

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. 10/2004.**  
**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. 34/2003 varðandi**  
**alþjóðaskráningu nr. 694 009.**

Kveðinn var upp svofelldur

*ú r s k u r ð u r:*

Deilt er um hvort slík líkindi séu milli eftirfarandi orð- og myndmerkis áfrýjanda skv.



alþjóðaskráningu 694 009

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 letri), orð- og myndmerki (SMIRNOVSKAYA VODKA með kyrilísku letri 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. 694 009

*Úrskurðarorð:*

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 9. desember, um að felld skuli úr gildi skráning orð- og myndmerkis skv. alþjóðlegri skráningu nr. 694 009, er staðfest.

-----

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Sigurður R. Arnalds hrl. og Steingrímur Gautur Kristjánsson hrl.

*Málavextir:*

Einkaleyfastofunni (ELS) barst þann 8. maí 1998 tilkynning alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO), um að varnaraðili óskaði eftir því að alþjóðleg umsókn hans nr. 694 009, **GENUINE RUSSIAN SMIRNOV'S VODKA** (orð- og myndmerki), fengi gildi hér á landi fyrir vodka í flokki 33. 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 ruglingshættu skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. við eftirtalin vörumerki áfrýjanda: SMIRNOFF, sbr. skráning nr. 119/1957, Pierre Smirnoff, sbr. skráning nr. 120/1957, myndmerki, sbr. skráning nr. 181/1958, myndmeki 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, sem öll eru skráð fyrir nánar tilgreindar vörur 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. 5. mars 2002, var lögð á það áhersla að vörumerki varnaraðila væru heimsfræg, hafi verið mikið notuð hér á landi og því einnig vel þekkt hérlandis. 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 áfrýjanda 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 því til frekari stuðnings til skrifa danskra fræðimanna.

Í greinargerðinni kom einnig fram að aðaltáknið í merki nr. 694 009 væri SMIRNOV ritað með kýrillísku lettri. Heildarmynd merkisins væri þess vegna lík heildarmynd merkja andmælanda og bæði í sjónlíkingu og hljóðlíkingu. Aðaltákn merkjanna væri þannig það sama og því væri ruglingshætta með vörumerki nr. 694 009 annars vegar og merkjum andmælanda (varnaraðila) hins vegar. Um framangreint mat heildarmynda merkja vitnaði umboðsmaðurinn til rits norsks fræðimanns um vörumerkjarétt. Þá hafi 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 sé hagstæðara fyrir hann en ella. Þessa ályktun megi draga af dómi Evrópudómstólsins í máli C-251/1995, Sabel v. Puma. Vegna skuldbindinga Íslands skv. EES-samningnum hafi dómur þessi fordæmisgildi. Þá komi sú túlkun að aukið sérkenni eldra merkis hafi áhrif á mat á ruglingshættu einnig fram í úrskurði norsku áfrýjunarnefndarinnar í einkaleyfa og vörumerkjamáli frá 18. mars 1999, vegna vörumerkisins CONDIS.

ELS tilkynnti Alþjóðahugverkastofnunni um framkomin andmæli með bréfi, dags. 12. mars 2002, og var varnaraðila veittur fjögurra mánaða frestur til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Bárust ELS engin gögn frá varnaraðila og var málið því tekið til úrskurðar á 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 andmælanda, SMIRNOFF, væri vel þekkt hér á landi sem auðkenni fyrir áfengi og brennda drykki í skilningi 7. t.l. 1. mgr. 14. gr. vml. Það hafi 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 orð- og myndmerki líkast til miði á flösku í laginu eins og tertusneið. 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 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 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 að mynda merki andmælanda er mjög lík orði sem svipar til bókstafanna CMNPHOBb í merki umsækjanda. Einungis munar einum bókstaf/tákni milli merkis umsækjanda og skráningar nr. 331/1996. Svo virðist

sem orðið í merki umsækjanda sé nánast eins og fyrsta orðið í skráningu nr. 332/1996. Það er því mat Einkaleyfastofunnar að merki umsækjanda, (myndmerki) sbr. alþjóðleg skráning nr. 696153 (sic) 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, 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 SMIRNOV, en samkvæmt upplýsingum af heimsaíu andmælanda mun SMIRNOFF vera franskur 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 framangreinds var það því niðurstaða ELS í málinu að alþjóðleg skráning nr. 694 009 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. 694 009 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 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", stílfært á rússnesku, í nafninu "P.A. Smirnov" og í orðasambandinu "Genuine Russian Smirnov's Vodka", eða 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: