



# Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Faktor Company  
Pósthólf 678  
121 Reykjavík

Tilv. yðar:  
Tilv.vor: 430-90/134

Dags.: 30. september 1991

## MÁL:

Andmæli Sigurjónsson & Thor h.f., f.h. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco, Kaliforníu 94120, Bandaríkjunum.

gegn

skráningu vörumerkisins DOCKERS sbr. umsókn nr. 134/1990, frá Faktor Company, í nafni Industrias Mediterraneas de la piel, S.A., Ctra. de Chilches, s/n E-12600 Vall de uxo, Spáni.

## ÁKVÖRDUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

### Málsatvik:

Hinn 20. febrúar 1990 tilkynnti Faktor Company til skráningar vörumerkið DOCKERS (orð- og myndmerki) í nafni Industrias Mediterraneas de la piel. Umsóknin er nr. 134/1990. Óskað var skráningar í 25. flokk. Vörumerkið var samþykkt til skráningar og birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 17. ágúst 1990.

Með bréfi dags. 17. október 1990 andmælti Sigurjónsson & Thor h.f., f.h. Levi Strauss & Co. skráningu vörumerkisins. Andmælin eru byggð á 7. tl. 2. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki og notkun Levi Strauss & Co. á orðmerkinu

DOCKERS og orð- og myndmerkinu DOCKERS. Merkin eru skráð víða, en ekki hér á landi. Andmælandi telur sig hafa vörumerkjarétt á heitinu DOCKERS og tilkynnanda sé því óheimilt að nota heitið í vörumerki sínu. Ennfremur telur andmælandi að ruglingshætta sé til staðar milli myndmerkis síns og tilkynnanda. Í greinargerð andmælanda er því haldið fram að tilkynnandi hafi vitað um vörumerki sín þegar vörumerkið var tilkynnt til skráningar hér á landi.

Með bréfi dags. 8. apríl 1991 svarar tilkynnandi andmælunum. Tilkynnandi mótmælir því að andmælandi eigi vörumerkjarétt á orðinu DOCKERS. Merkið er skráð víða og hefur verið í notkun frá 1985. Tilkynnandi telur ruglingshættu ekki vera til staðar þar sem heildarmyndir merkjanna séu ólíkar. Einnig bendir tilkynnandi á að ekki sé sótt um skráningu á orðmerkinu DOCKERS, heldur orð- og myndmerkinu.

Þann 17. apríl kom andmælandi fram með frekari rök. Andmælandi telur að merki tilkynnanda hafi verið skráð í fáum löndum miðað við umsóknafjölda. Ítrekað er að það teljist óheimilt að taka vörumerki annarra óbreytt upp í vörumerki sitt. Andmælandi bendir jafnframt á að umsókn tilkynnanda hafi verið andmælt víðar.

Í síðari greinargerð tilkynnanda kemur fram að merki hans og andmælanda hafa verið skráð á svipuðum tíma víða um heim. Tilkynnandi bendir á að í þeim tilvikum sem merki hans hefur ekki verið skráð séu umsóknirnar mjög nýlegar. Tilkynnandi staðhæfir að merki andmælanda hafi ekki verið notað hér á landi og því sé ekki ruglingshætta fyrir að fara. Hvað varðar andmæli í öðrum löndum, bendir tilkynnandi á að engin sönnun hafi verið lögð fram í því efni og hafi staðhæfingar andmælanda því ekkert gildi.

## **NIÐURSTAÐA:**

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins DOCKERS (orð- og myndmerki) fyrir vörur í 25. flokki skv. umsókn nr. 134/1990. Andmælin eru byggð á óskráðum vörumerkjum: DOCKERS, orðmerki og DOCKERS, orð- og myndmerki.

Andmælandi hefur sýnt fram á vörumerkjarétt sinn. Vörumerki andmælanda eru aðallega notuð á fatnað og telst því skilyrði varðandi vörulíkingar uppfyllt, skv. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 47/1968.

Skv. ákvæði 7. tl . 2. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga er nægilegt að merki hafi verið notað erlendis, og er það ekki skilyrði að merkið hafi verið notað hér á landi.

Ávallt verður að meta hvort **orð** í vörumerkjum séu lík þótt annað merkjanna sé orð- og myndmerki. Ruglingshætta getur verið til staðar milli orðmerkis og orð- og myndmerkis ef **orð** er áberandi hluti í orð- og myndmerki.

Andmælandi heldur því fram að tilkynnandi hafi vitað um merki sitt á þeim tíma er hann tilkynnti merki sitt til skráningar hér á landi. Ákvæði 7. tl. 2. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga er ætlað að vernda **fyrsta notanda merkis**. Andmælandi verður því að sýna fram á notkun sína á merkinu fyrir þann tíma er tilkynnandi afhenti tilkynningu til skráningar. Andmælandi hefur lagt fram gögn er sýna notkun merkisins árið 1986 og skráningarvottorð allt frá 1986. Tilkynnandi hefur einnig sýnt fram á skráningu á merki sínu árið 1986.

Ekki verður talið að andmælandi hafi sannað betri rétt sinn til merkisins.

## **ÞVÍ ÁKVARÐAST:**

Skráning vörumerkisins DOCKERS, skv. umsókn nr. 134/1990 er heimiluð.

---

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.

Afrit sent til:  
Sigurjónsson & Thor h.f  
Óðinsgötu 4  
101 Reykjavík