

## Úrskurður Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 22/2009

Lucas Industries Ltd., Bretlandi

gegn

HUA DI MIN, Kína

### Málsatvik

Hinn 5. ágúst 2008, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að, HUA DI MIN, Rm. 304, No. 167, Jinshan new village, Hushan Town, Cixi, Zhejiang, Kína, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 968 719, LUCAS (orð- og myndmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.). Óskað var skráningar fyrir *spark plugs* í flokki 7. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. október 2008.

Með bréfi, dags. 15. desember 2008, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Lucas Industries Ltd., Stratford Road, Solihull, West Midlands B90 4AX, Bretlandi, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við óskráð merki andmælanda, LUCAS, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Andmælanda var veittur eins mánaðar frestur, þ.e. til 23. janúar 2009 til að leggja inn greinargerð sína og barst sú greinargerð 21. janúar 2009. Með bréfi, dags. 23. desember 2008 var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda (þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar) veittur frestur til 23. apríl 2009 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda og með bréfi, dags. 27. maí 2009 var tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Á grundvelli upplýsinga í greinargerð andmælanda óskaði Einkaleyfastofan, með bréfi dags. 18. júní 2009, eftir frekari gögnum á grundvelli 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Barst síðari greinargerð andmælanda 9. september 2009 og í kjölfarið voru andmælin tekin til áframhaldandi meðferðar.

### **Málsástæður og lagarök**

#### *Andmælandi*

Andmælt er skráningu vörumerkisins LUCAS (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 968 719, fyrir *spark plugs* í flokki 7. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við óskráð merki hans, LUCAS, sem sé vel þekkt auðkenni fyrir varahluti í bíla. Andmælin byggjast á 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Andmælandi telur að hafna beri skráningu á merki umsækjanda þar sem hann (þ.e. andmælandi) sé búinn að nota merkið LUCAS hér á landi í meira en eitt ár, en verndartími hins andmæлта merkis hafi hafist 12. júní 2008, þegar umsókn um alþjóðlega skráningu barst Alþjóðastofnuninni (WIPO).

Andmælandi bendir á að notkun á markaði skapi vörumerkjarétt. Andmælandi hóf notkun á merkinu á undan verndardegi hins andmæлта merkis og vitnar til ákvæðis 6. tl, 1. mgr. 14. gr. vml. Meðfylgjandi greinargerð andmælanda er útprentun af heimasíðu Bílarafs, ([www.bilaraf.is](http://www.bilaraf.is)) og tölvupóstur frá starfsmanni Bílarafs þar sem upphaf notkunar á merkinu er staðfest. Jafnframt var lögð inn undirrituð yfirlýsing um

sama efni. Andmælandi tekur fram að á heimasíðu Bílarafs sé tengill inn á heimasíðu eiganda vörumerkisins LUCAS og sú tilvísun hafi verið á heimasíðunni frá upphafi notkunar hér á landi. Um sé að ræða fyrirtæki sem noti íslenskt lén, skráð í október 2007 og beini markaðssetningu að íslenskum neytendum. Að mati andmælanda sé um að ræða notkun í skilningi vörumerkjalaga.

Andmælandi tekur fram að vörumerki hans hafi verið notað lengur en frá því í nóvember/ desember 2007 hér á landi en sú notkun sé þó ekki afgerandi fyrir betri rétt andmælanda og vísar til framlagðra gagna sem sýna notkun merkisins allt frá árinu 1946 og dæmi af spjallþræði frá 2. febrúar 2004.

Andmælandi telur að umsækjandi sé í vondri trú um betri rétt andmælanda og hann (þ.e. umsækjandi) hafi verið í vondri trú þegar umsókn um alþjóðlega skráningu var lögð inn þann 12. júní 2008. Reyndar telur andmælandi að þar sem andmælin séu byggð á notkun þurfi hann ekki að byggja á vondri trú en það sé bersýnilega fyrir hendi.

Andmælandi á skráningar sem eru eldri en skráningar á hinu andmæлта merki og tekur hann fram að umsækjandi stundi það að tileinka sér fræg merki í vondri trú. Þá hafi andmælandi neyðst til þess að grípa til ráðstafana gegn HUA DI MIN og fyrirtækjum hans og öðrum sem tengjast honum vegna brota á vörumerkjarétti sem byggist á vörumerkinu LUCAS og orð- og myndmerkinu LUCAS. Umsækjandi hafi verið neyddur til að viðurkenna lögbrot á þessu sviði og vísar til fylgigagna. Andmælandi upplýsir einnig um það að alþjóðlegri skráningu nr. 968 719 hafi verið andmælt um allan heim ýmist á grundvelli eldri skráningar eða vegna fyrri notkunar. Í öllum tilvikum hafi verið bent á vonda trú umsækjanda. Þá hafi deilur staðið á milli eigenda merkjanna í Kína, Evrópu (einkum Frakklandi, Þýskalandi og Ítalíu) og í Bandaríkjunum. Greinargerð andmælanda fylgja upplýsingar um þau mál sem hann hefur farið í gegn umsækjanda.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að Lucas Instustries sé hlutafélaga skráð í Bretlandi og í eigu TRW Automotive Holdings Corp., í Bandaríkjunum. TRW sé einn

stærsti framleiðandi í heimi á hlutum og kerfum í bíla og eigi fjölda skráninga. Lucas Industries eigi rætur að rekja til Lucas Industries plc. Þá hafi LUCAS varahlutir verið lengi notaðir af fjölmörgum bílaframleiðendum, t.d. JAGUAR og MG. LUCAS vörumerkið hafi verið notað frá árinu 1872 og sé heimsfrægt í skilningi KODAK-reglunnar.

Andmælandi telur að heildarmynd hins andmæлта merkis og merkis andmælanda sé sú sama. Í þessu máli sé sérstök ástæða til að fylgja þeirri reglu en ekki horfa aðeins á þann litla mun sem sé á merkjunum. Vitnar andmælandi til skoðana fræðimanna um að bera eigi saman heildarmynd merkja en ekki athuga merkin í smáatriðum þegar horft (eða hlustað) er á bæði í einu. Það er mat andmælanda að þar sem sú heildarmyndin sem sitji eftir í hugum neytenda þegar þeir sjái hið andmæлта merki valdi því að þeir tengi það við merki sitt. Orðið LUCAS sé aðaltáknið í hinu andmæлта merki og kínversku táknin séu lítt áberandi í merkinu en neytendur muni eftir orðinu LUCAS.

Andmælandi vitnar til þess að Evrópuþómsþóllinn hefur gefið leiðbeiningar um mat á ruglingshættu í nokkrum dómum sínum og telur andmælandi ljóst að það sé heildarmynd merkja en ekki einstök atriði sem hinn almenni neytandi man. Í þessu sambandi vitnar andmælandi einnig til erlendra fræðirita.

Andmælandi telur að sjónlíking með merkjunum sé mikil sem og hljóðlíkingin og bendir á að orðið LUCAS hafi enga merkingu. Þá bendir hann einnig á að ruglingshættu milli merkjanna sé ekki hægt að meta lögum samkvæmt án þess að bera saman þær vörur sem merkjunum er ætlað að auðkenna. Andmælandi telur að vörulíking sé ótvírætt fyrir hendi. Vörumerki hans, LUCAS, hafi verið notað fyrir ýmis konar varahluti í bíla, t.d. rafstraumakapla og startara en hið andmæлта merki er skráð fyrir *spark plugs* eða kerti. Andmælandi bendir á að þeir varahlutir sem hér um ræðir séu seldir í sömu verslunum og þar sem vörulíking sé augljós auki það enn á ruglingshættu milli merkjanna.

Að lokum telur andmælandi að notkun á hinu andmælda merki komi til með að rýra orðspor og aðgreiningareiginleika merkis síns.

Með hliðsjón af ofangreindu fer andmælandi fram á að alþjóðlegri skráningu nr. 968 719, LUCAS (orð- og myndmerki), verði hafnað á grundvelli eldri réttar andmælanda.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

### **Niðurstaða**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins, LUCAS, (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 968 719, sem skráð er fyrir *spark plugs* í flokki 7. Andmælin byggja á 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga vegna óskráðs merkis andmælanda, LUCAS.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru eða þjónustu. Samkvæmt ákvæðinu fellur vernd vörumerkja sem byggð eru á notkun niður um leið og notkun merkis er hætt, þ.e.a.s rétturinn er einungis fyrir hendi svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Í greinargerð með ákvæðinu kemur fram að ef aðili geti sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin eigi sér sannanlega stað.

Af framlögðum gögnum má sjá að vörumerkið LUCAS hafi verið notað hér á landi allt frá árinu 1946, fyrir rafgeyma o.fl., jafnt stílfært sem óstílfært. Þá liggur jafnframt fyrir undirrituð yfirlýsing þess efnis að fyrirtækið Bílaraf ehf. hafi frá árinu 2007 flutt inn vörur merktar LUCAS og selt þær hér á markaði. Það er mat Einkaleyfastofunnar að sýnt hafi verið fram á að vörumerkið LUCAS njóti vörumerkjaverndar á grundvelli notkunar, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml. Hins vegar hefur ekki verið sýnt fram á að vörumerkið LUCAS sé vel þekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga segir að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Þar sem vörumerkjaréttur andmælanda telst hafa stofnast fyrir notkun og merkið er enn notað, verður ákvæði þessarar greinar tekið til skoðunar.

Það sem einkum skiptir málið við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vörulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman og það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri mega vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Merki umsækjanda samanstendur af orðinu LUCAS og kínverskum táknum. Orðhlutinn er þó sá hluti sem er hvað mest áberandi. Merki umsækjanda er ætlað að auðkenna *spark plugs* í flokki 7. Eins og áður er fram komið hefur andmælandi sýnt fram á notkun orðsins LUCAS bæði stílfært og óstílfært. Vörur sem hafa verið seldar undir merki andmælanda eru m.a. *startarar*, *perustæði*, *bensíndætur*, „*sensorar*“ og „*alternatorar*“. Samkvæmt Nice-flokkunarkerfinu falla þessar vörur m.a. í flokk 7. Þar sem um sama orð er að ræða telur Einkaleyfastofan algjöra hljóð- og sjónlíkingu vera með merkjunum ásamt því að töluverð vörulíking er til staðar þar sem um sambærilegar vörur er að ræða.

Með vísan til þess að alger sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum ásamt því að töluverð vörulíking sé með þeim, er það mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé með merki umsækjanda og hinu óskráða merki andmælanda, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningu merkisins LUCAS (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðlega skráning nr. 968 719, tekin til greina.

## Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning merkisins, LUCAS (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 968 719, skal felld úr gildi.

Reykjavík, 9. nóvember 2009,

---

Hanna Lillý Karlsdóttir, lögfr.