



Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Seðlabanki Íslands
bankaeftirlit
Kalkofnsvegi 1
150 Reykjavík

b.t. Þórðar Ólafssonar
forstöðumanns

Tilv. yðar:
Tilv. vor: 430-91/921

Dags. 24.08.1992

MÁL:

Andmæli Seðlabanka Íslands, bankaeftirlits, Kalkofnsvegi 1,
Reykjavík

gegn

skráningu vörumerkisins ÚTVEGSBANKINN, sbr. umsókn nr. 921/1991,
frá Streng, verk- og kerfisfræðistofu, Stórhöfða 15, Reykjavík.

ÁKVÖRDUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

MÁLSATVIK:

Hinn 04.10.1991 tilkynnti Strengur, verk- og kerfisfræðistofa, Stórhöfða 15, Reykjavík, til skráningar vörumerkið ÚTVEGSBANKINN. Umsóknin er nr. 921/1991. Óskað var skráningar fyrir „tölvuvætt upplýsingakerfi fyrir sjávarútveg, upplýsingabanki“ í flokki nr. 42. Vörumerkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 21.11.1991.

Einkaleyfastofan

- 2 -

Með bréfi dags. 05.12.1991, sem barst Einkaleyfastofunni 09.12.1991, var skráningu merkisins af andmælt Seðlabanka Íslands, bankaeftirliti, Kalkofnsvegi 1, Reykjavík.

Andmælin byggja á því að vörumerki skv. umsókn nr. 921/1991 brjóti í bága við ákvæði 2. mgr. 4. gr. laga nr. 86/1985 um viðskiptabanka hvar segir: „Viðskiptabönkum er skylt og einum heimilt, nema lög ákveði annað, að nota í firma sínu eða til nánari skýringar á starfsemi sinni orðið *banki* eitt sér eða samtengt öðrum orðum.“

Umsækjanda voru kynnt andmælin með bréfi dags. 11.12.1991 og honum veittur frestur til 11.04.1992 til þess að leggja fram greinargerð.

Hinn 10.02.1992 barst Einkaleyfastofunni greinargerð umboðsmanns umsækjanda, Jóns Steinars Gunnlaugssonar hrl., dags. 07.02.1992. Í greinargerðinni er sjónarmiðum andmælanda mótmælt. Orðrétt segir síðan: „Í tilvitnuðu ákvæði eru lagðar hömlur við, að aðrir en viðskiptabankar noti orðið „banki“ í firma sínu eða til nánari skýringar á starfsemi sinni. „Útvegsbanki“ er vöruheiti hjá umbj. mínum yfir tölvuvætt upplýsingakerfi fyrir sjávarútveg, sem hann býður til sölu. Ef ætlun laganna hefði verið að banna hvers kyns notkun orðsins „banki“ í viðskiptum, hefði verið auðvelt að orða slíkt bann í lögum. Það var ekki gert og þess vegna hlýtur bann laganna að takmarkast við það, sem þar segir.“

Hinn 11.02.1992 var andmælanda sent afrit greinargerðar umsækjanda og honum veittur frestur til 12.04.1992 til þess að leggja fram síðari greinargerð.

Hinn 20.02.1992 barst Einkaleyfastofunni síðari greinargerð andmælanda, dags. 19.02.1992. Andmælandi telur í greinargerð sinni að hið tölvuvædda upplýsingakerfi umsækjanda, ÚTVEGSBANKINN, sé nýr þáttur í starfsemi umsækjanda og að heitið ÚTVEGSBANKINN sé til nánari skýringar á þeim þætti í starfsemi umsækjanda. Andmælandi telur því augljóst að 2. mgr. 4. gr. laga nr. 86/1985 standi í vegi fyrir skráningu vörumerksins ÚTVEGSBANKINN. Andmælandi segir einnig það hafa verið tilætlun löggjafans að þröngar heimildir væru til notkunar orðsins „banki“ og vísar því til stuðnings til 3. mgr. í ákvæði til bráðabirgða í lögum nr. 86/1985 um viðskiptabanka sbr. 2. gr. laga nr. 120/1989.

Einkaleyfastofan

- 3 -

Hinn 24.02.1992 var umsækjanda send síðari greinargerð andmælanda og honum veittur frestur til 24.04.1992 til þess að leggja fram síðari greinargerð.

Hinn 17.03.1992 barst Einkaleyfastofunni síðan síðari greinargerð umboðsmanns umsækjanda, dags. 16.03.1992. Þar eru ítrekaðar fyrri kröfur andmælanda. Dregin er í efa þýðing 3. mgr. bráðabirgðaákvæðis nr. I við lög nr. 86/1985, sbr. 2. gr. laga nr. 120/1989, í þessu sambandi. Að lokum eru nefnd nokkur dæmi um notkun orðsins banki í tilvikum sem ekki geta fallið undir viðskiptabanka.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ÚTVEGSBANKINN, skv. umsókn nr. 921/1991, með vísan til 2. mgr. 4. gr. laga nr. 86/1985 um viðskiptabanka, er leggur bann við því að aðrir en viðskiptabankar noti orðið banki, eitt sér eða samtengt öðrum orðum, í firmanafni sínu eða til nánari skýringar á starfsemi sinni.

Vörumerki eru sérstök auðkenni fyrir vörur, verk eða þjónustu, sbr. 1. mgr. 1. gr. vörumerkjálaga nr. 47/1968. Til þess að vörumerki geti talist skráningarhæft verður það að uppfylla ákveðnar kröfur um sérkenni. Vörumerki sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum lýsa vöru eða þjónustu, teljast ekki nægilega sérkennandi og eru því óskráningarhæf, sbr. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjálaga. Skráningarhæf vörumerki mega því ekki lýsa þeirri starfsemi/þjónustu sem þau eiga að standa fyrir.

Vörumerkið ÚTVEGSBANKINN, skv. umsókn nr. 921/1991, hefur verið metið skráningarhæft af skráningaryfirvöldum. Það verður ekki talið *lýsandi* fyrir „tölvuvætt upplýsingakerfi fyrir sjávarútveg, upplýsingabanka“ eða aðra starfsemi umsækjanda.

Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 86/1985 um viðskiptabanka segir m.a. um ákvæði 2. mgr. 4. gr. laganna að því sé „ætlað að koma í veg fyrir að aðrir aðilar, einkum þeir er reka starfsemi sem er hliðstæð viðskiptabankastarfsemi, villi á sér heimildir.“ Umsækjandi skráningar vörumerkisins ÚTVEGSBANKINN, skv. umsókn nr. 921/1991, er verk-

Einkaleyfastofan - 4 -

og kerfisfræðistofa, sem ekki verður talin hliðstæð starfsemi viðskiptabanka. Ekki verður talið að vörumerkinu ÚTVEGSBANKINN hafi verið ætlað að villa um fyrir almenningi um eðli starfsemi umsækjanda. Ákvæði 2. mgr. 4. gr. laga um viðskiptabanka verður að skýra með hliðsjón af tilgangi þess og ekki verður talið að því hafi verið ætlað að ná til slíks tilviks sem hér er til umfjöllunar.

Með vísan til ofanritaðs er ekki fallist á að vörumerkið ÚTVEGSBANKINN, skv. umsókn nr. 921/1991, brjóti í bága við ákvæði 2. mgr. 4. gr. laga nr. 86/1985 um viðskiptabanka.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.

Skráning vörumerkisins ÚTVEGSBANKINN skv. umsókn nr. 921/1991 er heimiluð.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent:
Jón Steinar Gunnlaugsson hrl.
Síðumúla 12
108 Reykjavík