

Ár 2008, föstudaginn 20. júní, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á heimili formanns nefndarinnar að Þinghóltsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

**Mál 3/2007:**  
**Ólafur Ragnarsson hrl., Patice**  
**f.h. Spirits Product International**  
**Intellectual Property B.V.**  
**gegn**  
**Obschestvo s ogranichennoy**  
**otvetstvetstvennostyu “BELY**  
**SVET”**  
**vegna ákvörðunar**  
**Einkaleyfastofunnar frá 8.**  
**desember 2006 um að alþjóðleg**  
**skráning nr. 869 631,**  
**KPEMJIEBKA**  
**skuli halda gildi sínu.**

Kveðinn var upp svofelldur

*ú r s k u r ð u r:*

Með bréfi, dags. 12. febrúar 2007, áfrýjaði umboðsmaður áfrýjanda til áfrýjunarnefndar ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS), dags. 8. desember 2006, um að alþjóðleg skráning nr. 869 631, **KPEMJIEBKA** (KREMLEVKA í umritun á latneskt letur) skuli halda gildi sínu.

Umboðsmaður áfrýjanda krefst þess að ákvörðun ELS verði felld úr gildi, synjað verði um skráningu merkisins í vörumerkjaskrá ELS og ákvörðun áfrýjunarnefndar auglýst í ELS-tíðindum lögum samkvæmt.

*Málavextir:*

I

Þann 21. desember 2005 barst ELS tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Obschestvo s ogranichennoy otvetstvetstvennostyu “BELY SVET”, Rússlandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 869 631 **KPEMJIEBKA** færi fram á að skráning hans

gilti hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga, nr. 45/1997 (vml.). Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 33<sup>1</sup> og var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. apríl 2006.

Með bréfum, dags. 14. júní 2006, andmælti umboðsmaður áfrýjanda skráningu merkisins. Andmælin byggðust á ruglingshættu, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vml., við merki áfrýjanda KREMLYOVS KAYA (orðmerki), sbr. skráning nr. 4/2000, sem er skráð fyrir áfenga drykki



frá Rússlandi í flokki 33 og —\*— (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 258/2004, sem er skráð fyrir áfenga drykki (nema bjór), vodka og brennda drykki í flokki 33. Umboðsmaður áfrýjanda lagði inn greinargerð til ELS, dags. 22. ágúst 2006. Í málinu byggði hann á því að ruglingshætta væri með merkjunum og að við matið vægi mest heildarmynd eða heildaráhrif merkjanna. Taldi hann að sjónlíking og hljóðlíking væri með merkjunum og sömuleiðis væri merking þeirra lík, þ.e. efnisleg merking. Vísaði umboðsmaður áfrýjanda til orðskýringa og samanburðs orðanna KREMLYEVKA og KREMLYOVS KAYA. Umboðsmaður áfrýjanda sagði í greinargerð sinni að upprunalegt orðmerki varnaraðila væri KPEMJIEB (sic) í kyrilísku lettri sem hafi verið umskráð af WIPO í orðmerkið KREMLYEVKA. Hann taldi að réttur framburður merkisins væri KREMLYOVS KAYA en ekki KREMLYEVKA (leturbreyting umboðsmanns áfrýjanda), skv. rússneskri málfræði og því mjög líkur framburði merkjanna KREMLYOVS KAYA. Vísaði hann í framlagða greinargerð löggilts skjalabýðanda á rússnesku um þetta atriði og að um mjög lík og nán merki væri að ræða. Jafnframt benti umboðsmaður áfrýjanda á að:

KREMLYOVS KAYA hefur samtals 13 bókstafi og er aðalhluti merkisins „KREMLYO“ samtals 7 bókstafir. KREMLYEVKA hefur samtals 11 bókstafi og er aðalhluti merkisins „KREMLYO“, samtals 7 bókstafir. Þannig er aðal orðmerkjalhuti beggja orðmerkjanna sá sami og jafnframt í upphafi beggja orðmerkjanna, sem gerir bæði orðmerkin mjög lík og líkari en ella sjónrænt séð. Seinni hluti orðmerkjanna, borinn saman eftir bókstöfum:

---

<sup>1</sup> Vörulistinn er svohljóðandi á ensku, sbr. 3. mgr. 31. gr. rgj. nr. 310/1997: Aperitifs, arak (arrack), brandy, wine, piquette, whisky, vodka, gin, digesters (liqueurs and spirits); cocktails; liqueurs; alcoholic beverages (except beer); alcoholic beverages containing fruit; distilled beverages; spirits (beverages); hydromel (mead); peppermint liqueurs; bitters; rum; sake; cider; rice alcohol; alcoholic extracts; fruit extracts (alcoholic); alcoholic essences.

VSKAYA: Áttundi bókstafur er V, níundi bókstafur er S, tíundi bókstafur er K, ellefti bókstafur er A, tólfti bókstafur er Y og þrettándi bókstafur er A.

EVKA: Áttundi bókstafur er E, níundi bókstafur er V, tíundi bókstafur er K, ellefti bókstafur er A. Niðurstaða samanburðar á báðum merkjunum eftir bókstöfum orðanna: Fyrstu 7 stafir beggja orðanna er sá sami þ.e. orðhlutinn „KREMLYO“. Tíundi og elleftir bókstafur beggja merkjanna er sá sami, þ.e. tíundi bókstafur er K og ellefti bókstafur er A. Þannig eru 9 bókstafir af orðmerkinu KREMLYOVS KAYA (heildarstafafjöldi 13) staðsettir í sömu bókstafaröð og í orðmerkinu KREMLYEVKA. Í orðmerkinu KREMLYEVKA (heildarstafafjöldi 11) eru 9 bókstafir af 11 bókstöfum staðsettir á sama stað og í orðmerkinu KREMLYOVS KAYA (heildarstafafjöldi 13).

Umboðsmaður áfrýjanda vísaði einnig til niðurstöðu leitar sem hann framkvæmdi í vörumerkjaleit á heimasíðu Einkaleyfastofunnar, varðandi orðhlutann „SKAYA“ þar sem fengust 19 niðurstöður með þennan orðhluta og við skoðun á vörulista kæmi fram að öll 19 merkin væri vörumerki skráð eru fyrir flokk 33. Því mætti ætla að vörumerkjavernd fyrir orðhlutann „SKAYA“ væri veik. Einnig framkvæmdi hann leit fyrir orðhlutann „KREML“ og fengust 5 niðurstöður úr þeirri leit, öll fyrir vörur í flokki 33. Af þessum fimm merkjum væri áfrýjandi eigandi þriggja. Andmælandi ítrekaði að orðhlutinn KREML væri meginstofn beggja vörumerkjanna og sá hluti sem hvað mesta athygli veki. Þar sem aðalvörumerkjavernd orðmerkisins KREMLYOVS KAYA hlyti að vera orðhlutinn KREML bæri að synja skráningu orðmerkisins KREMLYEVKA. Að lokum benti umboðsmaður áfrýjanda á að öll merkin væru skráð fyrir vörur í flokki 33. Niðurstaða hans var að vörulíking og ruglingshætta væri með merkjunum.

## II

Í lokaákvörðun ELS, dags. 8. desember 2006, var kröfu um ógildingu skráningar merkisins KREMLYEVKA (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 869 631, hafnað. Í ákvörðuninni var vísað til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml um að óheimilt væri að skrá merki ef villast mætti á því og vörumerki sem skráð hafi verið hér á landi eða hafi verið notað hér þegar umsókn um skráningu væri lögð inn og væri enn notað hér. Þá segir orðrétt í ákvörðun stofnunarinnar:

Þegar metið er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er m.a. litið til þess hvort vöru-, sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum. Meta verður þessa þætti alla saman. Það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Þá er almennt talið að því ólíkari sem merkin eru, þeim mun skyldari eða svipaðri megi vörurnar eða þjónustan vera og öfugt.

Um er að ræða annars vegar merkin KREMLYOVS KAYA (orðmerki, orð-og myndmerki) og hins vegar KREMLYEVKA (orð-og myndmerki). Merki umsækjanda er í kyrilísku letri, KPEMJIEBA, en Einkaleyfastofan lítur almennt á slík merki sem myndmerki eða eftir atvikum orð- og myndmerki.

Í greinargerð sinni vísar andmælandi til orðskýringa á orðunum KREMLYOVS KAYA og KREMLYEVKA, og hvernig réttur framburður merkjanna sé samkvæmt rússneskri málfræði. Einkaleyfastofan telur að íslenskir neytendur muni skynja merkið eins og það kemur fyrir í kyrilísku letri og lesa út úr því KPEMJIEBA, en ekki raunverulega þýðingu orðsins. Því verður ekki talið að þýðing hins kyrilíska orðs í merkinu hafi áhrif hér á landi þar eð almenningur hér á

landi þekkir almennt ekki rússnesku, og hvað þá rússneska málfræði né hvernig réttur framburður rússneskra orða sé. Því verður ekki talið að mikil sjón- eða hljóðlíking sé með merkjunum.  
... Einkaleyfastofan tekur undir það með andmælanda að vörulisti hans nái yfir vörulista umsækjanda og því mikil vörulíking fyrir hendi.

Það var því mat ELS þegar litið væri til alls framangreinds, sérstaklega þess hversu ólík merkin væru í sjón og heyrn, að þrátt fyrir að vörulíking væri með merkjum áfrýjanda og varnaraðila, yrði ekki fallist á að heildarmynd merkjanna væri svo lík að valdið gæti ruglingi í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

### III

Með bréfi, dags. 12. febrúar 2007, áfrýjaði umboðsmaður áfrýjanda ofangreindri ákvörðun ELS. Áfrýjunarnefnd barst greinargerð hans, dags. 28. maí 2007, þar sem þess er krafist að felld verði úr gildi ákvörðun ELS frá 8. desember 2006 um að alþjóðleg skráning nr. 869 631,

**KPEMJIEBKA** skuli halda gildi sínu, að synjað verði um skráningu merkisins í vörumerkjaskrá ELS og sú ákvörðun áfrýjunarnefndar verði auglýst í ELS-tíðindum. Í greinargerð sinni vekur umboðsmaður áfrýjanda athygli á mismunandi ritun orðmerkis áfrýjanda. Þannig sé orðmerkið skráð (sic) KREMLEVKA hjá Alþjóðahugverkastofnuninni. Í ákvörðun ELS, dags. 8. desember 2006, og í auglýsingu í ELS-tíðindum sé notað orðið KREMLYEVKA. Hins vegar sé notað orðið KREMLEVKA í niðurrhali úr leitarvél ELS þann 28. maí 2007. Umboðsmaður áfrýjanda telur að deilan í málinu hljóti að snúast um KREMLYEVKA (leturbreyting umboðsmanns áfrýjanda), ekki orðmerkið KREMLEVKA. Umboðsmaður áfrýjanda telur merkjalíkingu (ruglingshættu) vera milli annars vegar orðsins KREMLYEVKA og hins vegar hins skráða vörumerkis umbjóðanda hans KREMLYOVSKAYA (orðmerki) og KREMLYOVSKAYA (orð- og myndmerki). Umboðsmaður áfrýjanda telur að um sé að ræða merkjalíkingu, sem byggist á sjónlíkingu, hljóðlíkingu og efnislegri merkingu. Einnig telur umboðsmaður áfrýjanda að um vörulíkingu sé að ræða með merkjunum og vísar hann til þess að ELS sé sammála því, sbr. ákvörðun stofnunarinnar. Í greinargerð sinni mótmælir umboðsmaður áfrýjanda þeirri niðurstöðu ELS að ekki verði talin mikil sjón- eða hljóðlíking með merkjunum. Sérstaklega mótmælir hann þeirri röksemd „... að íslenskir neytendur muni skynja merkið eins og það kemur fyrir í kyrilísku lettri og lesa út úr því **KPEMJIEBA**, en ekki raunverulega þýðingu orðsins.“ Umboðsmaður áfrýjanda telur að orðmerkið í orð- og myndmerki séu í langflestum tilfellum það sem mestu skipti við mat á heildarmynd merkja í vörumerkjalegum skilningi þegar kannað er hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum. Vísar hann í þessu sambandi til tveggja norskra dóma og tilgreinds kafla í *Oversikt over norsk varemerkerett* eftir Birger

Stuevold Lassen. Jafnframt bendir umboðsmaður áfrýjanda á nokkur atriði sem ekki komu fram í greinargerð hans frá 16. ágúst 2008 í andmælamáli, nr. 21/2006:

Við samanburð á hugsanlegri ruglingshættu milli merkja ber að líta sérstaklega til þess að líkur á ruglingshættu milli merkja aukast ef fyrri hluti viðkomandi orðmerkja er líkur eða eins. Í þessu sambandi bendir undirritaður á að fyrri hluti beggja orðmerkjanna í máli þessu er „KREML“. Endaorð beggja orðmerkjanna OVS KAYA annars vegar og EVKA hins vegar eru dæmigerðar endingar orða á rússnesku þannig að það eykur líkur á ruglingshættu milli merkjanna þegar viðkomandi orðmerki jafnframt byrja bæði á KREML.

Miðjuhluti viðkomandi orðmerkja eru jafnframt nægjanlega lík til að valda ruglingshættu milli orðmerkja þeirra sem um ræðir í þessu máli.

Ljóst er að alþjóðlegt vörumerki nr. 869 631, KREMLEVKA (orð- og myndmerki), mun á Íslandi þekkjast fyrst og fremst út frá hinu latneska orðmerki KREMLEVKA, bæði meðal neytenda, dreifenda og þar sem varan yrði merkt í hillum ÁTVR og þannig skapa ruglingshættu við skráð vörumerki áfrýjanda.

Það leiðir til óásættanlegrar niðurstöðu í íslenskum vörumerkjarétti, ef umsækjandi vörumerkis getur skráð vörumerki sitt með kýrilískum bókstöfum (e. Cyrillic) þegar jafnframt liggur fyrir að viðkomandi orðmerki verður jafnframt skráð með latneskum bókstöfum í vörumerkjaskrá ELS (KREMLYEVKA) og þannig skráð er í raun ekki skráningarhátt vegna þess að þegar er fyrir hendi skráð vörumerkjaskrá ELS orðmerkið KREMLYEVSKAYA (sic) skráð með latneskum bókstöfum. Framangreint getur þannig leitt til stórtjóns fyrir eiganda KREMLYOVSKAYA. Með öðrum orðum ekki er hægt að samþykkja að leyfa skráningu orðmerkis með því að skrá það í öðru bókstafalettri en latnesku (öll orðmerki sem berast til WIPO til skráningar og sem ekki eru letuð með latneskum bókstöfum eru jafnframt skráð af WIPO með latneskum bókstöfum) að samþykkja slíkt getur leitt til þess (eins og í þessu máli) að merki sem eru ekki skráð með latnesku bókstafakerfi, t.d. kýrilísku fær vörumerkjaskráningu þó að fyrir sé skráð vörumerki með mjög líka hljóðlíkingu og líka efnislega merkingu en lítur þó öðruvísi út (ekki sjónlíking). Slíkt leiðir til óeðlilegrar vörumerkjalegrar niðurstöðu, þar sem 2 af 3 höfuðþáttum eru líkir en einn ólíkur sbr. þegar verið er að meta viðkomandi heildarmynd við mat á ruglingshættu milli tveggja vörumerkja.

Engin greinargerð barst frá varnaraðila í málinu.

Áfrýjunarnefnd tók málið til úrskurðar á fundi sínum þann 15. maí 2008.

#### *Niðurstæða:*

Deilt er um hvort ruglingshætta, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., sé með eftirfarandi merkjum áfrýjanda KREMLYOVSKAYA (orðmerki), sbr. skráning nr. 4/2000, fyrir áfenga drykki frá



Rússlandi í flokki 33 og

(orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 258/2004,

fyrir áfenga drykki (nema bjór), vodka og brennda drykki í flokki 33 og merki varnaraðila **KPEMJIEBKA** samkvæmt alþjóðlegri vörumerkjaskráningu nr. 869 631, fyrir ýmsa áfenga drykki í flokki 33.

Skráning vörumerkis varnaraðila tekur til merkis hans með kyrilísku letri. Slík merki teljast myndmerki hér á landi og eru skráð sem slík þó svo að umritun þess á latneskt letur sé gerð í tengslum við umsókn og skráningu. Umritun þess á latneskt letur er ekki hluti af vörumerkinu og birtist ekki neytendum. Af þeim sökum verður eingöngu litið til merkisins með kyrilísku letri við mat á ruglingshættu með því og merki áfrýjanda. Því skiptir ekki máli á hvern hátt KPEMJIEBKA er umritað yfir á latneskt letur en fyrir liggur í málinu að það hefur verið umritað á mismunandi vegu.

Við mat á ruglingshættu verður bæði að líta til vörulíkingar og líkingar með merkjum, 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 nánast 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 ef um orðmerki er að ræða. 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.

Eins og að framan greinir verður að meta ruglingshættu með umdeildum merkjum með hliðsjón af því að merki varnaraðila er ritað með kyrilísku letri. Ekki verður talið að hinn almenni íslenski neytandi hafi þekkingu á kyrilísku letri og framburði. Af þeim sökum verður ekki talið að um hljóðlíkingu sé að ræða með merkjum áfrýjanda og varnaraðila. Jafnframt verður ekki talið að hinn almenni neytandi hér á landi hafi þekkingu á rússnesku. Því eru umdeild orð, hvort sem þau eru rituð með latnesku eða kyrilísku letri, merkingarlaus í skilningi vörumerkjaréttar hér á landi. Ekki verður heldur fallist á að um sjónlíkingu sé að ræða með merkjunum, þ.e. orðhluta orð- og myndmerkis áfrýjanda og orðmerkis hans annars

vegar og hins kyrilíska orðmerkis hins vegar, þó svo að hægt sé að greina að nokkrir stafir séu sameiginlegir í merkjunum. Orðmerki áfrýjanda og orðhluti orð- og myndmerkis hans hefur alls 13 bókstafi og telur fimm atkvæði á meðan merki varnaraðila hefur 10 kyrilíska stafi og fjögur atkvæði. Þó svo að fyrsti, þriðji og fjórði stafurinn séu þeir sömu í orðhlutum merkjanna, miðað við að annað sé ritað með latnesku letri og hitt með kyrilísku, breytir það ekki því að heildarmynd merkjanna, bæði orðmerkis og því fremur orð- og myndmerkis áfrýjanda, er það ólík merki varnaraðila að neytendur hér á landi munu ekki villast á þeim í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eða halda að tengsl séu á milli þeirra, sbr. 1. mgr. 4. gr. vml. Með vísan til framangreinds telur áfrýjunarnefnd því ekki vera um ruglingshættu í skilningi vörumerkjalaga að ræða með merkjum áfrýjanda og varnaraðila.

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar um að skrá vörumerki áfrýjanda er því staðfest.

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 8. desember 2006, um að alþjóðleg skráning nr. 869 631, KREMLEVKA ritað með kyrilísku letri, skuli halda gildi sínu, er staðfest.

-----  
Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: