

Ár 2005, mánudaginn 3. október, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 1/2004.
Sigurjónsson & Thor ehf., f.h.
Guinness UDV North America,
Inc., Bandaríkjunum,
gegn
Zakritoe aktsionernoe
obchtchestvo, Rússlandi, vegna
ákvörðunar í andmælamáli nr.
27/2003 varðandi
alþjóðaskráningu nr. 700 298.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort slík líkindi séu milli eftirfarandi merkis varnaraðila

Торговый Домъ
потомковъ
Поставщика Двора
Его Императорскаго Величества
П.А.Смирнова
у Чугуннаго моста въ Москве

skv. alþjóðaskráningu 700 298 og merkja áfrýjanda: SMIRNOFF, sbr. skráning nr. 119/1957, Pierre Smirnoff, sbr. skráning nr. 120/1957, myndmerki, sbr. skráning nr. 181/1958, myndmerki sbr. skráning nr. 331/1996 (SMIRNOVA¹ með kyrilísku letri), orð- og myndmerki (SMIRNOVSKAYA VODKA² með kyrilísku letri auk orðhlutans “No. 21”), sbr. skráning nr. 332/1996, SMIRNOFF MULE, sbr. skráning nr. 13/1997, SMIRNOFF ICE, sbr. skráning nr. 311/2001 og loks SMIRNOFF ICE, myndmerki, sbr. skráning nr. 312/2001, að villast megi á þeim í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. og 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml).

¹ Umritun skv. breskum umritunarvenjum

² Umritað skv. breskum umritunarvenjum

Merki áfrýjanda eru skráð fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 33 sem og umdeilt merki varnaraðila.

Meginhlutverk vörumerkja er að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, sbr. 2. gr. vml. Það að villast megi á vörumerkjum í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. felur í sér að neytendur geti ruglast á vörum mismunandi framleiðenda eða talið að viðskiptaleg tengsl séu með framleiðendum vara vegna líkinda merkja, sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. vml.

Við mat á ruglingshættu verður bæði að líta til vörulíkingar og líkingar á milli merkja, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Vörulíkingu og merkjalíkingu verður alltaf að skoða í samhengi.

Í máli þessu er ekki deilt um hvort vörulíking sé til staðar enda merkin skráð fyrir sömu vörur í sama vöruflokki.

Þegar merkjalíking er metin ber að líta á heildarmyndina, einkum að því er varðar sjónlíkingu og hljóðlíkingu. Þá ber og að skoða merkingu orða. Meta skal út frá sjónarhóli neytandans og þeirri staðreynd að hinn almenni neytandi hefur yfirleitt eingöngu annað merkið fyrir augum hverju sinni. Önnur atriði geta haft áhrif á ruglingshættumatið svo sem mögulegur ruglingur um viðskiptatengsl eigenda merkja ef hluti merkis er sameiginlegur öðru merki. Þá ber að líta til þess hvort merki er tekið upp í heild sinni í annað merki og, ef svo er, eru taldar auknar líkur á ruglingshættu. Einnig ber að líta til þess hvort merkin teljist veik eða sterk.

Fallist er á þá niðurstöðu Einkaleyfastofunnar að orðmerki áfrýjanda SMIRNOFF sé vel þekkt fyrir áfengi í vöruflokki 33. Merkið telst því óumdeilanlega sterkt fyrir þær vörur.

Fyrir liggur að einn hluti merkis varnaraðila er SMIRNOVA ritað með kyrilísku lettri. Sömuleiðis liggur fyrir að áfrýjandi á skráð merki hér á landi þar sem er SMIRNOVA ritað með kyrilísku lettri, sbr. vörumerki nr. 331/1996. Með hliðsjón af því að merki

áfrýjanda er þannig tekið upp í heild sinni í merki varnaraðila og í ljósi þess hve frægt merki áfrýjanda er fyrir vodka og tengingar þess við Rússland verður að telja að notkun vörumerkis varnaraðila fyrir áfenga drykki í flokki 33 geti falið í sér misnotkun á viðskiptavild merkis áfrýjanda. Líklegt er að þeir sem vinna við áfengissölu þekki hið kyrilíska heiti fyrir SMIRNOFF eða SMIRNOV, m.a. vegna ofangreindrar tengingar þess merkis sem og vodka við Rússland. Áfengi sem selt væri með merki varnaraðila yrði þar af leiðandi væntanlega nefnt SMIRNOFF í daglegu tali hér á landi þar sem sá hluti merkisins er sá sem þekktur er hér á landi. Sú staðreynd að merkið samanstendur af 13 öðrum orðum með kyrilísku lettri breytir ekki þeirri niðurstöðu enda ólíklegt að hvort heldur sem er almenningur eða sérfræðingar á sviði áfengissölu geti greint hvaða orð það séu.

Niðurstaða nefndarinnar er því sú að hafna beri skráningu merkis áfrýjanda skv. alþjóðaskráningu 700 298 og þar með hnekkja ákvörðun Einkaleyfastofunnar frá 9. desember 2003.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 9. desember 2003, um að skráning merkis skv. alþjóðlegri skráningu nr. 700 298 skuli halda gildi sínu, er hrundið.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Sigurður R. Arnalds hrl. og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

Málavextir:

Einkaleyfastofunni (ELS) barst þann 11. nóvember 1998 tilkynning alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO), um að áfrýjandi óskaði eftir því að alþjóðleg umsókn hans nr. 700 298, ТОГОВЫ́ ДОМ ПОТОМКОФФ ПОСТАВТСІ́КА ДВОРА Э́ГО ІМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛІТСЕ́ТВА P. A. SMIRNOVA У ТSЖУ́ГУННАГО МОКТА F МОСКВЕ (merkið er ritað með kyrilísku letri³), fengi gildi hér á landi fyrir áfenga drykki í flokki 33, sbr. 2. mgr. 47. gr. vml. Tók ELS umsóknina til rannsóknar, sbr. 51. gr. vml. og var merkið skráð og birt í ELS-

³ Umritað hér eftir íslenskum umritunarvenjum

tíðindum þann 20. desember 2001. Með bréfi, dags. 14. febrúar 2002, andmælti varnaraðili skráningu merkisins. Byggðust andmælin á ruglingshættu skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. við eftirtalin vörumerki áfrýjanda: SMIRNOFF, sbr. skráning nr. 119/1957, Pierre Smirnoff, sbr. skráning nr. 120/1957, myndmerki, sbr. skráning nr. 181/1958, myndmerki sbr. skráning nr. 331/1996 (SMIRNOVA með kyrilísku lettri), orð- og myndmerki (SMIRNOVSKAYA VODKA með kyrilísku lettri auk orðanna No. 21), sbr. skráning nr. 332/1996, SMIRNOFF MULE, sbr. skráning nr. 13/1997, SMIRNOFF ICE, sbr. skráning nr. 311/2001 og loks SMIRNOFF ICE, myndmerki, sbr. skráning nr. 312/2001, sem öll eru skráð fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 33. Þá byggði varnaraðili enn fremur á því að merkið SMIRNOFF væri vel þekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda til ELS, dags. 6. mars 2002, var lögð á það áhersla að vörumerki áfrýjanda væru heimsfræg, hafi verið mikið notuð hér á landi og því einnig vel þekkt hérlendis. Bæri því að taka andmælin til greina með vísan til bæði 6. tl. og 7. tl. 14. gr. vml. Þessu til stuðnings var í greinargerðinni vísað til athugasemda með frumvarpi til vml. og umfjöllunar í erlendum fræðiritum um reglu 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar. Þá fylgdu greinargerðinni enn fremur útprentanir af netinu, er sýna áttu frægð merkja áfrýjanda og gögn frá innflutningsfyrirtækinu Karl K. Karlsson, er sýna að markaðshlutdeild áfrýjanda í sölu vodka hérlendis á árunum 1998-2000 hafi verið um 40%. Því teldust merkin án vafa *vel þekkt* á því viðskiptasviði sem um væri að ræða, þ.e. sölu áfengra drykkja og vísaði því til frekari stuðnings til skrifa danskra fræðimanna.

Í greinargerðinni kom einnig fram að aðaltáknið í merki nr. 700298 væri SMIRNOVA. Heildarmynd merkisins væri þess vegna lík heildarmynd merkja andmælanda og bæði í sjónlíkingu og hljóðlíkingu. Aðaltákn merkjanna væri þannig það sama og því væri ruglingshætta með vörumerki nr. 700298 annars vegar og merkjum áfrýjanda hins vegar. Um framangreint mat heildarmynda merkja vitnaði umboðsmaðurinn til rits norsks fræðimanns um vörumerkjarétt. Þá hafi ELS þegar staðfest ruglingshættu af þessum sökum í eldri úrskurði frá 9. mars 2000, í andmælamáli nr. 3/2000, milli sömu aðila og hér um ræði. Þá lagði umboðsmaðurinn að lokum áherslu á í greinargerð sinni að vegna heimsfrægðar sinnar teldust merki

hans hafa til að bera aukið sérkenni, sem leiddi til þess að mat á ruglingshættu sé hagstæðara fyrir hann en ella. Þessa ályktun megi draga af dómi Evrópudómstólsins í máli C-251/1995, Sabel v. Puma. Vegna skuldbindinga Íslands skv. EES-samningnum hafi dómur þessi fordæmisgildi. Þá komi sú túlkun að aukið sérkenni eldra merkis hafi áhrif á mat á ruglingshættu einnig fram í úrskurði norsku áfrýjunarnefndarinnar í einkaleyfa og vörumerkjamálum frá 18. mars 1999, vegna vörumerkisins CONDIS.

ELS tilkynnti Alþjóðahugverkastofnunni um framkomin andmæli með bréfi dags. 12. mars 2002 og var varnaraðila veittur fjögurra mánaða frestur til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Bárust ELS engin gögn frá varnaraðila og var málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Í ákvörðun ELS, dags. 9. desember 2003, var á það fallist að þar sem merki varnaraðila og öll merki áfrýjanda væru skráð fyrir vörur í flokki 33 væri um augljósa vörulíkingu að ræða milli merkjanna. Þá taldi ELS jafnframt að merki andmælanda, SMIRNOFF, væri vel þekkt hér á landi sem auðkenni fyrir áfengi og brennda drykki í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Það hafi verið vel þekkt hér á landi frá því áður en merki umsækjanda var skráð alþjóðlegri skráningu. Að því er varðaði ruglingshættu milli merkis varnaraðila og merkja áfrýjanda, var niðurstaða ELS að slík hætta teldist ekki vera fyrir hendi. Byggðist sú niðurstaða í aðalatriðum á eftirfarandi:

“Merki umsækjanda er ritað með kýrillísku letri, u.þ.b. 14 orð í 6 línunum en óstílfært að öðru leyti. Merki andmælanda eru átta talsins, tvö orðmerki, eitt myndmerki, þrjú orð- og myndmerki og tvö orðmerki rituð með kýrillísku letri, en Einkaleyfastofan lýtur almennt á slík merki sem myndmerki, eða eftir atvikum orð- og myndmerki. Orðmerkin eru annars vegar SMIRNOFF MULE, skráning nr. 13/1997 og hins vegar SMIRNOFF ICE, skráning nr. 311/2001. Skráning 312/2001, er svarthvít orð- og myndmerki. Efst í merkinu stendur í örlítið bogadregnum ramma, hvít á svörtum fleti, með hástöfum orðið SMIRNOFF. Þar fyrir neðan er svo skrautlegur skjöldur með kórónu ofan á sem innan í stendur ICE. Skráning nr. 119/1957 er einnig svarthvít fremur lítið stílfært merki, þar sem með frekar kassalaga letri stendur hástöfum í boga orðið SMIRNOFF. Skráning nr. 120/1957 er einnig frekar lítið stílfært. Með sérstöku skrautlettri standa orðin PIERRE SMIRNOFF. Skráning nr. 181/1958 er myndmerki, nánar tiltekið svarthvít mynd af hvítum skrautlega skreyttum skildi, með kórónu ofaná. Skráning nr. 331/1996 er ritað með kýrillísku letri, nánar tiltekið eitt orð sem svipar til bókstafanna CMHPHOBA en er að öðru leyti óstílfært. Skráning nr. 332/1996 er að stærstum hluta ritað með kýrillísku letri, nánar tiltekið tvö orð, fyrra orðið svipar til bókstafanna

CMHPHOBA en seinna orðið svipar til orðsins BODKA. Aftan við kyrillísku orðin tvö stendur svo No. 21. Merkið er að öðru leyti óstílfært.

Það sem ræður úrslitum við matið á ruglingshættunni er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Eins og að framan greinir samanstendur merki umsækjanda af fjórtán orðum með kyrillísku letri. Hvorki hið vel þekktu auðkenni andmælanda SMIRNOFF, né orð sem svipar til þess, er að finna í merki umsækjanda. Er það mat Einkaleyfastofunnar að þó svo merkið SMIRNOFF teljist vel þekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga þá hindri það ekki skráningu merkisins þar sem merki umsækjanda svipi ekki á nokkurn hátt til hins vel þekktu merkis. Í merki umsækjanda er hins vegar að finna orð sem svipar til bókstafanna CMHPHOBA, sem ritað er með kyrillísku letri. Í tveimur af framangreindum skráningum andmælanda, nánar tiltekið skráning nr. 331/1996 og nr. 332/1996 er að finna orð sem svipar til bókstafanna CMHPHOBA, í svipaðri stílfærslu og í merki umsækjanda. Þegar lítið er til þess hversu lítill hluti orðið CMHPHOBA er af merki umsækjanda og jafnframt lítið áberandi hluti merkisins verður ekki fallist á að ruglingur geti skapast á milli þessara merkja. Ekki verður talið að þýðing hins kyrillíska orðs í merkinu hafi áhrif hér á landi þar eð almenningur hér á landi þekki almennt ekki kyrillískt letur eða merkingu þess. Þegar heildarmynd framangreindra merkja er metin, er að mati Einkaleyfastofunnar merki umsækjanda svo ólíkt öllum merkjum andmælanda að ekki verði talið að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.”

Með vísan til framangreinds var það því niðurstaða ELS í málinu að alþjóðleg skráning nr. 700298 skyldi halda gildi sínu.

Umboðsmaður áfrýjanda áfrýjaði ákvörðun ELS með bréfi, dags. 22. janúar 2004, þar sem þess var krafist að úrskurði ELS yrði hrundið og alþjóðlegri skráningu nr. 700 298 hafnað. Fellst áfrýjandi ekki á að rökstuðningur ELS styðji þá niðurstöðu að merkjalíking sé ekki fyrir hendi. Bendir umboðsmaðurinn á að eins og fram komi í úrskurðinum eigi áfrýjandi m.a. tvær vörumerkjaskráningar, nr. 331/1996 og 332/1996, þar sem orðið SMIRNOV sé ritað með kyrillísku letri. Einkaleyfastofan horfi hins vegar fram hjá því í rökstuðningi sínum þar sem þetta orð sé “lítið áberandi hluti merkisins”, eins og það sé orðað í úrskurðinum. Sú niðurstaða sé undarleg og í andstöðu við niðurstöðu í andmælamálum vegna sama merkis í nágrennlöndum okkar.

Umboðsmaður áfrýjanda bendir á að kyrillískt letur tíðkist almennt ekki í vörumerkjum. Það sé notað í 11 merkjum í vörumerkjaskrá sem auðkenni vín, til viðbótar við merki áfrýjanda og hins andmæлта merkis varnaraðila. Ekkert þeirra feli þó í sér CMHPHOBA ritað með kyrillísku letri eða SMIRNOV ritað á ensku. Aðeins

andmælandi noti þetta orð í sínum merkjum. Sú staðreynd að andmælandi eigi skráningar nr. 331/1996 og 332/1996 með orðinu rituðu með kyrillísku letri eigi að mati umboðsmanns ein og sér að leiða til þess að heildarmynd merkjanna teljist lík þó að fleiri orð séu einnig í merki varnaraðila, þar sem orðið sé aðaltáknið í hinu andmælda merki. Það sé alls ekki “lítíð áberandi hluti merkisins”. Auk þessu séu öll orðin í hinu andmælda merki kyrillísk og það auki líkingu á heildarmynd merkjanna. Þá bendir umboðsmaður áfrýjanda sérstaklega á úrskurð dönsku ELS vegna andmæla gegn alþjóðlegri skráningu nr. 700 298, auk niðurstaðna skráningaryfirvalda ýmissa annarra landa, sem hafi verið hin sama. Ekki standi rök til annarrar niðurstöðu hér á landi. Merki áfrýjanda, SMIRNOFF (SMIRNOV) sé heimsfrægt, sem og sama orð ritað með kyrillísku letri. Leiði það til þess að orðið verði mjög ríkjandi í heildarmynd merkis varnaraðila og þar með myndist ruglingshætta.

Með bréfi, dags. 2. febrúar 2004, tilkynnti áfrýjunarnefnd varnaraðila um áfrýjun ákvörðunar ELS og var honum veittur fjögurra mánaða frestur til að koma fram með andmæli af sinni hálfu. Þann 27. maí 2004 barst áfrýjunarnefnd bréf frá umboðsmanni varnaraðila, þar sem óskað var eftir frekari fresti til framlagningar greinargerðar af hans hálfu. Var varnaraðila veittur frestur til 12. júlí 2004, sem síðan var framlengdur til 20. september 2004. Að fengnu samþykki umboðsmanns áfrýjanda var varnaraðila veittur lokafrestur til 1. nóvember 2004 til framlagningar greinargerðar í málinu.

Áfrýjunarnefnd barst greinargerð umboðsmanns varnaraðila þann 1. nóvember 2004. Var þess af hálfu varnaraðila krafist að hin áfrýjaði ákvörðun yrði staðfest og að alþjóðleg vörumerkisskráning áfrýjanda (sic) nr. 700298 héldi gildi sínu á Íslandi. Bendir umboðsmaðurinn á að merkið hafi verið skráð og birt 20. desember 2001, að undangenginni rannsókn ELS á skráningarhæfi merkisins. Umsóknin sé dagsett 11. nóvember 1998 og því ljóst að ELS hafi gefið sér góðan tíma til að rannsaka skráningarhæfi merkisins og hugsanlega ruglingshættu við önnur vörumerki. Niðurstaða rannsóknarinnar hafi verið sú að vörumerkið væri skráningarhæft á Íslandi og að sú ákvörðun hafi verið áréttuð með hinni áfrýjuðu ákvörðun.

Þá bendir umboðsmaður varnaraðila á að andmæli áfrýjanda séu reist á nánar tilgreindum vörumerkjaskráningum hans. Áfrýjandi hafi þó ekki lagt fram skráningargögn og hafi því ekki sýnt fram á eignarrétt sinn að skráningunum. Samkvæmt útskriftum úr vörumerkjaskrá sé eigandi skráninganna Diageo North America, Inc., sem sé annar aðili en áfrýjandi. Þar sem áfrýjandi hafi ekki lagt fram gögn í málinu sem sanni eða sýni eignarrétt hans að skráningunum eða tengsl hans við skráðan eiganda, beri þegar af þeirri ástæðu að hafna kröfum áfrýjanda.

Þar sem ekki verði ráðið af gögnum málsins að áfrýjandi eigi réttindi þau sem hann reisi kröfu sína um ógildingu vörumerkjaskráningar varnaraðila á, þá sé ekki ástæða til að fjalla freka um ruglingshættu við hinar tilgreindu skráningar eða hugsanlegan betri rétt áfrýjanda á grundvelli þeirra. Varnaraðili taki þó fram að hann telji sig ekki brjóta vörumerkjarétt á öðrum með vörumerki sínu. Við mat á ruglingi eða ruglingshættu verði að virða vörumerkið í heild sinni. Niðurstaða slíks heildarmats í máli þessu hljóti að verða sú að ekki sé brotinn vörumerkjaréttur annarra með skráningunni. Þá áskildi umboðsmaður varnaraðila sér í greinargerð sinni rétt til frekari málsútlistar á síðari stigum og þá sérstaklega ef sóknaraðili sýndi fram á tengsl við skráðan eiganda skráninga sem áfrýjað væri vegna.

Vegna athugasemda varnaraðila um misræmi milli áfrýjanda og skráðs eiganda vörumerkja í vörumerkjaskrá var áfrýjanda veittur kostur á framlagningu frekari greinargerðar til áfrýjunarnefndar, með bréfi, dags. 4. nóvember. Í bréfi sínu, dags. 27. desember 2004, upplýsir umboðsmaður áfrýjanda að umbjóðandi hans, Guinness UDV North America, Inc., hafi breytt nafni sínu í Diageo North America, Inc. Fylgdu bréfinu gögn nafnbreytingunni til staðfestingar. Vegna áskilnaðar í greinargerð var umboðsmanni varnaraðila gefinn kostur á framlagningu viðbótargreinargerðar til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 26. janúar 2005. Ekki bárust frekari gögn frá umboðsmanni varnaraðila. Málið var því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna þann 19. september 2005.

Rán Tryggvadóttir

Sigurður R. Arnalds

Steingrímur Gautur Kristjánsson

Rétt endurrit staðfestir: