

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 11/2007:  
Árnason Faktor ehf.  
f.h. Saga Furs of Scandinavia  
gegn  
qx ehf.  
vegna ákvörðunar  
Einkaleyfastofu frá 8. júní 2007 í  
máli nr. 7/2007, SAGA v. SAGA  
ISLANDICA.**

Kveðinn var upp svofelldur

*úrskurður:*

Með bréfi, dags. 8. ágúst 2007, skaut umboðsmaður áfrýjanda ákvörðun Einkaleyfastofu (ELS) í máli nr. 7/2007 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 vísað til þess að ELS hafi úrskurðað að skráning vörumerkisins SAGA ISLANDICA skuli standa í flokkum 20, 24 og 35 sem hann telur áfrýjanda hafa eldri rétt til vegna notkunar vörumerkisins SAGA. Í áfrýjuninni kemur auk þess fram að umboðsmaður áfrýjanda uni ákvörðun ELS hvað varðar flokk 25. Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 21. desember 2007, kemur hins vegar fram krafa um að áfrýjunarnefnd endurskoði niðurstöðu ELS hvað varðar flokka 20, 24 og 35.

*Málavextir:*

I.

Þann 12. apríl 2006 lagði qx ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins SAGA ISLANDICA (orðmerki) sem fékk númerið 1143/2006. Óskað var eftir að merkið yrði skráð fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu: Flokkur 16. Pappír, pappi 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; Flokkur 20. Húsgögn, speglar, myndarammar; 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; Flokkur 24. Vefnaður og vefnaðarvörur sem ekki eru taldar í öðrum flokkum; rúmteppi og borðdúkar; Flokkur 25. Fatnaður, skófatnaður, höfuðfatnaður; Flokkur 35. Auglýsingastarfsemi; rekstur og stjórnun fyrirtækja; skrifstofustarfsemi. Var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum 15. júlí 2006, sbr. skráning nr. 608/2006.

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. Í bréfi umboðsmanns áfrýjanda frá 18. október 2006 kom fram að áfrýjandi teldi sig hafa öðlast víðtækan vörumerkjarétt á vörumerkinu SAGA með notkun, m.a. í þeim flokkum sem skráning varnaraðila næði til. Fram kom að hann hefði notað vörumerkið SAGA um árabíl, 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 áfrýjandi 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 notaðar nánari tilgreiningar, t.d. orðasamböndin SAGA FURS, SAGA MINK, SAGA FOX, sem og undirflokkarnir SAGA ROYAL, SAGA SELECTED og SAGA SUPERIOR. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að auk þess að á Íslandi hefði um árabíl verið séð um umboðssölu fyrir hönd Saga Furs á meðal loðdýrabænda þá hefðu hér á landi iðulega verið seldar vörur unnar úr loðfeldi sem væru merktar SAGA. Þá bæru vörur sem framleiddar hefðu verið úr skinum sem kæmu á markað undir SAGA-merkinu iðulega merkið gagnvart neytendum. Kvaðst umboðsmaður telja ljóst að vörumerkið SAGA væri eign áfrýjanda fyrir ýmsar vörur og starfsemi; í öllu falli fyrir flokka 18, 25 og 35. Taldi umboðsmaðurinn skráningu merkisins SAGA ISLANDICA fyrir vörur og þjónustu í flokkum 16, 20, 24, 25 og 35 vera augljóst brot á rétti áfrýjanda til merkisins SAGA, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., og vísaði til þess að við mat á því hvort um ruglingshættu milli merkja væri að ræða þyrfti að líta til umræddra merkja og einnig til þess hvaða vörur þeim væri ætlað að auðkenna, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Fjallaði umboðsmaður áfrýjanda því næst um merkið SAGA ISLANDICA og

taldi aðalhluta þess vera orðið SAGA enda væri ISLANDICA tilvísun til uppruna sem ekki fengist einkaréttur á, sbr. 1. mgr. 15. gr. vml. Þar sem orðið SAGA væri nákvæmlega það sama og meginvörumerki áfrýjanda taldi hann að ekki þyrfti að fjölyrða um að hætta væri á ruglingi með merkjunum. Vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að flokkar 25 og 35 væru aðalvöruflokkar áfrýjanda og hefði hann sótt um skráningu vörumerkisins SAGA fyrir þessa flokka, sbr. umsókn nr. 2759/2006. Tók hann jafnframt fram að vörur sem falla undir flokk 25 hefðu verið seldar hér á landi í um 30 ár merktar vörumerkinu SAGA. Um flokk 35 vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að frá 1972 hefði hér á landi verið starfandi umboðsmaður Saga Furs of Scandinavia sem tengiliður íslenskra bænda við heildsöluna Saga Furs. Um flokk 24 kvaðst umboðsmaður áfrýjanda telja mikla ruglingshættu milli vöru áfrýjanda og þeirrar starfsemi sem hann ræki undir vörumerkinu SAGA og þeirrar vöru sem skráning SAGA ISLANDICA tæki til. Gerði umboðsmaður áfrýjanda þá varakröfu að flokkur 24 yrði takmarkaður. Umboðsmaður áfrýjanda taldi einnig ruglingshættu vera með þeim vörum sem féllu undir flokk 20 í skráningu varnaraðila og vöru áfrýjanda, þar sem um væri að ræða vörur úr náttúrulegum efnum sem væri auðveldlega hægt að tengja við náttúruleg efni andmælanda, skinn og loðfeldi. Gerði umboðsmaður áfrýjanda þá varakröfu að flokkur 20 yrði takmarkaður. 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 dags. 13. október 2006, að ekki væri hægt að fá einkarétt á einstökum algengum orðum með vörumerkjaskráningu. Vísaði hann til þess að orðið SAGA væri algengt orð í málinu og hefði fleiri en eina merkingu. Tók hann 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 merki hans SAGA ISLANDICA væri skráð til notkunar á minjagripum hvers konar og að það mundi ekki trufla né rekast á vörur eða merki pelsaframleiðandans. Taldi umsækjandi að andmæli Saga Furs ættu ekki við rök að styðjast né að þau hefðu lagastuðning.

Í bréfi frá 15. janúar 2007 vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að til vörumerkjaréttar gæti stofnast ýmist með skráningu eða með notkun merkis, sbr. 1. og 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. Tók hann fram að til þess að meta 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.

Taldi umboðsmaður áfrýjanda að áfrýjandi hefði augljóslega verið á undan að stofna til vörumerkjaréttar á vörumerkinu SAGA, sú notkun hefði verið umfangsmikil og notkun hans á merkinu margvísleg. Fór umboðsmaður áfrýjanda því næst yfir það sem hann taldi vera grundvöll vörumerkjaréttar áfrýjanda. Í fyrsta lagi hefði merkið SAGA verið notað á pelsa og aðrar vörur gerðar úr loðfeldi og veitti það áfrýjanda vernd í flokki 25. Umboðsmaður áfrýjanda taldi ljóst að notkun á vörumerkinu SAGA hefði hafist löngu áður en umsókn varnaraðila um skráningu merkisins SAGA ISLANDICA hefði verið lögð inn og benti á að áfrýjandi notaði merkið enn í flokki 25. Kvaðst umboðsmaður áfrýjanda telja að notkun áfrýjanda á merkinu kæmi í veg fyrir að ELS gæti samþykkt skráningu merkisins SAGA ISLANDICA í flokki 25. Auk þessa taldi umboðsmaðurinn mikilvægt að huga að líkum vörum (þjónustu), en þær vörur gætu fallið undir flokka 20 og 24 sem varnaraðili hefði einnig sótt um skráningu fyrir. Í öðru lagi vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að áfrýjandi notaði merkið SAGA fyrir sölu á skinnnum sem slíkum sem væru notuð í framleiðslu á fatnaði og öðrum vörum úr loðfeldi. Kvaðst umboðsmaður áfrýjanda telja ljóst að þessi notkun veitti umbjóðanda hans einkarétt á merkinu SAGA fyrir vörur í flokki 18, en villast mætti á þeim vörum og vörum í flokkum 20 og 24. Í þriðja lagi vísaði umboðsmaður áfrýjanda til þess að hér á landi hefði verið starfrækt umboð og heildverslun með skinn undir vörumerkinu SAGA sem félli undir flokk 35. Með vísan til þessa tók umboðsmaðurinn fram að hann teldi áfrýjanda eiga einkarétt á merkinu SAGA fyrir þjónustu í flokki 35. Með hliðsjón af framangreindu hnykkti umboðsmaður áfrýjanda á því að hann teldi áfrýjanda vera fyrri rétthafa vörumerkisins SAGA fyrir vörur og þjónustu í flokkum 20, 24, 25 og 35. Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að hann teldi ekki ástæðu til að fjalla frekar um það hvort vörumerkin SAGA og SAGA ISLANDICA 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. 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 á íslensku 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 væri ætlunin að nota merkið sem sótt væri um skráningu á 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 vörumerkið 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 umfangi verndar 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 kvaðst varnaraðili telja það engum vafa undirorpið að orðið „saga“ hefði öflugri skírskotun í minjar og sögu okkar en flest önnur orð í íslensku máli. Kostur orðsins væri sá að það hefði hliðstæða merkingu í íslensku og á erlendum tungum og taldi hann vart til betra heiti á vörumerki fyrir íslenska minjagripi en orðasambandið SAGA ISLANDICA og tók fram að hann myndi á engan hátt etja kappi við áfrýjanda né reyna að hagnast á markaðssetningu hans, enda allt annað vörumerki og á allt öðru sviði viðskiptalífsins. Varnaraðili benti ennfremur 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 ISLANDICA (orðmerki) felld úr gildi hvað varðar flokk 25 en staðfest fyrir flokka 16, 20, 24 og 35. ELS vísaði til 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml. um að vörumerkjaréttur gæti stofnast með notkun merkis sem væri og hefði verið notað hér á landi fyrir vörur eða þjónustu. Tók stofnunin fram að samkvæmt ákvæðinu félli vernd vörumerkja sem byggð væri 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 hefði hafið notkun á merkinu SAGA á undan varnaraðila hér á landi. Taldi stofnunin vörumerkjarétt áfrýjanda því eldri en varnaraðila. 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. Orðrétt segir síðan í ákvörðun ELS:

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.

Fjallaði ELS því næst um þá flokka sem merki varnaraðila væri skráð fyrir, þ.e. flokka 16, 20, 24, 25 og 35. Taldi stofnunin merki áfrýjanda hafa verið notað fyrir fatnað, einkum pelsa og aðrar vörur úr loðfeldi, en stofnunin taldi hann ekki hafa sýnt fram á að merkið hafi verið notað til að auðkenna þjónustu hans hér á landi. Stofnunin taldi nokkra vörulíkingu vera fyrir hendi hvað varðaði vörur áfrýjanda og vörur varnaraðila í flokki 25 og að verulegur hluti neytenda myndi telja að tilgreindar vörur í þeim flokki kæmu frá andmælanda. Hins vegar taldi stofnunin litla vörulíkingu vera fyrir hendi hvað varðaði vörur áfrýjanda og vörur varnaraðila í flokki 20 og 24. Tók stofnunin fram að þótt undir þá flokka féllu ýmsar vörur úr náttúrulegum efnum eða vefnaðarvörur sem gætu verið notaðar í sama tilgangi og vörur áfrýjanda væri ekki um eiginlegar samkeppnisvörur að ræða og markhópur áfrýjanda annars vegar og varnaraðila hins vegar væri ekki sá sami. Stofnunin taldi ólíklegt að hætta á ruglingi skapaðist hvað varðaði flokk 35 og hafi áfrýjandi enda ekki sýnt að hann notaði merkið SAGA hér á landi til auðkenningar á umboðssölu eða heildverslun. Stofnunin tók flokk 16 ekki til skoðunar enda hafi þeirri skráningu ekki verið andmælt.<sup>1</sup> Stofnunin taldi að ekki mætti ráða af gögnum málsins að merki áfrýjanda SAGA teldist vel þekkt merki í skilningi 2. mgr. 4. gr. vml.

---

<sup>1</sup> Upphafleg andmæli tóku til skráningar merkis varnaraðila fyrir vörur í flokki 16, sbr. bréf umboðsmanns áfrýjanda, dags. 15. september 2006. Í greinargerðum umboðsmanns áfrýjanda virðist vera gert ráð fyrir að fallið hafi verið frá andmælum hvað varðar flokk 16, þó svo að ekki liggi fyrir skjalfest gögn þar að lútandi fyrir nefndinni, og niðurstöðu ELS hvað þennan flokk varðar ekki áfrýjað.

Taldi stofnunin því ruglingshættu vera milli merkis varnaraðila, SAGA ISLANDICA (orðmerki) og merkis andmælanda, SAGA, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. fyrir flokk 25. Skráning merkisins SAGA ISLANDICA var hins vegar staðfest fyrir flokka 16, 20, 24 og 35.

### III.

Umboðsmaður áfrýjanda skaut ákvörðun ELS til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 8. ágúst 2007. Þar segir orðrétt:

Ljóst er að vörumerki umbjóðanda okkar hefur verið í notkun á Íslandi um árabil 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 ISLANDICA 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, dags. 21. desember 2007, er gerð sú krafa að áfrýjunarnefnd endurskoði niðurstöðu skráningaryfirvalda hvað varðar flokk 20, 24 og 35 en jafnframt tekið fram að áfrýjandi fallist á niðurstöðu ELS hvað varðar flokk 25. Umboðsmaður áfrýjanda ítrekar í greinargerðinni hversu langt aftur notkun áfrýjanda á merkinu SAGA náí, þ.e. aftur til ársins 1954 í Skandinavíu og að árið 1972 hafi íslenskir skinnframleiðendur tekið sig saman og selt öll sín skinn undir þessu merki síðan þá. Orðrétt 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 endurtekur umboðsmaður áfrýjanda umfjöllun sína úr greinargerðum til ELS um stofnun vörumerkjaréttar fyrir notkun og undirstrikar að meta þurfi hver hafi verið fyrstur til að nota vörumerkið hér á landi. Því næst vísar umboðsmaður áfrýjanda til gagna sem fylgja greinargerð hans en með þeim vilji hann undirstrika að umbjóðandi sinn hafi augljóslega verið á undan að stofna til vörumerkjaréttar á vörumerkinu SAGA, notkunin hafi verið umfangsmikil og að það geti haft áhrif á það hversu víðtæks verndarsviðs hann njóti. Umboðsmaður áfrýjanda vísar til nokkurra gagna sem hann telur sýna notkun merkisins SAGA á heimsvísu. Til stuðnings notkunar 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 starfi 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 vörumerkjunum 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 verið mikið selt af loðfeldum unnum úr skinnnum frá Saga Furs of Scandinavia, merktum vörumerkinu SAGA. Með hliðsjón af framangreindu telur umboðsmaður áfrýjanda ljóst að stofnast hafi vörumerkjaréttur hér á landi á grundvelli notkunar fyrir vörur í flokki 25, þjónustu í flokki 35 og fyrir tengdar vörur og/eða þjónustu og að með vísan í 7. gr. vml. njóti hann 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.

Umboðsmaður áfrýjanda tekur fram að hann sé sammála niðurstöðu ELS hvað það varðar að merkin sem slík séu svo lík að ruglingi geti valdið. Vörumerki hans SAGA sé stundum notað með öðrum lýsandi tegundarheitum, t.d. FURS, FOX og MINK. Telur umboðsmaður áfrýjanda sérkennandi hluta merkisins vera orðið SAGA. Merki áfrýjanda sé SAGA ISLANDICA, þ.e. merkið SAGA ásamt hinu lýsandi heiti ISLANDICA, sem geti ekki talist auka á sérkenni merkisins enda sé um staðarheiti að ræða sem lýsi uppruna. Þar sem sérkennandi hluti merkjanna sé sá sami sé ótvírætt um ruglingslega lík heiti að ræða. Umboðsmaður áfrýjanda telur áfrýjanda eiga einkarétt á merkinu fyrir vörur í flokki 25 og þjónustu í flokki 35. Eins og áður hafi komið fram fellst umboðsmaður áfrýjanda á niðurstöðu ELS um að fella beri úr gildi skráningu nr. 608/2006 í flokki 25 enda hafi verið lagðar inn ljósmyndir sem sýni merkið SAGA á fatnaði sem hafi verið til sölu í verslunum hér á landi í um 30 ár. Telur umboðsmaður áfrýjanda jafnljóst að einnig beri að fella úr gildi skráningu merkisins hvað varðar þjónustu í flokki nr. 35. Telur hann áfrýjanda eiga rétt á merkinu hér á landi í tengslum við markaðssetningu, kynningarstarfsemi, heildverslun og aðra tengda þjónustu sem allt falli undir þennan flokk. Einnig bendir umboðsmaður áfrýjanda á að um



ruglingshættu sé að ræða milli þeirrar vöru sem áfrýjandi eigi einkarétt á merkinu fyrir, og falli í flokk 25, og þeirrar vöru sem merki varnaraðila sé skráð fyrir í flokkum 20 og 24.

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 árabíl notað vörumerki sitt SAGA, með eða án ýmissa viðbótarorða sem flest eru lýsandi, fyrir loðfeldi og loðskinn víða um heim, þar á meðal á Íslandi. Á grundvelli þessarar notkunar andmælir hann því að varnaraðili, qx ehf., fái skráð vörumerkið SAGA ISLANDICA fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 20, 24, 25 og 35 samkvæmt umsókn 1143/2006 og skráningu nr. 608/2006.<sup>2</sup> Einkaleyfastofan tók andmælin til greina varðandi vörur í flokki 25 en ekki í öðrum flokkum. Áfrýjandi hefur því áfrýjað niðurstöðu stofnunarinnar hvað varðar flokka 20, 24 og 35.

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 sýnt fram á notkun í skilningi vörumerkjalaga fyrir vörur í flokki 25 en ekki í öðrum flokkum. Jafnframt er nefndin sammála niðurstöðu ELS um að hætta sé á ruglingi með merki áfrýjanda, SAGA, með eða án viðbótarorða, og vörumerkis varnaraðila SAGA ISLANDICA.

Áfrýjandi hefur hins vegar ekki sýnt fram á notkun merkis síns hér á landi fyrir aðrar vörur en fatnað og loðskinn og ekki heldur sýnt fram á að merkið hafi verið notað til að auðkenna starfsemi umboðsaðila áfrýjanda hér á landi, t.d. með notkun á bréfsefni, 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 þær vörur og þjónustu sem hann hefur sótt um í flokkum 20, 24 og 35.

---

<sup>2</sup> Upphafleg andmæli tóku einnig til þeirrar vöru í flokki 16 sem varnaraðili sótti um en fallið virðist hafa verið frá þeim hluta andmælanna og ruglingshætta hvað þær vörur snertir því ekki til umfjöllunar hér.

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

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

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 8. júní 2007, um að skráning merkisins SAGA ISLANDICA (orðmerki), sbr. skráning nr. 608/2006, haldi gildi sínu fyrir vörur í flokkum 16, 20, 24 og 35, er staðfest.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigrún Brynja Einarsdóttir

Rétt endurrit staðfestir