

Úrskurður Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 11/2011

Saga Furs, Danmörku

gegn

JHM Metaltech ehf., Íslandi

Málsatvik:

Þann 4. apríl 2011 lagði JHM ehf. Skógarseli 41, 109 Reykjavík, inn umsókn um



skráningu vörumerkisins (orð- og myndmerki), sbr. umsókn nr. 350/2011.

Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokkum 23 og 25. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. mars 2011, sbr. skráning nr. 256/2011.

Með bréfi, dags. 13. maí 2011, andmælti Arnason-Faktor, skráningu merkisins, fyrir hönd Saga Furs of Scandinavia A/S, Vedebæk, Danmörku. Andmælin eru byggð á 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml), sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Umsækjanda var tilkynnt um framkomin andmæli og greinargerð með bréfi, dags. 19. maí 2011 og var honum veittur frestur til að gera athugasemdir til 19. júlí 2011.

Greinargerð umsækjanda barst Einkaleyfastofunni þann 20. júní 2011 og var send andmælanda og aðilum um leið og tilkynnt var að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi



Andmælt er skráningu á vörumerkinu *SAGA WOOL*. Byggir andmælandi á því að merkið sé augljóslega of líkt vörumerki hans SAGA, sbr. skráning nr. 638/2009.

Andmælandi styðst við 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sem og 1. og 2. tl. 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Þá bendir andmælandi á að um ruglingshættu sé fjallað í ákvæði 4(1)(b) tilskipunar nr. 2008/95/EB um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki og þar sem þessi tilskipun sé hluti af samningnum um Evrópska Efnahagssvæðið beri stjórnvöldum að hafa hliðsjón af því hvernig ákvæði tilskipunarinnar hafi verið túlkuð. Umrætt ákvæði tilskipunarinnar talar um „association“ og fram kemur í greinargerð andmælanda að ruglingshætta geti skapast í eftirfarandi tilvikum:

1. þegar almenningur ruglast raunverulega á merkjum, þ.e. bein ruglingshætta,
2. þegar almenningur myndar tengingu milli eigenda merkjanna, þ.e. óbein ruglingshætta og
3. þegar almenningi finnst merki líkjast öðru merki og hið umdeilda merki kallar fram í hugann minningu um eldra merkið án þess þó að um beina ruglingshættu sé að ræða, þ.e. ruglingshætta byggir á tengingu/association.

Andmælandi bendir á að Evrópudómstóllinn hafi fjallað ítarlega um „association“ í úrskurðum sínum, meðal annars í máli C 259/95 Sabel BV gegn Puma AG, þar sem fram hafi komið í forúrskurði að „association“ sé hluti af skilyrðinu um ruglingshættu sem sé þó ekki nægileg ein og sér heldur verði einnig að vera til staðar hætta á beinum ruglingi.

Þá segir að þegar metin sé bein ruglingshætta mill tveggja merkja er annars vegar litið til þess hvort merkjalíking sé með merkjunum og hins vegar hvort vöru- eða þjónustulíking sé með þeim, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Grundvallarregla við mat á ruglingshættu sé hins vegar að meta skuli heildarmynd merkjanna sem um er deilt. Andmælandi telur að til staðar séu skilyrði um beina ruglingshættu, skv. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og bendir á að við mat á ruglingshættu sé nauðsynlegt að gæta að tengslum milli allra þeirra þátta sem koma til álita við matið. Þar séu mikilvægust

líkindin milli vörumerkjanna sjálfra og milli þeirra vara og þjónustu sem þeim er ætlað að auðkenna. Telur andmælandi að mikil líkindi milli merkjanna sjálfra hafi vægi á móti minni líkindum milli þeirrar vöru eða þjónustu sem þeim er ætlað að auðkenna og öfugt. Bendir andmælandi á, að merki sem teljist sérkennandi hvort heldur í sjálfu sér eða vegna þess að um sé að ræða vel þekkt merki, njóti víðtækari verndar en vörumerki sem eru ekki eins sérkennandi.

SAGA
WOOL
MADE IN ICELAND

Að mati andmælanda séu fullkomin líkindi með merki umsækjanda, MADE IN ICELAND, sbr. skráning nr. 256/2011 og merki andmælanda SAGA (orðmerki), sbr. skráning nr. 638/2009, sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Við mat á líkingu milli merkja hefur fyrri hluti þeirra mest áhrif og því sé ruglingurinn augljós. Rétt sé einnig að benda á að orðið SAGA er sérkennandi hluti merkisins enda séu orðiðn WOOL MADE IN ICELAND lýsandi fyrir vöruna sem merkið skal auðkenna og því ekki sérkennandi þáttur merkisins. Það geti ekki verið nægilegt til að komast hjá ruglingshættu að nýta merki sem til er fyrir og bæta aðeins við það lýsandi orðum eins og hér er gert. Andmælandi bendir á að hann eigi orðmerkið SAGA og njóti því verndar fyrir aðrar útfærslur af merkinu.

Andmælandi bendir á 1. og 2. mgr. 4. gr. vml., annars vegar um að aðrir en eigandi merkis megi ekki heimildarlaust nota merki sem eru eins eða lík merki hans ef notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og hins vegar ákvæðið um aukna vernd þekktra merkja. Um fullkomna vörulíkingu sé að ræða hvað varðar flokk 25. Einnig sé ruglingshætta fyrir hendi hvað varði flokk 23, þar sem garn og þráður séu tengd fatnaði og öðrum vörum í flokki 25.

Andmælandi greinir frá því að hann hafi notað vörumerkið SAGA um árabíl. Merkið hafi verið notað í tengslum við sölu á skinnnum og loðfeldum í Skandinavíu, þ.m.t. Íslandi. Fyrirtækið Saga Furs hafi verið stofnað árið 1954 af skinnframleiðendum í Danmörku, Noregi og Finnlandi en Svíar hafi gengið til liðs við fyrirtækið nokkrum árum síðar. Allt frá árinu 1969 hafi íslenskir loðdýrabændur komið skinnnum sínum á markað í gegnum Saga Furs. Íslenskir loðdýrabændur markaðssetji sín skinn undir

SAGA vörumerkinu og hafi gert í 34 ár. Vörur Saga Furs hafi verið seldar hjá Eggerti feldskera og í Pelsinum um árabíl.

Andmælandi bendir á að vörumerki þeirra hafi áunnið sér góðan orðstýr og að vörur merktar SAGA séu trygging fyrir ákveðnum gæðum í uppruna varanna. Hann telur að neytendur muni tengja vörumerki umsækjanda við vörumerki hans sem hefur um árabíl verið notað á Íslandi og sé íslenskum neytendum vel kunnugt.

Andmælandi bendir á að vörumerki umsækjanda innihaldi vörumerki hans í heild sinni. Um sé bæði að ræða merkjalíkingu og vörulíkingu með merkjunum.

Að lokum krefst andmælandi þess að skráning merkisins SAGA WOOL MADE IN ICELAND, sbr. skráning nr. 256/2011, verði felld úr gildi.

Umsækjandi

Umsækjandi tekur fram að honum hafi verið vel kunnugt um skráningu vörumerkisins SAGA, sbr. skráning nr. 638/2009 og að það hafi komið honum á óvart að jafn algengt orð og SAGA hafi verið skráð fyrir fatnað og fleira en hafi treyst starfsmönnum Einkaleyfastofunnar til að meta það. Í skráningu merkis andmælanda kemur skýrt fram að merkið er skráð fyrir fatnað úr loðfeldum, skinni, húðum, leðri eða eftirlíkingum í flokki 25 og því þótti umsækjanda ekki rétt að gera athugasemd við merkið, sérstaklega þar sem í hinum þekktu merkingum Saga Furs of Scandinavia, komi greinilega fram orðin "SAGA FURS ROYAL" eins og sjá megi í meðfylgjandi gögnum. Umsækjandi taldi því litla ruglingshættu við merki hans SAGA WOOL sem upphaflega hafi verið skráð 1990, sbr. skráning nr. 133/1990.

Umsækjandi ítrekar að vörumerki hans SAGA WOOL MADE IN ICELAND hafi fyrst verið skráð 1990 og hafi síðan verið endurnýjað árið 2000 þannig að það hafi verið í fullu gildi þegar vörumerki andmælanda var skráð, sbr. meðfylgjandi gögn. Bent er á að vörumerki umsækjanda hafi ekki verið endurnýjað þegar það rann út árið 2010 og hafi því verið afskráð í september 2010. Því hafi umsækjandi fengið vörumerki sitt

skráð að nýju hinn 1. mars 2011, sbr. skráning nr. 256/2011. Þá kemur fram að heitið SAGA sé notað víða um heim bæði á fatnað og annað.

Umsækjandi hafnar að lokum algjörlega andmælunum.

Niðurstaða:

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

SAGA
WOOL

skráningu vörumerkisins MADE IN ICELAND (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 256/2011. Merkið er skráð fyrir *garn og þráð* í flokki 23 og fyrir *fatnað* í flokki 25. Andmælin byggja á ruglingshættu sbr. 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga, við skráð merki andmælanda, SAGA (orðmerki), sbr. skráning nr. 638/2009 sem skráð er fyrir *loðfeldi, skinn, húðir, leður og eftirlíkingar úr þessum efnum, og vörur gerðar úr einu þessara efna, eða úr samsetningum af þessum efnum* í flokki 18, og fyrir *fatnað, skófatnað, höfuðfatnað með eða án skrauts; ofangreindar vörur gerðar úr loðfeldum, skinni, húðum, leðri eða eftirlíkingum úr þessum efnum, eða úr samsetningum af þessum efnum* í flokki 25.

Að mati Einkaleyfastofunnar þykir ekki ástæða til að fjalla ítarlega um ruglingshættu milli merkjanna, eins og venja er, í ljósi þess að umsækjandi hefur átt merkið,

SAGA
WOOL

MADE IN ICELAND, skráð hér frá árinu 1990, að undanskyldum nokkrum mánuðum árin 2010 og 2011.

Það er mat Einkaleyfastofunnar að andmælamáli þetta horfi öðruvísi við en almennt er

SAGA
WOOL

þar sem merki umsækjanda, MADE IN ICELAND, hefur í raun verið skráð hér fyrir vörur í flokkum 23 og 25 frá árinu 1990, sbr. skráning nr. 133/1990 og þar til í september 2010 þegar skráning þess féll niður vegna þess að það hafði ekki verið endurnýjað. Um leið og umsækjandi uppgötvaði að merki hans hafði verið fellt úr gildi lagði hann inn nýja umsókn um skráningu og var merki hans skráð aftur í byrjun árs 2011.

Einkaleyfastofan getur ekki fallist á að merki andmælandi njóti verndar fyrir aðrar útfærslur af merkinu SAGA, eins og haldið er fram í greinargerð andmælanda, og bendir á að 55 vörumerki sem innihalda orðið SAGA séu skráð hjá Einkaleyfastofunni í eigu mismunandi aðila.

SAGA
WOOL

Andmælandi hefur látið skráningu umsækjanda, MADE IN ICELAND, óátalda í um það bil tvo áratugi og hefur ekki lagt fram gögn sem styðja það að meiri líkur séu á að villst verði á merkjunum nú en áður.

Með vísan til ofangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé ruglingshætta, sbr. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. mgr. 4. gr. sömu laga, með ofangreindum merkjum.

Á k v ö r ð u n a r o r ð.

Skráning merkisins, SAGA WOOL MADE IN ICEAND (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 350/2011, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 13. júlí 2011,

Lára Helga Sveinsdóttir, lögfr.