

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 21/2000

Visa Ísland - Greiðslumiðlun hf.

gegn

Smartkort ehf.

Málsatvik:

Þann 14. september 1998 lagði Smartkort ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins SMARTKORT (orðmerki), sbr. umsókn númer 1975/1998. Óskað var skráningar á korti til greiðslumiðlunar í flokki nr. 9. Merkið var skráð og birt í Elstíðindum þann 20. febrúar 1999, sbr. skráning nr. 37/1999.

Með bréfi, dags. 19. apríl 1999, andmælti Visa Ísland ehf., skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Greinargerð andmælanda, dags. 19. apríl 1999, var send umsækjanda og honum veittur frestur til 20. júní 1999 til að skila inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda barst 18. júní 1999. Var hún send andmælanda og honum veittur frestur til 22. ágúst 1999 til að skila inn frekari athugasemdum. Síðari greinargerð andmælanda dags. 23. ágúst var send umsækjanda og honum veittur frestur til 6. nóvember 1999. Síðari greinargerð umsækjanda barst þann 15. september 1999 og var málið tekið til úrskurðar.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi byggir andmæli sín á 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Hann telur vörumerki umsækjanda ekki uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. laganna um sérkenni né aðgreiningareiginleika. Orðið smartkort sé það orð sem almennt sé notað í daglegu tali um ákveðna gerð greiðslukorta, en auk þess heitis sé heitið snjallkort einnig mikið notað, sérstaklega í viðskiptaumhverfi andmælanda. Andmælandi bendir á að merking orðsins „smart card“ skv. orðabanka íslenskrar málstöðvar þýði: gjörvakort, snilldarkort, snillikort, snjallkort“. „Smartkort“ sé því afbökuð þýðing enska orðsins „smartcard“ og að orðið „snjallkort“ sé hið almenna íslenska heiti þess orðs. Auk þessa vísar hann í „Merriam-Webster Online“ þar sem fram kemur að orðið sé þekkt allt frá árinu 1980. Þá bendir andmælandi á heimasíður fyrirtækja á Alnetinu, þar sem fram koma upplýsingar um stærsta framleiðanda „smartkorta“ í heiminum og upplýsingar um nytsemi slíkra korta.

Andmælandi vísar alfarið á bug ásökunum umsækjanda um ólögmæta notkun andmælanda á merkinu. Orðið „smartkort“ sé það orð sem mest sé notað í almennri umfjöllun um hin nýju örgjörvakort (auk heitisins „snjallkort“) og vísar til blaðagreina þessu til stuðnings.

Andmælandi bendir á að þrátt fyrir að umsækjandi sé að sækja um skráningu á firmanafni sínu (Smartkort, ehf.), þá séu skilyrði skráningar fyrirtækja í hlutafélagaskrá allt önnur en skilyrði skráningar vörumerkis skv. vörumerkjalögum nr. 45/1997. T.d. séu engar kröfur gerðar um að nafn fyrirtækis hafi sérkenni þegar það er skráð í hlutafélagaskrá.

Að lokum bendir andmælandi á að með lögbundinni verndun þessa orðs myndi öðrum en skrásettum eiganda, óheimil notkun þess. Andmælandi bendir á að honum sé nauðsynlegt að nota þetta almenna orð í starfsemi sinni og krefst þess að geta notað það.

Umsækjandi bendir á að þegar hann sótti um skráningu á vörumerkinu SMARTKORT hafi hann í raun verið að sækja um skráningu á firmanafni sínu Smartkort sem hann hafi notað frá árinu 1997. Hann bendir á að það komi ekki í veg fyrir skráningu orða sem vörumerkja að orðin séu þýðingar á erlendum heitum.

Umsækjandi bendir á að hann hafi sótt um skráningu vörumerkisins SMARTKORT áður en andmælandi birti frétt um smartkort í fréttabréfi sínu, í

október 1998 og heldur fram að notkun andmælanda á orðinu hafi því verið ólögmæt. Hann mótmælir því að merkið SMARTKORT sé lýsandi og bendir á að orðið sé nýyrði sem hann hafi verið fyrstur til að nota.

Niðurstaða:

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt.

Andmælt er skráningu vörumerkisins SMARTKORT (orðmerki), sbr. skráning nr. 37/1999, fyrir kort til greiðslumiðlunar í flokki nr. 9.

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga er það skilyrði skráningar vörumerkis að merkið sé til þess fallið að greina vörur og þjónustu merkiseiganda frá vörum og þjónustu annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vörunnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd, telst ekki hafa nægjanleg sérkenni. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli.

Samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum hefur heitið smartkort verið notað af fleiri en einum aðila, m.a. í fjölmiðlum. Orðið virðist mikið notað í almennri umfjöllun um hin nýju örgjörvakort, sem nú eru að hefja innreið sína á íslenskan markað. Orðið verður því að teljast tegundarheiti á tiltekinni gerð greiðslukorta. Að mati Einkaleyfastofu uppfyllir merkið því ekki skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 um sérkenni og aðgreiningareiginleika vörumerkja. Rétt er einnig að benda á í þessu sambandi að í athugasemdum við 13. gr. vörumerkjalaganna segir m.a. um þau sjónarmið er liggja til grundvallar kröfunni um aðgreiningarhæfi og sérkenni vörumerkja, að ekki sé talið réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru. Slíkt mundi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni og beri að hafa þessi sjónarmið í huga þegar meta skal hvort merki sé hæft til skráningar.

Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að vörumerkið SMARTKORT (orðmerki), nr. 37/1999, sé óskráningarhæft skv. 1. mgr. 13. gr.

vörumerkjalaga nr. 45/1997 og að skráning vörumerkisins skuli felld úr gildi skv. 4. mgr. 22. gr. sömu laga.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins SMARTKORT (orðmerki), skv. skrán. nr. 37/1999 skal felld úr gildi.

Reykjavík, 9. október 2000,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.