

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

Fyrir var tekið:

Mál nr. 4/2004.

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. 28/2003 varðandi

alþjóðaskráningu nr. 700294.

Kveðinn var upp svofelldur

ú r s k u r ð u r:

Deilt er um hvort slík líkindi séu milli eftirfarandi merkis áfrýjanda TORGOVY DOM POTOMKOV PETRA SMIRNOVA U TCHUGUNNAGO MOSTA V MOSKVE skv. alþjóðaskráningu 700294 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 (SMIRNOVSKAYA 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).

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

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 varnaraðila SMIRNOFF sé vel þekkt fyrir áfengi í vöruflokki 33. Merkið telst því ótvírætt sterkt fyrir þær vörur. Með vísan til þess og rökstuðnings Einkaleyfastofunnar að öðru leyti telur nefndin rétt að hafna beri skráningu merkis varnaraðila skv. alþjóðaskráningu nr. 700294

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 9. desember 2003, um að felld skuli úr gildi skráning vörumerkis skv. alþjóðlegri skráningu nr. 700294, er staðfest

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. 700294, **TORGOVY DOM POTOMKOV PETRA SMIRNOVA U TCHUGUNNAGO MOSTA V MOSKVE**, 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-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. skráningu nr. 331/1996, No. 21, (orð- og myndmerki), sbr. skráningu 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 áfengi 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 varnaraðila til ELS, dags. 6. mars 2002, var lögð á það áhersla að vörumerki varnaraðila væru heimsfræg, þau hefðu verið mikið notuð hér á

landi og því einnig vel þekkt h rlendis. B ri  v i a  taka andm lin til greina me  v san til b  i 6. tl. og 7. tl. 14. gr. vml.  essu til stu nings var   greinarger inni v sa  til athugasemda me  frumvarpi til vml. og umfj llunar   erlendum fr  iritum um reglu 6. gr. b (bis) Par sarsamþykktarinnar.  a fylgdu greinarger inni ennfremur  tprentanir af netinu, er s na  ttu fr g  merkja varnara ila og g gn fr  innflutningsfyrirt kinu Karl K. Karlsson, er s na a  markaðshlutdeild  fr janda   s lu vodka h rlendis    runum 1998-2000 hafi veri  um 40%.  v  teldust merkin  n vafa *vel þekkt*    v  vi skiptasvi i sem um v ri a  r  a, þ.e. s lu  fengra drykkja og v sa i umbo sma urinn  v  til frekari stu nings til skrifa danskra fr  imanna.

  greinarger inni kom einnig fram a  a alt kni    merki nr. 700294 v ri SMIRNOVA. Heildarmynd merkisins v ri  ess vegna l k heildarmynd merkja andm landa b  i   sj nl kingu og hlj  l kingu. A alt kn merkjanna v ri  annig  a  sama og  v  v ri ruglingsh tta me  v rumerki nr. 700294 annars vegar og merkjum andm landa (varnara ila) hins vegar. Um framangreint mat heildarmynda merkja vitna i umbo sma urinn til rits norsks fr  imanns um v rumerkjar tt.  a hef i ELS  egar sta fest ruglingsh ttu af  essum s kum   eldri  rskur i fr  9. mars 2000,   andm lamali nr. 3/2000, milli s mu a ila.  a lag i umbo sma urinn a  lokum  herslu     greinarger  sinni a  vegna heimsfr g ar sinnar teldust merki umbj  anda hans hafa til a  bera auki  s rkenni, sem leiddi til  ess a  mat   ruglingsh ttu v ri hagst  ara fyrir hann en ella.  essa  lyktun m tti draga af d mi Evr pud mst lsins   m li C-251/1995, Sabel v. Puma. Vegna skuldbindinga  slands skv. EES-samningnum hef i d mur  essi ford misgildi.  a k mi s  t lkun a  auki  s rkenni eldra merkis hef i  hrif   mat   ruglingsh ttu einnig fram    rskur i norsku  fr junarnefndarinnar   einkaleyfa- og v rumerkjamalum fr  18. mars 1999, vegna v rumerkisins CONDIS.

ELS tilkynnti Alþj  ahugverkastofnunni um framkomin andm li me  br fi, dags. 12. mars 2002, og var varnara ila veittur fj gurra m na a frestur til a  skila inn greinarger  og tilnefna umbo smann h r   landi. B rust ELS engin g gn fr  varnara ila og var m li   v  teki  til  rskur ar   grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Í úrskurði 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 andmælenda, 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 orðmerki, TORGOVY DOM POTOMKOV PETRA SMIRNOVA U TCHUGUNNAGO MOSTA V MOSKVE, óstílfært.

Merki andmælenda 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, fyrra 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 stílfært orð- og myndmerki án þess að í því sé nokkuð sem líkist myndmerki andmælenda.

Það sem annars ræður úrslitum við matið á ruglingshættunni er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Merki umsækjanda er u.þ.b. 10 orð, í fjórum línunum. Orðið SMIRNOVA er fimmta orðið í merkinu. Þegar heildarmynd merkjanna er metin, er óhjákvæmilegt að taka mið af því að merkið SMIRNOFF er óumdeilanlega mjög þekkt vörumerki fyrir áfenga drykki, einkum vodka, bæði

hér á landi sem og um allan heim. Heimsfrægð merkisins gerir það að verkum að sérkenni þess er meira en ella. Eins og áður hefur komið fram ber að túlka 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga með hliðsjón af 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar. Þar segi m.a. að ekki þurfi að vera um eins merki að ræða heldur geti t.d. eftirlíkingar og þýðingar talist nægjanlegar, en það sé þó í höndum skráningaryfirvalda í hverju landi að meta það út frá sjónarhóli neytenda. Dæmi um þetta er munurinn á orðunum SMIRNOFF og SMIRNOVA, en samkvæmt upplýsingum af heimsaíðu andmælanda mun SMIRNOFF vera franskiritháttur sérnafnsins SMIRNOV.

Með vísan til þess hve þekkt merkið SMIRNOFF er fyrir áfenga drykki er að mati Einkaleyfastofunnar líklegt að almenningur myndi telja að áfengir drykkir auðkenndir með orðunum SMIRNOV og SMIRNOVA hefðu sama viðskiptauppruna og vörur andamælanda. Að öllu virtu er það mat Einkaleyfastofunnar að merki umsækjanda sé svo líkt þeim merkjum andmælanda er innihalda orðið SMIRNOFF 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. 700294 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. 700294 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 til 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 fyrirliggjandi 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 ”Smirnova”, sem þó væri aðeins eitt orð af tíu í vörumerkinu og auk þess önnur útfærsla nafnsins en samkvæmt skráningum varnaraðila. Slíkt fái 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: