

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 23/2004

Guðjón Styrkársson, hrl.

gegn

Intrum á Íslandi ehf.

Málsatvik:

Þann 19. desember 2003 lagði Intrum á Íslandi ehf., inn umsókn um skráningu vörumerkisins INKASSO (orðmerki), sbr. umsókn nr. 3246/2003. Óskað var skráningar fyrir fjármálastarfsemi í flokki 36 og lögfræðiþjónustu í flokki 42. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. febrúar 2004, sbr. skráning nr. 161/2004.

Með bréfi, dags. 15. mars 2004, andmælti Guðjón Styrkársson, hrl., skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á 13. gr. og 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Greinargerð andmælanda var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 18. mars 2004, og var honum í sama bréfi veittur tveggja mánaðar frestur til að leggja inn greinargerð. Greinargerð umsækjanda, dags. 18. maí 2004 var send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 24. maí 2004 og var þá andmælanda veittur tveggja mánaðar frestur til að skila inn frekari athugasemdum. Síðari greinargerð andmælanda, dags. 21. júní 2004 var send umsækjanda og honum veittur frestur til 26. september 2004 til að leggja inn frekari athugasemdir. Síðari greinargerð umsækjanda barst þann 27. september 2004 og var málið þá tekið til úrskurðar.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi telur vörumerki umsækjanda ekki uppfylla skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningareiginleika. Orðið INKASSO sé orð sem hafi alþjóðlega merkingu og geti ekki verið til þess fallið að greina vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Þá vísar andmælandi til þess að tákni eða orðasambönd sem teljist algeng í viðskiptum eða notuð séu í daglegu máli, uppfylli ekki skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga og að ekki megi skrá vörumerki ef í merkinu felist eitthvað það sem gefi tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi, sbr. 4. t.l. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Andmælandi bendir á að orðið INKASSO sé notað mikið í samhengi við innheimtustarfsemi, svo sem í Noregi, Svíþjóð og Þýskalandi og vísar því til stuðnings í bréf frá INKASSO-Huset og tölvuútskrift frá Svíþjóð og Þýskalandi sem og ljósrit úr gulu síðunum úr símaskrá Hamborgar í Þýskalandi. Þá bendir andmælandi á að hann eigi skrásett símnafnið INKASSO hér á landi síðan 6. mars 1968, og vísar því til stuðnings í bréf frá Landssímanum, auk þess að eiga skráð e-mail addressuna inkasso@gst.is.

Þá bendir andmælandi á að í bréfi umsækjanda komi hvergi fram að orðið INKASSO sé notað eitt sér, heldur ávallt sem viðhengi við eitthvað annað orð t.d. “Free”, “Focus”, “Royal” og “Classic”. Óhugsandi sé að einhver einn aðili geti slegið eign sinni á algengt orð, sem hafi ákveðna merkingu, eins og INKASSO hafi öðlast á mörgum tungumálum. Að lokum fer andmælandi fram á að vörumerkið INKASSO, skráning nr. 11/2004, verði afmáð.

Umsækjandi bendir á að hann hafi kynnt þjónustu sína, sem felist í milliinnheimtu, undir nafninu INKASSO frá 1996. Þjónusta umsækjanda hafi verið nýmæli á Íslandi þegar félagið hóf starfsemi sína, en hún felist í því að ganga frá greiðslum eftir eindaga kröfu en áður en tímabært sé að senda kröfu í lögfræðinnheimtu. Í fyrstu hafi umsækjandi veitt að mestu einsleita þjónustu en síðustu ár hafi þjónustan orðið fjölbreyttari. Þannig sé nú boðið upp á Classic INKASSO, Focus INKASSO, Free INKASSO, Royal INKASSO, kröfuvakt o.fl, og vísar umsækjandi því til stuðnings í auglýsinga- og kynningarefni.

Þá bendir umsækjandi á að síðan hann hóf starfsemi sína hafi nokkur fyrirtæki tekið upp samkeppni um milliinnheimtur. Enginn þessara aðila hafi þó tekið upp það nafn sem umsækjandi gaf þjónustu sinni, þ.e. INKASSO, enda hafi það orð ekki verið notað um innheimtustarfsemi hér á landi áður. Það að andmælandi hafi haft símnefnið INKASSO síðan 1968 breyti engu um gildi skráningarinnar. Símanefnið sé ekki í eðli sínu skráning á þjónustu eða vöru og veiti engin slík réttindi. Með sama hætti breyti engu þó andmælandi hafi skráð netfangið inkasso@gst.is. Líta verði einnig til þess hvort andmælandi hafi einhverra hagsmuna að gæta vegna ruglingshættu eða annarra sjónarmiða, enda sinni andmælandi ekki milliinnheimtu og umfang rekstrar lögmannsstofu andmælanda sé ekki mikið.

Umsækjandi bendir á að þó að INKASSO sé í sumum tungumálum orð yfir innheimtustarfsemi eigi ekki að takmarka rétt hans til að skrá það sem vörumerki á Íslandi. Umsækjandi hafi lagt í mikinn kostnað við markaðssetningu á þjónustu sinni undir nafninu INKASSO til aðgreiningar frá starfsemi annarra, sérstaklega í upphafi frá lögfræðilegri innheimtustarfsemi, síðar frá milliinnheimtustarfsemi keppinauta sinna.

Umsækjandi telur að þar sem hann sé einn um að nota orðið INKASSO hér á landi yfir innheimtustarfsemi gefi það ótvírætt til kynna að nafnið sé ágætlega til þess fallið að greina þjónustu hans frá þjónustu annara. Orðið sé hvorki algengt í viðskiptum né notað í daglegu máli um innheimtustarfsemi eða annað, ef frá sé talin innheimtustarfsemi hans. Þá hafi hann veitt á fjórða þúsund kröfuhöfum þjónustu sína undir merkjum INKASSO við að innheimta gjaldfallnar kröfur hjá hátt í þrjú hundruð þúsund greiðendum.

Að lokum ítrekar umsækjandi að hann telji ljóst að hvorki 13. gr. né 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, eigi að standa í veg skráningar á INKASSO, og fer hann því fram á að skráning vörumerkisins INKASSO, verði látin standa.

Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins INKASSO (orðmerki), sbr. skráning nr. 161/2004, fyrir fjármálastarfsemi í flokki 36 og lögfræðipjónustu í flokki 42.

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 tákni eða orðasambönd sem teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli.

Samkvæmt Orðabanka íslenskrar málstöðvar á netinu, er danska, norska og sænska orðið INKASSO þýtt sem innheimta, á íslensku. Það er mat Einkaleyfastofunnar að orðið INKASSO sé þekkt hér á landi yfir tiltekna tegund viðskipta, enda er algengt að Íslendingar leiti sér almennt þekkingar frá Norðurlöndunum á þessu sviði. Þá er norræn löggjöf og framkvæmd oft höfð að fyrirmynd hér á landi. Þrátt fyrir að orðið INKASSO sé ekki notað af öðrum aðilum hér á landi til að auðkenna þjónustu sína þá er engu að síður um að ræða orð sem er lýsandi fyrir þá þjónustu sem umsækjandi óskar eftir að merkið verði skráð fyrir. 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. Einkaleyfastofan telur að einkaréttur eins aðila á orðinu INKASSO myndi takmarka rétt annarra til að gera grein fyrir þjónustu sinni.

Af meðfylgjandi gögnum umsækjanda má sjá að merkið INKASSO hefur verið notað m.a. í eftirfarandi orðasamböndum: INKASSO plus+, public INKASSO, INKASSO-innheimtuferli, Free INKASSO, Focus INKASSO, Classic INKASSO og Royal INKASSO. Einkaleyfastofan telur að ekki hafi verið sýnt fram á það með gögnum, að merkið INKASSO eitt og sér, hafi öðlast það ríka markaðsfestu að merkið teljist hafa nægjanlegt sérkenni í skilningi 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga.

Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að vörumerkið INKASSO (orðmerki), skráning nr. 161/2004, sé óskráningarhæft skv. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og er skráningin því felld úr gildi.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins INKASSO (orðmerki), sbr. skráning nr. 161/2004 skal felld úr gildi.

Reykjavík, 4. nóvember 2004,

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, lögfr.