

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

**í andmælamáli**

**nr. 26/2004**

**AM PRAXIS sf.**

**gegn**

**Intrum á Íslandi ehf.**

### **Málsatvik:**

Þann 19. desember 2003 lagði Intrum á Íslandi ehf., Laugavegi 99, Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins KRÖFUVAKT (orðmerki), sbr. umsókn nr. 3245/2003. Óskað var skráningar fyrir fjármálastarfsemi í flokki 36 og lögfræðipjónustu í flokki 42. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. febrúar 2004, sbr. skráning nr. 160/2004.

Með bréfi, dags. 14. apríl 2004, andmælti Matthildur Harðardóttir, f.h. AM PRAXIS sf., Sigtúni 42, Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Greinargerð andmælanda var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 15. apríl 2004, og var honum í sama bréfi veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Greinargerð dags. 15. júní 2004, frá Bjarna Þór Óskarssyni, hrl., f.h. umsækjanda, var send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 16. júní 2004 og var þá andmælanda veittur tveggja mánaða frestur til að skila inn frekari athugasemdum. Síðari greinargerð andmælanda, dags. 4. ágúst 2004 var send umsækjanda og honum veittur frestur til 26. september 2004 til að leggja inn frekari athugasemdir. Ekki bárust frekari athugasemdir af hálfu umsækjanda og var aðilum

tilkynnt með bréfi dags. 11. nóvember 2004 að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök:**

Andmælandi telur vörumerki umsækjanda ekki uppfylla skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga um sérkenni og aðgreiningareiginleika. Um sé að ræða lýsandi almennt orð, KRÖFUVAKT, sem samsett sé úr tveimur almennum orðum, þ.e. kröfu og vakt. Bæði þessi orð, hvort heldur ein og sér eða í samsettu formi, séu og hafi verið um árabíl, notuð í viðskiptaumhverfi lögfræði- og innheimtufyrirtækja fyrir vöktun vanskilakrafna, og sé eðli máls mjög lýsandi fyrir þá þjónustu.

Andmælandi bendir á að það skapi merkinu ekki sérkenni að orðið KRÖFUVAKT sé ekki að finna í orðabókum. Þá nægi ekki að vísa til þess að umsækjandi hafi lagt út í kostnaðarsamt markaðsstarf, né að hann hafi markaðssett þjónustu undir framangreindu merki frá 1998. Orðið uppfylli ekki skilyrði laganna um sérkenni, hvorki við upphaf notkunar né síðar og geti því ekki, eðli málsins samkvæmt, skapað vörumerkjarétt með notkun. Enda væri það andstætt tilgangi vörumerkjalaganna að veita einum aðila einkarétt til notkunar á orði sem nauðsynlegt sé að aðrir aðilar hafi afnot af í viðskiptalífínu.

Þá bendir andmælandi á að ef það hafi komið til álita að orðið KRÖFUVAKT hefði í upphafi eða með notkun verið talið uppfylla skilyrði um skráningu, þá væri jafnljóst, að með óátalinni notkun annarra aðila á þessu orði um árabíl hafi umsækjandi glatað rétti sínum til einkaréttar á þessu orði og að sama skapi hafi það “degenerast” ekki síst í meðförum umsækjanda, sem m.a. fallbeygir orðið eftir þörfum.

Að lokum fer andmælandi fram á að vörumerkið KRÖFUVAKT, skráning nr. 160/2004, verði úrskurðuð ógild.

Umsækjandi telur að vörumerkið KRÖFUVAKT uppfylli öll skilyrði fyrir skráningu og hafi nægjanleg sérkenni, sbr. 13. gr. vörumerkjalaga. Ekki sé um að ræða lýsandi almennt orð. Orðið KRÖFUVAKT sé ekki til í orðabókum og það

finnist hvorki í ritmálaskrá Orðabókar Háskóla Íslands né í orðabanka Íslenskrar málstöðvar. Orðið sé snjöll hugarsmíð starfsmanna umsækjanda yfir þá þjónustu sem felist í orðinu KRÖFUVAKT.

Umsækjandi bendir á að innheimtustarfsemi hafi verið stunduð í landinu áratugum saman án þess að orðið KRÖFUVAKT hafi verið notað. Og þótt lögmenn, sem stundi innheimtustarfsemi hafi í einstaka tilvikum tekið að sér að fylgjast með greiðslugetu greiðenda einstakra krafna, fyrir viðskiptamenn sína, þá hafi alls ekki verið um að ræða skipulega þjónustu eins og þá sem umsækjandi veiti undir nafninu KRÖFUVAKT. Orðið KRÖFUVAKT sé því ekki almennt heiti í íslenskri tungu yfir tiltekna tegund þjónustu heldur heiti á vöru hans og að auðvelt sé að finna önnur orð og orðasambönd yfir eftirlit með eignastöðu. Auk þess hafi andmælandi einungis nýlega hafið notkun á orðinu KRÖFUVAKT enda sé það félag stofnað á árinu 2001.

Þá byggir umsækjandi á að vörumerkjaréttur hafi stofnast fyrir notkun sbr. 2. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, ef ekki yrði fallist á að vörumerkið KRÖFUVAKT hafi í upphafi haft nægilegt sérkenni. Umsækjandi bendir á að hann hafi notað merkið til margra ára en frá 1996 hafi KRÖFUVAKT verið kynnt beint einstökum viðskiptamönnum á sölu-, kynningar- og samstarfsfundum, og frá árinu 1998 hafi KRÖFUVAKT verið hluti af virkri opinberri markaðssetningu. Þá hafi verið lagt umtalsvert fé í markaðsstarf og kynningu KRÖFUVAKTAR.

Að lokum krefst umsækjandi þess að andmælunum verði hafnað og skráning merkisins verði látin halda gildi.

### **Niðurstaða:**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins KRÖFUVAKT (orðmerki), sbr. skráning nr. 160/2004, fyrir fjármálastarfsemi í flokki 36 og lögfræðiþjónustu 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.

Orðið KRÖFUVAKT samanstendur úr tveimur orðum annars vegar kröfu og hins vegar vakt. Í íslenskri orðabók sem gefin er út af Eddu 2002, þýðir orðið krafa m.a. heimting, það að krefjast. Að mati Einkaleyfastofunnar er orðið krafa almennt notað til að lýsa grundvelli þeirra réttinda sem innheimtustarfsemi byggist á. Orðið vakt þýðir samkvæmt framangreindri orðabók m.a. varsla, gæsla, það að gæta einhvers. Ekki er um að ræða neina óvenjulega orðanotkun með þessari samsetningu á orðunum. Þrátt fyrir að orðið KRÖFUVAKT sé ekki skráð í orðabók getur það engu að síður verið lýsandi fyrir þá þjónustu sem merkinu er ætlað að auðkenna. Við mat á því hvort að merkið teljist lýsandi fyrir tegund þjónustu ber m.a. að líta til þess hvort að merkið væri líklegt til að vera notað sem almenn lýsing á viðkomandi þjónustu eða ekki. Að mati Einkaleyfastofunnar felur merkið KRÖFUVAKT í sér lýsingu á þeirri þjónustu að verið sé að vakta, gæta eða fylgjast með kröfum neytenda og því líklegt að það væri notað sem almenn lýsing á þessu viðskiptasviði. Í athugasemdum við 13. gr. vörumerkjaganna 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/þjónustu. Slíkt mundi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru/þjónustu sinni og að hafa beri þessi sjónarmið í huga þegar meta skuli hvort merki sé hæft til skráningar. Með hliðsjón af framangreindu telur Einkaleyfastofan að einkaréttur eins aðila á orðinu KRÖFUVAKT myndi takmarka rétt annarra í innheimtustarfsemi til að gera grein fyrir þjónustu sinni. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að merkið KRÖFUVAKT, sé lýsandi og sé ekki til þess fallið að greina þjónustu umsækjanda frá þjónustu annarra.

Samkvæmt 2. mgr. 13. gr. vörumerkjaganna skal Einkaleyfastofan líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hafi verið í notkun, þegar metið er hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni. Merkið KRÖFUVAKT er mjög lýsandi fyrir þá þjónustu sem það á að auðkenna, þ.e. innheimtuþjónustu. Einkaleyfastofan telur að gera verði strangar kröfur til viðurkenningar á því að slíkt merki öðlist sérkenni vegna markaðsfestu. Það sé ekki nægilegt að merkið KRÖFUVAKT hafi verið opinberlega notað frá 1998. Heldur þurfi meirihluti fólks að gera sér grein fyrir því að merkið KRÖFUVAKT sé vörumerki, þ.e. viðskiptalegt auðkenni einhvers aðila. Að mati Einkaleyfastofunnar hefur ekki verið sýnt fram á þá

markaðsfestu merkisins KRÖFUVAKT að það skapi merkinu nægjanlega aðgreiningareiginleika til að teljast skráningarhæft.

Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að vörumerkið KRÖFUVAKT (orðmerki), skráning nr. 160/2004, sé óskráningarhæft skv. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og er skráningin því felld úr gildi.

### **Ákvörðunarorð.**

Skráning merkisins KRÖFUVAKT (orðmerki), sbr. skráning nr. 160/2004 skal felld úr gildi.

Reykjavík, 9. desember 2004,

---

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, lögfr.