

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 8/2007

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 CASA (orðmerki), sbr. umsókn nr. 1144/2006. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 6, 14, 19 og 35. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. júlí 2006, sbr. skráning nr. 609/2006.

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. Umsækjandi sendi rökstuðning sinn með bréfi 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. Var honum veittur

frestur 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 CASA. 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 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. 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 skinnnum. 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 skinnnum undir SAGA merkinu beri iðulega merkið gagnvart neytendum. Mikil sala hafi verið á loðfeldum sem bera vörumerkið SAGA hér á landi. 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 CASA sé skráð fyrir ýmsar vörur og þjónustu í flokkum 6, 14, 19 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 CASA. Andmælandi telur ljóst að aðalhluti merkisins og sá mest áberandi sé orðið SAGA. Bendir andmælandi á að fyrri hluti merkja hafi mest áhrif við mat á líkingu milli merkja. Orðið SAGA sé nákvæmlega það sama og meginvörumerki andmælanda og ekki þurfi því að fjölyrða um að hætta sé á ruglingi milli merkjanna. Til að komast hjá ruglingshættu sé ljóst að ekki sé nægjanlegt að nota merki sem til er fyrir og skeyta við það orði. Líta verði til þess hvort merkið sé í heild sinni tekið upp í annað merki, það auki líkur á ruglingi. Telur andmælandi það ótæka niðurstöðu fyrir eigendur vörumerkja ef unnt sé að nýta merki þeirra, að því gefnu að einu orði væri bætt við. Þessi staðreynd auk þess að líta verði á merki andmælanda sem sterkt merki, geri það að verkum, að mati andmælanda, að um augljósa ruglingshættu sé að ræða.

Andmælandi telur að ekki þurfi að fjölyrða um ruglingshættu hvað varðar flokk 35, þar sé um að ræða aðalvöruflokk andmælanda hér á landi og hér hafi verið starfandi umboðsmaður SAGA FURS OF SCANDINAVIA, sem tengiliður íslenskra bænda við heildsöluna SAGA FURS um árabíl.

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 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. Þá sé vörumerkið notað fyrir sölu á skinnnum sem slíkum sem séu svo notuð í framleiðslu á fatnaði og öðru úr loðfeldi. Telur andmælandi ljóst að þessi notkun veiti honum einkarétt á vörumerkinu fyrir vörur í flokki 18. Andmælandi vísar til þess sem mestu skiptir, að hér á landi hafi verið í gangi umboðsmennska og heildverslun með skinnnum undir vörumerkinu SAGA sem falli undir flokk 35. Af þessu sé ljóst að andmælandi eigi einkarétt á vörumerkinu SAGA fyrir þjónustu í flokki 35 og því beri skráningaryfirvöldum að fella úr gildi skráningu vörumerkisins SAGA CASA í flokki 35.

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 þeirri merkingu sem orðið hefur geti talist lýsandi fyrir umræddar vörur eða þjónustu. 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 er 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 á því sviði 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 merkisins, 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 CASA, sbr. skráning nr. 609/2006, verði felld úr gildi hvað varðar þjónustu í flokki 35.

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 minjagripum hvers konar. Hvorugt þessara merkja muni á nokkurn hátt trufla eða rekast á vörur eða merki pelsaframleiðandans enda umsækjanda enginn akkur í því.

Fram kemur hjá umsækjanda varðandi merkið, SAGA ISLANDICA, að það 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 þeirrar vöru enda allt annað vörumerki og í allt öðrum geira viðskiptalífsins.

Umsækjandi bendir ennfremur á að orðið „saga“ sé í ótal vörumerkjum og firmaheitum héraendis og nefni 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 CASA (orðmerki), sbr. skráning nr. 609/2006, fyrir tiltekna vörur og þjónustu í flokkum 6, 14, 19 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 nr. 45/1997 getur vörumerkjaréttur stofnast með notkun vörumerkis sem er og hefur verið notað hér á landi fyrir vöru 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 Einkaleyfastofnunar 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 sem auðkenni 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 tákni 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. Þar sem vörumerkjaréttur andmælanda telst hafa stofnast fyrir notkun og merkið er enn notað, veruðr 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 annars. Það sem hefur úrslitabýðingu er hvort að 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. Orðið 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.

Merki umsækjanda er skráð fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu: *óðýra málma og blöndur úr þeim; byggingarefni úr málmi, færanlegar byggingar úr málmi; málmefni í járnbrautarspor; strengi og víra úr óðýrum málmum, ekki til rafmagnsnota; járnvörur og smáhluti úr málmi; pípur og hólka úr málmi; öryggisskápa; vörur úr óðýrum málmum sem ekki heyra undir aðra flokka; málmgrýti í flokki 6. Góðmálma og blöndur úr þeim, svo og vörur úr góðmálmum eða húðaðar með þeim sem ekki heyra undir aðra flokka; skartgrip, gimsteina; klukkur og tæki til tímamælinga í flokki 14. Byggingarefni (ekki úr málmi); ósveigjanlegar pípur (ekki úr málmi) í byggingar; asfalt, bik og malbik; færanleg hús, ekki úr málmi; minnisvarða, ekki úr málmi í flokki 19 og auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja;*

skrifstofustarfsemi í flokki 35. Einkaleyfastofan telur framlögð gong 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 hans hér á landi.

Ekki er andmælt skráningu fyrir vörur í flokkum 6, 14 og 19 og verða þeir því ekki teknir til skoðunar.

Einkaleyfastofan telur ólíklegt að hætta skapist á ruglingi í hugum neytenda enda markhópur andælanda 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 heildsölunni 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.

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

Með hliðsjón af ofangreindu er það því mat Einkaleyfastofunnar að ekki sé ruglingshætta milli merkis umsækjanda, SAGA CASA (orðmerki) sbr. skráning nr. 609/2006 og merkis andmælanda, SAGA, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997 fyrir flokk 35. Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningu merkisins SAGA CASA (orðmerki), sbr. skráning nr. 609/2006, hafnað.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins SAGA CASA (orðmerki), sbr. skráning nr. 609/2006, heldur gildi sínu fyrir flokka 6, 14, 19 og 35.

Reykjavík, 8. júní 2007,

Hanna Lillý Karlsdóttir, lögfr.