

Ár 2008, þriðjudaginn 15. september, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið
Mál 13/2007:
Árnason Faktor ehf.
f.h. Saga Furs of Scandinavia
gegn
qx ehf.
vegna ákvörðunar
Einkaleyfastofu frá 8. júní 2007 í
andmælamáli nr. 8/2007, SAGA
v. SAGA CASA.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi, dags. 8. ágúst 2007, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Einkaleyfastofu (ELS) í máli nr. 8/2007 til áfrýjunarnefndar. Ekki er um að ræða beina kröfugerð í áfrýjuninni, sbr. 2. tl. 4. gr. reglugerðar um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar, nr. 275/2008, en umboðsmaður áfrýjanda vísar til þess að ELS hafi úrskurðað að skráning vörumerkisins SAGA CASA skuli standa í flokki 35 sem hann telur áfrýjanda hafa eldri rétt til vegna notkunar vörumerkisins SAGA. Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 21. desember 2007, kemur hins vegar fram krafa um að áfrýjunarnefnd endurskoði niðurstöðu ELS hvað varðar flokk 35.

Málavextir:

I.

Þann 12. apríl 2006 lagði qx. ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins SAGA CASA (orðmerki) sem fékk númerið 1144/2006. Óskað var eftir að merkið yrði skráð fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 6, 14, 19 og 35¹. Var merkið skráð og birt í ELS-

¹ Sótt var um skráningu merkisins fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu: **Flokkur 6:** Ódýrir málmar og blöndur úr þeim; byggingarefni úr málm, færanlegar byggingar úr málm; málmefni í járnbrautarspor; strengir og vírar úr ódýrum málmum, ekki til rafmagnsnota; járnvörur og smáhlutir úr málm; pípur og hólkar úr málm; öryggisskápar; vörur úr ódýrum málmum sem ekki heyra undir aðra flokka; málmgrýti. **Flokkur 14:** Góðmálmar og blöndur úr þeim, svo og vörur úr góðmálmum eða húðaðar með þeim sem ekki heyra undir aðra flokka; skartgripir, gimsteinar; klukkur og tæki til tímamælinga. **Flokkur 19:** Byggingarefni (ekki úr málm); ósveigjanlegar pípur (ekki úr málm) í byggingar; asfalt, bik og malbik; færanleg hús, ekki úr málm;

tíðindum 15. júlí 2006, sbr. skráning nr. 609/2006. Með bréfi, dags. 15. september 2006, andmælti umboðsmaður áfrýjanda skráningu merkisins fyrir hönd Saga Furs Vedbæk, Danmörku. Byggðust andmælin á 6. og 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um vörumerki, nr. 45/1997 (vml.), sbr. og 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Umboðsmaður áfrýjanda byggði í málinu á því, sbr. bréf hans dags, 18. október 2006, að áfrýjandi hefði með notkun öðlast víðtækan vörumerkjarétt á vörumerkinu SAGA, m.a. í þeim flokkum sem skráning varnaraðila næði til. Fram kom að áfrýjandi hefði notað vörumerkið SAGA um árabil, allt frá árinu 1955. Vakti umboðsmaður áfrýjanda athygli á því að fyrirtækið Saga Furs hefði verið stofnað 1954 af skinnaframleiðendum í Danmörku, Noregi og Finnlandi og Svíar hefðu gengið til liðs við það 1960. Þá hefðu íslenskir loðdýrabændur komið skinum sínum á markað í gegnum Saga Furs frá árinu 1969 og markaðssett þau undir SAGA vörumerkinu í 34 ár. Tók umboðsmaður áfrýjanda jafnframt fram að hann væri í raun milliliður milli loðdýrabænda og markaðarins og að ákveðnar gæðakröfur þyrftu að vera uppfylltar til að fá að selja skinn undir merkjum SAGA. Þá tók hann fram að ásamt orðinu SAGA væru einnig notuð til nánari tilgreiningar t.d. orðasamböndin SAGA FURS, SAGA MINK, SAGA FOX, sem og undirflokkarnir SAGA ROYAL, SAGA SELECTED og SAGA SUPERIOR. Umboðsmaður áfrýjanda vísaði til þess að á Íslandi hefðu um árabil verið seldar vörur unnar úr loðfeldi sem væru merktar SAGA, bæru þær iðulega merkið gagnvart neytendum og taldi hann vörumerkið SAGA vera eign áfrýjanda fyrir ýmsar vörur og starfsemi í flokkum 18, 25 og 35. Benti umboðsmaður áfrýjanda á að merkið SAGA CASA væri skráð fyrir ýmsar vörur og þjónustu í flokkum 6, 14, 19 og 35 og taldi skráninguna augljóst brot á rétti áfrýjanda til merkisins SAGA, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml. Tók hann að auki fram að við mat á því hvort um ruglingshættu væri að ræða þyrfti bæði að líta til umræddra merkja og þeirra vara sem þeim væri ætlað að auðkenna, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Fjallaði umboðsmaður áfrýjanda því næst um merkið SAGA CASA og kvaðst telja aðalhluta þess vera orðið SAGA sem væri auk þess mest áberandi hluti þess. Benti hann á að við mat á líkingu milli merkja hefði fyrri hluti þeirra mest áhrif og þar sem orðið SAGA væri það sama og meginvörumerki áfrýjanda þyrfti ekki að fjölyrða um ruglingshættu með merkjunum. Tók umboðsmaður áfrýjanda fram að til að komast hjá ruglingshættu væri ljóst að ekki væri nægjanlegt að nota merki sem til væri fyrir og skeyta við það orði heldur yrði að líta til þess hvort merki væri tekið í heild sinni upp í annað merki og að það auki líkur á ruglingi.

minnisvarðar, ekki úr málni. **Flokkur 35:** Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi.

Umboðsmaður áfrýjanda tók einnig fram að hann teldi það ótæka niðurstöðu fyrir eiganda vörumerkis ef unnt væri að nýta það með því einu að bæta við einu orði. Með hliðsjón af þessu og því að merki áfrýjanda væri sterkt merki taldi umboðsmaður um augljósa ruglingshættu að ræða. Hvað varðar flokk 35 taldi umboðsmaður áfrýjanda að ekki þyrfti að fjölýrða um ruglingshættu en þetta væri aðalvöruflokkur áfrýjanda hér á landi. Hér hefði verið starfandi umboðsmaður Saga Furs of Scandinavia sem tengiliður íslenskra bænda við heildsöluna Saga Furs um árabil. Að lokum vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að áfrýjandi hefði sótt um skráningu merkisins SAGA fyrir flokka 18, 25 og 35 hér á landi og væri merki hans auk þess skráð víðsvegar um heiminn.

Varnaraðili byggði í málinu á því, sbr. bréf hans frá 13. október 2006, að ekki væri hægt að fá einkarétt á einstökum algengum orðum með vörumerkjaskráningu og vísaði til þess að orðið SAGA væri algengt í málinu og það hefði fleiri en eina merkingu. Tók varnaraðili jafnframt fram að hann hefði sótt um einkarétt á orðasambandinu án myndar þar sem slíkt væri sterkara en ef merkið yrði notað sem myndmerki. Varnaraðili vísaði til þess að merkið SAGA CASA væri einkum ætlað til notkunar á byggingavörum og húsgögnum og að það mundi hvorki trufla né rekast á vörur pelsaframleiðandans. Taldi varnaraðili að andmæli Saga Furs ættu ekki við rök að styðjast né að þau hefðu lagastuðning.

Í bréfi frá 15. janúar 2006 vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að unnt væri að stofna til vörumerkjaréttar bæði með skráningu og með notkun merkis, sbr. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. og vísaði til þess að við mat á því hvort vörumerkjaréttur hefði stofnast fyrir notkun bæri að miða við hver hefði í raun verið fyrstur til að nota vörumerkið og að ekki þyrfti að sanna notkun um ákveðinn tíma, heldur einungis að um raunverulega notkun hafi verið að ræða. Byggði umboðsmaður áfrýjanda á því að áfrýjandi hafi augljóslega verið á undan að stofna til vörumerkjaréttar á vörumerkinu SAGA, sú notkun hafi verið umfangsmikil og notkun hans á merkinu margvísleg. Merkið hefði í fyrsta lagi verið notað fyrir vörur úr loðfeldi og taldi umboðsmaður áfrýjanda það veita áfrýjanda vernd í flokki 25. Þá notaði áfrýjandi merkið SAGA fyrir sölu á skinnnum sem slíkum sem væru notuð í framleiðslu á fatnaði og öðru úr loðfeldi. Taldi umboðsmaður áfrýjanda þessa notkun veita áfrýjanda einkarétt á merkinu SAGA fyrir vörur í flokki 18. Þá vísaði umboðsmaðurinn til þess sem að hans mati skipti mestu í málinu að á Íslandi hefði verið umboð og heildverslun með skinn undir vörumerkinu SAGA sem félli undir flokk 35. Af þessu taldi umboðsmaður áfrýjanda ljóst að áfrýjandi ætti einkarétt á merkinu SAGA fyrir þjónustu í flokki 35. Með vísan til framangreinds taldi

umboðsmaður áfrýjanda ljóst að áfrýjandi væri fyrri rétthafi merkisins SAGA fyrir vörur og þjónustu í flokkum 20, 24, 25 og 35. Vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að um mjög sterkt merki væri að ræða sem væri til þess fallið að njóta ríkrar vörumerkjaverndar enda merki sem hefði til að bera mikil sérkenni. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að hann teldi ekki ástæðu til að fjalla frekar um það hvort vörumerkin SAGA og SAGA CASA væru það lík að ruglingi gæti valdið. Ítrekaði hann að sérkennandi hluti merkjanna SAGA væri sá sami og því væri um augljósa ruglingshættu að ræða og tók fram að það væri ótæk niðurstaða fyrir eigendur vörumerkja ef öðrum væri heimil notkun þeirra með því að bæta einu orði við. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að hann væri ósammála staðhæfingu varnaraðila um að ekki væri unnt að fá einkarétt á orðinu SAGA og að hann teldi ljóst að merkið SAGA uppfyllti skilyrði 1. mgr. 13. gr. vml. Vísaði hann til þess að engin merkinga orðsins gæti talist lýsandi fyrir þær vörur og þjónustu sem um væri að ræða. Kvaðst umboðsmaður áfrýjanda telja að um mjög sterkt merki væri að ræða sem væri til þess fallið að njóta ríkrar vörumerkjaverndar enda merki sem hefði til að bera mikil sérkenni. Umboðsmaður áfrýjanda fjallaði um þau rök varnaraðila að ekki væri ætlunin að nota þær vörur sem merki varnaraðila óskaðist skráð fyrir til að etja kappi við vörur og þjónustu áfrýjanda. Vegna þessa ítrekaði umboðsmaðurinn að ekki væri unnt að takmarka þetta mál við það hvaða vörur ætlunin væri að nota hið umsótta merki fyrir og tók fram að hann andmælti skráningu merkisins fyrir þær vörur og þjónustu sem sótt væri um skráningu fyrir enda mundi skráningin veita varnaraðila einkarétt á notkun merkisins. Að lokum benti umboðsmaður áfrýjanda á að vörumerki hans SAGA væri mjög þekkt í þeim geira sem það væri notað í og að um væri að ræða eitt þekktasta merkið á þessu sviði í heiminum í dag. Taka yrði tillit til þess við mat á verndarumfangi merkisins, sbr. það að mjög þekkt merki geti notið verndar fyrir ólíkar vörur og þjónustu, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml.

Í bréfi frá 9. nóvember 2006 vísaði varnaraðili til þess að orðið „saga“ væri sterk tilvísun til þess sem íslenskt væri og benti enn fremur á að orðið „saga“ væri í ótal vörumerkjum og firmaheitum hérlendis, s.s. SAGA BOUTIQUE, SAGA CLASS og ÚTVARP SAGA.

II.

Í hinni áfrýjuðu ákvörðun ELS, dags. 8. júní 2007, var skráning merkisins SAGA CASA (orðmerki) staðfest fyrir flokka 6, 14, 19 og 35. ELS vísaði til 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. um að vörumerkjaréttur gæti stofnast með notkun merkis sem væri og hafi verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Tók stofnunin fram að samkvæmt ákvæðinu félli vernd vörumerkja

sem byggð væru á notkun niður um leið og notkun merkis væri hætt og að í athugasemdum með framangreindu ákvæði kæmi fram að ef aðili gæti sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki væri vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin ætti sér sannanlega stað. ELS taldi þá langvarandi notkun sem áfrýjandi byggði á skapa vörumerkjarétt í skilningi 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. og auk þess væri ljóst að hann hafi hafið notkun á merkinu SAGA á undan umsækjanda hér á landi. Taldi stofnunin vörumerkjarétt áfrýjanda því eldri en umsækjanda. Þá vísaði stofnunin til 1. mgr. 4. gr. vml. um að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi merkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem væru eins eða lík vörumerki hans ef notkunin tæki til eins eða svipaðrar þjónustu og vörumerkjarétturinn næði til eða ef hætt væri við ruglingi, þ.m.t. að tengsl væru með merkjum. Enn fremur vísaði stofnunin til 1. mgr. 14. gr. vml. um þau tilvik þar sem ekki megi skrá vörumerki. Í 6. tölul. þeirrar greinar komi fram að ekki megi skrá vörumerki ef villast megi á því og vörumerki sem skráð hafi verið hér á landi eða hafi verið notað hér. Stofnunin tók þessi ákvæði til skoðunar þar sem hún teldi vörumerkjarétt áfrýjanda hafa stofnast með notkun og þar sem merkið væri enn notað.

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. Við mat á vörulíkingu ber fyrst og fremst að líta til þess að meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur/þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annars. Það sem hefur úrslitabýðingu er hvort verulegur hluti neytenda telji vörurnar/þjónustuna komna frá sama aðila. Matið á því hvort villst verði á merkjum er fólgið í víxlmati tveggja þátta, þ.e. merkja annars vegar og vöru og þjónustu hins vegar. Þeim mun meiri sem ruglingshættan er í öðrum þættinum, þeim mun fjarlægari verður hún að vera í hinum.

Um er að ræða annars vegar merki umsækjanda, SAGA CASA, sbr. skráning nr. 609/2006 og merki andmælanda, SAGA. Í greinargerð andmælanda kemur fram að hann noti að meginstefnu orðið SAGA til auðkenningar á vöru sinni og þjónustu en jafnframt noti hann stundum nánari tilgreiningar í tengslum við merkið, sbr. SAGA FURS, SAGA MINK, SAGA FOX, SAGA ROYAL, SAGA SELECTED og SAGA SUPERIOR. Merki umsækjanda er SAGA CASA. Orðið CASA hefur þekkta merkingu í hugum neytendum en samkvæmt spænsk-íslenskri orðabók merkir orði hús. Framangreint merki andmælanda vísar annað hvort til tegundar vöru e-og/ eða gæða, sbr. þær tilgreiningar sem andmælandi notar með aðalmerkinu. Öðið CASA veldur hins vegar allt öðrum hughrifum meðal neytanda þar sem þeir tengja merkið við hús. Í ljósi þessa er það mat Einkaleyfastofunnar að einhver sjón- og hljóðlíking sé fyrir hendi.

Fjallaði ELS því næst um þá flokka sem merki varnaraðila væri skráð fyrir, þ.e. flokka 6, 14, 19 og 35. Taldi stofnunin merki áfrýjanda hafa verið notað fyrir fatnað, einkum pelsa og aðrar vörur úr loðfeldum, en stofnunin taldi áfrýjanda ekki hafa sýnt fram á að merkið hafi verið notað til að auðkenna þjónustu hans hér á landi. Þá segir orðrétt í niðurstöðu ELS:

Einkaleyfastofan telur ólíklegt að hætta skapist á ruglingi í hugum neytenda enda markhópur andmælanda annar en markhópur umsækjanda. Þá er umrædd þjónusta ekki í samkeppni hvor við aðra. Ennfremur hafa ekki verið lögð fram nein gögn sem sýna að heitið SAGA hafi verið notað til auðkenningar á heildsólunni eða að umboðsmaður fyrirtækisins hafi notað það heiti á þjónustunni.

Það er því mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé til staðar ruglingshætta með merkjunum SAGA CASA og SAGA fyrir flokk 35.

Stofnunin tók flokka 6, 14 og 19 ekki til skoðunar enda hafi þeirri skráningu ekki verið andmælt. Stofnunin taldi að ekki mætti ráða að merki áfrýjanda SAGA teldist vel þekkt merki í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml. Taldi stofnunin því að ekki væri ruglingshætta með merkjum umsækjanda, SAGA CASA (orðmerki) og merkis andmælanda, SAGA, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. fyrir flokk 35. Var kröfu um ógildingu skráningu merkisins SAGA CASA því hafnað.

III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 8. ágúst 2007. Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 21. desember 2007, krefst hann þess að áfrýjunarnefnd endurskoði niðurstöðu skráningaryfirvalda hvað varðar flokk 35. Í áfrýjun umboðsmanns áfrýjanda, dags. 8. ágúst 2007, segir orðrätt:

Ljóst er að vörumerki umbjóðanda okkar hefur verið í notkun á Íslandi um árabíl og hefur umbjóðandi okkar með þeirri notkun öðlast víðtækan vörumerkjarétt hér á landi samanber 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Síðari skráning vörumerkisins SAGA CASA í flokkum 20, 24 og 35 er því klárt brot á fyrri vörumerkjarétti umbjóðanda okkar enda sérkennandi hluti beggja vörumerkjanna sá sami, sbr. 7. gr. vörumerkjalaga sem kveður á um að eldri réttur gangi fyrir yngri. Að okkar mati er um klára ruglingshættu að ræða á milli merkjanna með vísan til 1. mgr. 4. gr. enda, eins og fram kom hér að framan, er sérkennandi hluti merkjanna sá sami auk þess sem notkun umbjóðanda okkar er skýr hvað varðar flokka 25 og 35 auk tengdra vara. Þá er vörumerki umbjóðanda okkar mjög þekkt á sínu sviði og nýtur því víðtækari verndar á grundvelli 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda ítrekar hann hversu langt aftur notkun merkisins SAGA nái, þ.e. allt aftur til ársins 1954 í Skandinavíu og að árið 1972 hafi íslenskir skinnaframleiðendur tekið sig saman og selt öll sín skinn undir þessu merki síðan þá. Orðrätt segir í greinargerð umboðsmanns:

Ljóst má vera af framangreindu að vörumerkið SAGA ... er orðið gríðarlega þekkt merki á sínu sviði. Það er notað á skinn og ull sem notuð er í fatnað og tengdar vörur. Merkið sjálft kemur ávallt fram á efninu í endanlegri flík eða fylgihlut. Þá er ekki síður mikilvæg notkun sem hefur átt sér stað allan þennan tíma sem er notkun merkisins í markaðsstarfsemi og kynningu fyrirtækisins. Þessi hluti starfseminnar hefur gert það að verkum að vörumerkið er það sem það er í dag og framleiðendur halda áfram að sjá hag sinn í að selja sín skinn undir þessu vörumerki.

Þá vísar umboðsmaður áfrýjanda til þess að unnt sé að stofna til vörumerkjaréttar bæði með skráningu merkis og með notkun merkis, sbr. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. Telur hann að af 1. mgr. 7. gr. vml. sé ljóst að sá sem eigi einkarétt á vörumerki geti bannað öðrum að nota það eða skrá það síðar hafi hann verið fyrstur til að öðlast einkarétt á tilteknu vörumerki fyrir ákveðna vöru og þjónustu. Telur umboðsmaður áfrýjanda að í þessu máli þurfi að meta hver

hafi verið fyrstur að stofna til einkaréttar yfir því vörumerki sem um sé deilt, merkinu SAGA. Telur umboðsmaður áfrýjanda að við mat á því hvort vörumerkjaréttur hafi stofnast fyrir notkun beri að miða við hver hafi í raun og veru verið fyrstur til að nota það. Ekki þurfi að sanna notkun um ákveðinn tíma heldur að um raunverulega notkun hafi verið að ræða. Vísar umboðsmaður áfrýjanda í þessu sambandi til athugasemda með 3. gr. vml. um það annars vegar að vörumerkjaréttur hafi verið talinn geta stofnast við upphaf notkunar en ekki gert að skilyrði að markaðsfestu hafi verið náð og hins vegar að ef aðili geti sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki væri vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin ætti sér sannanlega stað. Þá segir orðrétt:

Mikilvægt er því að við mat á þeim gögnum sem lögð eru inn um notkun verið höfð hliðsjón af framangreindu, þ.e. ekki er verið að leggja inn gögn sem sýna umfangsmikla notkun sem ætti t.d. að sanna að merki sem ekki er skráningarhæft að upplagi hafi öðlast skráningarhæfi fyrir notkun. Einungis þarf að meta hver var fyrstur til að byrja að nota vörumerkið hér á landi.

Umboðsmaður áfrýjanda vísar til gagna sem fylgja greinargerð hans en hann hafi kosið að leggja fram umfangsmikil gögn um notkun merkis umbjóðanda hans. Með þessu vilji umboðsmaður áfrýjanda undirstrika að umbjóðandi sinn hafi augljóslega verið á undan að stofna til vörumerkjaréttar á vörumerkinu SAGA og að notkunin hafi verið umfangsmikil og það geti haft áhrif á það hversu víðtæks verndarsviðs hann njóti. Umboðsmaður áfrýjanda vísar til ýmissa gagna sem hann telur sýna notkun merkisins SAGA á heimsvísu. Til staðfestingar notkun á Íslandi vísar hann í fyrsta lagi til yfirlýsingar framkvæmdastjóra Saga Furs of Scandinavia, dags. 14. desember 2007, þar sem staðfest er að Ásgeir Pétursson sé umboðsmaður og kynningarfulltrúi Saga Furs á Íslandi og hlutverki starfs hans lýst. Í öðru lagi er vísað til yfirlýsingar Ásgeirs Péturssonar, dags. 13. október 2006, um að hann hafi verið í forsvari fyrir Saga Furs og um það hvað í starfi hans sé fólgið. Þá er í þriðja lagi vísað til yfirlýsingar Eggerts feldskera frá 13. október 2006 um að hann hafi rekið verslun með loðfeldi frá 1977 og hafi á þeim tíma mikið verið selt af loðfeldum úr skinnnum frá Saga Furs of Scandinavia, m.a. merktum vörumerkjnum SAGA MINK og SAGA FOX. Í fjórða lagi er vísað til yfirlýsingar frá Pelsinum frá 18. október 2006 um að sú verslun hafi verið rekin í 30 ár og að á þeim tíma hafi mikið verið selt af loðfeldum unnum úr skinnnum frá Saga Furs of Scandinavia, merktum vörumerkinu SAGA. Með hliðsjón af framangreindu telur umboðsmaður áfrýjanda ljóst að umbjóðandi hans hafi stofnað til vörumerkjaréttar hér á landi á grundvelli notkunar fyrir vörur í flokki 25, þjónustu í flokki 35 og tengdar vörur og/eða þjónustu. Með vísan í 7. gr. vml. telur umboðsmaður áfrýjanda ljóst að hann njóti forgangs

fram yfir varnaraðila verði talin hætta á ruglingi milli merkja þessara tveggja aðila. Þá segir orðrétt:

Við mat á því hvort vörumerki brjóti á einkaréttinum sem fylgir notkun/skráningu annars vörumerkis ber að líta til 4. gr. vörumerkjalaganna. Þar kemur fram að tvö skilyrði þurfi að vera fyrir hendi til að um brot verði talið að ræða. Í fyrsta lagi að merkin séu svo lík að ruglingi geti valdið. Hitt er að merkin tvö sem málið varðar auðkenni eða eigi að auðkenna svipaðar vörur og þjónustu.

Þá skoðar umboðsmaður áfrýjanda hvort merkin sem slík séu svo lík að ruglingi geti valdið og bendir á eftirfarandi: Vörumerki hans sé merkið SAGA sem sé stundum notað með öðrum lýsandi tegundarheitum s.s. FURS, FOX og MINK. Orðið SAGA sé ráðandi og standi það orð oftast en ekki upp úr sé merkið notað í samhengi við önnur heiti. Sérkennandi hluti merkisins sé því ótvírætt orðið SAGA. Hið andmælt merki, SAGA CASA, samanstandi af sama fyrri hluta. Telur umboðsmaður mikilvægt að hafa í huga að fyrri hluti merkja skipti mestu þegar ruglingshætta sé metin enda sé það sá hluti sem neytendur komi til með að muna og það sé það sem líklegt sé að standi upp úr þegar hætta á hljóð- og sjónlíkingu sé metin. Vísar umboðsmaður áfrýjanda til þess að þetta sjónarmið hafi verið staðfest með úrskurði áfrýjunarnefndar, nr. 7/2003. Telur umboðsmaður áfrýjanda ótækt að unnt sé að misnota vörumerkjarétt annarra aðila með því að taka vörumerki þeirra í heild sinni upp og bæta við öðru orði og tekur fram að hann telji ljóst að um ruglingslega lík merki sé að ræða. Um skráningu hins andmælt merkis í flokk 35 tekur umboðsmaður áfrýjanda fram að hann telji ótvírætt að umbjóðandi hans eigi fyrri rétt á því sviði; hann eigi rétt á merkinu hér á landi í tengslum við markaðssetningu, kynningarstarfsemi, heildverslun og aðra tengda þjónustu sem falli undir flokk 35. Ítrekar umboðsmaður áfrýjanda jafnframt að hann telji óviðunandi að varnaraðila verði heimiluð skráning á merkinu SAGA CASA fyrir þjónustu í þessum flokki.

Engin greinargerð barst frá varnaraðila í málinu.

Áfrýjunarnefnd tók málið til úrskurðar á fundi sínum 24. júní 2008.

Niðurstaða:

Áfrýjandi, Saga Furs of Scandinavia, hefur um árábil notað vörumerki sitt SAGA, með eða án ýmissa viðbótarorða sem flest eru lýsandi, fyrir loðfeldi og loðskinn víða um heim og einnig á Íslandi. Á grundvelli þessarar notkunar andmælir hann því að varnaraðili, qx ehf., fái skráð vörumerkið SAGA CASA fyrir nánar tilgreinda þjónustu í flokki 35 samkvæmt umsókn

1144/2006 og skráningu nr. 609/2006. Einkaleyfastofan tók andmælin ekki til greina. Áfrýjandi hefur því áfrýjað niðurstöðu stofnunarinnar.

Við mat á því hvort áfrýjandi eigi lögvarða hagsmuni hér á landi til að hindra skráningu varnaraðila, verður að líta til þess hvort notkun í skilningi vörumerkjalaga nr. 45 frá 1997 (vml.) hafi verið til staðar þegar varnaraðili sótti um skráningu fyrir vörumerki sitt hér á landi þann 12. apríl 2006. Fallist er á það mat ELS að áfrýjandi hafi ekki sýnt fram á notkun merkis síns hér á landi fyrir aðrar vörur en fatnað og loðskinn. Þá hefur áfrýjandi ekki sýnt fram á að merkið hafi verið notað til að auðkenna starfsemi umboðsaðila áfrýjanda hér á landi, t.d. með notkun á bréfsefni, skráningu í símaskrá eða á annan hátt. Jafnframt verður ekki talið að áfrýjandi hafi sýnt fram á að merki hans sé svo þekkt meðal almennings hér á landi að vörumerkjaréttur hans á grundvelli notkunar taki til annarrar vöru en merkið hefur verið notað fyrir. Því verður ekki talið að áfrýjandi hafi lögvarða hagsmuni af því að hindra skráningu vörumerkis varnaraðila fyrir þá þjónustu sem hann hefur sótt um í flokki 35.

Ákvörðun ELS, dags. 8. júní 2007, er því staðfest með vísan til forsendna hennar.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir formaður áfrýjunarnefndar, Hafdís Ólafsdóttir aðjúnkt og Sigrún Brynja Einarsdóttir lögfræðingur.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 8. júní 2007, um að skráning merkisins SAGA CASA (orðmerki), sbr. skráning nr. 609/2006, haldi gildi sínu fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 6, 14, 19 og 35, er staðfest.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Rétt endurrit staðfestir

