



# Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Kristján Þorbergsson hdl.  
Lögmannsstofan Skólavörðustíg 12  
Pósthólf 641  
121 Reykjavík

Tilv. vor: 430-90/499-500

Dags: 22.12.1992.

## MÁL:

Andmæli Ríkisútvarpsins, Efstaleiti 1, Reykjavík

gegn

skráningu vörumerkjanna STÖÐ 1 (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 499/1990, og STÖÐ EITT (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 500/1990, frá Sýn hf., Brautarholti 8, Reykjavík.

## ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA:

### Málsatvik:

Þann 01.06.1990 tilkynnti Árnason & Co., Höfðabakka 9, Reykjavík, vörumerkin STÖÐ 1 (orð- og myndmerki) og STÖÐ EITT (orð- og myndmerki) til skráningar í nafni Sýnar hf., Brautarholti 8, Reykjavík. Óskað var skráningar fyrir alla þjónustu í flokkum nr. 35, 38 og 41 „einkum fjölmiðlun, fræðslu- og skemmtistarfsemi, þ.m.t. dagskrárgerð.“ Umsóknirnar eru nr. 499/1990 og 500/1990. Vörumerkin voru auglýst í 6. tbl. Vörumerkja- og einkaleyfatíðinda 1991.

Með bréfi dags. 23.08.1991, er barst Einkaleyfastofunni sama dag, andmælti Hörður Vilhjálmsson, settur útvarpsstjóri, skráningu ofangreindra vörumerkja í nafni Ríkisútvarpsins, Efstaleiti 1, Reykjavík. Í andmælunum er vísað til skráningar Ríkisútvarpsins á vörumerkinu

# Einkaleyfastofan

SJÓNVARPIÐ STÖÐ 1 (orð- og myndmerki) nr. 12/1990. Skráning merkisins er takmörkuð að því leyti að hún veitir eiganda þess ekki einkarétt á orðunum SJÓNVARPIÐ og STÖÐ 1 hvoru í sínu lagi. Því er andmælt að fyrirvari þessi sé gildur. Andmælandi telur að skráning merkja umsækjanda myndi brjóta í bága m.a. við 1. og 2. mgr. 3. gr., 1. mgr. 4. gr., 6. gr., 7. gr. og 2., 4. og 6. tl. 14. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki. Andmælandi telur STÖÐ 1 samkvæmt almennri málvitund vera Sjónvarp Ríkisútvarpsins og „að heimila öðrum en Ríkisútvarpinu notkun STÖÐVAR 1 sem vörumerkis í sjónvarpsrekstri, væri auðveldlega til þess fallið að valda villu, villu sem lög um vörumerki bjóða að ekki megi skapa hættu á að myndist.“

Andmælin voru gerð tilkynnanda kunnug með bréfi dags. 26.08.1991 og var honum veittur frestur til að leggja fram greinargerð til 26.12.1991.

Hinn 27. 12. 1991 barst Einkaleyfastofunni bréf frá umboðsmanni tilkynnanda, dags. sama dag. Þar er ofangreindum andmælum vísað á bug. Þeirri fullyrðingu andmælanda um að Sjónvarp Ríkisútvarpsins sé samkvæmt almennri vitund STÖÐ 1 er mótmælt sérstaklega sem alrangri og ósannaðri. Tilkynnandi telur ekki vera ruglingshættu með þeim auðkennum sem andmælandi notar og vörumerkjum skv. umsóknum nr. 499 og 500/1990.

Andmælanda var send greinargerð tilkynnanda með bréfi dags. 31.12.1991 og honum veittur frestur til 01.05.1992 til þess að leggja fram síðari greinargerð.

Hinn 29.04.1992 barst Einkaleyfastofunni bréf frá umboðsmanni andmælanda Kristjáni Þorbergssyni hdl. Í bréfinu er fyrri rökstuðningur andmælanda ítrekaður. Þar segir enn fremur orðrétt:

„Sú staðreynd að starfsemi Ríkisútvarpsins-Sjónvarps og Sýnar hf. er á sama sviði, eykur þá ruglingshættu sem er á skráðu vörumerki Ríkisútvarpsins annars vegar og þeim vörumerkjum Sýnar hf. hins vegar, sem skráningarbeiðnin lýtur að.

Til að vörumerki fái skráð, verður það að vera fært um að greina vörur eins frá vörum annarra, sbr. 13. gr. vörumerkjalaga. Þetta skilyrði uppfylla ekki þau merki sem sótt er um skráningu á og á það með réttu að valda því að synjað verði skráningu þeirra.

Afstaða skráningaryfirvalda í þeim efnum liggur raunar fyrir, með því að þau taka fram, þegar Ríkisútvarpið fékk vörumerki sitt skráð að skráningin veitti ekki einkarétt á orðunum „Sjónvarpið“ og „Stöð 1“, sinn í hvoru lagi.

# Einkaleyfastofan

Í þessari afstöðu hlýtur að felast ráðagerð um að þessi orð og orðasambönd hvort í sínu lagi, séu ekki til þess fallin að uppfylla skilyrði til skráningar ein og sér.

Það fælist í því afar ósanngjörn og ranglát niðurstaða að játa öðrum aðila en Ríkisútvarpinu skráningarrétt á orðasambandinu „STÖÐ 1“ og „STÖÐ EITT“ í ljósi framanrakinnar afstöðu og þess að orðasambandið er hluti af þegar skráðu vörumerki Ríkisútvarpsins.

Þá er mikil ruglingshætta óhjákvæmilega til staðar milli hins skráða vörumerkis og þeirra sem beiðst er skráningar á.“

Tilkynnanda var send síðari greinargerð andmælanda með bréfi dags. 08.05.1992 og honum veittur frestur til 08.09.1992 til þess að leggja fram síðari greinargerð í máli þessu.

Hinn 08.09.1992 barst Einkaleyfastofunni síðari greinargerð tilkynnanda, dags. sama dag. Umboðsmaður tilkynnanda telur andmælanda ekki eiga rétt til merkjanna STÖÐ EITT og STÖÐ 1 sem bæði séu myndmerki. Hann telur merkin nægilega sérkennileg til þess að vera skráningarhæf í skilningi 13. gr. vörumerkjalaganna. Tilkynnandi telur enga ruglingshættu vera með merkjum tilkynnanda og auðkennum er andmælandi notar.

Greinargerð tilkynnanda fylgir afrit af útvarpsleyfi tilkynnanda dags. 25.07.1991 þar sem fram kemur að „auðkenni eða kallmerki sjónvarpsstöðvar þeirrar, sem heimiluð er með útvarpsleyfi þessu, er „Stöð 1“.“

Andmælanda var send síðari greinargerð tilkynnanda með bréfi dags. 09.09.1992 og aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

## **NIÐURSTAÐA:**

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

Andmælt er skráningu merkjanna STÖÐ 1 (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 499/1990, og STÖÐ EITT (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 500/1990, með vísan til skráðs vörumerkis andmælanda SJÓNVARPIÐ - STÖÐ 1 (orð- og myndmerki) nr. 12/1990, fyrir ayglýsingastarfsemi og viðskipti í flokki nr. 35, fræðslu- og skemmtistarfsemi í flokki nr. 41 og sjónvarpsrekstur í flokki nr. 42, og þess að Sjónvarp Ríkisútvarpsins sé almennt þekkt sem STÖÐ 1.

# Einkaleyfastofan

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki (vml.) er það skilyrði skráningar vörumerkis að merki sé til þess fallið að greina vörur eða þjónustu merkiseiganda frá vörum eða þjónustu annarra. „Merki, sem eingöngu eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna tegund vörunnar, ... skal eigi telja nægjanlegt sérkenni.“ Lýsing þjónustu með almennum orðum, er ekki fallin til að sérgreina þjónustuna í hugum manna, né heldur þykir rétt að veita einkarétt á notkun slíkra almennra heita. Slíkt takmarkar möguleika annarra aðila, sem veita sambærilega þjónustu, á að gera grein fyrir þjónustu sinni með eðlilegum hætti, sbr. greinargerð með frumvarpi til laga um vörumerki (um 13. gr.). Vörumerkjaskrárritara er ekki heimilt að veita einum aðila einkarétt á að nota slíkt merki.

Orðið STÖÐ er stytting á orðinu „sjónvarpsstöð“ og er mikið notað í íslensku talmáli. Orðið STÖÐ gefur augljóslega til kynna tegund þeirrar þjónustu er bjóða á fram undir merkinu þegar um sjónvarpsrekstur er að ræða. Orðið STÖÐ verður því ekki talið uppfylla skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. um sérkenni. Þó svo tölustöfum sé skeytt aftan við orðið hlýtur niðurstaðan að vera sú sama þar sem tölustafir einir sér uppfylla ekki kröfur vörumerkjalaga um sérkenni, sbr. 1. mgr. 13. gr. vml. Breytir hér engu þó svo tölustafirnir séu ritaðir með bókstöfum.

Vörumerkjaskrárritara er því ekki heimilt að veita einum aðila einkarétt á að nota hið almenna orð STÖÐ sem vörumerki sitt fyrir sjónvarpsrekstur, eða skyldan rekstur, með eða án tölustafa.

Vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nær eigi til þeirra hluta merkis, sem eigi er heimilt að skrá eina sér, sbr. 1. mgr. 15. gr. vml. Með skráningu vörumerkja skv. umsóknum nr. 499-500/1990 öðlast eigandi merkjanna því ekki einkarétt á textanum í merkjunum, sem ekki uppfyllir kröfur um sérkenni skv. vörumerkjalögunum, heldur einungis útliti merkjanna. Á þessum forsendum voru vörumerki skv. umsóknum nr. 499 og 500/1990 samþykkt til birtingar í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum.

Niðurstaða þessi er í samræmi við fyrri framkvæmd vörumerkjaskrárritara í sambærilegum málum.

Ótvírætt er að með skráningu merkis nr. 565/1989 STÖÐ TVÖ (orð- og myndmerki) er ekki veittur einkaréttur á textanum í merkinu enda var á sama tíma umsóknum frá sama aðila um skráningu orðmerkjanna STÖÐ og STÖÐ 2 hafnað vegna skorts á sérkenni.

Umsókn Ríkisútvarpsins um skráningu merkisins SJÓNVARPIÐ STÖÐ 1 var upphaflega umsókn um orðmerki. Umsókninni var hafnað sem slíkri en umsækjanda var heimilað að breyta merkinu í orð- og myndmerki og var merkið skráð þannig nr. 12/1990. Ríkisútvarpinu var

# Einkaleyfastofan

kunnugt að skráning vörumerkisins SJÓNVARPIÐ STÖÐ 1, nr. 12/1990, myndi ekki veita því einkarétt á orðunum STÖÐ 1 eða SJÓNVARPINU hvoru í sínu lagi. Hafi Ríkisútvarpið verið ósátt við niðurstöðu vörumerkjaskrárritara, þar því að skjóta ákvörðun vörumerkja-skrárritara til áfrýjunarnefndar í vörumerkja- og einkaleyfamálum, sbr. 4. mgr. 21. gr. vml., sbr. 44. gr. s.l. Mótmæli andmælanda nú á takmörkun skráningar nr. 12/1990 verða því ekki tekin til greina.

Andmælandi hefur ekki sýnt fram á þannig notkun á merkinu STÖÐ 1 einu sér, að talið verði að hann hafi öðlast vörumerkjarétt, eða annan rétt, yfir því auðkenni. Ekki verður talið að útlit merkjanna í umsóknum nr. 499 og 500/1990, sem eingöngu myndi njóta verndar við skráningu, líkist þannig vörumerkinu SJÓNVARPIÐ STÖÐ 1 (orð- og myndmerki) nr. 12/1990 að ruglingshætta verði talin vera fyrir hendi.

Skráning vörumerkja skv. umsóknum nr. 499 og 500/1990 verður því ekki talin brjóta í bága við þau ákvæði vörumerkjalaganna er andmælandi vísar til í fyrri greinargerð sinni eða önnur ákvæði laganna.

Í 2. mgr. 15. gr. vörumerkjalaganna segir: „Nú er í merki eitthvað það, sem nefnt er í 1. mgr., og sérstök ástæða er til að ætla, að skráning merkisins geti valdið vafa um það, hve víðtækur vörumerkjarétturinn er, og má þá við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á þeim hlutum merkis.“

Með vísan til þess sem hér hefur verið rakið þykir eðlilegt að samþykka skráningu vörumerkjanna STÖÐ 1 (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 499/1990, og STÖÐ EITT (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 500/1990, með eftirfarandi takmörkun: „Skráning merkisins veitir ekki einkarétt á textanum í merkinu.“

## **ÞVÍ ÁKVARÐAST:**

Skráning vörumerkjanna STÖÐ 1 (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 499/1990, og STÖÐ EITT (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 500/1990, er heimiluð með eftirfarandi takmörkun: „Skráning merkisins veitir ekki einkarétt á textanum í merkinu“.

# Einkaleyfastofan

Elly K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent;  
Árnason & Co.  
Höfðabakka 9  
112 Reykjavík