

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. 6/2004.

Kjartan Ragnars hrl., f.h.

Zakritoe Aktsionernoe

Obchtchestvo, Rússlandi,

gegn

Sigurjónsson & Thor ehf., f.h.

Guinness UDV North America,

Inc., Bandaríkjunum,

vegna ákvörðunar í andmælamáli

nr. 30/2003 varðandi

alþjóðaskráningu nr. 696 153.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort slík líkindi séu milli eftirfarandi merkis áfrýjanda



skv. alþjóðaskráningu 696 153 og merkja varnaraðila: 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 (SMIRNOVSKAY VODKA með kyrilísku lettri 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).

Áfrýjandi óskaði skráningar fyrir merki sitt fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 16, 21, 32, 33, 35 og 42. Merki varnaraðila eru öll skráð fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 33.

Í umdeildri ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS), dags. 9. desember 2003, er eingöngu fjallað um að hætta sé á að villast megi á merki áfrýjanda og merkjum varnaraðila vegna vara í flokki 33. Þrátt fyrir það er skráningu merkis áfrýjanda hafnað fyrir alla þá flokka sem óskað var skráningar fyrir án þess að efnisumfjöllun liggja fyrir að því er varðar ruglingshættu á milli merkja aðila vegna tilgreindra vara og þjónustu í flokkum 16, 21, 32, 35 og 42. Verður því að vísa málinu frá nefndinni til ELS til rétttrar meðferðar að því er varðar þann þátt.

Nefndin mun því eingöngu fjalla um hvort hætta sé á að villst verði á merki áfrýjanda og merkjum varnaraðila með hliðsjón af vörum í flokki 33 en fyrir liggur að óskað var skráningar fyrir merki áfrýjanda fyrir sömu vörur og merki varnaraðila eru skráð fyrir í þeim flokki.

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.

Eins og að ofan greinir þá er um að ræða sömu vöruþilgreiningu innan flokks 33 fyrir merki áfrýjanda og merki varnaraðila. Að því leyti er um algera vöruþilkingu í skilningi vöruþerkjalaga að ræða.

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

Í málinu liggur fyrir að varnaraðili hefur frá árinu 1996 átt skráð vöruþerki hér með kyrilísku letri sem felur í sér orðið SMIRNOVA, sbr. skráningu 331/1996. Umdeilt þerki áfrýjanda er stílfærsla á sama orði einnig með kyrilísku letri.¹ Áfrýjandi hefur því í reynd tekið vöruþerki varnaraðila í heild sinni í vöruþerki sitt. Með hliðsjón af því að sá þerkjahluti er aðaltákn þerkis áfrýjanda og því að um algera vöruþilkingu er að ræða verður að telja að veruleg hættu sé á að neytendur mundu villast á vöruþerki áfrýjanda og vöruþerki varnaraðila skv. skráningu nr. 331/1996. Þegar af þeirri ástæðu verður að staðfesta niðurstöðu Einkaleyfastofunnar í áfrýjaðri ákvörðun að því er varðar ruglingshættu milli þerkis áfrýjanda og þerkis varnaraðila skv. skráningu nr. 331/1996 vegna áfengra drykkja í flokki 33.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 9. desember 2005, um að hafna þeri skráningu þerkis áfrýjanda skv. alþjóðaskráningu 696 153, er staðfest að því er varðar áfengu drykki í flokki 33. Að því er varðar skráningarhæfi þerkis áfrýjanda í flokka 16, 21, 32, 35 og 42 er málinu vísað aftur til Einkaleyfastofunnar til réttar meðferðar.

¹ Umritun á þerki áfrýjanda yfir á latneskt letur er SMIRNOFF. Ljóst er að um sama orð er að ræða í mismundandi beygingum.

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. 696 153, (myndmerki með kýrillísku lettri), fengi gildi hér á landi fyrir nánar tilgreindar vörur og þjónustu í flokkum 16, 21, 32, 33, 35 og 42², sbr. 2. mgr. 47. gr. vml. Tók ELS umsóknina til rannsóknar, sbr. 51. gr. vml. og var merkið skráð og birt í ELS-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. skráningu nr. 119/1957, Pierre Smirnoff, sbr. skráningu nr. 120/1957, myndmerki, sbr. skráningu nr. 181/1958, myndmerki, sbr. skráning nr. 331/1996 (SMIRNOV með kyrilísku lettri), orð- og myndmerki (SMIRNOVSKAYA VODKA með kyrilísku lettri auk orðanna No. 21), sbr. skráning nr. 332/1996, SMIRNOFF MULE, sbr. skráningu nr. 13/1997, SMIRNOFF ICE, sbr. skráningu nr. 311/2001 og loks SMIRNOFF ICE, myndmerki, sbr. skráningu nr. 312/2001, sem öll eru skráð fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 33. Þá byggði varnaraðili ennfremur á því að merkið SMIRNOFF væri vel þekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Í greinargerð umboðsmanns varnaraðila til ELS, dags. 6. mars 2002, var lögð á það áhersla að vörumerki varnaraðila væru heimsfræg, þau hefðu verið mikið notuð hér á

² Þar sem um alþjóðlega umsókn er að ræða, er vörulistinn eingöngu tilgreindur á ensku. Class 16: Paper goods, including labels. Class 21: Tableware made of glass, bottles. Class 32: Beer; non-alcoholic beverages, mineral and carbonated waters, fruit drinks and fruitjuices; syrups and other preparations for making beverages. Class 33: Alcoholic beverages, excluding beer. Class 35: Sales promotion (for third parties); export-import business; middleman services for the purchase of goods; distribution of samples; business management assistance; marketing studies; advertizing. Class 42: Catering; restaurants (providing of food and drink); restaurant, bar, cafe and hotel services.

landi og því einnig vel þekkt héraendis. 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 varnaraðila og gögn frá innflutningsfyrirtækinu Karl K. Karlsson, er sýna að markaðshlutdeild áfrýjanda í sölu vodka héraendis 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 umboðsmaðurinn því til frekari stuðnings til skrifa danskra fræðimanna.

Í greinargerðinni kom einnig fram að aðaltáknið í merki nr. 696 153 væri SMIRNOV ritað með kýrillísku lettri. Heildarmynd merkisins væri þess vegna lík heildarmynd merkja andmælanda bæði í sjónlíkingu og hljóðlíkingu. Aðaltákn merkjanna væri þannig það sama og því væri ruglingshætta með vörumerki nr. 696 153 annars vegar og merkjum andmælanda (varnaraðila) hins vegar. Um framangreint mat heildarmynda merkja vitnaði umboðsmaðurinn til rits norsks fræðimanns um vörumerkjarétt. Þá hefði ELS þegar staðfest ruglingshættu af þessum sökum í eldri úrskurði frá 9. mars 2000, í andmælamáli nr. 3/2000, milli sömu aðila. Þá lagði umboðsmaðurinn að lokum áherslu á í greinargerð sinni að vegna heimsfrægðar sinnar teldust merki umbjóðanda hans hafa til að bera aukið sérkenni, sem leiddi til þess að mat á ruglingshættu væri hagstæðara fyrir hann en ella. Þessa ályktun mætti draga af dómi Evrópudómstólsins í máli C-251/1995, *Sabel v. Puma*. Vegna skuldbindinga Íslands skv. EES-samningnum hefði dómur þessi fordæmisgildi. Þá kæmi sú túlkun að aukið sérkenni eldra merkis hefði áhrif á mat á ruglingshættu einnig fram í úrskurði norsku áfrýjunarnefndarinnar í einkaleyfa- og vörumerkjamálum frá 18. mars 1999, vegna vörumerkisins CONDIS.

Í andmælum og greinargerð varnaraðila til ELS var ekki tiltekið hvort andmælt væri skráningu merkisins í öllum flokkum er sótt væri um skráningu fyrir eða eða hluta þeirra. Af hálfu ELS var litið svo á að andmælin tækju til allra flokka skráningar áfrýjanda og í tilkynningu stofnunarinnar til Alþjóðahugverkastofnunarinnar um framkomin andmæli er tekið fram að þau þau taki til skráningar í flokkum 16, 21, 32, 33, 35 og 42. Var

áfrýjanda veittur fjögurra mánaða frestur til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Bárust ELS engin gögn frá áfrýjanda og var málið því tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Í málsatvikalýsingu ákvörðunar ELS, dags. 9. desember 2003, var ranglega tekið fram að alþjóðleg vörumerkjaskráning áfrýjanda nr. 696 153 taki einvörðungu til skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 33. Í niðurstöðu ELS var á það fallist að þar sem merki áfrýjanda og öll merki varnaraðila væru skráð fyrir vörur í flokki 33 væri um augljósa vörulíkingu að ræða milli merkjanna, en vöru- og þjónustulíkingu við aðra flokka skráningar áfrýjanda ekki gerð skil.

Í ákvörðun sinni taldi ELS 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 hefði 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 hættu teldist vera fyrir hendi. Byggðist sú niðurstaða í aðalatriðum á eftirfarandi:

Merki umsækjanda er myndmerki. Í gulum ramma, á rauðum grunni stendur hvítum stöfum, í boga, með kýrillísku letri orð sem líkist bókstafaröðinni CMNPHOBb.

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, hvítt 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, fyrri orðið svipar til

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

Að mati Einkaleyfastofunnar er merki umsækjanda ólíkt skráningu nr. 181/1958, að ekki sé frekari ástæða til að taka afstöðu til ruglingshættu á milli þeirra þar sem merki samkvæmt skráningu nr. 181/1958 er einungis myndmerki í laginu eins og skjöldur en merki umsækjanda er myndmerki með kýrillísku lettri án þess að í því sé nokkuð sem líkist myndmerki andmælanda.

Það sem ræður úrslitum við matið á ruglingshættunni er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Eins og að framan greinir er merki umsækjanda stílfært orð- og myndmerki. Aðalhluti merkisins er orð ritað með kýrillísku lettri sem líkist bókstafaröðinni CMNPHOBb. Hvorki hið vel þekkta 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. 14. gr. Vörumerkjalaga þá hindri það ekki skráningu merkisins þar sem merki umsækjanda svipi ekki á nokkurn hátt til hins vel þekkta merkis. Aðalhluti merkis umsækjanda er eins og áður sagði orðið CMHPHOBB, sem ritað er með kýrillísku lettri. Í tveimur af framangreindum skráningum andmælanda, nánar tiltekið skráning nr. 331/1996 og nr. 332/1996 er að finna orðið CMHPHOBA. Ásýnd orðanna sem mynda merki andmælanda er mjög lík merki umsækjanda. Einungis munar einum bókstaf/tákni milli merkis umsækjanda og skráningar 331/1996. Svo virðist sem orðið í merki umsækjanda sé nánast eins og fyrsta orðið í skráningu 332/1996. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að merki umsækjanda, (myndmerki) sbr. alþjóðleg skráning nr. 696153 og merki andmælanda, skráningar nr. 331/1996 og nr. 332/1996 séu svo lík að ruglingi geti valdið, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds var það því niðurstaða ELS í málinu að alþjóðleg skráning nr. 696 153 skyldi felld úr gildi.

Umboðsmaður áfrýjanda áfrýjaði ákvörðun ELS þann 9. febrúar 2004, þar sem þess var krafist að úrskurði ELS yrði hrundið og breytt á þá leið, að alþjóðleg vörumerkisskráning áfrýjanda nr. 696 153 héldi gildi sínu á Íslandi. Óskaði umboðsmaður eftir fresti til framlagningar greinargerðar, sem veittur var til 26. maí 2004. Þann 25. maí 2004 barst áfrýjunarnefnd bréf frá umboðsmanni áfrýjanda, þar sem óskað var eftir frekari fresti til framlagningar greinargerðar af hans hálfu. Var áfrýjanda veittur frestur til 12. júlí 2004, sem síðan var framlengdur til 20. september 2004. Að fengnu samþykki umboðsmanns áfrýjanda var áfrýjanda veittur lokafrestur til 1. nóvember 2004 til framlagningar greinargerðar í málinu.

Áfrýjunarnefnd barst greinargerð umboðsmanns áfrýjanda þann 1. nóvember 2004. Bendir umboðsmaðurinn í greinargerð sinni 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 tili að rannsaka skráningarhæfi merkisins og hugsanlega ruglingshættu við önnur vörumerki. Niðurstaða rannsóknarinnar hafi verið sú að vörumerkið væri skráningarhæft á Íslandi.

Þá bendir umboðsmaður áfrýjanda á að andmæli varnaraðili séu reist á nánar tilgreindum vörumerkjaskráningum hans. Varnaraðili 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 varnaraðili. Ekki nægi að lýsa yfir í greinargerð að viðkomandi eigi skráningar eða réttindi samkvæmt skráningum, heldur verði að sýna fram á eignarréttinn eða tengsl við skráðan eiganda með því að leggja fram skjalfestar heimildir fyrir eignarréttinum eða tengslum við skráðan eiganda. Skilyrði til að fella skráningu áfrýjanda úr gildi hafi því skort í málinu samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

Þar sem ekki verði ráðið af gögnum málsins að varnaraðili eigi réttindi þau sem hann reisi kröfu sína um ógildingu vörumerkjaskráningar áfrýjanda á, þá sé ekki ástæða til að fjalla freka um ruglingshættu við hinar tilgreindu skráningar eða hugsanlegan betri rétt áfrýjanda á grundvelli þeirra. Áfrýjandi 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 tók umboðsmaður fram að orðið "Smirnoff" væri rússneskt ættarnafn. Vernd slíkra nafna samkvæmt vörumerkjarétti væru eðli málsins samkvæmt talin veik. Í málinu væri þess krafist að áfrýjanda yrði meinað að nota ættarnafnið "Smirnov", stúlfært á rússnesku, og í gerólíkri útfærslu en samkvæmt skráningum varnaraðila. Slíkt fáist ekki staðist að mati áfrýjanda.

Þá áskildi umboðsmaður áfrýjanda sér í greinargerð sinni rétt til frekari málsútlitunar á síðari stigum og þá sérstaklega ef varnaraðili sýndi fram á tengsl við skráðan eiganda þeirra merkja sem talin væru standa í vegi fyrir skráningu merkis áfrýjanda.

Áfrýjunarnefnd barst greinargerð umboðsmanns varnaraðila þann 27. desember 2004. Upplýsti umboðsmaðurinn að varnaraðili hefði breytt nafni sínu úr Guinness UDV North America, Inc., í Diageo North America, Inc. Fylgdu greinargerðinni gögn því til staðfestu. Vísaði umboðsmaður að öðru leyti til fyrri greinargerðar sinnar í málinu og hafnaði jafnframt því að vernd orðsins Smirnoff væri veik á grundvelli þess að um ættarnafn væri að ræða.

Vegna áskilnaðar í greinargerð var umboðsmanni áfrýjanda gefinn kostur á framlagningu viðbótargreinargerðar til áfrýjunarnefndar með bréfi, dags. 26. janúar 2005. Ekki bárust frekari gögn frá umboðsmanni áfrýjanda. 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: