

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

### **í andmælamáli**

**nr. 12/2005**

**MUSTANG Bekleidungswerke GmbH, Þýskalandi,**

**gegn**

**PASCUAL ROS AGUILAR, Spáni**

### **Málsatvik**

Þann 4. ágúst 2004, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að PASCUAL ROS AGUILAR, Partida Algoda, P-2, N. 37, Elche, E-03280 Alicante, Spáni, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 827 830 SIXTYSEVEN BY MUSTANG (orð- og myndmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 25. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. desember 2004.

Með bréfi, dags. 14. febrúar 2005, andmælti Faktor einkaleyfaskrifstofa ehf., f.h. MUSTANG Bekleidungswerke GmbH, Austrasse 10, D-74653 Künzelsau, Þýskalandi skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda MUSTANG (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 239/1994, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokki 25, með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni 14. mars 2005.

Með bréfi, dags. 17. febrúar 2005, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 17. júní 2005 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda. Málið er tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### Málsástæður og lagarök

Andmælt er skráningu vörumerkisins SIXTYSEVEN BY MUSTANG (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 827 830 fyrir *Ready-made clothing for men, women and children and footwear (except orthopaedic footwear), headgear* í flokki 25.



Andmælandi telur að mikil ruglingshætta sé með ofangreindu merki umsækjanda SIXTYSEVEN BY MUSTANG, sbr. alþjóðleg skráning nr. 827 830 og merki hans MUSTANG (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 239/1994, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokki 25



Andmælandi bendir á að bæði merkin innihaldi orðið MUSTANG. Að auki innihaldi andmælt merkið orðin SIXTYSEVEN og BY, og mætti því líta þannig á að andmælt merkið skilji sig með þessu frá merki andmælanda. Fallist sé á að fyrri orðið, SIXTYSEVEN, sé vissulega áberandi hluti af andmælt merkinu og sé ritað með stærra lettri en hin orðin. Á móti komi að þetta orð sé, vegna lýsandi og

sérkennalausra eiginleika sinna, í besta falli veikt ef ekki óskráningarháft eitt og sér og þjóni þeim tilgangi að draga athyglina að andlagi orðasambandsins SIXTYSEVEN BY MUSTANG, þ.e. orðinu MUSTANG. Af þessu megi leiða að orðið MUSTANG sé sterkasti hluti heildarmyndar hins andmælda merkis.

Andmælandi telur að ekki sé óalgengt að framleiðendur vísi til framleiðslulínu sinnar með númerum eða öðrum svipuðum táknum, og í ljósi þessa sé líklegt að hinn almenni neytandi líti svo á að hér sé einungis verið að vísa til annarrar framleiðslulínu frá MUSTANG, og því eðlilegt að hann tengi merkið við andmælanda.

Andmælandi bendir á að fyrir utan orðin í andmælda merkinu megi sjá í bakgrunni óljósa myndræna útfærslu af einhverju sem þó sé ómögulegt að sjá hvað eigi að sýna. Umrædd myndræn útfærsla skapi því engin tengsl í huga neytandans og hafi því enga úrslitapýðingu á heildarmynd andmælda merkisins. Það sem sagt sé hér að ofan um að orðið MUSTANG myndi sterkasta hluta heildarmyndarinnar standi því enn óhaggað. Þrátt fyrir ólíkar myndrænar útfærslur á merki andmælanda og umsækjanda sé samt sem áður sjónræn líking með umræddum merkjum, og þar af leiðandi skapist ruglingshætta milli þeirra.

Þegar hljóðlíking sé athuguð skipti myndrænar útfærslur merkjanna auðvitað engu máli. Þá standi eftir að ef neytandi heyrir merkin borin fram, t.d. í útvarpi, gildir það sem sagt var hér að ofan um orðin SIXTYSEVEN og BY í andmælda merkinu einnig um framburð, þ.e. að vegna lýsandi og sérkennalausra eiginleika orðanna sé í framburði athygli neytandans einnig dregin að andlagi merkisins, orðinu MUSTANG. Vegna þessa mætti eðlilega gera ráð fyrir að hljóðlíking sé nægileg til að tengja merkin saman í huga neytandans, og sé því ruglingshætta einnig hér til staðar.

Að endingu krefst andmælandi þess að skráningu vörumerkisins SIXTYSEVEN BY MUSTANG, sbr. alþjóðleg skráning nr. 827 830 verði hafnað.

Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda.

**Niðurstaða**

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins SIXTYSEVEN BY MUSTANG (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 827 830, sem skráð er fyrir *ready-made clothing for men, women and children and footwear (except orthopaedic footwear), headgear* í flokki 25. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, MUSTANG (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 239/1994, sem er skráð fyrir *gallabuxur, buxur, undirbuxur, stuttbuxur, jakkar, mittisjakkar, kjólar, karlmannajakkaft, kvenbúningar, kvenjakkaft og dragtir, kvöldkjólar, pils, yfirfrakkar, hálfirakkar, vesti, regnfrakkar, skikkjur, golfreyjur, vinnufatnaður, barnafatnaður, skólaeinkennisbúningar; skyrtur, stuttermabolir, stuttermaskyrtur, íþróttapeysur, póloskyrtur og -bolir, íþróttaskyrtur, undirbolir, kvenskyrtur, blússur, peysur, nærskyrtur, nærbuxur, samsettur klæðnaður, sundfatnaður, einkennisbúningar til æfinga, undirfatnaður, náttfatnaður; skór, uppháir skór og stígvél, sokkar, hanskar, hálsklútar, bindi, hálsbindi, legghlífar, svuntur, smekkir, sokkabuxur; höfuðbúnaður, hattar, húfur* í flokki 25. Það er mat Einkaleyfastofunnar að augljós vörulíking sé með merkjunum.

Samkvæmt 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, er óheimilt að skrá vörumerki ef villast má á því og öðru merki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjónlíking, hljóðlíking og vörulíking sé með merkjunum. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið.

Merki umsækjanda er orð- og myndmerkið,



Merkið inniheldur setninguna SIXTYSEVEN BY MUSTANG. SIXTYSEVEN er ritað stóru lettri fyrir ofan miðja mynd og BY MUSTANG er ritað þar fyrir neðan í smærra lettri, þá er óþekktanlegt mynstur í bakgrunni merkisins. Merki andmælanda er hins vegar orð- og myndmerkið,



Merkið inniheldur orðið MUSTANG ritað hástöfum með fyrsta og síðasta staf orðsins feitletraðan og utan um orðið er svartur rammi. Orðið MUSTANG í merki andmælanda er mest áberandi og sérkennandi hluti merkisins. Það sem skilur merkin að í sjón eru annars vegar orðin SIXTYSEVEN og BY í merki umsækjanda og myndin í bakgrunni merkisins og hins vegar framangreind stílfærsla á merki andmælanda. Það er mat Einkaleyfastofunnar að merki umsækjanda SIXTYSEVEN BY MUSTANG sé til þess fallið að valda þeim hughrifum hjá neytendum að um sé að ræða ákveðna tegund af vöru sem kölluð er SEXTÍUOGSJÖ og er framleidd af fyrirtækinu MUSTANG. MUSTANG er því sá hluti merkis umsækjanda sem hefur hvað mest sérkenni. Þá hefur myndin í bakgrunni merkis umsækjanda ekki afgerandi áhrif á heildarmynd merkisins, þar sem myndin er ljósari en orðin SIXTYSEVEN BY MUSTANG og inniheldur ekki þekkt mynstur. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að nokkur sjónlíking og mikil hljóðlíking sé með merkjunum.

Þegar merkin eru borin saman í heild sinni og þá sérstaklega með vísan til mikillar vöru- og hljóðlíkingar, er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé svo lík að valdið geti ruglingi á vörumerkjunum SIXTYSEVEN BY MUSTANG (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 827 830 og MUSTANG (orð- og myndmerki), sbr. skráning 239/1994, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins SIXTYSEVEN BY MUSTANG (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 827 830, tekin til greina.

### **Ákvörðunarorð**

Skráning merkisins SIXTYSEVEN BY MUSTANG (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 827 830, skal felld úr gildi.

Reykjavík, 29. júní 2005,

---

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir, lögfr.