

**E/S****EINKALEYFASTOFAN**

Lindargötu 9 IS-150 Reykjavík

Faktor Company
Sólvallagötu 48
101 Reykjavík

Tilvísun yðar:

Tilvísun vor:

Dagsetning:

430-92/100

15.03.1993

MÁL:

Andmæli Faktor Company, Sólvallagötu 48, Reykjavík í nafni
BUGATTI INTERNATIONAL, 8, rue Nicolas Petit, L2326
Luxembourg, Lúxemborg

gegn

skráningu vörumerkisins BUGATTI'S BY DEWE (orð- og
myndmerki), sbr. umsókn nr. 100/1992, frá DeWe International,
Stationsstraat 111, Wichelen (Schellebelle), Belgíu.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA**MÁLSATVIK:**

Hinn 12.02.1992 tilkynnti Sigurjónsson & Thor hf., Óðinsgötu 4,
Reykjavík til skráningar vörumerkið BUGATTI'S BY DEWE (orð- og
myndmerki) í nafni DeWe International, Stationsstraat 111, Wichelen
(Schellebelle), Belgíu. Umsóknin er nr. 100/1992. Óskað var
skráningar fyrir ýmis konar kvenundirfatnað í flokki nr. 25.
Vörumerkið var birt til andmæla í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum
hinn 26.05.1992.

Hinn 17.07.1992 barst Einkaleyfastofunni bréf, dags. sama dag, frá Faktor Company, Sólvallagötu 48, Reykjavík, þar sem andmælt er skráningu merkisins BUGATTI'S BY DEWE (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 100/1992, í nafni BUGATTI INTERNATIONAL, 8, rue Nicolas Petit, L2326 Luxembourg, Lúxemborg. Andmælin eru byggð á a-lið 2. mgr. 6. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki með vísan til vörumerkis andmælanda, BUGATTI, sem andmælandi kveður „frægt um allan heim“. Hinn 20.08.1992 barst Einkaleyfastofunni greinargerð andmælanda, dags. sama dag. Þar segir að vörumerkið BUGATTI hafi fyrst verið notað á bíla á millistríðsárunum. Andmælandi kveður bíla þessa alltaf hafa verið mjög mikils metna og fræga, og séu það enn í dag. Á seinni árum hafi BUGATTI merkið hins vegar verið notað og skráð fyrir ýmsar aðrar vörur en bíla, þ.á.m. fatnað. Andmælandi telur merki þetta uppfylla skilyrði a-liðs 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga og umsækjandi umsóknar nr. 100/1992 misnoti verðmæti („goodwill“) BUGATTI merkisins með því að taka það orð upp í sitt merki. Þó svo ekki sé vitað til þess að BUGATTI bílarnir, frægasta vörutegundin sem ber BUGATTI vörumerkið, hafi verið fluttur hingað til lands, megi þó gera ráð fyrir að Íslendingar hafi kynnst þeim með öðrum hætti og þannig megi telja skilyrði a-liðs 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga, um að vörumerki skuli vera „alkunnugt hér á landi“, uppfyllt. Andmælandi telur það engum vafa undirorpið að merkið sé mjög frægt í Evrópu og víðar í heiminum og því til stuðnings leggur andmælandi fram ýmis gögn. Andmælandi mótmælir skráningu vörumerkis skv. umsókn nr. 100/1992 á grundvelli 4. og 7. tlf. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga með vísan til firmanafns andmælanda og notkunar á vörumerkinu BUGATTI erlendis. Að lokum bendir andmælandi á 8. gr. Parísarsamþykktarinnar þar sem fram kemur að fimanafn sé verndað í öllum löndum sambandsins, án þess að þörf sé að sækja um það eða skrásetja það, hvort sem það er hluti af vörumerki eða ekki.

Greinargerð andmælanda fylgdu eftirtalin gögn:

1. Afrit af blaðsíðu úr ítölsku símaskránni fyrir BOLZANO þar sem birtist ásamt fyrirtækisnafninu BUGATTI EXPO vörumerkið BUGATTI.
- 2-3. Þýsk auglýsing fyrir gleraugu með B vörumerkinu og með BUGATTI vörumerkinu.
4. Mynd af silkiklút með BUGATTI vörumerkinu og smækkað líkan af BUGATTI bíl, gerð 55.
5. Smækkuð trélikön af húsgögnum sem eru seld undir BUGATTI vörumerkinu.

6. Afrit af blaðsíðu úr vörulista frönsku póstverslunarinnar LA REDOUTE þar sem sýndar er peysur merktar BUGATTI.
7. Afrit úr vörulista frönsku póstverslunarinnar CAMIF þar sem sýndar eru Bermuda stuttbuxur merktar BUGATTI.
8. Auglýsing franska leyfishafans GUY SA á notkun BUGATTI vörumerksins á farangur.
- 9-10. Myndir af tveimur öðrum silkiklútum með BUGATTI vörumerkinu og með BUGATTI og B vörumerkinu.
11. Afrit af titilsíðu á riti er heitir B og er til að kynna sölu á hinum frægu Bugatti bílum.
- 12-21. Afrit frá breska klúbbum BUGATTI OWNER'S CLUB Ltd., sem selur ýmsa hluti með BUGATTI vörumerkinu, nánar útlistað á fylgiskjali 13: einkennis- og félagsmerki, lyklakippur, nælur, boli, hatta, hálsmen, box og dósir, ullarteppi, regnhlífur, varahluti fyrir BUGATTI bíla (fylgiskjal 12; bulluhringi (piston rings) og bullur (pistons) merktar B vörumerkinu).
22. Þýsk auglýsing frá BUGATTI International varðandi sölu á listrænum hlutum sem eru seldir merktir BUGATTI vörumerkinu.
- 23 Titilsíða bókar um Ettore Bugatti.
24. Titilsíða þýsks tímarits, Auto-Bild, sem sýnir mynd af fyrstabílum sem BUGATTI INTERNATIONAL mun selja í nánustu framtíð undir vörumerkinu BUGATTI, og fyrirsögnin er „Bugatti kemur aftur - og hvernig!“.
25. Afrit af enskri grein út Autoweek (janúar 1988) varðandi sögu vörumerkisins BUGATTI.
26. Afrit af opnu úr frönsku riti sem sýnir áætlanir BUGATTI fyrirtækisins.
27. Afrit úr framsalsskjali þar sem BUGATTI vörumerkið er framselt til BUGATTI INTERNATIONAL en þar kemur fram að árið 1987 varð verðmæti BUGATTI vörumerkisins 7,5 milljónir franskra franka.
28. Afrit úr franska ritinu AUTOMOBILE varðandi Bugatti bílinn sem selst á 2,5 milljónir franskra franka.
29. Afrit af úrskurði franska dómstóls frá 14.09.1989 þar sem staðfest er að BUGATTI sé ekki bara „orð“ heldur eftirnafn tilheyrandi hinum fræga bifreiðasmið, en nafn hans sé órjúfanlega tengt kappaksturs- og lúxusbílunum og vörumerkin, sótt um af Soci  t   MESSIER HISPANO BUGATTI og seld Soci  t   BUGATTI INTERNATIONAL, s  u alkunnug.

30. Afrit eftirtaldra vörumerkjaskráninga:

Land:	Vörumerki:	Skr.nr.:	Flokkar:
Frakkland	BUGATTI	1531283	3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,

			33-42
Frakkland BUGATTI (orð- og myndmerki)	1531285		3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 33-42
Frakkland BUGATTI	1390739		3
Alþjl. skr. BUGATTI	512 415		12
Alþjl. skr. BUGATTI	442 823		3
Alþjl. skr. BUGATTI (orð- og myndmerki)	R 298 753		7, 9, 11, 12, 31
Alþjl. skr. BUGATTI	448 607		3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 33, 34
Alþjl. skr. BUGATTI (orð- og myndmerki)	448 609		3, 9, 14, 16, 18, 20 21, 25, 28, 33, 34
Alþjl. skr. BUGATTI	553 246		3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 33, 34
Alþjl. skr. BUGATTI (orð- og myndmerki)	553 247		3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 33, 34
Þýskaland BUGATTI	1 095 098		3, 14, 16, 18
Þýskaland BUGATTI (orð- og myndmerki)	1 096 416		3, 14, 16, 18
Þýskaland BUGATTI (orð- og myndmerki)	1 108 552		7, 9, 11, 12
Danmörk BUGATTI (orð- og myndmerki)	VR 06.260	1990	20, 28
Bandaríkin BUGATTI	1,407,200		12, 14, 16, 33
Bandaríkin BUGATTI (orð- og myndmerki)	1,440,535		12, 14, 16, 33
Bretland BUGATTI	1248234		14
Bretland BUGATTI (orð- og myndmerki)	1248235		14
Bretland BUGATTI	460664		22
Bretland BUGATTI (orð- og myndmerki)	1366504		33
Hong Kong BUGATTI (orð- og myndmerki)	B2971	14	
Benelux BUGATTI	470162		1-42
Benelux BUGATTI (orð- og myndmerki)	470163		1-42

myndmerki)

Umsækjanda voru kynnt andmælin með bréfi dags. 21.07.1992. Með bréfi dags. 21.08.1992 var umsækjanda send greinargerð andmælanda ásamt fylgiskjölum og veittur frestur til 21.12.1992 til þess að skila inn athugasemdum vegna málsins. Þar sem engar athugasemdir bárust frá umsækjanda innan þess frests var honum, með bréfi dags. 23.12.1992, veittur lokafrestur til athugasemda til 23.01.1993. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda og því var aðilum málsins tilkynnt, með bréfi dags. 27.01.1993, að mál þetta yrði tekið til ákvörðunar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

NIÐURSTAÐA:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins BUGATTI'S BY DEWE (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 100/1992, fyrir ýmis konar kvenundirfatnað í flokki nr. 25, með vísan til ruglingshættu við vörumerkið BUGATTI og firmanafnið BUGATTIS INTERNATIONAL.

Andmælandi byggir í fyrsta lagi á ákvæði a-liðs 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga sem heimilar að telja ruglingshættu með merkjum, þrátt fyrir að þau taki til ólíkra vöruflokka „ef vörumerki hefur náð ríkri markaðsfestu og er auk þess svo alkunnugt hér á landi að notkun annars aðila á líku merki, jafnvel fyrir aðrar vörutegundir, felur í sér misnotkun á verðmæti („goodwill“) merkisins“.

Andmælandi hefur ekki sýnt fram að vörumerkið BUGATTI, í eigu BUGATTI'S INTERNATIONAL, sé svo alkunnugt hér á landi að skilyrði til beitingar a-liðs 2. mgr. 6. gr. vörumerkjalaga verði talin uppfyllt.

Í öðru lagi vísar andmælandi til firmanafns síns, BUGATTI INTERNATIONAL, og telur vörumerki skv. umsókn nr. 100/1992 brjóta á firmarétti sínum og óheimilt sé að skrá það með vísan til 4. t.l. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga og 8. gr. Parísarsamþykktarinnar.

Ákvæði 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga hefur verið túlkað þannig í framkvæmd, hér á landi sem á öðrum Norðurlöndum, að firmanafn njóti einungis verndar ef rekin er starfsemi undir nafni þess. Ef svo er ekki verður ekki litið á firmanafnið sem hindrun fyrir skráningu vörumerkis. Með vísan til 2. gr. Parísarsamþykktarinnar verður ekki talið að erlend firmanöfn njóti víðtækari verndar hér á landi en hérlend lög kveða á um. Það er því skilyrði verndar firmanafna hér á landi að firmað reki starfsemi hérlendis. Fyrirtækið BUGATTI International rekur enga starfsemi hér á landi. Ekki verður því talið að skilyrði séu hér fyrir hendi til þess að beita 4. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga né að skráning vörumerkisins, skv. umsókn nr. 100/1992, myndi brjóta gegn 8. gr. Parísarsamþykktarinnar.

Í þriðja lagi telur andmælandi að skráning vörumerkisins BUGATTI'S BY DEWE (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 100/1992, myndi brjóta gegn ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. vörumerkjalaga þar sem segir að vörumerki megi eigi skrá „ef merkið er til þess fallið, að villst verði á því og vörumerki, sem notað er erlendis á þeim tíma, sem tilkynning um skráningu er afhent, og enn er notað þar, enda hafi tilkynnandi vitað eða átt að vita, hvernig á stóð um hið erlenda merki, þegar henn afhenti tilkynningu sína.“

Með framlögðum gögnum hefur andmælandi sýnt fram á víðtæka notkun vörumerkisins BUGATTI, fyrir ýmsar vörur, víða erlendis. Andmælandi hefur einnig lagt fram skráningarskírteini; bæði alþjóðleg og frá ýmsum ríkjum. Með vísan til þess að vörumerkið BUGATTI er m.a. skráð hjá skráningarskrifstofu heimalands umsækjanda, Benelux skráningarskrifstofunni, og hversu víðtæk notkun merkisins virðist vera á meginlandi Evrópu, verður að telja að andmælandi hafi sýnt fram á þannig notkun vörumerkisins BUGATTI að umsækjandi vörumerkisins BUGATTI'S BY DEWE (orð- og myndmerki) hljóti að hafa vitað af merkinu eða hefði átt að vita af því.

Orðið BUGATTI er meginhluti vörumerkisins BUGATTI'S BY DEWE (orð- og myndmerki), skv. umsókn nr. 100/1992. Í framlögðum gögnum andmælanda kemur fram að vörumerkið BUGATTI er notað fyrir fjölbreytt úrval af vörum og er auglýst sem tákn um ákveðin gæði eða lúxus. Notkun orðsins BUGATTI'S í vörumerkinu BUGATTI'S BY DEWE (orð- og myndmerki) má auðveldlega skilja sem vísun til vörumerkisins BUGATTI. Því verður

að telja að vörumerkið BUGATTI'S BY DEWE, skv. umsókn nr. 100/1992, sé til þess fallið að villst verði á því og vörumerki andmælanda BUGATTI.

Vörumerkið BUGATTI er víða skráð, m.a. í Benelux-löndunum, og notað fyrir fatnað. Með vísan til þess að sótt er um skráningu fyrir ýmis konar kvenundirfatnað í flokki nr. 25 í umsókn nr. 100/1992 telst vörulíking vera hér til staðar.

Með vísan til ofanritaðs teljast skilyrði til beitingar 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga uppfyllt.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA.

Skráningu vörumerkisins BUGATTI'S BY DEWE, skv. umsókn nr. 100/1992, er hafnað á grundvelli 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent:
Sigurjónsson & Thor hf.
Óðinsgötu 4
Reykjavík