

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 27/2003

Guinness UDV North America, Inc. Bandaríkjunum,

gegn

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

Málsatvik

Þann 11. nóvember 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. 700298 (myndmerki), færi fram á að skráning hans gilti 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. alþjóðleg skráning nr. 700298 (myndmerki) fyrir áfengi (alcoholic beverages) 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 verið vel 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 SMIRNOVA. 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. 700298 verði hafnað.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu myndmerkis, sbr. alþjóðleg skráning nr. 700298 fyrir tiltekna vörur í 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 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 áðurnefndum 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 ritað með kyrillísku lettri, 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 kyrillísku lettri, 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 merki, þar sem með frekar kassalaga lettri 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 kyrillísku lettri, 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 kyrillísku lettri, 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 samanstandur merki umsækjanda af fjórtán orðum með kyrillísku lettri. 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. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga þá hindri það ekki skráningu merkisins þar sem merki umsækjanda svipi ekki á nokkurn hátt til hins vel þekkta merkis. Í merki umsækjanda er hins vegar að finna orð sem svipar til bókstafanna CMHPHOBA, sem ritað er með kyrillísku lettri. 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 kýrillíska orðs í merkinu hafi áhrif hér á landi þar eð almenningur hér á landi þekki almennt ekki kýrillískt 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 ofangreinds skal skráning myndmerkis, sbr. alþjóðleg skráning nr. 700298 halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð

Skráning myndmerkis, sbr. alþjóðleg skráning nr. 700298 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 9. desember 2003

Steingrímur Bjarnason, lögfr.