

## Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 13/2005

Talstöðin ehf.

gegn

365-ljósvakamiðlar

### Málsatvik:

Hinn 10. febrúar 2005 lagði 365-ljósvakamiðlar, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins, ! TALSTÖÐIN 90 (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 360/2005. Óskað var skráningar fyrir fjarskipti í flokki 38 og fræðslu, þjálfun skemmtistarfsemi, íþrótt- og menningarstarfsemi í flokki 41. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. mars 2005, sbr. skráning nr. 227/2005.

Með bréfi, dags. 11. apríl 2005, andmælti Landwell ehf., skráningu merkisins, fyrir hönd Talstöðvarinnar ehf., Hamraborg 1, 200 Kópavogi. Andmælin eru byggð á 3. og 4. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997 og 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga. Greinargerð andmælanda var send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 15. apríl 2005. Ekki barst greinargerð frá umsækjanda og var málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök:

Andmælandi byggir á að um ruglingshættu sé að ræða þar sem hann hafi starfað undir nafninu, TALSTÖÐIN, um árabil og bendir á að samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjálaga geti vörumerkjaréttur stofnast með notkun. Bent er á að, Talstöðin ehf., hafi starfað undir firmaheitinu “TALSTÖÐIN” frá árinu 1999, þ.e. frá þeim tíma

sem einkahlutafélagið, Talstöðin ehf., var stofnað. Þá er á það bent að nafn félagsins “TALSTÖÐIN” kemur fram í merki þess sem notað er á bréfhausum þess, umslögum og öðru þess háttar. Andmælandi telur að notkun annarra aðila á sama nafni, þó ekki sé veitt nákvæmlega sama þjónusta, valdi ruglingi og nefnir sem dæmi að það sé bara ein TALSTÖÐ, ein SAUTJÁN og ein MÁL OG MENNING.

Andmælandi bendir á að stöðugt sé verið að hringja í félagið í stað útvarpsstöðvarinnar og misánægðir viðskiptavinir útvarpsstöðvarinnar hafi lagt inn skilaboð á símsvara andmælanda. Þá er á það bent að þegar flett er upp á orðinu TALSTÖÐIN á [www.simaskrá.is](http://www.simaskrá.is) komi fyrst upp upplýsingar um Talstöðina ehf. og neðar er útvarpstöðin TALSTÖÐIN. Þetta viðist þó ekki vera nægjanlegt til að hindra rugling enda birtir, útvarpstöðin TALSTÖÐIN, hvergi símanúmer sitt í auglýsingum sínum, heldur einungis nafnið og tíðnina. Andmælandi kveðst hafa sýnt fram á að orðið, TALSTÖÐIN, sé notað til að auðkenna þjónustu fyrirtækis hans, auk þess sem orðið er skráð sem firmaheiti og í símaskrá og því verði að ætla að skilyrði vörumerkjalaga um notkun séu uppfyllt og að vörumerkjaréttur Talstöðvarinnar ehf. sé nú þegar fyrir hendi.

Þá reifar andmælandi 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga um það hvað í vörumerkjarétti felist, þ.e. að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki nota heimildarlaust í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru/þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og að hætta sé á ruglingi, þar sem talið að tengsl séu með merkjunum.

Andmælandi telur Talstöðina ehf. hafa einkarétt á notkun orðsins TALSTÖÐIN, vegna notkunar hans á orðinu, óslitið, frá árinu 1999 og heldur fram að hann hafi skapað sér markaðsfestu. Hann bendir á að sú þjónusta sem Talstöðin ehf. býður sé innan flokks 41, þ.e. sama flokks og vörumerkið, TALSTÖÐIN, í eigu 365-ljósvakamiðla. Andmælandi telur það augljóst að ruglingur skapist þegar heimiluð sé skráning tveggja vörumerkja sem innihaldi sama orðið.

Andmælandi vísar í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga sem kveður á um að bannað sé að skrá merki sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi og telur að af þeirri ástæðu skuli skráning nr. 227/2005, ! TALSTÖÐIN 90.9, felld úr gildi. Að lokum vísar andmælandi til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og telur að fella skuli skráningu merkis umsækjanda úr gildi, þar sem andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli notkunnar.

Ekki barst greinargerð frá umsækjanda og var málið því tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

#### Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins ! TALSTÖÐIN 90.9 (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 227/2005,



sem skráð er fyrir fjarskipti í flokki 38 og fyrir fræðslu, þjálfun, skemmtistarfsemi, íþrótt- og menningarstarfsemi í flokki 41.

Andmælin byggjast á ruglingshættu við notkun orðsins, TALSTÖÐIN, sem firmanafns og sem vörumerkis,



sbr. 4. og 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir tiltekna vöru eða þjónustu. Ljóst er að andmælandi Talstöðin ehf., á skráð firmanafnið, TALSTÖÐIN, þar sem tilgreind starfsemi er félagastarfsemi. Þá telur Einkaleyfastofan að sýnt hafi verði fram á með gögnum að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt á orð-myndmerkinu, TALSTÖÐIN TALMEINAFRÆÐINGAR, á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga fyrir þjónustu á því sviði sem andmælandi starfar á, þ.e. þjónustu á sviði talmeinafræða.

Í 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, kemur m.a. fram að ekki megi skrá vörumerki ef í merkinu felst eitthvað það sem gefur tilefni til að ætla að átt sé við heiti á virkri atvinnustarfsemi.

Meginregla er að vörumerki má ekki innihalda heiti á virkri atvinnustarfsemi annars manns og getur eigandi starfseminnar komið í veg fyrir að aðrir fái skráð slíkt heiti. Við matið á því hvort ruglingshætta sé á milli vörumerkis og heitis á atvinnustarfsemi, skipta eftirfarandi atriði meginmáli: að heiti atvinnustarfseminnar hafi sérkenni og aðgreiningarhæfi, að vörumerkið sé eins eða líkt og heiti starfseminnar og að tengsl séu milli þess sviðs sem fyrirtækið starfar á og þeirra vara eða þjónustu sem vörumerkið óskast skráð fyrir. Við mat á sérkenni á heiti tiltekinnar atvinnustarfsemi er sambærilegt mat viðhaft og þegar sérkenni vörumerkis er metið, skv. 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga, sbr. einnig það sem fram kemur í 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki nota heimildarlaust í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru/þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða notað þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér.

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjónlíking, hljóðlíking og vöru / þjónustulíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Við mat á ruglingshættu milli merkja ber fyrst og fremst að líta til þess að meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur/þjónustu eins aðila frá vörum annars. Það sem hefur úrslitabýðingu er hvort verulegur hluti neytenda telji vörurnar/þjónustuna komna frá sama aðila. Matið á því hvort villst verði á merkjum er fólgið í víxlmati tveggja þátta, þ.e. merkja annars vegar og vöru og þjónustu hins vegar. Þeim mun meiri sem ruglingshættan er í öðrum þættinum, þeim mun fjarlægari verður hún að vera í hinum.

Verður nú heildarmynd auðkennanna borin saman, þ.e. firmaheiti andmælanda TALSTÖÐIN ehf. og vörumerkið



og merki umsækjanda,



Talstöðin  
90.9

Eins og áður hefur komið fram á andmælandi rétt á heitinu, TALSTÖÐIN, bæði sem firmaheiti og sem vörumerki. Að mati Einkaleyfastofunnar er skilyrðum vörumerkjalaga um sérkenni heitisins, TALSTÖÐIN, fyrir þá þjónustu sem um ræðir, fullnægt og þegar hefur verið sýnt fram á notkun vörumerkisins fyrir þjónustu á sviði talþjálfunar.

Hvað varðar þjónustulíkingu umræddra auðkenna verður ekki talið að fjarskipti í flokki 38 sem merki umsækjanda er skráð fyrir sé lík þjónustu vegna talþjálfunar sem merki andmælanda hefur öðlast vörumerkjarétt á. Hins vegar verði að telja að fræðsla og þjálfun sem merki umsækjanda er skráð fyrir í flokki 41 geti skarast við þá fræðslu og þjálfun sem andmælandi hefur öðlast vörumerkjarétt á.

Hvað varðar útliti vörumerkjanna er það mat Einkaleyfastofunnar að sérkennandi hluti þeirra sé orðið, TALSTÖÐIN, þrátt fyrir að um stílfærð merki sé að ræða. Þá er mikil hljóðlíking með merkjunum þar sem orðið, TALSTÖÐIN, er mest áberandi hluti merkjanna í framburði.

Með hliðsjón af ofangreindu er það mat Einkaleyfastofunnar, að um ruglingshættu sé að ræða á milli merkis umsækjanda, ! TALSTÖÐIN 90.9 (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 227/2005 og vörumerkis andmælanda, TALSTÖÐIN TALMEINAFRÆÐINGAR, og firmaheitisins TALSTÖÐIN ehf., hvað varðar *fræðslu og þjálfun* í flokki 41, í skilningi 4. og 6. t.l. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Að öðru leyti er ekki talið að um ruglingshættu geti verið að ræða í skilningi vörumerkjalaga, þar sem skráning umsækjanda tekur til fjarskipta, skemmtistarfsemi, íþróttar- og menningarstarfsemi sem hvorki telst hluti af starfsemi andmælanda né í ruglingshættu við starfsemi hans.

## Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins, ! TALSTÖÐIN 90.9 (orð- og myndmerki), nr. 227/2005 skal felld úr gildi hvað varðar fræðslu og þjálfun í flokki 41. Skráning merkisins skal halda gildi sínu fyrir fjarskipti í flokki 38 og fyrir skemmtistarfsemi, íþróttá- og menningarstarfsemi í flokki 41.

Reykjavík, 11. júlí 2005,

---

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.