

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 33/2003

Guinness UDV North America, Inc. Bandaríkjunum,

gegn

**Zakritoe aktsionernoe obchtchestvo "torgovy dom potomkov postavchtchika
dvora ego imperatorskago velitchestva p.a.smirnova"**

Málsatvik

Þann 14. júlí 1998, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Zakritoe aktsionernoe obchtchestvo "torgovy dom potomkov postavchtchika dvora ego imperatorskago velitchestva p.a.smirnova" Rússlandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 694008 GENUINE RUSSIAN SMIRNOV'S VODKA (orð- og myndmerki) færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 33.

Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum þann 20. desember 2001.

Með bréfi, dags. 14. febrúar 2002, andmælti Sigurjónsson & Thor ehf., f.h. Guinness UDV North America, Inc., Bandaríkjunum skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við eftirtalin merki andmælanda: 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, No. 21, (orð- og myndmerki), 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 sbr. 6. tl 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr 45/1997. Öll merkin eru skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 33. Andmælandi kveður merkið SMIRNOFF einnig vera vel þekkt í skilning 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Greinargerð andmælanda barst 6. mars 2002.

Með bréfi, dags. 12. mars 2002, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 12. júlí 2002 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Ekkert barst frá umsækjanda og var andmælanda tilkynnt það með bréfi dags. 31. janúar 2003 og jafnframt tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælt er skráningu vörumerkis, sbr. nr. 694008 GENUINE RUSSIAN SMIRNOV'S VODKA (orð- og myndmerki) fyrir áfengi (vodka) í flokki 33. Andmælandi byggir andmæli sín á því að ruglingshætta sé með merkjum hans 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, No. 21, (orð- og myndmerki), 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. Einnig byggjast andmælin á notkun andmælanda á merki hans hér á landi.

Andmælandi bendir á að hann eigi umsóknir og skráningar á vörumerkinu SMIRNOFF/SMIRNOV orðmerki og SMIRNOFF/SMIRNOV myndmerki um allan heim. Þá eigi hann mörg vörumerki skráð hér á landi þar sem SMIRNOFF/SMIRNOV kemur fyrir sbr. ofangreindar skráningar.

Andmælandi telur merki sín vera heimsfræg og hafa verið notuð mikið hér á landi. Því beri að taka andmælin til greina með stoð í 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga en 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga eigi einnig við hér. Andmælandi vísar því næst í greinargerð með 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. og 6. gr. b Parísarsamþykktarinnar, greinargerðar með henni og einnig í fræðirit.

Andmælandi vísar til þess að vörumerki hans hafi verið notuð mikið og víða um heim eins og fyrr segi og vísar til gagna sem hann lagði fram. Þar á meðal eru

útprentanir af netinu sem lúta að starfsemi andmælanda og einnig gögn frá fyrirtækinu Karli K. Karlssyni þar sem koma fram upplýsingar um notkun hér á landi en samkvæmt þeim sé markaðshlutdeild andmælanda tæplega 40% og hafi verið það lengi.

Að ofangreindu megi vera ljóst að vörumerki andmælanda hafi verið vel þekkt hér á landi í skilningi 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga þegar merki umsækjanda var lögð inn. Merkin hafi nánar tiltekið án vafa vel verið þekkt á því viðskiptasviði sem um ræði þ.e. við sölu á áfengi.

Andmælandi vitnar í erlenda fræðimenn máli sínu til stuðnings og telur ljóst að hafna eigi skráningu umsækjanda með tilvísun í 6. og 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna.

Andmælandi bendir á að aðaltáknið í merki umsækjanda sé SMIRNOV ritað með kýrillísku lettri. Heildarmynd merkisins sé þess vegna lík heildarmynd merkja andmælanda og sé þá átt við sjónlíkingu og hljóðlíkingu. Aðaltákn merkjanna sé með öðrum orðum það sama. Því sé ruglingshætta með vörumerki umsækjanda og merkjum andmælanda.

Þá vísar andmælandi einnig til úrskurðar Einkaleyfastofunnar dags. 9. mars 2000. Hann telur að sömu rök og í ofangreindum úrskurði styðji andmæli sín gegn skráningu merkis umsækjanda.

Andmælandi telur að sú staðreynd að vörumerki hans sé heimsþekkt eigi að hafa áhrif á mat á ruglingshættu. Frægð merkis andmælanda sé eitt af þeim þremur atriðum er stofna vörumerkjarétt hans samkvæmt íslenskum lögum en frægðin valdi því einnig að að líkur aukist á því að önnur merki valdi ruglingshættu gagnvart merki andmælanda í skilningi vörumerkjalaganna. Með öðrum orðum sé frægð SMIRNOFF/SMIRNOV merkja andmælanda ekki aðeins grundvöllur stofnunar vörumerkjaréttar heldur hafi hún einnig þau áhrif að mat á ruglingshættu verði hagstæðara fyrir hann en ella. Sú túlkun á 6. og 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. helgist af EES-samningnum og þeirri staðreynd að Íslendingar hafi skuldbundið sig til að veita sömu lágmarksvernd og getið sé í tilskipun 89/104 EBE. Túlka beri íslensk vörumerkjalög í samræmi við tilskipunina og auk þess hafi Evrópudómstóllinn dæmt að aukið sérkenni merkis víkki út verndarsvið þess. Eitt af því sem auki sérkenni merkis sé

mikil notkun og frægð. Þann 11. nóvember 1997 hafi Evrópudómstóllinn dæmt í máli Sabel v. Puma en samkvæmt niðurstöðu þess máls hafi frægð eldra merkis áhrif á mat á ruglingshættu vegna þess að sérkenni merkisins styrkist við frægðina. Þá hafi sú túlkun að aukið sérkenni eldra merkis hafi áhrif á mat á ruglingshættu einnig komið fram í úrskurði norsku áfrýjunarnefndarinnar í einkaleyfa- og vörumerkjamálum frá 18. mars 1999. Sú niðurstaða eigi einnig að gilda hér.

Sé dóma og skráningarframkvæmd í Evrópu höfð í huga þá eigi að meta það svo að ruglingshætta sé á milli merkja andmælanda og merkis umsækjanda. Andmælandi vísar til ljósrita af dómum frá Benelúx- löndunum og Frakklandi sem styðji andmælin. Að endingu krefst andmælandi með vísan í ofangreint að alþjóðlegri skráningu nr. 694008 verði hafnað.

Niðurstaða

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

Andmælt er alþjóðlegri skráningu nr. 694008, GENUINE RUSSIAN SMIRNOV'S VODKA (orð- og myndmerki) fyrir tiltekna vörur flokki 33. Andmælin byggjast á ruglingshættu við eftirfarandi skráð vörumerki andmælanda: 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, No. 21, (orð- og myndmerki), 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 sbr. 6. tl 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr 45/1997. Öll merkin eru skráð er fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 33. Andmælandi kveður merkið SMIRNOFF einnig vera vel þekkt í skilning 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 má ekki skrá vörumerki 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 um ruglingshættu sé að ræða með vörumerkjum er hvort um sé að ræða, sjónlíkingu, hljóðlíkingu og vörulíkingu.

Tvö af merkjum andmælanda, skráning nr 311/2001, SMIRNOFF ICE (orðmerki) og skráning nr. 312/2001 SMIRNOFF ICE (orð- og myndmerki) bárust Einkaleyfastofunni eftir að tilkynning um skráningu merkis umsækjanda frá Alþjóðahugverkastofnunin (WIPO) barst henni. Samkvæmt 7. gr. vörumerkjalaga gengur eldri réttur fyrir yngri ef fleiri en tveir krefjast vörumerkjaréttar á auðkenni sem villast má á.

Samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 er óheimilt að skrá vörumerki ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu er lögð inn. Í greinargerð með lagagreininni er m.a. tekið fram, að reglan eigi sér stoð í 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar og hana verði að túlka með hliðsjón af ákvæðum samþykktarinnar sem m.a. kveði á um að ekki þurfi að vera um eins merki að ræða heldur nægi t.d. eftirlíkingar og þýðingar. Í greinargerð með 6. gr. b (bis) segir að matið um það hvort að merki telst vel þekkt, og þá um leið hvort að eftirlíkingar og þýðingar séu nægjanlegar, sé í höndum skráningaryfirvalda í hverju landi sem meti það út frá sjónarhóli neytenda.

Í gögnum sem fylgdu greinargerð andmælanda eru ítarlegar upplýsingar um sölu á vörum undir vörumerkinu SMIRNOFF allt frá árinu 1986. Þar er einnig að finna yfirlýsingu frá forstjóra Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins dags. 26. febrúar 2002 þess efnis að vörur auðkenndar með heitinu SMIRNOFF hafi verið getið í verðskrárm ÁTVR frá árinu 1974. Hvers konar auglýsingar á áfengi og einstökum áfengistegundum eru bannaðar skv. 20. gr. áfengislaga nr. 75/1998. Með auglýsingu er átt við hvers konar tilkynningar til almennings vegna markaðssetningar þar sem sýndar eru í máli eða myndum áfengistegundir eða atriði tengd áfengisneyslu, svo sem áfengisvöruheiti eða auðkenni. Þrátt fyrir bannið er aðgengi Íslendinga að áfengisauglýsingum í erlendum fjölmiðlum töluvert. Með hliðsjón af því og langri samfelldri sölu á vörum undir heitinu SMIRNOFF hér á landi, í svo miklu magni sem um getur í áður nefndum sölutölum, telur Einkaleyfastofan að merki andmælanda, SMIRNOFF, sé vel þekkt hér á landi sem auðkenni fyrir áfengi og brennda drykki í flokki 33 í skilning 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga. Vörumerkið SMIRNOFF hafi verið vel þekkt hér á landi frá því áður en merki umsækjanda var skráð alþjóðlegri skráningu.

Merki umsækjanda og öll merki andmælanda eru skráð fyrir vörur í flokki 33. Að mati Einkaleyfastofunnar er því augljóst að um vörulíkingu sé að ræða á milli merkjanna.

Merki umsækjanda er orð- og myndmerki líkast til miði á flösku. Efst í merkinu í gulum ramma, á rauðum grunni stendur hvítum stöfum, í boga, með kýrillísku letri orð sem líkist bókstafaröðinni CMNPHOBb. Þar fyrir neðan stendur m.a. P.A. SMIRNOV og í miðju merkisins stendur svo GENUINE RUSSIAN SMIRNOV'S VODKA. Merkið er svo skreytt með ýmsum táknum, upplýsingum og myndum.

Merki andmælanda eru átta talsins, tvö orðmerki, eitt myndmerki, þrjú orð- og myndmerki og tvö orðmerki rituð með kýrillísku letri, en Einkaleyfastofan lítur 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 svarthvítt 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 svarthvítt fremur lítið stílfært, 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 andmælanda.

Það sem annars ræður úrslitum við matið á ruglingshættunni er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Eins og áður hefur komið

fram er einna mest áberandi hluti merkis umsækjanda orð ritað hvítum stöfum, í boga, með kýrillísku letri sem líkist bókstafaröðinni CMNPHOBb. 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. Ásýnd orðanna sem mynda merki andmælanda er mjög lík orði sem svipar til bókstafanna CMNPHOBb í merki umsækjanda. Einungis munar einum bókastaf/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.

Í miðju merkis umsækjanda stendur m.a. P.A. SMIRNOV og GENUINE RUSSIAN SMIRNOV'S VODKA. Þegar heildarmynd merkjanna er metin, ber 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 SMIRNOV, en samkvæmt upplýsingum af heimsíðu andmælanda mun SMIRNOFF vera franskiritháttur sérnafnsins SMIRNOV. Að öllu þessu virtu og á einkum því hve vel merkið SMIRNOFF er þekkt 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. Með vísan til framangreinds 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 alls ofangreinds skal alþjóðleg skráning vörumerkis nr. 694008 GENUINE RUSSIAN SMIRNOV'S VODKA (orð- og myndmerki) felld úr gildi.

Ákvörðunarorð

Skráning vörumerkis, sbr. alþjóðleg skráning nr. 694008 GENUINE RUSSIAN SMIRNOV'S VODKA (orð- og myndmerki) skal felld úr gildi.

Reykjavík, 9. desember 2003

Grétar Ingi Grétarsson, lögfr.