

Úrskurður nr. 12/2018

6. desember 2018

**Andmæli gegn skráningu merkisins LeEco, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 341 681
The H.D. Lee Company, Inc., Bandaríkjunum gegn LE SHI HOLDINGS (BEIJING)
LIMITED, Kína**



Málavextir

Þann 30. apríl 2017 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að LE SHI HOLDINGS (BEIJING) LIMITED, Room 1102, 10/F, Building 3, No. 105 Yaojiayuan Road, Chaoyang District, Beijing, Kína, eigandi alþjóðlegrar skráningar nr. 1 341 681 LeEco, færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (vml.). Sótt var um skráningu fyrir vörur og þjónustu í flokkum 7, 9, 12, 25, 28, 36, 37, 38, 39, 41, 42 og 45.

Með erindi til Alþjóðahugverkastofnunarinnar, dags. 29. september 2017, var merkinu hafnað að hluta í flokkum 9, 12, 38 og 41 á grundvelli ruglingshættu við skráningu nr. 313/1993, ECO og alþjóðlega skráningu nr. 1 115 671, I-ECO.

Ekkert svar barst og var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. mars 2018.¹

Með erindi, dags. 14. maí 2018, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf. skráningu merkisins f.h. The H.D. Lee Company, Inc., Concord Plaza, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, Bandaríkjunum. Andmælin byggja á ruglingshættu við merki andmælanda; þ.e. skráningu nr.

584/1999, , skráningu nr. 16/1999 , skráningu nr. 15/1999, LEE RIDERS og skráningu nr. 237/1998, LEESURES, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.) Andmælin beinast aðeins gegn vörum í flokki 25.

Engar athugasemdir bárust frá eiganda merkisins og með erindi stofnunarinnar, dags. 21. ágúst 2018, var tilkynnt að málið væri tilbúið til meðferðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Greinargerð andmælanda

Andmælandi telur að ruglingshætta sé bersýnilega fyrir hendi með hinu andmæлта merki og merkjum hans, Lee, LEE RIDERS og LEESURES. Vörumerki hans hafi einnig verið notuð á markaði og vörumerkið LEE sé vel þekkt hér á landi.

Vísar andmælandi til þeirrar skoðunar fræðimanna að bera eigi saman heildarmynd merkja þegar ruglingshætta er metin en ekki athuga merkin í smáatriðum þegar horft er á bæði í einu

¹ Flokkar 9, 12, 38 og 41 voru takmarkaðir í samræmi við höfnun merkisins.



og vísar til þess sem kemur fram í greinargerð með 4. gr. vml. sem fylgdi frumvarpi til vörumerkjalaaga.

Þá bendir andmælandi einnig á að Evrópudómstóllinn hafi gefið út leiðbeiningar um mat á ruglingshættu í fjölmörgum dómum sínum.² Þessi viðmið séu einnig þekkt úr norrænum rétti og vísar hann til erlendra fræðirita þar um.

Við mat á heildarmynd sé það sjónlíking eða skortur á henni sem hafi mest áhrif á mat á ruglingshættu. Í þessu máli telur andmælandi það mikilvægt að reglur um mat á heildarmynd verði virtar þar sem sú heildarmynd sem sitji eftir í hugum neytenda þegar þeir sjá hið andmælt merki valdi því að þeir tengi það við merki andmælanda.

Þá eigi sú skoðun norrænna fræðimanna um að reikna verði með því að flestir meti það svo að um sameiginlega viðskiptalegan uppruna sé að ræða bersýnilega við í þessu máli og styðji við andmælin.

Að mati andmælanda hefði Einkaleyfastofan átt að hafna skráningu hins andmælt merkis *ex officio* á grundvelli skráninga andmælanda. Fer andmælandi fram á að andmælin verði tekin til greina.


Engar athugasemdir bárust frá eiganda.

Niðurstaða

Andmælin, ásamt greiðslu gjalds, bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt.

Andmælt er skráningu vörumerkisins LeEco, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 341 681. Andmælin

byggja á ruglingshættu við skráð merki andmælanda, skráning nr. 584/1999, ,

skráning nr. 16/1999 , skráning nr. 15/1999, LEE RIDERS og skráning nr. 237/1998, LEESURES sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml.). Andmælin beinast aðeins að vörum í flokki 25.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákni sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

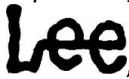

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um

² *Sabel BV v Puma AG* (1998), *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc.* (1999), *Lloyd Schufabrik Mayer Co. GmbH v Klisjen Handel B.V.* (2000) og *Marca Moda CV v Adidas* (2000).



skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru-og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörunar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Í máli þessu er um að ræða annars vegar merki eiganda, LeEco, sem skráð er fyrir *clothing; sports jerseys; layettes [clothing]; cyclists' clothing; waterproof clothing; masquerade costumes; children's helmets; hats; hosiery; gloves [clothing]; ski gloves; scarfs; girdles; braces for clothing [suspenders]; albs; shower caps; sleep masks* í flokki 25 og hins vegar merki

andmælanda,  skráning nr. 16/1999,  skráning nr. 584/1999, LEE RIDERS, skráning nr. 15/1999 og LEESURES, skráning nr. 237/1998. Öll merki andmælanda eru m.a. skráð fyrir *fatnað, skófatnað, höfuðfatnað* í flokki 25. Í ljósi þess að tilgreiningar í hinu andmælda merki falla allar undir tilgreiningarnar *fatnaður* og *höfuðfatnaður* í merkjum andmælanda er algjör vörulíking til staðar.

Mat á ruglingshættu fer fram með samanburði á heildarmynd þeirra merkja sem um ræðir og sömu sjónarmið eiga við um matið óháð því hvort um orðmerki er að ræða eða orð- og myndmerki.

Merki eiganda samanstendur af orðhlutunum, *le* og *eco* sem hefur verið skeytt saman í eitt orð, en þó þannig að hvor orðhluti um sig stendur upp úr þar sem þeir byrja báðir á stórum staf, þ.e. *Le* og *Eco*. Orðin í merkinu hafa ekki sérstaka merkingu fyrir vörur í flokki 25 þrátt fyrir að orðhlutinn *eco* hafi þekkt merkingu, m.a. sem stytting á *economical* sem þýðir m.a. *hagsýnn, sparneytinn*. Merki eiganda gæti mögulega verið á frönsku, þ.e. greinirinn *le* og svo orðhlutinn *eco*, þó svo að orðasambandið falli ekki að frönskum rithætti, þ.e. þar sem *e* í *le* fellur almennt niður þegar sérhljóði er fyrsti stafur í orðinu sem kemur á eftir, sbr. *eco*.

Merki andmælanda eru annars vegar orðmerkin LEESURES og LEE RIDERS og hins vegar orðið LEE, lítillaga stílfært. Orðhlutarnir í merkjum andmælanda eru tilbúin merkingarlaus orð.

Að mati Einkaleyfastofunnar eru merkin hugtakslega ólík og því engin merkingarlíking með þeim. Enn fremur er það mat stofnunarinnar að ekki sé til staðar sjónlíking með merkjunum þrátt fyrir að þrír bókstafir í upphafi merkis eiganda séu þeir sömu, en það er þó ekki til þess fallið að hafa áhrif á merkin í sjón.

Í íslensku máli er áherslan yfirleitt á fyrsta atkvæði orðs nema öðru sé til að dreifa sem ekki á við í þessu máli. Hvað framburð á merki andmælanda varðar telur stofnunin að neytendur muni bera það fram með enskum áhrifum þ.e. *lí, lísures* og *lí riders* en í enskri tungu eru tvö „e“ að jafnaði borin fram sem „í“ hljóð.³ Í framburði á merki eiganda er möguleiki á því það sé



borið fram sem *le-eko*, *leeco* eða með enskum áhrifum, *líkó*. Með vísan til framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að hljóðlíking sé ekki til staðar með merkjunum.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að þrátt fyrir töluverða líkingu með vörum eiganda og vörum andmælanda í flokki 25 sé heildarmynd merkisins LeEco annars vegar og LEE, LEESURES og LEE RIDERS hins vegar, ekki svo lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Krafa um að alþjóðleg skráning nr. 1 341 681 verði felld úr gildi er því ekki tekin til greina.

Úrskurðarorð

Skráning merkisins LeEco, sbr. alþjóðleg skráning nr. 1 341 681, skal halda gildi sínu.

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Einkaleyfastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

³ Úrskurður Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr. 2/2015, GEEYA (orð- og myndmerki), bls. 8