

Ákvörðun Einkaleyfastofu

í andmælamáli

nr. 22/2003

**Le Cordon Bleu International B. V.,
Amsterdam, Hollandi**

gegn

**Amalgamated Appliances (Pty), Ltd,
Johannesburg, Suður-Afríku**

Málsatvik.

Hinn 3. maí 2001, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni um að David Garnham c/o David Garnham Enterprises, Unit 3 Enterprise Work, Bergan Way, Kings Lynn, Norfolk, Bretlandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar, nr. 718 263, CORDON BLEU (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tiltekna vörur í flokki 7 og 11. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. ágúst 2001.

Með bréfi, dags. 24. september 2001, andmælti Sigurjónsson & Thor, skráningu merkisins, f.h. Le Cordon Bleu International B.V., Strawinskylaan 3105, 1077 ZX, Amsterdam, Hollandi. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við merki andmælanda, LE CORDON BLEU sem skráð er í yfir 100 löndum og vísað er til, 2. mgr. 4. gr. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Alþjóðahugverkastofnuninni var tilkynnt um fram komin andmæli með bréfi, dags. 9. nóvember 2001, og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar veittur frestur til 9. febrúar 2002 til að tjá sig. Hinn 5. febrúar 2003 barst Einkaleyfastofunni bréf frá G.H. Sigurgeirssyni þess efnis að hann hafi tekið að sér fyrirvar fyrir umsækjanda vegna ofangreindra andmæla ásamt umboði þess efnis. Umboðsmaður umsækjanda óskaði nokkrum sinnum eftir fresti til að leggja inn greinargerð. Loks barst greinargerð umsækjanda með bréfi, dags. 7. apríl 2003, og var hún send andmælanda. Einkaleyfastofunni barst seinni greinargerð andmælanda, dags. 5. júní 2003, sem var send umsækjanda. Seinni greinargerð umsækjanda, dags. 7. ágúst 2003, barst svo Einkaleyfastofunni og var hún send andmælanda og málið tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Hinn 13. nóvember 2002 barst Einkaleyfstofunni tilkynnig frá WIPO um að nafni og heimilisfangi eiganda ofangreinds merkis, skyldi breytt í Amalgamated Appliances (Pty), Ltd, Teledex House, 29 Heronmore Road, Reuven, Johannesburg, Booyens, 2016, Suður-Afríku.

Málsástæður og lagarök.

Andmælt er skráningu vörumerkisins GORDON BLEU (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 718 263 fyrir tilgreindar vörur í flokki 7 og 11. Andmælandi byggir andmæli sín á því að hann hafi öðlast vörumerkjarétt á grundvelli 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga um vel þekkt merki og 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga um heimsþekkt merki (Kodak). Þá vísar hann einnig til 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar frá 1883.

Andmælandi bendir á að vörumerki hans sé skráð í yfir 100 löndum og vísar til meðfylgjandi yfirlits. Andmælandi segir vörumerki sitt, LE CORDON BLEU, vera heimsfrægt. Matreiðsluskóli hafi verið stofnaður árið 1895 í París með nafninu LE CORDON BLEU. Hann sé elsti starfandi matreiðsluskóli í París og nemendur á hverjum tíma séu frá yfir 50 þjóðlöndum. Nafnið hafi verið notað samfelld frá árinu 1895, að undanskildum árum seinni heimsstyrjaldar. Andmælandi vekur athygli á yfirlýsingu, André J Cointeau, aðaleiganda, LE CORDON BLEU samsteypunnar, dags. 4. maí 2001, sem er hluti greinargerðar andmælanda (hér eftir nefnd yfirlýsing).

Andmælandi vísar til umfjöllunar um LE CORDON BLEU í blaðagrein í “The Daily Mail” frá 16. nóvember 1927, auk fjölda annarra greina í blöðum og tímaritum,

til stuðnings því að skólinn hafi fljótlega öðlast viðurkenningu í fleiri löndum en Frakklandi.

Andmælandi bendir á að markmið og tilgangur skólans sé að kenna fyrsta flokks franska matreiðslu og vínframleiðslu, auk þess að birta mataruppskriftir í tímaritum og bókum. Fjöldi samskonar LE CORDON BLEU matreiðsluskóla hafi verið stofnaðir víða um heim með leyfi eiganda skólans. Vörumerkið LE CORDON BLEU sé nú notað sem auðkenni á framleiðsluvörum móðurfélagsins LE CORDON BLEU í Hollandi sem m.a. selur og framleiðir matreiðslubækur, myndbönd, borðbúnað, dúka, servíettur, matreiðsluáhöld, búsáhöld, fatnað fyrir fagfólk og matvæli fyrir sælkera.

Andmælandi bendir á að bækur með uppskriftum matreiðslukennara skólans hafi verið gefnar út undir merki LE CORDON BLEU í fjölmörg ár. Gefnar hafi verið út fjölmargar matreiðslubækur eftir Henry-Paul Pellapat, sem kenndi við skólan í 32 ár og hafi bók hans, La pâtisserie pratique, verið gefin út í meira en 3,5 milljónum eintaka um allan heim.

Andmælandi bendir á að merkið LE CORDON BLEU hafi verið notað í Bretlandi, með leyfi eiganda skólans í Frakklandi, frá því á þriðja áratug síðustu aldar fyrir sambærilegan matreiðsluskóla, og frá 1935 hafi nafnið verið notað þar á veitingahús.

Andmælandi hefur lagt inn fjölda fylgiskjala til að sýna fram á hve þekktur skólinn og merkið LE CORDON BLEU eru. Gögnin varða, m.a. námskeiðahald, veltu, fjölmiðlaumfjöllun, m.a. í Frakklandi, Svíþjóð og Hollandi sem tengist starfsemi matreiðsluskólans LE CORDON BLEU. Andmælandi bendir á að BBC sjónvarpstöðin hafi gert 5 sjónvarpsþætti um skólann, sem hafi verið mjög vinsælir í Bretlandi. Skólinn hafi séð um matreiðslu á skemmtiferðaskipum sem sigli um allan heim á vegum Silversea cruises. Hann hafi staðið fyrir fjölmörgum samkeppnum í matreiðslu og mikil umfjöllun hafi verið um allt þetta í blöðum og tímaritum. Allar fullyrðingar sínar styður andmælandi fullgildum gögnum.

Andmælandi bendir á að skólinn LE CORDON BLEU sé í samstarfi við mörg heimsþekkt menningarsamtök, þ.á.m. Alliance Française. Í þessu samstarfi hefur skólinn séð um viðhafnarveislur og kvöldverði í mörgum löndum, m.a. Frakklandi, Bandaríkjunum, Venesúela, Thailandi, Kóreu, Svíþjóð og fleiri löndum. Þá hefur skólinn átt í nánú samstarfi við elstu matreiðslusamtök Frakklands, Chaine des

Rotisseurs, í mörg ár og bendir á að af öllu þessu megi ráða að það þyki eftirsóknarvert að hafa samstarf við skólann þegar gestgjafar vilja halda fullkomnar veislur.

Á bls. 12, 13 og 19 í fyrrnefndri yfirlýsingu, eiganda, LE CORDON BLEU, er listi yfir þau matvæli sem seld eru í yfir 40 löndum undir vörumerkinu LE CORDON BLEU. Í yfirlýsingunni á bls. 14-15 kemur fram að merkið hafi verið notað til að aukenna eldhúshnífa og áhöld í flokki 8 og 21

Fylgiskjal nr. 23 er samningur á milli andmælandi og Tate & Lyle Industres Limited, þar sem þeim síðarnefndu er veitt heimild til að nota vörumerkið, LE CORDON BLEU, á hluta af framleiðslu sinni, en fyrirtækið framleiðir og selur, m.a. brúnan sykur. Andmælandi segir þetta sýna að vörumerkið er ekki aðeins notað á þær vörur sem hann framleiðir, heldur einnig með hans leyfi til að framleiða og selja vörur undir vörumerkinu LE CORDON BLEU. Fylgiskjal nr. 27 inniheldur upplýsingar um vörur sem merktar eru með vörumerki andmælanda en framleiddar af Franklin Mint Centre, sem seldar eru um allan heim. Þá kemur fram í fylgiskjali nr. 29 að Regal Ware sem framleiðir hágæða stálpotta og pönnur og áhöld ætluð til matreiðslu, hafi verið heimilað að nota vörumerkið LE CORDON BLEU á vörur sínar og að nytjaleyfissamningur sé í gildi milli andmælanda og SEB um að nota vörumerkið.

Andmælandi telur að LE CORDON BLEU skólinn og vörumerkið séu það þekkt að fullyrða megi að þegar neytendur sjá orðið CORDON BLEU notað yfir vörur og þjónustu sem hægt sé að tengja við matreiðslu þá álykti þeir án efa að varan eða þjónustan tengist hinum fræga skóla og merki hans. Vörulisti hins andmælda merkis innihaldi vörur sem allar tengist matreiðslu með einum eða öðrum hætti og þar með sé eigandi hins andmælda merkis að færa sér í nyt viðskiptavild andmælanda.

Andmælandi bendir á að samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga megi ekki skrá merki ef það er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn er lögð inn. Þá reifar andmælandi athugasemdir í greinargerð með ákvæðinu og bendir á að ákvæðið eigi sér stöð í 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar og skuli túlkað til samræmis við það. Síðan er 6. gr. bis nákvæmlega tíunduð á ensku og athugasemdir við hana reifaðar, einnig á ensku. Andmælandi vitnar síðan í erlent fræðirit máli sínu til stuðnings, þar sem fram kemur hvað þurfi til að merki teljist “vel þekkt” og dregur af ofangreindu þá ályktun að

merkið, LE CORDON BLEU, sé “vel þekkt” í skilningi vörumerkjaréttar. Til stuðnings þeirri fullyrðingu vísar andmælandi til yfirlýsinga fjögurra íslenskra matreiðslumeistara, þar sem þeir staðfesta að þeir þekki merkið LE CORDON BLEU og að þeir telji að það sé vel þekkt á Íslandi meðal starfandi matreiðslu- og veitingarmanna. Um hugtökin “vel þekkt” og “markaðsfestu” vísar andmælandi til umfjöllunar norrænna fræðimanna um þau efni.

Umsækjandi vísar andmælanum algjörlega á bug og bendir á að merkið sé ekki vel þekkt hér á landi og telur að til að merki teljist vel þekkt þurfi það að hafa verið notað hér á landi og vera vel þekkt meðal almennings. Hann segir ekki hafi verið sýnt fram á að vörumerki andmælanda sé vel þekkt hér á landi, andmælandi eigi ekki merkið, LE CORDON BLEU, skrásett hér á landi og telur andmælin því ekki geta verið byggð á lagalegum grunni.

Umsækjandi segir, LE CORDON BLEU, frönsku og þýði “listakokkurinn” og sé það því mjög lýsandi og ekki skráningarhæft fyrir matvörflokkum og þjónustuflokkum. Hann bendir á að sótt sé um merkið CORDON BLEU í flokkum 7 og 11 og þeir flokkar tengist ekki matargerð. Engin ruglingshætta sé því fyrir hendi með merkjunum, þar sem ekki sé um vörulíkingu að ræða. Þá segir umsækjandi vondu trú ekki eiga við í þessu tilfelli því ekki sé um vörulíkingu að ræða. Umsækjandi bendir á að umrædd merki, CORDON BLEU og LE CORDON BLEU, séu skráð hlið við hlið í Bretlandi og vísar í hjálögð gögn.

Yfirlýsingar íslensku matreiðslumeistaranna fjögurra, segir umsækjandi, ekki hafa neina þýðingu, þar sem þær gefi ekki til kynna að merkið sé þekkt meðal almennings.

Þá hafnar umsækjandi því algjörlega að að merkið, LE CORDON BLEU, sé eitt af frægustu merkjum heims. Það flokkist ekki undir fræg merki eins og KODAK og COCA COLA og vísar þessu til stuðnings til hjálagðra ljósrita úr ritinu WORLD GREATEST BRANDS.

Umsækjandi bendir á hjálagt skjal “DRAFT STATUTORY DECLARATION”, sem undirritað sé af, Tomas Woodstock Harris, forstjóra Cordon Bleu Manufacturing Plc., þar sem fram koma m.a. söluskýrslur yfir CORDON BLEU og að merkið hafi verið notað af umsækjanda frá því í janúar árið 1981.

Aðilum var gefið kostur að tjá sig öðru sinni og barst greinargerð frá báðum aðilum. Í seinni greinargerð andmælanda vísar hann til ályktunar aðildarlanda Parísarsamþykktarinnar frá september 1999, þar sem leiðbeiningar eru gefnar um það hvenær merki telst vel þekkt í skilningi 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar. Hann bendir á að það sem máli skipti við túlkun á því hvort merki og nafn andmælanda teljist “vel þekkt” í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjagala, sé það hvort nafnið sé þekkt á meðal þeirra sem starfa á því tiltekna starfssviði eða viðskiptasviði sem nafnið er þekkt fyrir (enska: “Relevant Sector of the Public). Andmælandi vísar í þessu sambandi til áður nefndra reglna, sjá 2. gr. 2. lið i, ii, iii og b, c, d. Sérstaklega er vísað til liðs 3 í 2. gr. sömu reglna, þar sem segir m.a.:

- (3) Aðildarland skal ekki setja það sem skilyrði þess að metið verði hvort merki telst vera þekkt.
 - (i) að merki hafi verið notað eða skráð í landinu eða að sótt hafi verið um skráningu á merkinu í aðildarlandinu.
 - (ii) að merkið sé vel þekkt af almenningi í landinu.

Af þessum skýringarreglum sé ljóst að merki og nafn andmælanda sé vel þekkt í skilningi 7.tl. 14. gr. vörumerkjagala.

Andmælandi bendir á að merki geti verið vel þekkt hér á landi þrátt fyrir að um litla sem enga notkun hafi verið að ræða hér á landi, sbr. vörumerkið Rolls Royce.

Andmælandi vísar á bug öllum hugleiðingum umsækjanda um það hvað orðin LE CORDON BLEU þýði og þeirri fullyrðingu umsækjanda að merkið skorti sérkenni. Hann segir merkið ekki skorta sérkenni og vísar í 2. mgr. 13. gr. vörumerkjaganna og þeirra upplýsinga sem liggja fyrir um gífurlega notkun merkisins.

Andmælandi tekur fram að allar vörur í vörulista hins andmælda merkis tengist matargerð og því sé vörulíking fyrir hendi milli þessara tveggja merkja. Hann ítrekar að andmælandi geri nytjaleyfissamninga við framleiðendur sem selji eldhúsáhöld, potta, pönnur og eldavélar.

Andmælandi telur hugleiðingar umsækjanda um vonda trú óskiljanlegar og án tilvísanna til lagaákvæða. Það sé staðreynd að eigandi hins andmælda merkis hafi nýtt sér þá gífurlegu viðskiptavild sem andmælandi hefur áunnið sér með áralangri notkun á merki sínu og nafni um allan heim. Þá hafi “vond trú” þýðingu, skv. 6. gr. bis.

Andmælandi telur ekki að skráning merkjanna hlið við hlið í Bretlandi hafi áhrif á hvort taka skuli kröfu hans til greina hér á landi. Óteljandi ástæður geti verið fyrir því að þau séu skráð hlið við hlið, t.d. samþykki.

Andmælandi telur ekki um tæmandi talningu á frægum vörumerkjum að ræða í bókinn, WORLD GREATEST BRANDS sem umsækjandi vitnar í í greinargerð sinni. Þá dregur andmælandi í efa sannleiksgildi skjals sem vitnað er til í greinargerð umsækjanda, þar sem eyður séu í skjalinu, skjalið sé ljósrit og ekki undirritað.

Að lokum upplýsir andmælandi að CTM skráningu hins andmælt merkis hafi verið andmælt hjá OHIM.

Í seinni greinargerð umsækjanda er tiltekið nákvæmlega hvar, hvenær og í hvaða tilgangi bókin, WORLD GREATEST BRANDS, kom út og hjálögð útskrift af fréttavef Morgunblaðsins, dags. 28. júní 2003, þar sem kemur að Interbrand sem gefur út framangreinda bók, leggur mat á vörumerki fyrir hönd hins þekkta tímarits Business Week. Þá ítreka báðir aðilar röksemdir í fyrri greinargerðum sínum.

Niðurstaða.

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt. Andmælt er skráningu vörumerkisins CORDON BLEU (orðmerki), sbr. skráning nr. 718 263 fyrir tilgreindar vörur í flokkum 7 og 11. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda LE CORDON BLEU. Andmælandi byggir vörumerkjarétt sinn á því að merki hans sé vel þekkt, skv. 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. laganna, sbr. 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar um vernd eignaréttinda á sviði iðnaðar frá 1883.

Í 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga er gert ráð fyrir sérstakri vernd fyrir vörumerki sem eru vel þekkt hér á landi. Ákvæðið tekur mið af svo nefndri Kodak-reglu. Ákvæðið tekur bæði til skráðra merkja og óskráðra. Reglan felur það í sér að eigandi merkis geti einnig bannað notkun þess fyrir annars konar vörur eða þjónustu en merkið er skráð eða þekkt fyrir, ef notkunin hefur í för með sér misnotkun eða rýrir aðgreiningareiginleika eða orðspor hins þekkta merkis. Ástæður fyrir slíkri aukinni vernd eru, m.a. að þegar um slík fræg merki er að ræða, nægir ekki venjuleg vernd

sem aðeins nær til líkrar vöru og þjónustu. Merkin sem vernduð eru skv. ákvæði, 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, hafa náð slíkri markaðsfestu og eru svo alkunnug hér á landi að notkun annars aðila á líku merki, jafnvel fyrir aðrar vörutegundir, væri misnotkun á viðskiptavild merkisins. Merkin hafa þá náð slíkri markaðsfestu að allur almenningur þekkir þau og telur að nánast sé um nafn á starfsemi að ræða og að þær vörur sem eru auðkenndar með merkinu hljóti að eiga uppruna sinn í starfseminni eða í sambandi við hana. Eins og fram kemur í ákvæði 2. mgr. 4. gr., er þar talað um “vel þekkt merki”. Með því er átt við að merkið verði að vera vel þekkt utan hins eiginlega viðskiptahóps, þ.e. þorri almennings verður að þekkja merkið.

Ekki verður séð af gögnum málsins að merkið LE CORDON BLEU falli undir Kodak-regluna. Gögn þau er fylgdu andmælunum fela ekki í sér upplýsingar sem styðja þá fullyrðingu. Yfirlýsingar fjögurra íslenskra matreiðslumeistara um að þeir þekki merkið LE CORDON BLEU nægja augljóslega ekki, samkvæmt því sem að ofan greinir, til að merkið LE CORDON BLEU verði talið falla undir ákvæði 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga.

Samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga má ekki skrá merki 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 var lögð inn. Orðin “vel þekkt hér á landi” ber að skilja svo, að ekki sé nægjanlegt að merkið sé þekkt í öðrum löndum, heldur verði vörumerkið að vera vel þekkt í huga íslenskra neytenda. Við mat á því hvort að tiltekið merki teljist “vel þekkt hér á landi”, í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, verður að líta til þess hvort merkið teljist vel þekkt innan viðskiptahóps þeirrar vöru og þjónustu sem vörumerkið stendur fyrir. Vernd samkvæmt ákvæðinu, er undir því komin að ekki séu sönnunaryvandamál fyrir hendi. Það verður að vera óumdeilt, að merkið sé “vel þekkt hér á landi”.

Með framlögðum gögnum hefur andmælandi sýnt fram á að vörumerkið LE CORDON BLEU sé þekkt víða erlendis. Þau gögn andmælanda, er lúta að því hvort merkið sé “vel þekkt hér á landi”, eru yfirlýsingar fjögurra íslenskra matreiðslumeistara. Yfirlýsingar þessar sýna ekki að merkið sé þekkt innan meirihluta mögulegs viðskiptahóps þeirrar vöru og þjónustu sem merkið stendur fyrir. Aðeins er hér um brot þeirra neytenda að ræða sem ættu að þekkja merkið fyrir umræddar vörur í flokkum 7 og 11.

Með vísan til framangreinds er það því mat Einkaleyfastofunnar að ekki verði fallist á að andmælandi hafi sýnt fram á vörumerkjarétt sinn hér á landi, í skilningi 2. mgr. 4. gr. vörumerkjalaga, 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga, eða með öðrum hætti. Þar eð skilyrðum framangreindra ákvæða vörumerkjalaga er ekki fullnægt, þykir ekki ástæða til að fjalla frekar um hugsanlega ruglingshættu milli merkjanna.

Er það því ákvörðun Einkaleyfastofunnar að skráning vörumerkisins CORDON BLEU (orðmerki), nr. 718 263 skuli halda gildi sínu.

Ákvörðunarorð.

Skráning merkisins CORDON BLEU (orðmerki), nr. 718 263 skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 14. október 2003,

Lára Helga Sveinssdóttir, lögfr.