



Úrskurður Hugverkastofunnar  
nr. 6/2021  
29. október 2021



THE  
ICELANDIC MAGIC  
COMPANY

Þann 13. desember 2018 lagði Lesstofan ehf. inn umsókn um skráningu vörumerkisins nr. V0111489. Óskað var skráningar fyrir vörur og þjónustu í flokkum 16, 25, 30 og 41. Með erindi, dags. 28. janúar 2019, var tilkynnt um fyrirhugaða synjun á skráningu merkisins fyrir tilgreiningarnar *pappír og pappi, prentað mál og fræðslu- og kennslugögn* í flokki 16 og flokka 25 og 30 í heild á grundvelli ruglingshættu við merkin



ICELANDIC MAGIC (orðmerki) nr. V0105048 og nr. V0105049, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki (vml). Við meðferð málsins á fyrri stigum féll Hugverkastofan frá höfnun í flokki 16. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum<sup>1</sup> þann 15. janúar 2020 fyrir eftirtaldar vörur og þjónustu:

**Flokkur 16:** *Pappír og pappi; prentað mál; bókbandsefni; ljósmyndir; ritföng og skrifstofuvörur, þó ekki húsgögn; bréflím og lím til heimilisnota; teiknivörur og vörur fyrir listamenn; málningarpenslar; fræðslu- og kennslugögn; plastþynnur, -filmur og –pokar til umbúða og pökkunar; leturstafir, myndmót.*

**Flokkur 41:** *Afþreyingarefni fyrir sjónvarp; afþreyingarefni fyrir útvarp; fræðsluþjónusta; gerð texta annarra en auglýsingatexta; handritagerð, önnur en í auglýsingaskyni; kvikmyndagerð, önnur en í auglýsingaskyni; kvikmyndasýningar; upplýsingar um fræðslu; útgáfa á bókum; útgáfa á rafbókum og tímaritum á netinu; útgáfa á texta, öðrum en auglýsingatexta; þýðingar.*

Með erindi, dags. 12. mars 2020, andmæltu Magna lögmenn skráningu merkisins f.h. Pennans ehf. Andmælin byggja á því að merkið sé ruglingslega líkt vörumerkjum andmælanda, ICELANDIC MAGIC (orðmerki) nr.



V0105048 og nr. V0105049, sem eru skráð hér á landi með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sbr. og 1. mgr. 4. gr. laganna.

Andmælin ásamt greiðslu gjalds bárust innan tilskilins frests og teljast þau því lögmæt. Meðan á meðferð málsins stóð lögðu málsaðilar inn eina greinargerð hvor. Með erindi Hugverkastofunnar, dags. 20. ágúst 2020, var aðilum tilkynnt að gagnöflun væri lokið og úrskurðað yrði í málinu á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.<sup>2</sup>

#### Niðurstaða

Lögum um vörumerki var breytt þann 1. september 2020 með lögum nr. 71/2020 og þann sama dag tók ný reglugerð nr. 850/2020 um umsóknir og skráningu vörumerkja, félagamerkja og ábyrgðar- og gæðamerkja gildi. Með hliðsjón af því að andmæli þessi bárust í tíð eldri löggjafar byggir formleg yfirferð sem og efnisleg ákvörðun í málinu á eldri laga- og reglugerðarákvæðum, sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 71/2020 og verður vísað til þeirra í

<sup>1</sup> Nú *Hugverkatíðindi*, sbr. 21. gr. laga um vörumerki með þeim breytingum sem urðu á ákvæðinu með 17. gr. laga nr. 71/2020.

<sup>2</sup> Greinargerðir málsaðila fylgja úrskurði við birtingu á [www.hugverk.is](http://www.hugverk.is). Sé um að ræða fylgiskjöl með greinargerðum er unnt að fá aðgang að þeim í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.



eftirfarandi umfjöllun.<sup>3</sup>

*Ruglingshætta, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.*

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að talið geti verið að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta verður talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- og vöru-og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið.<sup>4</sup>

Í máli þessu liggur fyrir að umsókn um skráningu hins andmæлта merkis var synjað fyrir flokka 25 og 30 á grundvelli ruglingshættu við tvö merki í eigu andmælanda, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Hefur Hugverkastofan því áður tekið afstöðu til þess hvort og að hvaða leyti ruglingshætta sé talin vera til staðar með merkjunum. Í úrskurði þessum verður tekið á því álitamáli hvort einnig sé ruglingshætta með merki eiganda og merkjum andmælanda hvað flokka 16 og 41 varðar.

1) *Mat á ruglingshættu við orðmerkið ICELANDIC MAGIC*

 <p>V0111489</p> <p>Flokkar: 16 og 41</p>	<p><b>ICELANDIC MAGIC</b></p> <p>V0105048</p> <p>Flokkar: 25 og 35</p>
Merki eiganda	Merki andmælanda

Merki eiganda er orð- og myndmerki og samanstendur af orðasambandinu THE ICELANDIC MAGIC COMPANY í hástöfum og í gráu lettri. Fyrir ofan orðin er dökkrautt rúnatákn staðsett í lóðréttum ferningi með ávöllum hornum.

Merki andmælanda er orðmerki og samanstendur af orðasambandinu ICELANDIC MAGIC.

<sup>3</sup> Meðal þeirra breytinga sem urðu á vörumerkjalögnum, sbr. lög nr. 71/2020, er að 6. tl. 1. mgr. 14. gr. er nú 1. tl. 14. gr. og 1. mgr. 4. gr. er nú 1. og 4. tl. 1. mgr. 4. gr. laganna.

<sup>4</sup> C-251/95, Sabel gegn Puma, 16. mgr.



Meginreglan við mat á ruglingshættu er sú að líta skuli til heildarmyndar merkja en ákveðin sjónarmið koma til skoðunar við matið, svo sem hvort einhver hluti merkis sé veikur eða lýsandi og hvort og þá hvaða þættir merkis séu meira áberandi en aðrir. Hinir sameiginlegur orðhlutar, þ.e. ICELANDIC og MAGIC hafa hvor um sig þekkta merkingu. *Icelandic* vísar t.d í íslenskt tungumál eða það sem er íslenskt. *Magic* merkir m.a. *töfrar, galdrar*. Merki andmælanda inniheldur auk þess ákveðna greininn *the* og orðið *company* sem merkir *félag, fyrirtæki*. Merki andmælanda er unnt að útleggja sem *íslenskir galdrar/töfrar* og merki eiganda sem *hið íslenska töfra-/galdrafélag* eða *íslenska töfra-/galdrafélagið*.

Hvað varðar merki andmælanda þá verður að telja að orðið *icelandic* sé veikari þáttur merkisins með vísan til merkingar þess og áherslan sé því á orðinu *magic*. Hvað merki eiganda varðar telst enginn einn orðhluti merkisins umfram annan vera meginþáttur þess en orðin ICELANDIC MAGIC standa þó hlið við hlið rétt fyrir neðan miðju og ná því að mati Hugverkastofunnar fremur athygli neytenda en önnur. Orðið *magic* kemur fyrir í fjölda merkja sem skráð eru hér á landi, m.a. fyrir sambærilegar vörur í flokki 16. Þá teljast orðin *the, icelandic* og *company* enn fremur vera veik. Telja má myndhlutann vera meginþátt merkisins þó að um rún sé að ræða og rúnir hafi verið mikið notaðar í tengslum við galdra fyrir á öldum.<sup>5</sup> Rúnin sem um ræðir er þó ekki hefðbundin í þeim skilningi heldur frekar samsett úr tveimur eða fleiri rúnum. Þá er það almennt viðurkennt sjónarmið við mat á ruglingshættu að þegar merki inniheldur bæði orð- og myndhluta að orðhlutinn hafi að meginreglu meiri áhrif en myndhlutinn sökum þess að hinn almenni neytandi mun líklega vísa til varanna/þjónustunnar með því að segja orðið/orðin í merkinu frekar en að lýsa myndhlutanum, sbr. t.d. mál Evrópuðómstólsins nr. T-539/15, LLR-G5.<sup>6</sup>



THE  
ICELANDIC MAGIC  
COMPANY

Að mati Hugverkastofunnar hafa merkin **THE ICELANDIC MAGIC COMPANY** og ICELANDIC MAGIC (orðmerki) í heild sinni sérkenni fyrir þær vörur og þjónustu sem þau eru skráð fyrir. Það er hins vegar mat stofnunarinnar að orðasambandið ICELANDIC MAGIC skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir hluta þeirra vara sem merki eiganda auðkennir, þ.e. tilgreiningarnar *pappír og pappi, prentað mál og fræðslu- og kennslugögn* í flokki 16, í þeim tilvikum sem umræddar vörur fjalla um íslenska töfra eða galdra.

Með vísan til þeirra þátta sem merkin eiga sameiginlega, þ.e. orðanna *Icelandic* og *magic* er það mat stofnunarinnar að nokkur sjónlíking sé til staðar. Jafnframt er það mat stofnunarinnar að hljóðlíking sé með merkjunum og þeir þættir í merki andmælanda sem eru ólíkir, þ.e. orðin *the* og *company*, eru ekki til þess fallnir að draga úr henni.

#### Vöru- og þjónustulíking

Þau atriði sem koma til skoðunar við mat á því hvort vöru- og/eða þjónustulíking sé talin vera til staðar eru meðal annars eðli og tilgangur varanna og þjónustunnar, dreifingarleiðir, sölustaðir, framleiðandi, notkun og hvort vörurnar eða þjónustan séu í samkeppni eða hvort um sé að ræða staðgengisvörur.

Merki andmælanda var á þeim tíma sem það var skráð talið hafa sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir þær vörur og þá þjónustu sem það er skráð fyrir í flokkum 25 og 35. Merki eiganda þótti að sama skapi hafa sérkenni fyrir tilgreindar vörur í flokkum 16 og 41. Í erindi andmælanda er á það bent að rekstur hans sé í samkeppni við rekstur eiganda merkisins, þ.e. þeir selji samskonar vörur undir samskonar vörumerkjum. Eigandi hins andmælda merkis bendir hins vegar á í erindi sínu að andmælandi starfræki ekki bókaútgáfu, heldur smásölu á fatnaði, gjafavöru og bókum útgefnum af þriðja aðila. Í því samhengi vekur Hugverkastofan athygli á því að mat

<sup>5</sup> Tómas V. Albertsson. Hvernig var rúnum beitt til galdra, svo sem til að spá fyrir um framtíðina og til lækninga? Vísindavefurinn, 15. mars 2006, sótt 10. september 2021: <http://visindavefur.is/svar.php?id=5710>.

<sup>6</sup> Sjá einkum 54. mgr. dómsins.



á vöru- og/eða þjónustulíkingu getur aðeins farið fram á grundvelli þess hvaða vörur eða þjónusta er tilgreind í þeim flokkum sem merkin eru skráð fyrir. Ekki er litið til eiginlegrar notkunar nema því sé haldið fram að merki séu vel þekkt fyrir annars konar vörur eða þjónustu en þau eru skráð fyrir, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. vml.

Merki eiganda er skráð fyrir eftirtaldar vörur: *pappír og pappi; prentað mál; bókbandsfni; ljósmyndir; ritföng og skrifstofuvörur, þó ekki húsgögn; bréflím og lím til heimilisnota; teiknivörur og vörur fyrir listamenn; málningarpenslar; fræðslu- og kennslugögn; plastþynnur, -filmur og -pokar til umbúða og pökkunar; leturstafir, myndmót í flokki 16 og afþreyingarefni fyrir sjónvarp; afþreyingarefni fyrir útvarp; fræðsluþjónusta; gerð texta annarra en auglýsingatexta; handritagerð, önnur en í auglýsingaskyni; kvikmyndagerð, önnur en í auglýsingaskyni; kvikmyndasýningar; upplýsingar um fræðslu; útgáfa á bókum; útgáfa á rafbókum og tímaritum á netinu; útgáfa á texta, öðrum en auglýsingatexta; þýðingar í flokki 41.*

Merki andmælanda er skráð fyrir *fatnað, skófatnað og höfuðfatnað* í flokki 25 og *heildsölu og smásölu með fatnað, skófatnað, höfuðfatnað, drykkjarmál, drykki, krydd, snyrtivörur, ilmvötn, sápur, skartgrip, minjagrip, bækur, tímarit, bæklinga og spil* í flokki 35.

Í úrskurðum áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur komið fram að ekki sé unnt að gefa sér það fyrirfram að vöru- eða þjónustulíking sé til staðar þó vörumerki auðkenni vörur sem tilheyra sama flokki samkvæmt flokkunarkerfi Nice- samningsins þó svo að það sé oftast raunin. Að sama skapi er ekki hægt að gefa sér að vöru- eða þjónustulíking sé ekki fyrir hendi þótt ekki sé um sama flokk að ræða. Við þetta mat verður að hafa framangreind atriði í huga, m.a. hvort vörurnar eða þjónustan séu svipaðs eðlis, hvort markhópurinn sé sá sami eða hvort þær séu samkeppnisvörur.

Það er mat Hugverkastofunnar að líkindi séu ekki til staðar með tilgreiningunum *bókbandsfni, ljósmyndir, ritföng og skrifstofuvörur, þó ekki húsgögn, bréflím og lím til heimilisnota, teiknivörur og vörur fyrir listamenn, málningarpenslar, plastþynnur, -filmur og -pokar til umbúða og pökkunar, leturstafir og myndmót* í flokki 16 og *heild- og smásölu* í flokki 35, sem merki andmælanda nær til. Að því er varðar flokk 41 sem hið andmælt merki er skráð fyrir þá er að mati Hugverkastofunnar ekki til staðar vöru- eða þjónustulíking við skráningu andmælanda enda um ólíka þjónustu að ræða.

Að mati Hugverkastofunnar er hins vegar vöru- og þjónustulíking til staðar með þjónustu andmælanda í flokki 35, þ.e. *heildsölu og smásölu með [...] bækur, tímarit, bæklinga* og eftirfarandi vörum eiganda í flokki 16: *pappír og pappi, prentað mál og fræðslu- og kennslugögn*. Almennt er talið líkindi séu með heildsölu og/eða smásölu á tilteknum vörum og vörunum sjálfum. Þótt eðli og tilgangur þjónustunnar annars vegar og varanna hins vegar sé ekki sá sami þá eru þær svipaðar að því leyti að þjónustan er almennt boðin á sömu stöðum og vörurnar eru til sölu og markhópurinn er sá sami.



THE  
ICELANDIC MAGIC  
COMPANY

Með vísan til framangreinds er það mat stofnunarinnar að heildarmynd merkjanna og ICELANDIC MAGIC (orðmerki) sé ekki það lík að ruglingshætta sé til staðar, þrátt fyrir sjón- og hljóðlíkingu og vörulíkingu að hluta að því er varðar tilgreiningarnar *pappír og pappi, prentað mál og fræðslu- og kennslugögn* í flokki 16, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., í ljósi þess að orðasambandið ICELANDIC MAGIC skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir þær vörur í flokki 16. Einkaréttur andmælanda á orðasambandinu ICELANDIC MAGIC fyrir *heildsölu og smásölu með [...] bækur, tímarit, bæklinga* í flokki 35 nær ekki til orðasambandsins ICELANDIC MAGIC eins og sér fyrir tilgreindar vörur í flokki 16.



## 2) Mat á ruglingshættu við orð- og myndmerkið ICELANDIC MAGIC

 <p>THE ICELANDIC MAGIC COMPANY</p> <p>V0111489</p> <p>Flokkar: 16 og 41</p>	 <p>V0105049</p> <p>Flokkar: 3, 14, 16, 25, 28, 30, 32, 33 og 35</p>
Merki eiganda	Merki andmælanda



Merki andmælanda er orð- og myndmerki sem inniheldur orðasambandið ICELANDIC MAGIC. Orðið *icelandic* er í hvítum lágstöfum og þar undir kemur orðið *magic* í gráum lágstöfum. Fyrir aftan orðið *icelandic* er tákn í rauðum lit sem mætti líkja við handteiknaða andlitsgerða sól. Orðin eru staðsett vinstra megin á svörtum bakgrunni og fyrir aftan þau er hluti táknsins sem áður var lýst í stækkaðri mynd og gráum lit.

Um lýsingu og mat á sérkenni og aðgreiningarhæfi merkis eiganda vísast til framangreindrar umfjöllunar sem og hvaða þáttur merkisins telst vera meginþáttur þess. Enn fremur er vísað til þess sem fram hefur komið um merkingu orðanna.



THE  
ICELANDIC MAGIC  
COMPANY



Að mati Hugverkastofunnar hafa merkin  og  í heild sinni sérkenni fyrir þær vörur og þjónustu sem þau eru skráð fyrir. Það er hins vegar mat stofnunarinnar að orðasambandið ICELANDIC MAGIC skorti sérkenni og aðgreiningarhæfi fyrir hluta þeirra vara sem merkin auðkenna, þ.e. tilgreiningarnar *pappír og pappi*, *prentað mál* og *fræðslu- og kennslugögn* í flokki 16, í þeim tilvikum sem umræddar vörur fjalla um íslenska töfra eða galdra.

Að mati stofnunarinnar er væg sjónlíking til staðar en merkin eru stílfærð með ólíkum hætti. Stílfærsla þeirra hvors um sig er þó ekki slík að hún dragi athyglina frá orðhlutum þeirra en almennt er það viðurkennt sjónarmið við mat á ruglingshættu að orðhluti hafi að meginreglu meiri áhrif en myndhluti merkja, sbr. framangreinda umfjöllun. Þá er það jafnframt mat stofnunarinnar að hljóðlíking sé til staðar með merkjunum og þeir þættir í merki andmælanda sem eru ólíkir, þ.e. orðin *the* og *company*, eru ekki til þess fallnir að draga úr henni.

### Vöru- og þjónustulíking

Um almenna umfjöllun um vöru- og þjónustulíkingu vísast til þess sem að framan greinir.

Merki eiganda er skráð fyrir *pappír og pappi*; *prentað mál*; *bókbandsefni*; *ljósmyndir*; *ritföng og skrifstofuvörur*, *þó ekki húsgögn*; *bréflím og lím til heimilisnota*; *teiknivörur og vörur fyrir listamenn*; *málningarpenslar*; *fræðslu- og kennslugögn*; *plastþynnur, -filmur og -pokar til umbúða og pökkunar*; *leturstafir, myndmót* í flokki 16 og *afþreyingarefni fyrir sjónvarp*; *afþreyingarefni fyrir útvarp*; *fræðsluþjónusta*; *gerð texta annarra en auglýsingatexta*; *handritagerð, önnur en í auglýsingaskyni*; *kvikmyndagerð, önnur en í auglýsingaskyni*; *kvikmyndasýningar*; *upplýsingar um fræðslu*; *útgáfa á bókum*; *útgáfa á rafrókum og tímaritum á netinu*; *útgáfa á texta, öðrum en auglýsingatexta*; *þýðingar* í flokki 41.



Merki andmælanda er skráð fyrir ýmiss konar vörur í flokkum 3, 14, 16, 25, 28, 30, 32, 33 og þjónustu í flokki 35 en að mati stofnunarinnar kemur hér til skoðunar *prentað mál* í flokki 16 og eftirfarandi tilgreiningar í flokki 35: *heildsala og smásala með fatnað, skófatnað, höfuðfatnað, drykkjarmál, drykki, krydd, snyrtivörur, ilmvötn, sápur, skartgripi, minjagripi, bækur, tímarit, bæklinga og spil.*

Að mati Hugverkastofunnar er vörulíking til staðar með merkjunum í flokki 16 að því er varðar *pappír og pappa, prentað mál og fræðslu- og kennslugögn*. Það er hins vegar mat stofnunarinnar að ekki sé vörulíking með öðrum vörum sem merki eiganda er ætlað að auðkenna í flokki 16. Þá er það enn fremur mat stofnunarinnar að vöru- og þjónustulíking sé með þjónustu andmælanda í flokki 35, þ.e. *heildsölu og smásölu með [...] bækur, tímarit, bæklinga* og eftirfarandi vörum eiganda í flokki 16; *pappír og pappi, prentað mál og fræðslu- og kennslugögn* og vísast til fyrri umfjöllunar um þetta atriði. Að því er varðar flokk 41 þá er að mati stofnunarinnar ekki til staðar vöru- eða þjónustulíking við skráningu andmælanda enda um ólíka þjónustu að ræða.



THE  
ICELANDIC MAGIC  
COMPANY og

Með vísan til framangreinds er það mat stofnunarinnar að heildarmynd merkjanna



se ekki það lík að ruglingshætta sé til staðar, þrátt fyrir sjón- og hljóðlíkingu og vörulíkingu að hluta að því er varðar tilgreiningarnar *pappír og pappi, prentað mál og fræðslu- og kennslugögn* í flokki 16, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., í ljósi þess að orðasambandið ICELANDIC MAGIC skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir þær vörur í flokki 16. Einkaréttur andmælanda nær ekki til orðasambandsins ICELANDIC MAGIC eins og sér fyrir tilgreindar vörur.

#### Önnur atriði

Af erindum beggja aðila má ráða að deilt er um, að einhverju leyti, hvor hafi verið fyrstur til að nota orðin *Icelandic Magic*, ein og sér eða í samhengi við önnur orð, í atvinnustarfsemi sinni. Hugverkastofan bendir á það að þó andmælin byggji annars vegar á skráðum merkjum og hins vegar notkun voru engin gögn lögð fram í málinu er sýndu fram á betri rétt á grundvelli notkunar. Byggir niðurstaðan því eingöngu á mati á ruglingshættu milli hinna skráðu merkja.

Að því er varðar umfjöllun andmælanda um athugasemd hans til Neytendastofu þá bendir Hugverkastofan á að eitt af meginhlutverkum stofnunarinnar er að fara með málefni varðandi vörumerki, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 188/1991 um [Einkaleyfastofu]. Stofnunin getur því eingöngu tekið efnislega afstöðu til þeirra röksemda í málinu sem snúa að skráningarhæfi merkisins eða hugsanlegs betri réttar til þess í skilningi vörumerkjalaga. Neytendastofa leysir úr álitafnum á grundvelli laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu.

#### Samantekt

Þrátt fyrir sjón- og hljóðlíkingu og vörulíkingu að hluta að því er varðar tilgreiningarnar *pappír og pappi, prentað*



THE  
ICELANDIC MAGIC  
COMPANY og

*mál og fræðslu- og kennslugögn* í flokki 16 með merki eiganda,



ICELANDIC MAGIC (orðmerki) og er það mat Hugverkastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ekki það lík að ruglingshætta sé til staðar, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., í ljósi þess að orðasambandið ICELANDIC MAGIC skortir sérkenni og aðgreiningarhæfi í skilningi 1. mgr. 13. gr. vml. fyrir



THE  
ICELANDIC MAGIC  
COMPANY

umræddar vörur í flokki 16. Andmæli gegn skráningu merkisins nr. V0111489 eru því ekki tekin til greina.

### Úrskurðarorð

Skráning merkisins THE ICELANDIC MAGIC COMPANY (orð- og myndmerki) nr. V0111489 skal halda gildi sínu.

Margrét Ragnarsdóttir, lögfr.

Vakin er athygli á því að skv. 1. mgr. 63. gr. laga um vörumerki geta aðilar máls áfrýjað ákvörðun Hugverkastofunnar **innan tveggja mánaða frá dagsetningu úrskurðarins** til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjunargjald samkvæmt gildandi reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. greiðist atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti við áfrýjun. Vinnist mál hjá áfrýjunarnefnd er hluti áfrýjunargjalds endurgreitt.

Hugverkastofan  
Engjateigi 3  
150 Reykjavík

Reykjavík, 12. mars 2020

**Andmæli gegn skráningu vörumerkisins The Icelandic Magic Company, skrán. nr. V111489.**

Eigandi: Lesstofan ehf.  
Birt í 1. tbl. 37. árg., þann 15. janúar 2020

**Frestur: 15. mars 2020**

Vísað er til birtingar í 1. tbl. ELS-tíðinda, 37. árg., hinn 15. janúar 2020, á skráningu vörumerkisins The Icelandic Magic Company, sbr. skráningu nr. V111489, í flokkum 16 og 41. Fyrir hönd umbjóðenda okkar, Pennans ehf., kt. 560109-0670, Skeifunni 10, Reykjavík, leggur undirritaður hér með fram

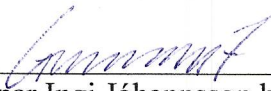
## ANDMÆLI

gegn skráningu fyrrgreinds vörumerkis með vísan til 22. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997. Andmælin beinast gegn skráningu allra tilgreindra vara og þjónustu skráningarinnar. Þess er krafist að skráningin verði felld úr gildi.

Helstu rök fyrir kröfu umbj. okkar eru þau að skráningin verður að teljast of lík vörumerki umbj. okkar, ICELANDIC MAGIC, sbr. skráningar nr. V0105048 og V0105049 sem verndað er hér á landi á grundvelli skráningar og notkunar, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997 (vml.), sbr. 1. mgr. 4. gr. laganna.

Framangreint eru helstu rök fyrir andmælunum sbr. 11. gr. reglugerðar um skráningu vörumerkja o.fl. nr. 310/1997. Vörumerkið ICELANDIC MAGIC hefur verið notað um margra ára skeið í sama rekstri. Ljóst er að skráning hins nýja merkis verður að víkja fyrir betri rétti merkis umbj. okkar. Umbj. okkar áskilur sér rétt til að koma að fleiri röksemdum í greinargerð á síðari stigum. Með vísan til 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 310/1997 um skráningu vörumerkja o.fl. óskum við eftir því að okkur verði veittur frestur til að leggja fram frekari rökstuðning fyrir framangreindum andmælum. Meðfylgjandi er greiðsla opinbers gjalds, 41.400 kr. vegna andmælanna í samræmi við 10. gr. reglugerðar nr. 818/2016.

Virðingarfyllt,  
f.h. Pennans ehf.

  
Gunnar Ingi Jóhannsson hrl.  
MAGNA lögmenn



Hugverkastofa  
Engjateigi 3  
150 Reykjavík

Reykjavík, 13. maí 2020

## **Greinargerð vegna andmæla gegn skráningu vörumerkis.**

Með bréfi, dags. 12. mars 2020, lagði undirritaður fram andmæli f.h. Pennans ehf. við skráningu Lesstofunnar ehf. á vörumerkinu The Icelandic Magic Company, sbr. skráningu nr. V111489. Með tölvupósti, hinn 13. mars 2020 var umbj. mínum veittur frestur til 13. maí til að skila greinargerð. Umbj. minn hefur nú falið mér að gera þær athugasemdir sem koma fram í þessu bréfi.

Umbj. minn, Penninn ehf. krefst þess að framangreind vörumerkjaskráning Lesstofunar ehf. verði felld úr gildi. Umbj. minn telur að ruglingshætta sé með framangreindu merki og skráðum vörumerkjum umbj. míns, ICELANDIC MAGIC sbr. skráningar nr. V0105048 og V0105049.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur og þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Í 1. mgr. 4. gr. laganna kemur fram að í vörumerkjarétti felist að aðrir en eigandi vörumerkis megi ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki hans. Þau skilyrði eru sett að notkun taki til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og að hætt sé við ruglingi, þ.m.t. að tengsl séu með merkjunum.

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. er kveðið á um að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á því og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum hefur verið talið skipta máli við mat á því hvort ruglingshætta er talin vera með vörumerkjum er hvort sjón-, hljóð- eða vöru- og/eða þjónustulíking sé með merkjunum. Þessir þættir eru allir metnir út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hafi yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmyndin sé svo lík að ruglingi geti valdið. Er því rétt að fjalla nánar um þessa þætti.

# MAGNA

L Ö G M E N N

## Sjón- og hljóðlíking

Um er að ræða annars vegar hið andmælt merki, THE ICELANDIC MAGIC COMPANY og hins vegar merki andmælanda, ICELANDIC MAGIC. Sameiginlegt með merkjunum er orðin ICELANDIC MAGIC. Bæði merkin merkin innihalda þannig tvö mikilvæg orð sem gegna burðarhlutverki í vörumerkjnum, orðin ICELANDIC og MAGIC. Í báðum tilvikum er verið að vísa til vörunnar sem verið er að selja, annars vegar fatnaður og hins vegar bækur, þar sem íslenskir galdrastafir og rúnir skipa sess. Því telur umbj. minn að sjónlíking sé mjög mikil.

Hvað varðar hljóðlíkingu er ljóst að veruleg hljóðlíking er með orðunum. Það eina sem hið andmælt merki hefur umfram er ákveðni greinirinn „THE“ og orðið „COMPANY“ eða „fyrirtækið“. Hljóðlíking er því mikil.

## Vörulíking/þjónustulíking

Hið andmælt merki er skráð fyrir flokka 16 og 41. Merki andmælanda er skráð fyrir þjónustu í flokkum 3, 14, 16, 25, 28, 30, 32, 33 og 35. Merkin eru þannig að einhverju leyti skráð í sömu flokkum. Er því um að ræða sömu flokka að hluta til.

Á það er bent að andmælandi á lénið [www.icelandicmagic.is](http://www.icelandicmagic.is) en það lén hefur verið í notkun samfellt í hart nær tvo áratugi. Lesstofan ehf. skráð hins vegar lénið [www.icelandicmagic.com](http://www.icelandicmagic.com) um svipað leyti og félagið hóf starfsemi árið 2016 eða 2017. Lénum fylgir m.a. réttur til að nota samsvarandi netföng, sem hafa mikla viðskiptalega þýðingu. Því fylgir augljós ruglingshætta.

Lesstofan ehf. selur nú eingöngu bækur á vefsíðunni, en hafði til að byrja með til sölu á vefsíðunni bæði bækur og fatnað, rétt eins og andmælandi. Raunar var fatnaðurinn sem seldur var þar nánast eins og fatnaðurinn sem andmælandi hafði þá selt í um 15 ára skeið, aðallega bolir með íslenskum galdrastöfum, ekki var hægt að sjá neinn mun á vörunum. Þó ekki hafi endilega verið um verndaða hönnun að ræða er ljóst að Lesstofan ehf., þá nýstofnað fyrirtæki, vildi með þessu hagnast á 15 ára framleiðslu- og markaðsstarfi með vörumerkið ICELANDIC MAGIC, sem búið er að byggja upp fyrir ógrynni fjármuna. Eftir að gerð var athugasemd við þetta til Neytendastofu tók Lesstofan vörunar út. Þá eru báðir aðilar að selja bækur sem tengjast m.a. göldrum o.fl. Neytendastofa hefur enn ekki úrskurðað í málinu.

Af framangreindu má sjá að fyrirtækin tvö stunda að verulegu leyti samkeppnisrekstur, þ.e.a.s. þau starfa sannarlega á sama vöru- eða þjónustumarkaði og selja því sem næst sömu hlutina undir sams konar vörumerkjum. Því er mjög mikil hætta á að t.d. neytendur eða fyrirtæki á markaði rugli saman þessum tveimur aðilum, því þeir selja sams konar vörur sambærilegar vörur og nota til þess vörumerkið ICELANDIC MAGIC, sem annar þeirra, andmælandi, á sem skráð vörumerki. Munurinn er sá að reksturinn hefur verið stundaður undir vörumerki andmælanda og á vefsíðu hans í tvo áratugi, en Lesstofan ehf. er tiltölulega nýr aðili á markaði.

Sem fyrr segir er veruleg hætta á að viðskiptavinur geti ruglað saman þessum tveimur aðilum. Sú staða getur til dæmis auðveldlega komið upp að aðili sem ætli sér t.d. að eiga viðskipti við andmælanda gegnum vefsíðuna [www.icelandicmagic.is](http://www.icelandicmagic.is), s.s. muni óvart eiga viðskipti við Lesstofuna ehf. eða telja vefsíðu þess félags vera á vegum andmælanda. Ljóst er að ef

# MAGNA

L Ö G M E N N

vörumerkjaskráning Lesstofunnar ehf. er ekki felld úr gildi eru lítil takmörk við því að skrá sambærileg merki í sambærilegum rekstri. Andmælandi telur ótækt að hægt sé að skeyta einföldu orði eins og „company“ eða „félagið“ aftan við skráð vörumerki. Með slíkum rökum hætti halda fram að hægt væri að skrá ný vörumerki með því að bæta orðinu COMPANY aftan við skráð vörumerki líkt og ICELANDIC, ICELANDIC GLACIAL, ICELANDIC MUSSEL o.s.frv. og nýta sér þar með önnur vörumerki. Það á ekki síst við þegar samkeppisaðilar eiga í hlut. Jafnvel mætti hugsa sér skráningu á merkinu THE ICELANDAIR COMPANY.

Andmælandi telur að Lesstofan ehf. hafi mjög takmarkaða hagsmuni af því að skrá umrætt merki. Fyrirtækið skilgreinir sig sem bókaforlag (sbr. lénid [www.lesstofan.is](http://www.lesstofan.is)) og er þar með eigið vörumerki, sem er einhvers konar L í kassa með dyrum. Eðlilegt væri að fyrirtækið sem bókaforlag, notaði eigið heiti og merki til að markaðssetja eigin bækur, fremur en eitthvað allt annað vörumerki. Engin ástæða er fyrir fyrirtækið að nota annað vörumerki til að selja bækur sem félagið gefur út, sem líkist svo mjög vörumerki andmælanda.

Eftir atvikum má vísa til fordæma í málum Hugverkastofu, til stuðnings málatilbúnaði umbj. míns. Þannig var í nýlegri ákvörðun nr. 4/2020 fallist kröfu eiganda 66 Norður að fella úr gildi skráninguna 66 Kaffi, þótt um hafi verið að ræða markaðssetningu á veitingum annars vegar og fatnaði hins vegar. Þá má nefna úrskurð Hugverkastofunnar í máli nr. 10/2019 þar sem felld var úr gildi skráning vörumerkis REY HOTEL á grundvelli kvörtunar eiganda merkisins REY APARTMENTS. Í þessum úrskurðum var talið að merkin svipuðu til hvors annars.

Með hliðsjón af framangreindu, sérstaklega þegar litið er til þess að vöru- og þjónustulíking milli merkjanna er hversu lík merkin eru í sjón og í framburði, er óhjákvæmilegt að komast að annarri niðurstöðu en að heildarmynd hins andmæлта merkis, ICELANDIC MAGIC COMPANY annars vegar og heildarmynd merkis andmælanda, ICELANDIC MAGIC hins vegar, sé svo lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. sbr. og 1. mgr. 4. gr. vml. Veruleg hættu er á ruglingi og starfsemi aðila að ýmsu leyti mjög lík. Andmæli gegn skráningu, nr. V111489 skulu því tekin til greina.

Áskilinn er réttur til að koma að frekari rökstuðningi og gögnum síðar.

Virðingarfyllt,  
f.h. Pennans ehf.

Gunnar Ingi Jóhannsson hrl.

Hugverkastofan  
Engjateigi 3  
105 Reykjavík

Reykjavík, 14. júlí 2020  
Tilv. Hugverkastofunnar: 202003-1903

**Varðar: Andmæli gegn skráningu merkisins THE ICELANDIC MAGIC COMPANY (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. V0111489**

Vísað er til andmæla dags. 13. mars 2020 í nafni Pennans ehf. (hér eftir „andmælandi“ eða „Penninn“)



gegn skráningu vörumerkisins THE ICELANDIC MAGIC COMPANY í eigu umbjóðanda míns, Lesstofunnar ehf. (hér eftir „Lesstofan“), sbr. skráning nr. V0111489, og greinargerðar andmælanda dags. 13. maí 2020.

Lesstofan telur að andmælin eigi ekki við rök að styðjast og krefst þess að skráningin haldi gildi sínu.

#### I.

Bókaútgáfan Lesstofan ehf. var stofnuð árið 2011 og hefur Lesstofan gefið út nokkurn fjölda bóka. Þrír eigendur eru að forlaginu sem hefur skýra útgáfustefnu. Í lok árs 2016 ákvað Lesstofan að huga að markaðssetningu ákveðinna bóka og m.a. í þeim tilgangi keypti félagið lénið icelandicmagic.com, nánar tiltekið þann 18. desember 2016. Um miðjan janúar 2017 setti Lesstofan upp vefverslunarkerfi á vefsíðunni icelandicmagic.com og þann 8. febrúar 2017 var fyrsta varan seld í gegnum vefverslunina. Í lok mars 2017 kynnti Lesstofan til sögunnar nafn og merki The Icelandic Magic Company á vefsíðu sinni (www.icelandicmagic.com), sem og á samfélagsmiðlum, þ.e. Facebook-síðu sinni (www.facebook.com/TheIcelandicMagicCo) og á Instagram (www.instagram.com/icelandicmagic). Það hefur tíðkast hjá bókaforlögum og útgáfufélögum að nota annað nafn og merki í markaðssetningarskyni, svokallað útgáfuheiti (e. imprint), fyrir útgáfu á bókum sínum til að ná til ákveðins markhóps og/eða til að viðhalda slíkum markhópi. Fyrir slíkri tilhögun er því löng hefð og viðskiptavenja. Lesstofan valdi að nota The Icelandic Magic Company sem útgáfuheiti m.a. til að ná til erlendra viðskiptavina og markaðssetja bækur sínar sem tengjast íslenskum göldrum og menningu. Þegar þetta er skrifað eru t.d. 27 þúsund einstaklingar sem fylgja The Icelandic Magic Company á Facebook og rúmlega 10.000 á Instagram. Forlagið hefur jafnframt selt rúmlega fjögur þúsund bækur um allan heim í gegnum vefinn The Icelandic Magic Company, icelandicmagic.com. Vefsíðan hefur einnig fengið yfir 100 þúsund heimsóknir árlega frá öllum heimshornum.

Þegar Lesstofan skráði lénið www.icelandicmagic.com í desember 2016, og hóf að nota merkið THE ICELANDIC MAGIC COMPANY höfðu forsvarsmenn Lesstofunnar enga vitneskju um vörumerki andmælanda, þar sem vörumerkið ICELANDIC MAGIC hafði ekki verið skráð og ekki var mögulegt að sjá merki þetta væri í notkun sem vörumerki eða auðkenni vöru, hvorki var að finna varning merktan slíku auðkenni í verslunum eða með markaðssetningu og engar síður með þessu auðkenni voru að finna á samfélagsmiðlum, svo dæmi sé tekið. Í 5. gr. laga um vörumerki nr. 45/1997 (hér eftir nefnd vml.) eru tiltekin dæmi um hvað telst notkun á vörumerki í atvinnustarfsemi. Þar er m.a. tekið fram að slík

notkun geti falist í að merki séu sett á vöru eða umbúðir hennar, vara auðkennd með merki sé boðin til sölu, markaðssett eða markaðssetning undirbúin, vara auðkennd með merki sé flutt inn eða út, merki sé notað í auglýsingum, bréfhausum eða á annan sambærilegan hátt. Ekki var því mögulegt að sjá að vörumerkið ICELANDIC MAGIC hafi verið notað af andmælanda með neinum þeim hætti sem að ofan greinir, þegar Lesstofan hóf notkun vörumerkis síns THE ICELANDIC MAGIC COMPANY. Lesstofunni var því fullkomlega heimilt og rétt að nota vörumerki sitt fyrir starfsemi sína.

Þegar umsóknir um vörumerkjaskráningu Pennans á merkinu ICELANDIC MAGIC voru lagðar inn til Einkaleyfastofu 6. júní 2017, hafði Lesstofan notað útgáfuheitið The Icelandic Magic Company í næstum hálfri ári í bókaútgáfu og í tengslum við rekstur vefverslunarinnar og á samfélagsmiðlum. Lesstofan ávann sér þannig vörumerkjarétt á vörumerkinu THE ICELANDIC MAGIC COMPANY fyrir notkun, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. vml., og slíkur réttur stofnaðist áður en vörumerkin ICELANDIC MAGIC voru tekin til skráningar, m.a. með því að Lesstofan auðkenndi bækur félagsins með vörumerkinu, þ.e. útgáfuheitinu, sem selst hafa í þúsundum eintaka, og einnig hefur vörumerkið verið notað í markaðssetningu og auglýsingum, eins og fram kemur hér að ofan. Hefur notkun Lesstofunnar á vörumerkinu nú verið viðvarandi í næstum þrjú og hálfri ári. Gögn þessu til stuðnings eru lögð fram með greinargerð þessari.

Eins og áður hefur komið fram var Lesstofunni algjörlega ókunnugt um þessar vörumerkjaskráningar Pennans og var fyrst gert grein fyrir þeim með bréfi frá Pennanum, dags. 9. apríl 2018, sem í framhaldi af því kvartaði til Neytendastofu þann 23. maí 2018 vegna meintra óréttmætra viðskiptahátta Lesstofunnar vegna notkunar á auðkenninu THE ICELANDIC MAGIC COMPANY. Neytendastofa hefur fellt það mál niður, að svo stöddu, vegna andmælamáls þessa fyrir Hugverkastofunni.

Þegar Lesstofunni var orðið kunnugt um vörumerki Pennans var andmælafrestur vegna þeirra vörumerkjaskráninga liðinn. Að svo komnu tók Lesstofan þá ákvörðun að skrá vörumerkið THE ICELANDIC MAGIC COMPANY, þ.e. orð- og myndmerki, hjá Hugverkastofunni og lagði inn vörumerkjaumsókn þann 13. desember 2018. Hugverkastofan samþykkti skráninguna þann 31. desember 2019. Skráning merkisins í flokkum 16 og 41 var birt þann 15. janúar 2020. Rétt er að taka fram að Lesstofan áskilur sér rétt til að krefjast niðurfellingar vörumerkjaskráninga Pennans vegna merkisins ICELANDIC MAGIC, skv. 30. gr. a vml.

## II. Sjón- og hljóðlíking

Penninn byggir andmæli sín á því að heildarmynd vörumerkis Lesstofunnar og heildarmynd merkis andmælanda sé svo lík að ruglingi geti valdið og vísar í 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Merki andmælanda eru skráð þannig:

ICELANDIC MAGIC (orðmerki) V0105048, skráð 31. júlí 2017, flokkar 25 og 35.



V0105049, skráð 31. júlí 2017, flokkar 3, 14, 16, 25, 28, 30, 32, 33 og 35.

Því er haldið fram og á því byggt af hálfu Lesstofunnar að vörumerki þess, THE ICELANDIC MAGIC COMPANY, standi fullkomlega sjálfstætt, hafi nægileg sérkenni og aðgreiningarhæfi gagnvart ofangreindum merkjum ICELANDIC MAGIC, og er því ekki um neina ruglingshættu að ræða milli ofangreindra merkja andmælanda og merkis Lesstofunnar, THE ICELANDIC MAGIC COMPANY.

Þegar að vörumerki Lesstofunnar, THE ICELANDIC MAGIC COMPANY, og vörumerki Pennans, ICELANDIC MAGIC, eru borin saman er ljóst að þau eru verulega ólík, sérstaklega þegar litið er til heildarútlits þeirra og ennfremur er verulegur merkingarmunur á merkjunum.

Þegar útlit orð- og myndmerkis andmælanda, V0105049, er borið saman við útlit orð- og myndmerkis Lesstofunnar, verður augljós mikill munur á merkjum þessum. Vörumerki andmælanda er samsett úr orðunum ICELANDIC MAGIC, ritað með lágstöfum með hvítu og gráu letri á svörtum bakgrunni og er hringlaga rautt tákn aftan við orðið „icelandic“ og svo virðist vera að sama tákn sé vinstra megin í svarta bakgrunni merkisins, sem hefur verið stækkað upp í gráum lit. Vörumerki Lesstofunnar samanstendur af orðunum THE ICELANDIC MAGIC COMPANY, sem ritað er með hástöfum í gráu letri á hvítum bakgrunni. Dökkrautt rúnatákn inni í ferhyrntum kassa er efst í merkinu fyrir ofan orðin THE ICELANDIC MAGIC COMPANY og má segja að þetta tákn sé mjög áberandi hluti merkisins.



Það eina sem er sameiginlegt með báðum merkjum eru orðhlutarnir ICELANDIC MAGIC, en allt annað er ólíkt, það er litir merkjanna, leturgerð, tákn og form og annað, eins og kemur fram í útlitun á samanburði merkjanna hér að ofan. Þegar litið er til alls þessa telur Lesstofan að ekki sé sjónlíking með merkjunum sem valdið geti ruglingshættu hjá hinum almenna neytanda, sérstaklega þegar litið er til heildarmyndar merkjanna.

Eigi verður heldur sagt að veruleg hljóðlíking sé með merkjunum, eins og andmælandi heldur fram. Vörumerki Lesstofunnar samanstendur af fjórum orðum, THE ICELANDIC MAGIC COMPANY, en vörumerki Pennans eru tvö orð, ICELANDIC MAGIC. Merki Lesstofunnar eru 9 atkvæði, en merki andmælanda eru 5 atkvæði.

Lesstofan telur að ekki sé um að ræða merkingarlíkingu á milli merkjanna. Hvað varðar merkið THE ICELANDIC MAGIC COMPANY er á því byggt að það hafi ákveðið sérkenni sem aðgreini það frá t.d. merkinu ICELANDIC MAGIC. Hér má nefna ákveðinn greini „The“ og „Company“ eða félag, sem er bætt við aftast. Myndu merkin þýðast á íslensku sem Hið íslenska galdrafélag og Íslenskir galdrar. Það er því ennfremur talsverður merkingarmunur á vörumerkjum. Með vörumerkinu THE ICELANDIC MAGIC COMPANY eða Hið íslenska galdrafélag vildu forsvarsmenn Lesstofunnar vísa í og tengja sig við Hið íslenska bókmenntafélag og þannig halda í heiðri einni af elstu starfandi bókaútgáfum á Íslandi og það mikilvæga menningarsögulega starf sem það hefur innt af hendi um aldir. Það er því augljóst mál að orðinu Company í vörumerkinu er ætlað að vísa í félagsskap fólks sem hefur áhuga á göldrum og galdramenningu, en ekki í fyrirtæki eða félag utan um fyrirtæki. Vörumerkið minnir þannig á fyrrgreind félög sem sameinuðu fólk sem deildu sama áhugamáli á bókmenntum og lestri.

Í samhengi við framangreinda umræðu um merkinguna sem ætlað er að ná fram felur ákveðni greinirinn “the” í THE ICELANDIC MAGIC COMPANY í sér viðlíka merkingu og hátíðlegra birtingarform ákveðins greinis í íslensku þar sem formin hinn, hin og hið standa laus framan við lýsingarorð eins og í Hið íslenska galdrafélag, en ekki algengari ákveðni greinirinn sem bætist aftan við nafnorð eins og myndi lýsa sér í heitinu Íslenska galdrafélagið. Ákveðni greinirinn “the” í THE ICELANDIC MAGIC COMPANY hefur því ótvírætt merkingarbært gildi fyrir merkið og er tvímælalaust einn þeirra þátta sem sker merkið frá vörumerkinu ICELANDIC MAGIC. Orðið “Company” er að sama skapi kjarnaorð í merkinu eins og lýst hefur verið hér að framan.

### III. Vöru og þjónustulíking

Lesstofan hefur skráð og notað vörumerkið THE ICELANDIC MAGIC COMPANY fyrir eftirfarandi vörur og þjónustu:

Flokkur 16: Pappír og pappi; prentað mál; bókbandsefni; ljósmyndir; ritföng og skrifstofuvörur, þó ekki húsgögn; bréflím og lím til heimilisnota; teiknivörur og vörur fyrir listamenn; málningarpenslar; fræðslu- og kennslugögn; plastþynnur, -filmur og -pokar til umbúða og þökkunar; leturstafir, myndmót.

Flokkur 41: Afþreyingarefni fyrir sjónvarp; afþreyingarefni fyrir útvarp; fræðsluþjónusta; gerð texta annarra en auglýsingatexta; handritagerð, önnur en í auglýsingaskyni; kvikmyndagerð, önnur en í auglýsingaskyni; kvikmyndasýningar; upplýsingar um fræðslu; útgáfa á bókum; útgáfa á rafbókum og tímaritum á netinu; útgáfa á texta, öðrum en auglýsingatexta; þýðingar.

Vörumerki andmælanda eru hins vegar skráð í öðrum flokkum fyrir vörur og þjónustu af öðrum toga, eins og áður hefur komið fram. Virðist þar fyrst og fremst vera um að ræða fatnað og heildsölu og smásölu með fatnað. Í málatilbúnaði andmælanda virðist vera lögð mest áhersla á fatnað (flokk 25), með galdrastöfum og rúnum, sem virðist haldið fram að vörumerki andmælanda vísi til.

Eina skörunin á milli vörumerkis Lesstofunnar og vörumerki andmælanda, er vörumerkið



og þá eingöngu þar sem það er skráð fyrir „prentað mál“ í flokki 16. Lesstofan veit ekki til þess að þetta vörumerki andmælanda hafi nokkur tímann verið notað fyrir slíkar vörur í flokki 16. En Lesstofan hefur að sjálfsögðu notað sitt vörumerki með útgáfu bóka, prentað máls, undir útgáfuheitinu THE ICELANDIC MAGIC COMPANY frá lok árs 2016, eins og margoft hefur komið fram. Hins vegar verður ekki séð að skörun þessi skipti máli þar sem ekki er um að ræða sjón- og hljóðlíkingu milli viðkomandi vörumerkja, eins og áður hafa verið skýrt og færð rök fyrir, og því ekki ruglingshætta fyrir hendi.



THE  
ICELANDIC MAGIC  
COMPANY

Vörumerkið THE ICELANDIC MAGIC COMPANY er notað til auðkenningar á bókaútgáfu Lesstofunnar og vegna sölu- og markaðssetningar á bókum sem gefnar er út undir útgáfuheitinu THE ICELANDIC MAGIC COMPANY. Lesstofan selur bækurnar sem auðkenndar eru með vörumerkinu í verslunum héraðs og erlendis, sem og í gegnum vefverslun sína. Hér er ennfremur rétt að áréttu að vörumerki Lesstofunnar og notkun þess er mjög vel aðgreinanleg, þar sem Lesstofan notar merki sitt í bókaútgáfu og auðkennir bækur með þessu merki og í markaðssetningu á þeim. Andmælandi starfrækir ekki bókaútgáfu heldur smásölu á fatnaði, gjafavöru og bókum útgefnum af þriðja aðila og er því ekki í beinum samkeppnisrekstri við Lesstofuna. Það er því augljóst að vöru- og þjónustulíking er ekki fyrir hendi. Annars vegar er um að ræða bókaútgáfu og hins vegar smásölu og þá aðallega með fatnað, enda hefur Penninn ekki skráð vörumerki sín í flokki 41, sem m.a. felur í sér bókaútgáfu.

#### IV. Andsvör Lesstofunnar við ýmsum athugasemdum andmælanda

Andmælandi nefnir að lénið [www.icelandicmagic.is](http://www.icelandicmagic.is) sé í þeirra eigu og hafi verið í samfelldri notkun í næstum tvo áratugi. Þessi fullyrðing er ekki studd neinum gögnum, en samkvæmt athugun Lesstofunnar hefur vefsíðan ekki verið virk eða í notkun fyrr en árið 2019, þ.e. eftir að Lesstofan hafði sent inn vörumerkjaumsókn. Þetta lén virðist hafa fylgt með kaupum Pennans á rekstri félagsins Icelandic Magic á Íslandi ehf. árið 2017. Eftir að Penninn tók við léninu, [www.icelandicmagic.is](http://www.icelandicmagic.is), var það óvirkt, í þeim skilningi að þegar lénið var slegið inn í vafra var notandi færður sjálfkrafa beint inn á vef Pennans/Eymundssonar, [www.penninn.is](http://www.penninn.is). Þegar skoðuð eru gögn í gegnum Wayback Machine, sem er rafrænt skjalasafn vefsíðna og gegnir því hlutverki að fara um vefi internetsins og taka skjáskot af vefsíðum og vista þær, sést að vefsíðan vísaði beint á vef Pennans árin 2018 og 2019 (sbr. fylgiskjöl). Það var ekki fyrr en árið 2019, eftir að Lesstofan hafði lagt inn vörumerkjaumsókn sína, að vefsíða birtist

á léninu [www.icelandicmagic.is](http://www.icelandicmagic.is), en það er með engu móti hægt að finna út hver rekur slíka síðu, þar sem engar upplýsingar eru gefnar upp á vefsíðunni um söluaðilann, t.d. engar upplýsingar um netföng, símanúmer eða aðrar samskiptaupplýsingar fyrir neytendur.

Fullyrðingu í greinargerð andmælanda um að Lesstofan hafi hafið starfsemi 2016 eða 2017 er röng, en félagið Lesstofan ehf. var stofnað árið 2011, eins og áður hefur komið fram, og hefur starfrækt útgáfuheitið The Icelandic Magic Company frá því í byrjun árs 2017. Þegar Lesstofan skráði lénin [www.icelandicmagic.com](http://www.icelandicmagic.com) í desember 2016, hafði forveri Pennans, Icelandic Magic á Íslandi ehf., ekki skráð vörumerkið ICELANDIC MAGIC og og hafði Lesstofan enga vitneskju um að merki þetta væri í notkun, ekki var að finna varning merktan slíku auðkenni í verslunum og ekki var að finna neinar upplýsingar á samfélagsmiðlum undir þessu auðkenni. Þessu öllu til viðbótar má benda á að séu orðin „Icelandic Magic“ slegin inn í leitarvélina Google, er ekkert að finna í leitarniðurstöðunum sem tengist vörumerkinu ICELANDIC MAGIC og vörum því tengdu.

Það er rétt að Lesstofan selji nú, sem fyrr, útgefnar bækur sínar ætluðum erlendum markaði á vef The Icelandic Magic Company, enda er Lesstofan augljóslega bókaútgáfa, sem notar umrætt útgáfuheiti. Það er aftur á móti ekki rétt að Lesstofan undir formerkjum útgáfuheitisins „hafði til að byrja með til sölu á vefsíðunni [...] fatnað, rétt eins og andmælandi.“ Hið rétta er að um skamman tíma voru í tilraunaskyni seldir nokkrir bolir með galdratáknum fengnum úr útgefnum bókverkum forlagsins undir formerkjum útgáfuheitisins í þeim einhlíta tilgangi að vekja athygli á og styðja við sölu á umræddum bókverkum á erlendum vettvangi. Sú ákvörðun Lesstofunnar um að taka bolina úr sölu á vef sínum tengist með engum hætti þeirri ósvífnu fullyrðingu andmælanda að eftir að gerð hafi verið athugasemd vegna þessa til Neytendastofu hafi bolirnir hafi verið teknir úr sölu. Hin rétta skýring á þessu er að stjórnendur Lesstofunnar ákváðu í byrjun árs 2018 annars vegar að endurhanna þá boli sem fyrirtækið var með til sölu á vef The Icelandic Magic Company til að undirbúa erlenda markaðssetningu á bókinni *Runes: The Icelandic Book of FUPARK*, og hins vegar að skipta um bolaframleiðanda í Bandaríkjunum því óánægja var með gæði bolanna sjálfra. Umræddir bolir voru í kjölfarið teknir úr sölu en síðasta bolasala var framkvæmd þann 6. apríl 2018, sem er áður en Penninn hafði fyrst samband við stjórnendur Lesstofunnar, með bréfi sem barst 9. apríl 2018. Eins og áður hefur komið fram hefur Neytendastofa tilkynnt aðilum um niðurfellingu málsins, að svo stöddu, með bréfi dags. 9. júní 2020.

Hvað varðar fullyrðingar að hálfu andmælanda um að Lesstofan hafi viljað hagnast á 15 ára framleiðslu- og markaðsstarfi með vörumerkið ICELANDIC MAGIC, þá er þeirri fullyrðingu mótmælt sem rangri og ósannaðri. Eins og áður hefur komið fram keypti Penninn viðkomandi rekstur af félaginu Icelandic Magic á Íslandi ehf. og fylgdu umrædd vörumerki með þeim kaupum, sem reyndar voru skráð í nafni Icelandic Magic ehf. rétt fyrir sölnu á rekstri félagsins til Pennans árið 2017. Penninn hefur ekki sýnt fram á að Penninn eða forveri hans hafi áunnið sér viðskiptavild sem tengd er vörumerkinu ICELANDIC MAGIC. Eins og áður er fram komið hafa engar vörur auðkenndar með vörumerkinu ICELANDIC MAGIC verið seldar, ekkert markaðsstarf, auglýsingar eða nokkuð slíkt hefur farið fram til þess að byggja upp viðskiptavild sem tengist þessu vörumerki. Það er því fullkomlega fráleitt að halda því fram að Lesstofan hafi viljað hagnast á framleiðslu- og markaðsstarfi andmælanda eða forvera hans, enda ómöguleiki fyrir hendi þar sem ekki hefur verið sýnt fram á að nokkur viðskiptavild tengd merkinu hafi skapast. Vörumerkinu var aldrei haldið á lofti á því tímabili sem um ræðir, hvorki af hálfu forvera Pennans, né af hálfu Pennans.

Við þetta má bæta að Lesstofan hefur selt bækur sínar í þekktum bókabúðum víða erlendis, t.d. Shakespeare & Company í París; bókabúðum í Bretlandi, Bandaríkjunum á Norðurlöndunum og í Þýskalandi, bæði undir merkjum Lesstofunnar (frá 2015) og síðar The Icelandic Magic Company. Kynningin sem hefur komið bókunum svo víða er alfarið Lesstofunnar og hefur ekkert með framleiðslu-



og markaðsstarf andmælanda og forvera hans að gera þar sem því hefur aldrei verið beint að erlendum markaði og þannig verður ekki séð að nokkur utan landsteinanna þekki til þess.

Staðhæfingu í greinargerð andmælanda um að fyrirtækin stundi samkeppnisrekstur er mótmælt sem rangri. Starfsemi fyrirtækjanna er ólík og er þá m.a. vísað til þess að fyrirtækin starfa ekki á sama markaði. Ennfremur er annars vegar um að ræða bókaútgáfu, sem hefur það markmið að gefa út fjölbreytt bókverk um íslenska menningu, á erlendum markaði og héraendis, þ.e. Lesstofan og hins vegar, smásölufyrirtæki sem m.a. selur bækur og blöð og ýmsa vöru ætlaða ferðamönnum á Íslandi, s.s. boli og gjafavöru, þ.e. Penninn. Starfsemi félaganna er því ekki skyld nema að mjög takmörkuðu leyti. Áherslan hlýtur því að vera að andstætt Lesstofunni þá rekur Penninn ekki bókaútgáfu, enda hefur Penninn ekki skráð vörumerki sín í flokki 41, sem m.a. felur í sér bókaútgáfu.

Sá rekstur sem Penninn keypti af félaginu Icelandic Magic á Íslandi ehf. (sem nú heitir I.M. ehf.) og virðist hafa verið með áprentaða boli, er í fyrirtækjaskrá skráð samkvæmt ÍSAT atvinnugreinaflokkun á eftirfarandi hátt: 46.16.0 Umboðsverslun með textílefni, fatnað, loðfelda, skófatnað og leðurvörur. Áprentaðir bolir og slíkt virðist því vera aðaluppistaða rekstursins, en ekki bókaútgáfa (ÍSAT atvinnugreinaflokkun 58.11.0) eins og hjá Lesstofunni. Til upplýsingar er félagið Penninn ehf. skráð í eftirfarandi ÍSAT atvinnugreinaflokk: 47620 Smásala á dagblöðum og ritföngum í sérsverslunum.

Vegna athugasemda í greinargerð andmælanda um að Lesstofan hafi mjög takmarkaða hagsmuni að skrá merkið THE ICELANDIC MAGIC COMPANY, þá skal það tekið fram Lesstofan hefur valið að fara þá leið, eins og mörg önnur forlög, að nota útgáfuheiti fyrir ákveðinn flokk bóka, þ.e. útgáfuheiti Lesstofunnar, sem gefur út bækur um galdra og rúnir á ensku undir merkjum The Icelandic Magic Company. Bækur sem Lesstofan gefur út á íslensku og heldur einvörðungu að héraendum markaði, einkum neytendum með íslensku að móðurmáli eða þekkingu í tungumálinu, eru merktar auðkenni forlagsins, þ.e. Lesstofan, og þær kynntar og markaðssettar sem slíkar.

## V.

Eins og fram hefur komið telur umbjóðandi minn að ekki sé um ræða ruglingshættu á milli vörumerkjanna, þegar litið er til þess að ekki er um að ræða sjónlíkingu, hljóðlíkingu eða merkingarlíkingu sem skiptir máli, sérstaklega í ljósi heildarmyndar merkjanna<sup>1</sup>. Þannig telur umbjóðandi minn að búið sé að leggja mat á á öll þau túlkunarsjónarmið sem fjallað er um í greinargerð með 4. gr. vml.

*„Við túlkun á ákvæði 2. tölul. skal líta til þess að það er heildarmynd merkis sem meiru ræður þegar meta skal hvort villast megi á merkjum en einstakir hlutar þess. Það er sjónarmið hins almenna neytanda í þessu efni sem hafa ber í huga við slíkt mat. Þó ber að hafa hugfast að yfirleitt hefur neytandi aðeins annað merkið fyrir augum þannig að tækifæri gefst ekki til samanburðar. Sjónlíking merkja er það sem einkum skiptir máli við mat á hættu á ruglingi en að því er varðar einstök orð eða orðasambönd kemur hljóðlíking ekki síður til greina. Einnig ber að hafa hliðsjón af merkingu orða.“*

Þá skal áréttað að út frá sjónarhóli neytandans og skynjun hans af vörumerkjunum, þá skynjar og nemur neytandinn vörumerkið THE ICELANDIC MAGIC COMPANY sem merki á bókræðisíðum viðkomandi bóka Lesstofunnar, sem og á vefsíðu The Icelandic Magic Company, [www.icelandicmagic.com](http://www.icelandicmagic.com), þar sem eingöngu er verið að selja bækur útgefnum af Lesstofunni, sem og í gegnum markaðssetningu á samfélagsmiðlasíðum THE ICELANDIC MAGIC COMPANY. Þannig er ljóst

<sup>1</sup> Sjá t.d. C-251/95, Sabel gegn Puma, 23. mgr.



að lítil sem engin hættu er á því að neytandinn tengi vörumerkið við annað en bókaútgáfu og bækur, sem útilokar auðvitað ruglingshættu við vörumerki andmælanda. Af þessu leiðir einnig að aldrei er óvissa um uppruna vöru eða þjónustu í tilfalli umbjóðanda míns.

Með vísan til alls framangreinds gerir umbjóðandi minn þá kröfu að hafna beri andmælum Pennans hf. og að vörumerki umbjóðanda míns THE ICELANDIC MAGIC COMPANY, skráning nr. V0111489, skuli halda gildi sínu.

Gerður er áskilnaður um rétt til að koma að frekari gögnum og rökstuðningi á síðari stigum teljist það nauðsynlegt.

Virðingarfyllst,

f.h. Lesstofunnar ehf.

*Anna Tómasdóttir*

Anna Tómasdóttir,  
lögfræðingur

## Fylgiskjöl

- Fylgiskjal 1 Stofnun vefsíðu The Icelandic Magic Company, icelandicmagic.com
- Fylgiskjal 2 Skjáskot af fyrstu bókasölu og heildarsölu bóka í gegnum vefverslun The Icelandic Magic Company
- Fylgiskjal 3 Skjáskot af Facebook síðu The Icelandic Magic Company og auglýsingar á miðlinum
- Fylgiskjal 4 Skjáskot af Instagram-síðu The Icelandic Magic Company
- Fylgiskjal 5 Afrit af skráningu Lesstofunnar ehf. í fyrirtækjaskrá
- Fylgiskjal 6 Bókfræðisíður úr bókum útgefnum undir útgáfuheitinu The Icelandic Magic Company
- Fylgiskjal 7 Skjáskot af vefsíðunni Wayback Machine af virkni vefsíðu Pennans, icelandicmagic.is