

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 21/2006

**Spirits Product International Intellectual Property B.V, Hollensku
Antillaeyjum.**

gegn

Obschestvo s ogranichenoy otvestsvetstvennostyu “Bely Svet”, Rússlandi

Málsatvik

Þann 21. desember 2005, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að Obschestvo s ogranichenoy otvetstvetstvennostyu "BELY SVET", Ozerkovskaya nab, 48-50, str. 1, RU-115054 Moscow, Rússlandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar nr. 869 631 **KPEMJIEBKA**, (KREMLYEVKA, orð- og myndmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 33. Var merkið skráð og birt í ELS-tíðindum þann 15. apríl 2006.

Með bréfi, dags. 14. júní 2006, andmælti, Patice, Ólafur Ragnarsson, hrl., f.h. Spirits Product International Property B.V., Zepp Lampestraat 4, Oranjestad, Aruba, Hollensku Antillaeyjum, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við merki andmælanda, KREMLYOVSKEYA (orðmerki), sbr. skráning nr. 4/2000



og KREMLYOVS KAYA, (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 258/2004, sem bæði eru skráð fyrir nánar tilgreindar vörur í flokki 33, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með bréfi, dags. 16. júní 2006, var andmælanda veittur eins mánaðar frestur til að leggja fram frekari gögn til stuðnings andmælunum. Andmælandi fór fram á frekari fresti með bréfum, dags. 17. júlí og 17. ágúst. Var honum að lokum gefinn frestur til 31. ágúst til að leggja fram greinargerð. Greinargerð andmælanda barst Einkaleyfastofunni 22. ágúst 2006.

Með bréfi, dags. 16. júní 2006, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda (þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar) veittur frestur til 16. október til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Engar athugasemdir bárust frá umsækjanda og er málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Málsástæður og lagarök

Andmælandi byggir andmæli sín á að ruglingshætta sé með merkjum hans KREMLYOVS KAYA, sbr. skráningar nr. 258/2004 (orð- og myndmerki) og 4/2000 (orðmerki) við merki umsækjanda KREMLYE VKA (orð-og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 869 631.

Andmælandi bendir á að við mat á ruglingshættu milli vörumerkja vegi mest heildarmynd eða heildaráhrif merkjanna. Helstu þættir sem litið er til við matið sé í fyrsta lagi líkt útlit merkjanna, þ.e. sjónlíking sem sé mikilvægust, í öðru lagi líkur framburður, þ.e. hljóðlíking og í þriðja lagi lík merking, þ.e. efnisleg merking. Eigi

nefnd atriði sérstaklega við þegar um sömu eða líkar vörur/þjónustu sé að ræða. Að mati andmælanda eru öll þrjú atriðin sem nefnd hafa verið, mjög lík milli merkja andmælanda annars vegar og merkis umsækjanda hins vegar. Andmælandi vísar í þessu sambandi til meðfylgjandi orðskýringa og samanburðs á orðunum KREMLYEVKA og KREMLYOVSKEYA.

Í greinargerð andmælanda kemur fram að upprunalega orðmerki umsækjanda hafi verið í kyrilísku letri og umskráð í orðmerkið KREMLYEVKA. Réttur framburður á merkinu sé KREMLYOVSKEYA en ekki KREMLYEVKA, skv. rússneskri málfræði. Framburður á orðmerkinu KREMLYEVKA sé því líkur framburði merkjanna KREMLYOVSKEYA. Andmælandi vísar til orðskýringa er fylgja greinargerð hans þar sem niðurstaðan er sú að um mjög lík og nánin merki sé að ræða.

Andmælandi bendir á að KREMLYOVSKEYA samanstandi af 13 bókstöfum og aðalhluti merkisins sé „KREMLYO“, samtals 7 bókstafir. KREMLYEVKA samanstandi af 11 bókstöfum og aðalhluti þess merkis sé einnig „KREMLYO“, sbr. áðurnefnd útskýring andmælanda á framburði orðsins. Þannig sé aðal orðmerkjahluti beggja orðmerkjanna sá sami og jafnframt upphaf beggja merkjanna. Varðandi síðari hluta orðanna tekur andmælandi fram að 9 bókstafir af orðmerkinu KREMLYOVSKEYA séu staðsettir í sömu bókstafaröð og í orðmerkinu KREMLYEVKA.

Þá vísar andmælandi til niðurstöðu leitar sem hann framkvæmdi í vörumerkjaleit á heimasíðu Einkaleyfastofunnar, varðandi orðhlutann „SKAYA“. Fengust þar 19 niðurstöður með þennan orðhluta og við skoðun á vörulista kemur fram að öll 19 merkin séu vörumerki sem skráð eru fyrir flokk 33. Telur andmælandi því að vörumerkjavernd fyrir orðhlutann „SKAYA“ sé veik. Andmælandi framkvæmdi einnig leit varðandi orðhlutann „KREML“ og fengust 5 niðurstöður úr þeirri leit, öll fyrir vörur í flokki 33. Af þessum fimm merkjum væri andmælandi eigandi þriggja þeirra. Andmælandi ítrekar að orðhlutinn KREML sé meginstofn beggja vörumerkjanna og sá hluti sem hvað mesta athygli vekur. Aðalvörumerkjavernd

orðmerkisins KREMLYOVSKEYA hljóti að vera orðhlutinn KREML og því beri að synja skráningu orðmerkisins KREMLYEVKA.

Viðvíkjandi vörulíkingu milli merkja andmælanda og merkis umsækjanda bendir andmælandi á að öll merkin eru skráð fyrir vörur í flokki 33. KREMLYOVSKEYA, sbr. skráning nr. 4/2000 sé skráð fyrir „áfengir drykkir frá Rússlandi“, KREMLYOVSKEYA, sbr. skráning nr. 258/2004, sé skráð fyrir „brenndir drykkir frá Rússlandi“, en KREMLYEVKA, sbr. alþjóðleg skráning nr. 869 631, sé skráð fyrir „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“.

Við samanburð á vörulistum andmælanda annars vegar og vörulista umsækjanda hins vegar, komi í ljós að vörulisti andmælanda nær yfir allar þær vörutegundir sem nefndar eru í vörulista umsækjanda. Niðurstaða andmælanda er því sú að vörulíking sé til staðar milli merkjanna.

Niðurstaða

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

Andmælt er skráningu vörumerkisins KREMLYEVKA (orð- og myndmerki),

KPEMJEBKA

sbr. alþjóðleg skráning nr. 869 631 fyrir tilgreindar vörur í flokki 33. Andmælin byggjast á ruglingshættu, skv. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við skráð vörumerki andmælanda, KREMLYOVSKEYA (orðmerki), sbr. skráning nr. 4/2000 og KREMLYOVSKEYA (orð- og myndmerki),



sbr, skráning nr. 258/2004, sem bæði skráð eru fyrir tilgreindar vörur í flokki 33

Í 6. tl. 1. mgr. 14. gr vörumerkjalaga segir að óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu 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.

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 vörunar 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, **КРЕМЛЕБА**, 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 **КРЕМЛЕБА**, 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.

Merki umsækjanda, KREMLYEVKA (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 869 631, er skráð fyrir *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*, í flokki 33. Merki andmælanda, KREMLYOVSKEYA (orðmerki), sbr. skráning nr. 4/2005, er skráð fyrir *áfenga drykki frá Rússlandi*, í flokki 33 og KREMLYOVSKEYA (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 258/2004 er skráð fyrir *áfenga drykki (nema bjór), vodka og brennda drykki*, einnig í flokki 33. Einkaleyfastofan tekur undir það með andmælanda að vörulisti hans nái yfir vörulista umsækjanda og því mikil vörulíking fyrir hendi.

Þegar litið er til alls framangreinds, sérstaklega þess hversu ólík merkin eru í sjón og heyrn er það mat Einkaleyfastofunnar, að þrátt fyrir að vörulíking sé með merkjum andmælanda og merki umsækjanda, verði ekki fallist á að heildarmynd merkjanna sé svo lík að valdið geti ruglingi í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningar merkisins KREMLYEVKA (orð-og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 869 631, hafnað.

Ákvörðunarorð

Skráning merkisins KREMLYEVKA (orð- og myndmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 869 631, heldur gildi sínu.

Reykjavík, 8. desember 2006,

Hanna Lillý Karlsdóttir, lögfr.