

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 3/2000

UDV North America, Inc., Connecticut, USA.

gegn

**Zakritoe Aktsionernoe Obchtchestvo, "Torgovy Dom Potomkov
Postavchtchika Dvora Ego Imperatorskago Velitchestva P.A.
Smirnova", Moskvu, Rússlandi.**

Málsatvik:

Þann 10. febrúar 1998 barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni um að Zakritoe Aktsionernoe Obchtchestvo "Torgovy Dom Potomkov Postavchtchika Dvora Ego Imperatorskago Velitchestva P.A. Smirnova", Moskvu, Rússlandi, eigandi alþjóðlegra vörumerkjaskráninga nr. 685 323, 685 322 og 656 943, færi fram á að skráningar hans giltu hér á landi sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir vodka og áfenga drykki í flokki nr. 33. Skráningar nr. 685 323 og 685 322 voru skráðar og birtar í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 20. maí 1998, en skráning nr. 656 943 var skráð og birt þar þann 20. júní 1998.

Með bréfi, dags. 16. júlí 1998 andmælti Sigurjónsson & Thor, ehf., fyrir hönd UDV North America, Inc., Connecticut, Bandaríkjunum, skráningum nr. 685 323 og 685 322, og með bréfi dags. 21. júlí 1998 var skráningu nr. 656 943 andmælt af sömu aðilum. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda nr. 119/1957, SMIRNOFF, nr. 120/1957, PIERRE SMIRNOFF, nr. 181/1958, (myndmerki), nr. 331/1996, SMIRNOV, nr. 332/1996, SMIRNOVSKAYA VODKA No. 21 og nr. 13/1997, SMIRNOFF MULE. Þá eru andmælin einnig byggð á notkun andmælanda á merki sínu hér á landi.

Alþjóðahugverkastofnuninni var send tilkynning um andmælin með bréfum, dags. 29. júlí 1998, og var eiganda alþjóðlegu skráninganna veittur frestur til 29. nóvember 1998 til að tjá sig um andmælin og tilnefna umboðsmann. Nýtti eigandi alþjóðlegu

skráninganna ekki þennan rétt sinn, og bárust því engar athugasemdir frá honum. Greinargerð andmælanda vegna umræddra skráninga barst Einkaleyfastofunni þann 10. ágúst 1998.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi telur ruglingshættu vera með alþjóðlegu skráningunum nr. 685 323, 685 322 og 656 943, og merkjum sínum sem hann á skráð hér á landi nr. 119/1957, SMIRNOFF, nr. 120/1957, PIERRE SMIRNOFF, nr. 181/1958, (myndmerki), nr. 331/1996, SMIRNOV, nr. 332/1996, SMIRNOVSKAYA VODKA No. 21 og nr. 13/1997, SMIRNOFF MULE.

Bendir andmælandi á að hann eigi skráð hér á landi orðmerkið SMIRNOFF, nr. 119/1957, í flokki nr. 33 fyrir vodka. Í þeim merkjum sem andmælt er sé orðið SMIRNOFF efst í merkjunum með hvítum stöfum á rauðum grunni. Sé orðið skrifað með kyrillísku lettri.

Andmælandi bendir á að hann eigi einnig skráð hér á landi skv. skráningu nr. 331/1996 orðið SMIRNOFF ritað með kyrillísku lettri eins og orðið birtist á myndmerki alþjóðlegu skráninganna. Andmælandi eigi því skráð hér á landi bæði orðmerkið SMIRNOFF og sama orðmerki ritað með kyrillísku lettri. Andmælandi eigi líka skráð myndmerki nr. 181/1958 sem er skjaldarmerki með kórónu yfir. Sé neðri hluti þess merkis mjög líkur þeirri umgjörð sem sé um hin andmæltu vörumerki.

Andmælandi byggir andmæli sín einnig á notkun hans á vörumerki sínu hér á landi í mörg ár, og leggur hann fram mynd af SMIRNOFF vodkaflösku til merkis um á hvaða hátt merkið hafi verið notað. Telur andmælandi merkið einkennast af eftirfarandi þáttum:

Merkið sé afmarkað með gylltum röndum. Efst sé rauður flötur rammaður inn með gylltri rönd og á honum sé orðið SMIRNOFF ritað með hvítum stöfum. Stafirnir séu breiðletraðir og utan um þá séu svartar línur eða skuggar. Neðan við orðið SMIRNOFF séu fjögur gyllt skjaldarmerki með rauðum og svörtum litum í og sé þeim raðað í bogadregna línu. Þar fyrir neðan séu hvítir stafir á rauðum fleti og síðan svartir og gylltir stafir. Neðst sé orðið VODKA ritað á áberandi hátt með breiðum og skyggðum stöfum.

Telur andmælandi að hinir ofangreindu þættir séu líka í hinum andmæltu merkjum. Tekur hann fram að í þeim sé orðið SMIRNOFF efst ritað með kyrillísku lettri, og neðst séu stafir sem tákna vodka eins og á merki andmælanda.

Telur andmælandi heildarmynd merkjanna því vera hina sömu, en bera eigi hana saman þegar meta skuli ruglingshættu á milli merkja.

Andmælandi leggur fram gögn frá Á.T.V.R. um sölu á Smirnoff vodka hér á landi og telur ljóst af þeim gögnum að merki andmælanda eins og það hefur verið notað hér á landi hafi náð mikilli markaðsfestu, og sé vel þekkt á meðal seljenda og neytenda áfengra drykkja hér á landi.

Andmælin eru byggð á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 sbr. 59. gr. sömu laga.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu alþjóðlegra skráninga nr. 685 323, 685 322 og 656 943, fyrir vodka og áfenga drykki í flokki nr. 33. Andmælin byggjast á ruglingshættu við skráð vörumerki andmælanda, nr. 119/1957, SMIRNOFF, nr. 120/1957, PIERRE SMIRNOFF, nr. 181/1958, (myndmerki), nr. 331/1996, SMIRNOV, nr. 332/1996, SMIRNOVSKAYA VODKA No. 21 og nr. 13/1997, SMIRNOFF MULE, sem öll eru skráð í flokki 33. Þar sem vörumerkin eiga öll að auðkenna áfenga drykki í flokki nr. 33 er ljóst að vörulíking er til staðar.

Við mat á ruglingshættu á milli vörumerkja verður einna helst að líta til þess hvort um sé að ræða hljóðlíkingu og sjónlíkingu, auk þess sem að merking orða getur skipt máli við það mat. Andmælandi byggir andmæli sín á ruglingshættu við 7 skráð vörumerki hans hér á landi.

Hvað varðar vörumerkjaskráningu andmælanda nr. 181/1958 verður ekki talið að um ruglingshættu sé að ræða á milli hennar og merkja umsækjanda þar sem um þó nokkuð ólíkar myndir er að ræða.

Andmælandi á einnig skráð hér á landi 3 merki sem hafa að geyma heitið SMIRNOFF sem meginhluta þeirra. Heitið SMIRNOFF er lítið stílfært í þessum merkjum, sem eru skráningar nr. 13/1997, 119/1957 og 120/1957. Efst í merkjum

umsækjanda er heitið SMIRNOVA ritað með kyrillísku lettri. Þegar litið er á heitið SMIRNOFF í merkjum andmælanda annars vegar, og heitið SMIRNOVA sem ritað er með kyrillísku lettri í merkjum umsækjanda hins vegar, verður ekki talið að sjónlíking sé fyrir hendi. Þrátt fyrir að heitin hafi sömu merkingu, verður ekki talið af þeirri ástæðu einni, að ruglingshætta sé með merkjunum þar sem þau eru rituð með alls ólíku lettri.

Andmælandi á einnig skráðar hér á landi vörumerkjaskráningar nr. 332/1996, SMIRNOVSKAYA VODKA No. 21, ritað með kyrillísku lettri, og nr. 331/1996 sem er heitið SMIRNOVA ritað með kyrillísku lettri. Merki umsækjanda eru mikið stílfærð merki sem samanstanda bæði af mynd og texta sem allur er ritaður með kyrillísku lettri. Efst í merkjum umsækjanda er heitið SMIRNOVA ritað á áberandi hátt með kyrillísku lettri. Verður það að teljast mest áberandi og auðkennandi hluti merkjanna, og hið eiginlega heiti þeirra. Telja má að almenningur geti hæglega talið að vörur auðkenndar með þessu heiti rituðu með kyrillísku lettri, kæmu allar frá sama aðilanum. Andmælandi skráði heitið hér á landi á árinu 1996, sbr. skráningu nr. 331/1996, og telst því eiga betri rétt til auðkennisins hér á landi.

Með hliðsjón af framangreindu er það ákvörðun Einkaleyfastofunnar að alþjóðlegar skráningar nr. 685 323, 685 322 og 656 943 skulu felldar úr gildi.

Ákvörðunarorð.

Alþjóðlegar skráningar merkja nr. 685 323, 685 322 og 656 943 eru felldar úr gildi.

Reykjavík 9. mars 2000

Ragnheiður M. Ólafsdóttir, lögfr.