

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

**í andmælamáli**

**nr. 14/2006**

**FL SELENIA S.p.A., Ítalíu,**

**Gegn**

**FL GROUP hf., Íslandi.**

### **Málsatvik**

Hinn 8. mars 2005 lagði A&P Árnason ehf., f.h. Icelandair ehf., Reykjavíkurflugvelli, Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins FL GROUP (orðmerki). Umsóknin fékk númerið 576/2005. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 7, 9, 12, 35, 36, 37, 39, 41 og 43. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. apríl 2005, sbr. skráning nr. 335/2005. Einkaleyfastofunni barst tilkynning frá A&P Árnason ehf., 30. september 2005 um að merkið hefði verið framselt til FL GROUP hf., Reykjavíkurflugvelli, Reykjavík. Framsalið var fært í vörumerkjaskrá Einkaleyfastofunnar 3. október 2005.

Með bréfi, dags. 15. júní 2005, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. FL SELENIA S.p.A., Via Santena, 1, I-10029 VILLASTELLONE, (TO), Ítalíu, skráningu

merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við alþjóðlega umsókn nr. 24331 D/2004 FL (orð- og myndmerki), hvað varðar flokk 7. Tilgreind umsókn var skráð hjá Einkaleyfastofunni 15. mars 2006, sbr. alþjóðleg skráning nr. 873 550.

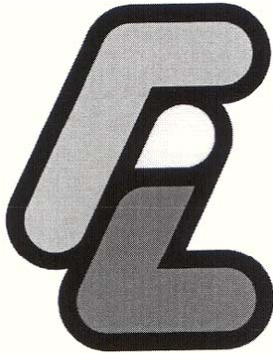
Með bréfi, dags. 20. júní 2005, var umsækjanda tilkynnt um andmælin og bent á að andmælandi hefði frest til 20. júlí 2005 til að leggja inn greinargerð. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni 8. júlí 2005 og var hún send umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 12. júlí 2005. Í sama bréfi var umsækjanda veittur tveggja mánaða frestur til að skila inn greinargerð og/eða athugasemdum. Greinargerð umsækjanda barst Einkaleyfastofunni 12. september 2005 og var hún send andmælanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 14. september 2005. Í sama bréfi var andmælanda veittur frestur til 14. nóvember 2005 til að skila inn frekari athugasemdum. Frekari athugasemdir andmælanda voru sendar umsækjanda með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 15. nóvember 2005 og var honum þá jafnframt veittur frestur til 15. janúar 2006, til að gera frekari athugasemdir. Viðbótargögn frá umsækjanda bárust Einkaleyfastofunni 16. janúar 2006, sem var fyrsti virki dagur vikunnar og voru þau send til andmælanda með bréfi, dags. 23. janúar 2006. Í ljósi þess að alþjóðleg skráning nr. 873 550, FL (orð- og myndmerki), var samþykkt til skráningar og birt hér á landi 15. mars 2006, ákvað Einkaleyfastofan að veita málsaðilum frekari frest til að skila inn frekari athugasemdum í málinu. Ekki bárust frekari athugasemdir. Málið er tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

## **Málsástæður og lagarök**

### *Andmælandi*

Andmælt er skráningu vörumerkisins FL GROUP (orðmerki), sbr. skráning nr. 335/2006 fyrir tilgreindar vörur í flokki 7.

Andmælandi telur að ruglingshætta sé með merki hans FL (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 873 550,



og framangreindu merki umsækjanda FL GROUP (orðmerki) sbr. skráning nr. 335/2005.

Andmælandi bendir á að fyrirtækið FL Selenia S.p.A. hafi verið stofnað árið 1912 og hafi frá þeim tíma haft framleiðsluvörur sínar á markaði. Árið 1980 hafi útrás fyrirtækisins til Spánar, Portúgals, Frakklands, Stóra-Bretlands, Þýskalands, Tyrklands, Póllands og Marokkó, hafist. Fyrirtækið færði út kvíarnar og í desember árið 2000 keypti FL Selenia S.p.A. bandarískt fyrirtæki á sama sviði og varð þá leiðandi á heimsmarkaði við sölu á olíum fyrir vélar. FL sé því mjög þekkt sem auðkenni fyrir andmælanda hvort sem litið sé til heitis á fyrirtæki hans eða vörumerkisins FL. Þá sé FL notað sem „house-mark“ andmælanda.

Andmælandi telur að ruglingshætta sé með merki hans og hinu andmæлта merki í skilningi vörumerkjalaga þar sem aðaltákn þeirra sé það sama og heildarmynd þeirra lík. Í þessu tilviki sé sérstök ástæða til að varast að bera merkin saman hlið við hlið. Bera eigi saman heildarmynd merkjanna. Andmælandi bendir á að þegar merkin séu metin komi í ljós að þau feli í sér stafina FL sem aðaltákn og þess vegna myndist ruglinghætta. Vísar andmælandi til greinargerðar með 4. gr. vörumerkjalaga og erlendra fræðirita og skráningarframkvæmdar.

Andmælandi bendir enn fremur á að ekki sé í íslenskum vörumerkjalögum lengur að finna bann við skráningu óstílfærðra merkja sem samanstandi af bókstöfum eða tölustöfum og að áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hafi úrskurðað 7. ágúst 2003 í máli nr. 12/2002 að tveggja stafa merki sem að ekki væru lýsandi uppfylltu kröfu 13. gr. vörumerkjalaga.

Andmælandi telur einnig að hafa verði í huga að aðalatriðið í merkjunum,

bókstafirnir FL, sé ekki „veikur“ matshluti fyrir þær vörur í flokki 7 sem um ræðir. Þvert á móti sé merki andmælanda sérkennilegt eða „sterkt“ fyrir þær vörur og sú staðreynd auki enn á ruglingshættu.

Andmælandi bendir á að þær vörur sem vörumerki andmælanda gildi fyrir séu svipaðrar tegundar og þær vörur sem skráning nr. 335/2005 gildi fyrir í skilningi 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Andmælandi bendir á að forgangsréttur alþjóðlegrar skráningar nr. 873 550 sé á undan umsóknardegi hinnar andmæltu skráningar nr. 335/2006, FL GROUP (orðmerki). Til stuðnings máli sínu vísar andmælandi í 8. tölul. 1. mgr. 14. gr., 59. gr., 7. gr. og 23. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Að endingu krefst andmælandi þess að skráning vörumerkisins FL GROUP (orðmerki), sbr. skráning nr. 335/2006 verði hafnað fyrir vörur í flokki 7.

#### *Umsækjandi*

Umsækjandi krefst þess aðallega að málinu verði vísað frá og til vara að andmælunum verði hafnað og skráning merkisins FL GROUP nr. 335/2006 verði staðfest.

Umsækjandi fer fram á að málinu verði vísað frá, þar sem andmælandi hafi ekki lagt fram merkið sem krafa hans byggir á og að ekki séu uppfyllt formskilyrði 1. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja. Þá bendir umsækjandi á að það sé með öllu óljóst hvort umsóknin verði yfirhöfuð samþykkt hjá Alþjóðahugverkastofnuninni í þeirri mynd sem hún sé nú og í öðru lagi þá eigi íslensk skráningaryfirvöld einnig eftir að taka afstöðu til skráningarhæfis umsóknarinnar. Það megi vel færa rök fyrir því að líkur séu til þess að merkið verði talið óskráningarhæft eða a.m.k. muni umsóknin taka verulegum breytingum.

Umsækjandi bendir á að fram komi á heimasíðu andmælanda að hann framleiði ýmis konar vökva og smurolíur fyrir vélknúin tæki. Jafnframt vekur umsækjandi athygli á að FL sé algeng skammstöfun fyrir enska orðið *fluid* og einnig fyrir *fluid loading*, en andmælandi sé einmitt að sækja m.a. um vernd fyrir „oil, gasoline, fuel“. Þá virðist sem andmælandi noti FL sem skammstöfun fyrir *fluids & lubricants*, sbr. heimasíða

andmælanda.

Umsækjandi vísar til 13. gr. vörumerkjalaga um að merki sem gefi m.a. til kynna tegund vörunnar, sem verið sé að sækja um vernd fyrir, séu óskráningarhæf. Umsækjandi telur því nokkrar líkur á að merkinu verði synjað á grundvelli þess að merkið uppfylli ekki skilyrði framangreindrar greinar.

Til vara krefst umsækjandi þess að andmælunum verði hafnað og skráning merkisins FL GROUP nr. 335/2006 verði staðfest. Umsækjandi bendir á að ekki nægi að halda því fram að ruglingshætta sé til staðar án þess að leggja fram það merki sem sé grundvöllur þeirrar kröfu eða færa fram rök fyrir henni. Merkið sé ekki skráð hér á landi og það hafi ekki heldur verið notað enda komi ekkert fram hjá andmælanda um notkun hérlendis. Þar sem andmælanda hafi ekki tekist að færa fram nein rök eða gögn er lúti að meintri ruglingshættu beri að hafna kröfu hans og staðfesta vörumerkjaskráningu nr. 335/2006 FL GROUP (orðmerki).

Umsækjandi bendir á að vörumerki séu tákn sem notuð eru til að auðkenna vörur eða þjónustu eins aðila frá öðrum. Slík tákn verði að uppfylla það lágmarksskilyrði að vera hæf til aðgreiningar frá merkjum annarra aðila, sbr. 2. gr. vörumerkjalaga. Því sé það skilyrði fyrir skráningu að ekki megi vera til staðar ruglingshætta á milli merkis sem sótt sé um skráningu á og vörumerkjarétti annars aðila, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Við mat á því hvort ruglingshætta sé til staðar beri að líta til þess hvort vörulíking sé með merkjunum sem og líking milli merkjanna sjálfra, sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Hvað varðar vörulíkingu bendir umsækjandi á að ekki sé sjálfgefið að vörulíking sé til staðar þótt vörur falli í sama flokk. Við mat á vörulíkingu beri að hafa í huga hvort markhópur sé sá sami og hvort um samkeppnisvörur sé að ræða. Í greinargerð andmælanda sé því haldið fram að ítalska fyrirtækið FL Selenia S.p.A. sé leiðandi á heimsmarkaði við sölu á olíum. Þótt engin gögn hafi verið lögð fram sem sanni þessa fullyrðingu sé bersýnilegt að um óskyldan rekstur sé að ræða. Jafnframt sé það ljóst af heimasíðu andmælanda að hann selji aðeins olíur undir merkinu FL. Markhópur andmælanda séu því kaupendur olíu fyrir vélar og er því um ólíkan markhóp að ræða. Umsækjandi bendir á að hann sé leiðandi fyrirtæki í fjárfestingum og ferðaþjónustu. Fyrirtækið eigi hlut í ýmsum

flugfélögum s.s. easyJet, Sterling, Finnair og á auk þess dótturfélögin Flugfélag Íslands ehf. og Icelandair ehf. Þá reki félagið ýmsar ferðaskrifstofur og sé þar að auki öflugt fjárfestingafélag. Starfsemi félaganna skarist því ekki með nokkrum hætti og telur umsækjandi að neytendur á Íslandi muni aldrei ruglast á FL GROUP og merki andmælanda. Umsækjandi vísar máli sínu til stuðnings í dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C-39/97.

Umsækjandi telur verulegan vafa á að vörulíking sé til staðar, starfsemi aðila sé ekki í samkeppni, markhópur sé gerólíkur og eðli þeirrar vörur sem seld er tengist ekki með nokkrum hætti.

Hvað varðar merkjalíkingu þá tekur umsækjandi undir sjónarmið andmælanda um að meta beri heildarmynd merkjanna en ekki einblína á eitt tiltekið atriði. Hins vegar virðist sem andmælandi telji að sú staðreynd ein og sér að í báðum merkjunum komi fyrir bókstafirnir F og L leiði til ruglingshættu með þeim. Þessu mótmælir umsækjandi og telur ljóst að við mat á heildarmynd merkjanna sé hvorki sjónlíking né hljóðlíking með þeim.

Umsækjandi bendir á að merki hans sé orðmerki. Merki andmælanda sé hins vegar gert úr tákni sem sé samsett úr tveimur breiðum vinkillaga flötum með hringlaga endum sem virðast við fyrstu sýn ekki tákna tiltekna bókstafi. Almennt verndi myndmerkið aðeins þá mynd sem merkið er skráð fyrir en orðmerki feli í sér mun víðtækari vernd. Þá haldi andmælandi því fram að FL sé aðaltákn beggja merkjanna en því verði að hafna. Það sé ljóst að sá sem sjái merki andmælanda skynji það ekki að merkið tákni FL fyrr en hann sé beinlínis upplýstur um það.

Umsækjandi bendir enn fremur á að það eina sem merkin eigi sameiginlegt sé að í báðum séu stafirnir F og L. Þótt bókstafir séu ekki óskráningarhæfir í sjálfu sér þá séu þeir ekki sterkt vörumerki, þ.e. verndarumfang þeirra er mjög takmarkað. Við mat á ruglingshættu sé ekki tekið tillit til þátta sem séu óskráningarhæfir í sjálfu sér. Í því sambandi vísar umsækjandi til fræðirits. Ef merki andmælanda væri ekki stílfært með þeim hætti sem raun beri vitni sé vafasamt hvort það uppfylli skilyrði 13. gr. vörumerkjalaga en auk þess að vera sérkennalaust merki þýðir skammstöfunin FL, á ensku *fluid* eða *fuel loading*. Slíkar skammstafanir séu óskráningarhæfar þegar þær lýsa þeirri vöru sem sótt sé um vernd fyrir.

Umsækjandi hafnar þeirri fullyrðingu andmælanda að FL sé sterkt merki í flokki 7 og vísar því til þess sem að framan greinir um merkingu FL. Í umsókn andmælanda séu vörur eins og *gasoline, fuels* og *oil*. Vart verði um það deilt að vökvi eða eldsneytisáfylling sé lýsandi fyrir vörur eins og olú eða eldsneyti, enda sé um að ræða vökva. Umsækjandi telur fullyrðingu andmælanda um að FL sé sterkt merki í flokki 7, sé röng og sé það mat Einkaleyfastofunnar að FL sé áhersluatriði merkis andmælanda, leiði slíkt mat til þess að merkið sé óskráningarhæft með öllu og því ótækt að taka andmælin til efnislegrar meðferðar á grundvelli óskráningarhæfs merkis.

Umsækjandi telur í ljósi þess að bókstafirnir FL í merki andmælanda sé óskráningarhæfur hluti merkisins þá sé ekki hægt að taka tillit til þess við mat á ruglingshættu. Áhersluatriði merkis andmælanda sé því ekki bókstafirnir FL. Það sem skapi merki andmælanda sérkenni sé sérstök útfærsla á bókstöfunum FL. Sú útfærsla sé verulega frábrugðin merki umsækjanda og því ekki ruglingshætta fyrir hendi. Þá sé merki umsækjanda ekki aðeins FL heldur einnig orðið GROUP sem veiti merkinu aukið sérkenni. Merki FL GROUP sé jafnframt ekki skráð fyrir vörur eins og olú eða bensín og því sé FL hluti merkisins ekki lýsandi líkt og merki andmælanda. Meta skuli merkið í heild sinni. Það sé ljóst að ekki er hljóðlíking með merkjunum enda merki andmælanda aðeins FL en merki umsækjanda FL GROUP og hafi orðið GROUP þau áhrif á heildarframburð merkisins að engin hætta sé á ruglingi. Þá sé engin myndlíking með merkjunum.

Umsækjandi hafnar fullyrðingu andmælanda um að merki hans sé mjög þekkt. Engin gögn hafi verið lögð fram sem styðji slíka fullyrðingu.

Að lokum ítrekar umsækjandi þá kröfu að andmælunum verði vísað frá en að öðrum kosti að þau verði ekki tekin til greina og vörumerkjaskráning nr. 335/2006 FL GROUP (orðmerki) standi óbreytt.

## **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins FL GROUP (orðmerki), skráning nr. 335/2006

fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 7. Umsóknin var lögð inn hér á landi 8. mars 2005.

Umsókn andmælanda FL (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 873 550, var lögð inn hér á landi 14. febrúar 2006 og byggir hún á forgangsrétti frá 23. desember 2004. Á þeim tíma þegar andmælin og greinargerðir voru lagðar inn hafði umsókn andmælanda ekki verið skráð hér á landi. Þar sem umsókn andmælanda, FL (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 873 550 var skráð hér á landi og birt 15. mars 2006 fellst Einkaleyfastofan ekki á kröfu umsækjanda um að vísa andmælunum frá.

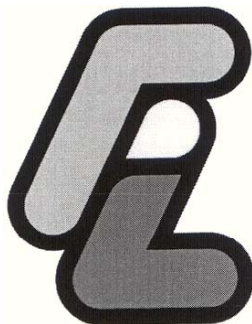
Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, FL (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 873 550, fyrir tilgreindar vörur í flokki 7.

Samkvæmt 8. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, er óheimilt að skrá vörumerki ef villast má á merkinu og merki sem hefur verið skráð alþjóðlegri skráningu, að því tilskildu að sú skráning hafi öðlast gildi hér á landi áður en umsókn var lögð inn, sbr. 59. gr. laganna. Samkvæmt ákvæði 59. gr. getur alþjóðleg skráning öðlast gildi hér á landi frá alþjóðlegum skráningardegi, frá síðari tilnefningardegi eða forgangsréttardegi ef forgangsréttar er krafist að því tilskildu að skráningu hafi ekki verið synjað hér. Alþjóðleg skráning nr. 873 550 hefur því öðlast gildi frá forgangsréttardegi, 23. desember 2004. Merki andmælanda hefur samkvæmt framangreindu eldri rétt en skráning umsækjanda.

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga felst í vörumerkjarétti að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef í fyrsta lagi notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og í öðru lagi ef hætt er við ruglingi, það með talið að tengsl séu með merkjunum. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vörulíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.



Um er að ræða annars vegar merki andmælanda FL (orð- og myndmerki),



sbr. alþjóðleg skráning nr. 873 550 og hins vegar merki umsækjanda FL GROUP(orðmerki), sbr. skráning 335/2006.

Merki umsækjanda er orðmerkið FL GROUP en merki andmælanda er orð- og myndmerki. Merki andmælanda inniheldur tvo skásetta vinkla. Annar vinkillinn er ljósari að lit en hinn og hafa báðir vinklarnir dökkar útlínu og rúnað form. Í efri hluta annars vinkilsins sem myndar einskonar L er hvítur dropi sem jafnframt afmarkast af dökkri útlínu. Það er mat Einkaleyfastofunnar að neytendur myndu fyrst og fremst líta á merki andmælanda sem tákn þrátt fyrir að við nánari skoðun og ábendingu megi hugsanlega lesa út úr merkinu stafina FL. Með hliðsjón af framangreindu er það mat Einkaleyfastofunnar að hvorki sé mikil sjónlíking né hljóðlíking með merkjunum.

Við mat á vörulíkingu ber fyrst og fremst að líta til þess að meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eins framleiðanda frá vörum annars. Það sem hefur úrslitabýðingu er hvort að verulegur hluti neytenda telji vörurnar komnar frá sama framleiðanda. Mat 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. Hér verður einnig að líta til sérkennis merkjanna. Þeim mun minna sérkenni sem merki hefur, þeim minna vöru- og þjónustusvið helgar það. Ástæðan er fyrst og fremst sú að talið er að almenningur líti svo á að lík merki með mikil sérkenni eigi frekar sama viðskiptauppruna en lík merki með lítil sérkenni.

Merki umsækjanda FL GROUP (orðmerki) er skráð fyrir *vélar og smíðavélar; hreyfla (þó ekki í ökutæki); vélatengsli og drifbúnað (þó ekki í ökutæki); landbúnaðarvélar sem ekki eru handknúnar; klakvélar (útungunarvélar), vélar í flugvélar, tæki til notkunar við viðgerðir á vélum flugvéla* í flokki 7. Merki andmælanda FL (orð- og myndmerki) er skráð fyrir *air filters, oils, petrol, carburants and fuels in general, for internal combustion engines, in particular for motor vehicles, tractors, earthmoving machines, agricultural machines, commercial and industrial vehicles; lubricators; spark plugs; elevator platforms* í flokki 7. Þrátt fyrir að ekki sé um nákvæmlega sömu vörur að ræða, telur Einkaleyfastofan að nokkrur vörulíking sé til staðar þar sem verulegur hluti neytenda myndi telja vörurnar komnar frá sama framleiðanda. Um er að ræða tengdar vörur og líklegt að þær séu framleiddar, seldar eða notaðar af sama eða tengdum aðila.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ekki svo lík, þá sérstaklega með vísan til lítillar sjónlíkingar og hljóðlíkingar, að ruglingi geti valdið á vörumerkjunum FL (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 873 550 og FL GROUP (orðmerki), sbr. skráning nr. 335/2006, í skilningi 8. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Ekki hafa verið lögð fram nein gögn sem sýna að merki andmælanda sé vel þekkt hér á landi í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga né að andmælandi sé með virka atvinnustarfsemi hér á landi undir heitinu FL SELENIA, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins FL GROUP (orðmerki), sbr. skráning nr. 335/2006, hafnað.

## Ákvörðunarorð

Skráning merkisins FL GROUP (orðmerki), sbr. skráning nr. 335/2006, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 13. september 2006,

---

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.