

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 7 /2007

Saga Furs, Danmörku

gegn

qx ehf., Íslandi

Málsatvik:

Þann 12. apríl 2006 lagði qx ehf. Sundaborg 1, 104 Reykjavík, inn umsókn um skráningu vörumerkisins SAGA ISLANDICA (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1143/2006. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 16, 20, 24, 25 og 35. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júlí 2006, sbr. skráning nr. 608/2006.

Með bréfi, dags. 15. september 2006, andmælti Arnason-Faktor, skráningu merkisins, fyrir hönd Saga Furs, Vedebæk, Danmörku. Andmælin eru byggð á 6. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. sömu laga.

Umsækjanda var tilkynnt um framkomin andmæli með bréfi, dags. 18. september 2006. Greinargerð umsækjanda barst Einkaleyfastofunni þann 13. október 2006. Greinargerð andmælanda var send umsækjanda með bréfi, dags. 26. október 2006 og var honum í sama bréfi veittur tveggja mánaða frestur til að leggja inn greinargerð. Þann 9. nóvember 2006 barst greinargerð umsækjanda. Var hún send andmælanda með bréfi, dags. 15. nóvember 2006 og honum veittur frestur til 15. janúar 2007 til að leggja inn frekari athugasemdir. Síðari greinargerð andmælanda barst 15. janúar 2007 og með bréfi, dags. 17. janúar 2007 var greinargerðin send umsækjanda.

Einkaleyfastofan veitti frest til 17. mars 2007 til að leggja inn frekari athugasemdir. Ekki bárust frekari gögn frá umsækjanda og er málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök:

Andmælandi

Andmælt er skráningu á vörumerkinu SAGA ISLANDICA. Byggir andmælandi á því að hann hafi öðlast víðtækan vörumerkjarétt á vörumerkinu SAGA, m.a. í þeim flokkum sem skráning umsækjanda nær yfir, með notkun allt frá árinu 1955 í Skandinavíu en frá árinu 1969 á Íslandi.

Andmælandi greinir frá því að hann hafi notað vörumerkið SAGA um árabíl. Merkið hafi verið notað í tengslum við sölu á skinum 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 skinum sínum á markað í gegnum Saga Furs. Íslenskir loðdýrabændur markaðssetji sín skinn undir SAGA vörumerkinu og hafi gert í 34 ár. Þá hafi bæklingar og annað kynningarefni verið sent til þeirra á hverju ári. Þá kemur fram hjá andmælanda að hann sé í raun milliliður á milli loðdýrabænda og markaðarins varðandi sölu á skinum. Ákveðnar gæðakröfur þurfi að vera uppfylltar til að fá að selja skinn undir merkjum SAGA. Orðið SAGA sé notað auk þess sem nánari tilgreiningar séu stundum notaðar í tengslum við merkið, t.d. SAGA FURS, SAGA MINK, SAGA FOX, sem og undirflokkarnir SAGA ROYAL, SAGA SELECTED og SAGA SUPERIOR. Merki andmælanda sé merki sem allir þekkja mjög vel í þessum geira (þ.e. skinnframleiðslu og loðdýrarækt) í Skandinavíu.

Hér á landi hafi um árabíl verið seldar vörur, pelsar og annað unnið úr loðfeldi, sem merktar eru með vörumerkinu SAGA. Vörur sem framleiddar hafa verið úr skinum undir SAGA merkinu beri iðulega merkið gagnvart neytendum. Andmælandi telur

ljóst að vörumerkið SAGA sé eign hans fyrir ýmsar vörur og starfsemi í flokkum 18, 25 og 35.

Andmælandi bendir á að SAGA ISLANDICA sé skráð fyrir ýmsar vörur og þjónustu í flokkum 16, 20, 24, 25 og 35. Telur andmælandi að skráningin sé augljóst brot á rétti hans til vörumerkisins SAGA, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Tekur andmælandi fram að við mat á því hvort um ruglingshættu sé að ræða, þurfi að líta til þeirra merkja sem um ræðir auk þess hvaða vörur þeim er ætlað að auðkenna, sbr. 1. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga. Um sé að ræða merkið SAGA ISLANDICA. Andmælandi telur ljóst að aðalhluti merkisins sé orðið SAGA, enda sé ISLANDICA tilvísun til uppruna sem ekki fæst einkaréttur á, sbr. 1. mgr. 15. gr. vörumerkjalaga. Orðið SAGA sé nákvæmlega það sama og meginvörumerki andmælanda og ekki þurfi því að fjölyrða um að hætta sé á ruglingi á milli merkjanna.

Andmælandi telur að ekki þurfi að fjölyrða um ruglingshættu hvað varðar flokka 25 og 35. Vörur sem falla undir flokk 25 hafi verið seldar hér á landi um árabíl merktar vörumerki andmælanda. Varðandi flokk 35, þá hafi hér verið starfandi umboðsmaður SAGA FURS OF SCANDINAVIA sem tengiliður íslenskra bænda við heildsöluna SAGA FURS um árabíl. Að mati andmælanda er mikil ruglingshætta milli þeirra vara og starfsemi sem hann (þ.e. andmælandi) rekur undir vörumerkinu SAGA og þeirra vara sem falla undir flokk 24 í skráningu SAGA ISLANDICA. Undir þann flokk falli vefnaðarvara ýmiss konar, t.d. efni sem notuð séu til fataðgerðar. Telur andmælandi ljóst að ruglingshætta sé á milli loðfelda og skinna til fatagerðar og annarra efna til fatagerðar, sem m.a. geti verið notuð til framleiðslu á yfirhöfnum. Andmælandi gerir þá kröfu til vara að flokkur 24 verði takmarkaður. Það er ennfremur mat andmælanda að ruglingshætta sé milli vara sem falla undir flokk 20 í skráningu umsækjanda og vara andmælanda, þar sem um sé að ræða vörur úr náttúrulegum efnum sem auðveldlega sé hægt að tengja við náttúruleg efni andmælanda, skinn og loðfeldi. Varðandi þetta atriði gerir andmælandi einnig þá kröfu til vara að flokkur 20 verði takmarkaður.

Andmælandi vísar til þess að unnt sé að stofna til vörumerkjaréttar bæði með skráningu og notkun merkis, sbr. 1. og 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga. Við mat á

Því hvort vörumerki hafi stofnast fyrir notkun, vísar andmælandi til þess að miða beri við hver hafi í raun verið fyrstur til að nota vörumerkið, ekki þurfi að sanna notkun um ákveðinn tíma, heldur einungis þurfi að sanna að um raunverulega notkun sé að ræða. Með framlögðum gögnum vill andmælanda áréttta að hann hafi augljóslega verið á undan að stofna til vörumerkjaréttar á vörumerkinu SAGA og að sú notkun hafi verið umfangsmikil. Notkun andmælanda á merkinu hafi verið margvísleg og þ.a.l. fyrir ólíkar vörur og þjónustu. T.d. hafi merkið verið notað á pelsa og aðrar vörur gerðar úr loðfeldi sem veiti andmælanda vernd varðandi flokk 25. Andmælandi telur ljóst af framlögðum gögnum að notkun á vörumerkinu SAGA hafi hafist löngu áður en umsókn um skráningu vörumerkisins SAGA ISLANDICA var lögð inn hér á landi og sé notkunin enn í gangi fyrir vörur í flokki 25. Telur andmælandi að þessi notkun komi í veg fyrir að skráningaryfirvöld geti samþykkt skráningu vörumerkisins SAGA ISLANDICA í flokki 25.

Andmælandi tekur fram að hann noti vörumerkið SAGA fyrir sölu á skinnnum sem slíkum sem síðan eru notuð í framleiðslu á fatnaði og öðru úr loðfeldi. Andmælandi telur ljóst að sú notkun veiti honum einkarétt á vörumerkinu SAGA fyrir flokk 18 en vörur í þeim flokki séu síðan í augljósri ruglingshættu við flokka 20 og 24.

Andmælandi felst ekki á að orðið SAGA sé algengt orð og því ekki unnt að fá einkarétt á því. Andmælandi telur alveg ljóst að vörumerkið SAGA uppfylli skilyrði 1. mgr. 13. gr. vörumerkjalaga. Engin af þeim merkingum sem orðið hefur geti talist lýsandi. Jafnframt geti ekki verið um almennt orð að ræða þannig að mikilvægt sé að veita ekki einkarétt á því. Þvert á móti telur andmælandi að um mjög sterkt merki sé að ræða sem sé til þess fallið að njóta ríkrar vörumerkjarverndar enda merki sem hafi til að bera mikil sérkenni.

Andmælandi bendir á að lokum að vörumerki hans, SAGA, sé mjög þekkt í þeim geira sem vörumerkið er notað í. Um sé að ræða eitt þekktasta vörumerkið á þessu sviði í heiminum í dag. Vísar andmælandi til framlagðra gagna í þessu sambandi. Ljóst sé, að mati andmælanda, að taka verði tillit til þessa við mat á verndarumfangi merksisins, með tilliti til þess að mjög þekkt merki geta notið verndar fyrir ólíkar vörur og þjónustu, sbr. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Þá kemur fram í greinargerð andmælanda að hann sé búinn að sækja um skráningu á vörumerkinu SAGA fyrir flokka 18, 25 og 35.

Andmælandi ítrekar kröfu sína um að skráning merkisins SAGA ISLANDICA, sbr. skráning nr. 608/2006, verði felld úr gildi hvað varðar vörur og þjónustu í flokkum 20, 24, 25 og 35. Til vara fer andmælandi fram á að skráningin verði felld úr gildi hvað varðar flokka 25 og 35 en flokkar 20 og 24 verði takmarkaðir.

Umsækjandi

Í greinargerð umsækjanda kemur fram að ekki sé hægt að fá einkarétt á einstökum algengum orðum með vörumerkjaskráningu. Umsækjandi telur orðið SAGA vera algengt orð í málinu og hafi fleiri en eina merkingu. Ennfremur tekur umsækjandi fram að hann hafi sótt um einkarétt á orðasambandinu án myndar þar sem slíkt væri sterkara. Umsækjandi hafi lagt inn tvær umsóknir, SAGA CASA annars vegar, sem sé einkum ætluð til notkunar á byggingavörum og húsgögnum og hins vegar SAGA ISLANDICA sem sé ætluð til notkunar á minjagripi hvers konar. Hvorugt þessara merkja muni á nokkurn hátt trufla eða rekast á vörur eða merki pelsaframleiðandans enda umsækjanda enginn akkur í því.

Merki umsækjanda, SAGA ISLANDICA, sé skráð til notkunar á minjagripum hvers konar. Engum vafa sé undirorpið að orðið „saga“ hafi öflugri skírskotun í minjar okkar og sögu en flest önnur orð í íslensku máli, enda vísi orðið í þau menningarverðmæti sem helst hafa varðveist á landinu. Að mati umsækjanda sé vart til betra heiti á vörumerki fyrir íslenska minjagripi en orðasambandið SAGA ISLANDICA. Tekur umsækjandi fram að vörumerkið SAGA ISLANDICA mun á engan hátt etja kappi við andmælanda né reyna að hagnast á markaðssetningu þeirra, enda allt annað vörumerki og á allt öðru sviði viðskiptalífsins.

Umsækjandi bendir ennfremur á að orðið „saga“ sé í ótal vörumerkjum og firmaheitum hérlendis og nefnir dæmi í þessu sambandi.

Umsækjandi telur andmæli Saga Furs ekki eiga við rök að styðjast né að þau hafi lagastuðning.

Niðurstaða:

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins SAGA ISLANDICA (orðmerki), sbr. skráning nr. 608/2006, fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum 16, 20, 24, 25 og 35. Andmælin byggjast á 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, einkum á ruglingshættu við notkun orðsins SAGA sem vörumerki, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna.

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Samkvæmt ákvæðinu fellur vernd vörumerkja sem byggð eru á notkun niður um leið og notkun merkis er hætt, þ.e.a.s rétturinn er einungis fyrir hendi svo lengi sem notkunin á sér sannanlega stað. Í greinargerð með ákvæðinu kemur fram að ef aðili geti sannað að hann hafi fyrstur notað ákveðið vörumerki sé vörumerkjarétturinn hans svo lengi sem notkunin eigi sér sannanlega stað.

Fyrirtæki andmælanda var stofnað árið 1954 í Skandinavíu. Í framlögðum gögnum andmælanda kemur fram að íslenskir loðdýrabændur hafi markaðssett sín skinn undir SAGA vörumerkinu í um 34 ár og geri það enn þann dag í dag. Það er mat Einkaleyfastofunar að slík langvarandi notkun skapi vörumerkjarétt í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga og ljóst er af framlögðum gögnum að andmælandi hafi hafið notkun á vörumerkinu SAGA á undan umsækjanda hér á landi. Vörumerkjaréttur andmælanda er því eldri en umsækjanda.

Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felst að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans ef í fyrsta lagi notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og í öðru lagi ef hætt er við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum. Ennfremur kemur fram í 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, í hvaða

tilvikum ekki megi skrá vörumerki. Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna má ekki skrá vörumerki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn. Vörumerkjaréttur andmælanda telst hafa stofnast með notkun að mati Einkaleyfastofunnar og þar sem merkið er enn notað, verður þetta ákvæði tekið til skoðunar.

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 ISLANDICA, sbr. skráning nr. 608/2006 og merki andmælanda, SAGA. Andmælandi notar að meginstefnu orðið SAGA til auðkenningar á vöru sinni og þjónustu en jafnframt notar 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 ISLANDICA. Það er mat Einkaleyfastofunnar að orðið ISLANDICA sé ekki til þess fallið að veita orðasambandinu aukið sérkenni þar sem um er að ræða almennt og sérkennalaust orð ásamt því að gefa til kynna uppruna vöru eða þjónustu. Aðalhluti beggja merkja er því orðið SAGA. Einkaleyfastofan telur því um töluverða sjón- og hljóðlíkingu vera að ræða.

Merki umsækjanda er skráð fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu: *pappír, pappa og vörur úr þessum efnum sem ekki eru taldar í öðrum flokkum; prentað mál; bókbandsefni; ljósmyndir; ritföng; bréflím og lím til heimilisnota; vörur handa listamönnum; málningarpenslar; ritvélar og skrifstofutæki (þó ekki húsgögn); fræðslu- og kennslugögn (þó ekki tæki); plastefni til pökkunar (sem ekki eru talin í*

öðrum flokkum); leturstafir; myndmót í flokki 16. Húsgögn, spegla, myndaramma; vörur (ekki taldar í öðrum flokkum) úr tré, korki, reyr, spanskreyr, tágum, horni, beini, fílabeini, hvalbeini, skel, rafi, perlumóður, sæfrauði, svo og úr efnum sem geta komið í stað þessara, eða úr plasti í flokki 20. Vefnað og vefnaðarvörur sem ekki eru taldar í öðrum flokkum; rúmteppi og borðdúkar í flokki 24. Fatnað, skófatnað, höfuðfatnað í flokki 25 og auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi í flokki 35. Einkaleyfastofan telur framlögð gögn sýna að merki andmælanda hafi verið notað fyrir fatnað, einkum pelsi og aðrar vörur úr loðfeldi. Einkaleyfastofan telur að andmælandi hafi ekki sýnt fram á með gögnum að merkið hafi verið notað til að auðkenna þjónustu sína hér á landi.

Ekki er andmælt skráningu fyrir vörur í flokki 16 og verður hann því ekki tekinn til skoðunar. Það er mat Einkaleyfastofunnar að nokkur vörulíking sé fyrir hendi hvað varðar vörur andmælanda og vörur umsækjanda í flokki 25 og verulegur hluti neytenda myndi telja að tilgreindar vörur í þeim flokki kæmu frá andmælanda.

Það mat Einkaleyfastofunnar að þótt undir flokka 20 og 24 falli ýmsar vörur úr náttúrulegum efnum eða vefnaðarvörur sem geti verið notaðar í sama tilgangi og vörur andmælanda, er ekki um eiginlegar samkeppnisvörur að ræða og markhópur andmælanda annars vegar og markhópur umsækjanda hins vegar, er ekki sá sami. Því telur Einkaleyfastofan litla vörulíkingu vera fyrir hendi hvað varðar tilgreinda flokka.

Andmælandi hefur ekki sýnt með framlögðum gögnum að hann noti merkið SAGA hér á landi til auðkenningar á umboðssölu eða heildverslun. Einkaleyfastofan telur því ólíklegt að hætta skapist á ruglingi í hugum neytenda varðandi flokk 35.

Af framlögðum gögnum má ekki ráða að merki andmælanda, SAGA, teljist vel þekkt merki í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Með hliðsjón af ofangreindu er það því mat Einkaleyfastofunnar að ruglingshætta sé milli merkis umsækjanda, SAGA ISLANDICA (orðmerki) sbr. skráning nr. 608/2006 og merkis andmælanda, SAGA, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr.

45/1997, fyrir flokk 25. Skráning merkisins SAGA ISLANDICA heldur gildi sínu fyrir flokka 16, 20, 24 og 35.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins SAGA ISLANDICA (orðmerki), sbr. skráning nr. 608/2006 skal felld úr gildi hvað varðar flokk 25. Skráning merkisins heldur gildi sínu fyrir flokka 16, 20, 24 og 35.

Reykjavík, 8. júní 2007,

Hanna Lillý Karlsdóttir, lögfr.