

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

### **í andmælamáli**

**nr. 22/2001**

**Visa International Service Association, Bandaríkjunum,**

**gegn**

**Vátryggingafélagi Íslands hf., Íslandi.**

#### **Málsatvik.**

Þann 10. janúar 2000 lagði Vátryggingafélag Íslands hf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins F PLÚS (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 160/2000. Óskað var skráningar fyrir tryggingastarfsemi og fjármálastarfsemi í flokki nr. 36.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 21. febrúar 2000, sbr. skráning nr. 233/2000.

Með bréfi, mótt. 25. apríl 2000, andmæltu Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Visa International Service Association, 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, PLUS (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 524/1988.

Andmælanda var veittur frestur til 25. maí 2000, til að leggja inn greinargerð. Með bréfi, dags. 16. maí 2000 barst Einkaleyfastofunni greinargerð andmælanda, sem send var umsækjanda og honum veittur frestur til 22. júlí 2000, til að koma fram með athugasemdir. Greinargerð umsækjanda barst með bréfi, dags. 14. júlí 2000 og var hún send andmælanda og málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

#### **Málsástæður og lagarök.**

Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merki umsækjanda, F PLÚS (orðmerki), sbr. skráning nr. 233/2000 og merki andmælanda, PLUS (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 524/1988 og vísar í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna því til stuðnings.

Andmælandi bendir á að það sé grundvallarregla við mat á ruglingshættu í norrænum vörumerkjarétti að bera eigi saman heildarmynd merkja þ.e.a.s. þá heildarmynd sem líklegt sé að verði eftir í huga neytandans. Hann vitnar í ýmis rit helstu fræðimanna á sviði vörumerkjaréttar á Norðurlöndum, máli sínu til stuðnings. Þá nefnir andmælandi úrskurð Einkaleyfastofunnar frá 31.10.1999 vegna andmæla gegn umsókn nr. 723/1990, þar sem segir að meðal þess er áhrif hafi á mat á ruglingshættu sé „fyrirmynd“ merkja og þegar hún sé sú sama aukist hætta á því að almenningur villist á merkjum. Yfirleitt sé þó ekki nægilegt að fyrirmynd ein og sér sé hin sama, heldur verði einnig að vera til staðar sjón- og/eða hljóðlíking. Þá segir að það sé þó ávallt heildarmynd vörumerkja sem úrslitum ráði.

Andmælandi telur aðaltáknið í merki umsækjanda vera orðið PLÚS og aðaltáknið í merki andmælanda vera orðið PLUS sem á ensku þýði það sama og það geri á íslensku. Andmælandi bendir á að í merki hans sé tákn sem sett sé saman úr þremur svörtum þríhyrningum og ytri mörk þríhyrninganna myndi plúsmerki. Þríhyrningana í merki hans megi einnig skýra sem bókstafinn F.

Andmælandi telur að þessi atriði geri það að verkum að heildarmynd merkis hans sé mjög lík heildarmynd merkisins, F PLÚS, sbr. skráning nr. 233/2000. Mikil sjón og hljóðlíking sé með merkjunum og um þjónustulíkingu sé að ræða.

Þá bendir andmælandi á að merki hans sé mikið notað hér á landi m.a. á greiðslukortum og í hraðbönkum. Nánar tiltekið sé merkið á um 161.000.000 kortum víða um heim og 450.000 hraðbönkum. Þar af séu 144 hraðbankar hér á landi. Hann bendir einnig á að hann eigi vörumerkjaumsóknir og vörumerkjaskráningar í 135 löndum.

Umsækjandi tekur fram að ekki sé það rétt að aðaltáknið í vörumerki hans sé PLÚS og bendir á að bókstafurinn F sé órjúfanlegur hluti af heildarmerkinu. Bókstafurinn F vísi auk þess til fjölskyldutryggingar þeirrar sem VÍS veiti fjölskyldum í landinu.

Umsækjandi telur að ekki sé um sjónlíkingu að ræða þar sem bókstafurinn F sé í vörumerki umsækjanda og það geri merkið verulega frábrugðið merki andmælanda.

Umsækjandi telur að ekki sé um hljóðlíkingu að ræða, þar sem vörumerkið F PLÚS sé lesið „eff plús“ og bókstafurinn F sé það stór þáttur í vörumerkinu að útilokað sé að um ruglingshættu geti verið að ræða.

Þá mótmælir umsækjandi því að fyrirmyndin að merkinu eða hugmyndin að baki sé sú sama og tekur fram að yfirleitt sé ekki nægilegt að fyrirmyndin ein og sér sé hin sama, heldur verði einnig að vera til staðar sjónlíking.

Umsækjandi telur að ekki sé um þjónustulíkingu að ræða þar sem annars vegar sé um bankaþjónustu að ræða og hins vegar um tryggingastarfsemi.

Umsækjandi bendir á að vörumerkið F PLÚS sé vel þekkt hér á landi og hafi verið notað frá 1. janúar 1991, þegar fjölskyldutrygging Samvinnutrygginga og Fjöltrygging Brunabótafélags Íslands hafi verið sameinaðar og endurnýjaðar sem F PLÚS fjölskyldutrygging VÍS, sem í raun hafi verið viðbót eða útvíkkun við F fjölskyldutryggingu Samvinnutrygginga, en sú trygging hafði verið seld frá árinu 1988.

### **Niðurstaða.**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins F PLÚS (orðmerki), sbr. skráning nr. 233/2000 fyrir tryggingastarfsemi og fjármálastarfsemi í flokki nr. 36. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, PLUS (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 524/1988. Um þjónustulíkingu er að ræða, þar sem merki umsækjanda, F PLÚS er skráð fyrir tryggingastarfsemi og fjármálastarfsemi í flokki 36 og merki andmælanda, PLUS er skráð fyrir bankastarfsemi í flokki nr. 36.

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

Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða vörulíkingu, sjónlíkingu eða hljóðlíkingu. Það er þó ávallt heildarmynd vörumerkja sem úrslitum ræður þegar meta skal hvort vörumerki séu það lík að ruglingi geti valdið.

Merki umsækjanda samanstendur af bókstafnum F og orðinu PLÚS. Merki andmælanda samanstendur af þremur svörtum þríhyrningum sem raðað er upp eins og tígli, sem á vantar fjórða þríhyrninginn til að úr verði heill tígull. Í stað hans stendur orðið PLUS í svörtum, breiðletruðum hástöfum. Þríhyrningarnir þrír og orðið PLUS mynda síðan táknið „+“. Ekki verður fallist á það sjónarmið andmælanda að úr þríhyrningunum í merki hans verði lesinn bókstafurinn F. Að mati Einkaleyfastofunnar eru merkin því nokkuð ólík í sjón. Hvað varðar hljóðlíkingu með ofangreindum merkjum, er merki umsækjanda, F PLÚS, borið fram „eff plús“ og orðin í merkjunum því töluvert ólík í framburði.

Orðið plús á íslensku þýðir, samkvæmt íslenskri orðabók Máls og menningar (Reykjavík, 1996), bls. 735, m.a.: *kostur eða hagræði* sem verður að teljast lýsandi fyrir gæði þeirrar þjónustu sem umrædd merki standa fyrir og hlýtur því teljast veikt í skilningi vörumerkjaréttar.

Þegar það er virt hversu veikur þáttur ofangreindra merkja orðin PLÚS og PLUS eru, hversu áberandi þáttur bókstafurinn F er í merki umsækjanda, bæði hvað varðar útlit og hljóm og hversu áberandi og ólík stílfærslan í merki andmælanda er, verður ekki talið að heildarmyndir vörumerkjanna F PLÚS (orðmerki), sbr. skráning nr. 233/2000 og PLUS (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 524/1988, séu það líkar að ruglingi geti valdið í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna.

Með vísan til ofangreinds er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins F PLÚS (orðmerki), nr. 233/2000 skuli halda gildi sínu.

### **Ákvörðunarorð.**

Skráning merkisins F PLÚS (orðmerki), nr. 233/2000 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 24. september 2001,

---

Lára Helga Sveinssdóttir, lögfr.