

Ár 2004, miðvikudaginn 4. ágúst, var haldinn fundur í áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar á skrifstofu formanns nefndarinnar að Þingholtsstræti 33, Reykjavík.

Fyrir var tekið:

Mál nr. 11/2003.

Sigurjónsson & Thor ehf.,

f.h. Le Cordon Bleu International,
Hollandi,

gegn

G. H. Sigurgeirssyni,

f.h. Amalgamated Appliances (Pty),
Ltd., Suður Afríku,

vegna ákvörðunar

Einkaleyfastofunnar í andmælamáli nr.
22/2003 þar sem alþjóðleg skráning
nr. 718 263 CORDON BLEU
(orðmerki) er látin halda gildi sínu.

Kveðinn var upp svofelldur

úrskurður:

Í máli þessu er deilt um hvort merki áfrýjanda LE CORDON BLEU njóti vörumerkjaverndar hér á landi samkvæmt ákvæðum 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 (vml.) og ef svo er hvort sú vernd komi í veg fyrir að skrá megi merki varnaraðila CORDON BLEU, sbr. alþjóðlega skráningu hans nr. 718 263 fyrir nánar tilgreindar vörur í flokkum 7 og 11.

Meginregla vörumerkjarréttar er að rétturinn er landsbundinn. Skráning eða notkun vörumerkis hér á landi skapar einkarétt á notkun þess í atvinnuskyni fyrir þær vörur eða þjónustu sem einkarétturinn nær til, sbr. 3. og 4. gr. vml. Undantekningu frá þessari meginreglu er að finna í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml., en þar segir að vörumerki megi ekki skrá “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”.

Ákvæði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. á rætur sínar að rekja til 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar frá 1883, sbr. athugasemdir með greininni. Ekki er að finna nánari leiðbeiningar í lögnum eða í athugasemdum með þeim um hvenær merki telst svo vel þekkt að það réttlæti að vörumerkjaréttur verði látinn ná út fyrir landsteina þess lands sem það nýtur hefðbundinnar verndar. Ekki hefur heldur reynt á framkvæmd þessa ákvæðis hér á landi. Ljóst er af framkvæmd í nágrennlöndum okkar, sérstaklega í Danmörku, en dönsk vörumerkjalög hafa löngum verið fyrirmynd íslenskra vörumerkjalaga, að þessi undantekningaregla hefur verið túlkuð mjög þröngt. Í dönskum vörumerkjalögum er gerður greinarmunur á reglu 2. mgr. 4. gr. vml.¹ um vernd vel þekktra merkja og reglu 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml.² um vernd vel þekktra merkja út fyrir landsteina einstakra ríkja. Eru í lögnum notuð mismunandi heiti um hversu vel þekkt merki þurfi að vera, annars vegar “vel þekkt” (velkendt) og hins vegar “alþekkt” (vitterlig kendt). Af athugasemdum með dönsku lögnum og umfjöllun danskra fræðimanna má ráða að merki sem teljast “vitterlig kendt” þar í landi eru eingöngu merki sem enginn vafi leikur á um að séu heimsþekkt og því talið að sjaldan muni reyna á þetta ákvæði þar.

Ef notaður væri mælikvarði danskra laga og framkvæmdar væri ljóst að merki áfrýjanda LE CORDON BLEU uppfyllti ekki skilyrði um að vera alþekkt hér á landi. Hins vegar ber að líta til þess að eftir að dönsku og íslensku lögin voru sett hefur gætt ákveðinnar stefnu á alþjóðavettvangi í þá átt að auka vernd “vel þekktra” merkja. Má þar í fyrsta lagi nefna að í samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO)³ um hugverkarétt í viðskiptum (TRIPS)⁴ frá 1994, sem Ísland fullgilti 1995, er að finna ákvæði um vernd vel þekktra merkja. Þar er kveðið á um að merki sem teljast vel þekkt í skilningi Parísarsamþykktarinnar skuli einnig njóta verndar fyrir aðrar vörur og þjónustu ef hætta er á ruglingi um viðskiptalegan uppruna sem rýrt gæti orðspor eiganda hins vel þekkta merkis. Nokkrum árum seinna samþykkti Alþjóðahugverkastofnunin (WIPO) leiðbeiningarreglur um til hvaða atriða skuli líta við mat á því hvort merki telst vel þekkt í skilningi 6. gr. (bis) Parísarsamþykktarinnar

¹ Sama greinin í bæði íslensku og dönsku lögnum.

² Sem er að finna í 4. tl. 2. mgr. 15. gr. dönsku vörumerkjalaganna.

³ World Trade Organisation sem er skammstafað WTO.

⁴ Á ensku Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights sem er skammstafað TRIPS.

(Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, sept. 1999). Reglurnar eru ekki bindandi fyrir aðildarríkin, en stofnunin mælist til þess að aðildarríki hafi þau til hliðsjónar við mat á því hvort um vel þekkt merki sé að ræða í skilningi 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar. Þar kemur fram mun rýmri leiðbeiningarregla um hvenær merki geta talist vel þekkt en miðað er við í danskri framkvæmd. Er aðildarríkjum m.a. heimilt að telja merki vel þekkt ef það er þekkt af tilteknum hluta markhóps merkisins og jafnvel er heimilt að telja það vel þekkt í landinu þó það sé ekki svo. Sömuleiðis er mælt gegn því að aðildarríkin setji skilyrði um að merkið verði að vera vel þekkt meðal alls almennings til þess að geta talist vel þekkt í skilningi samþykktarinnar. Þá er tekin upp regla TRIPS um að ef merki telst vel þekkt skuli það verndað fyrir aðrar vörur eða þjónustu en það er þekkt fyrir ef hætta er á ruglingi um viðskiptalegan uppruna þannig að rýrt gæti orðspor eiganda hins vel þekkta merkis. Einnig mega aðildarríkin kveða á um að vernd hins vel þekkta merkis nái til annarrar vöru eða þjónustu en það er þekkt fyrir ef líkur er á að merki annars aðila rýri sérkennandi eiginleika hins þekkta merkis eða ef hætta er á að merki annars njóti á óréttmætan hátt sérkennis hins þekkta merkis. Varðandi tvö síðargreindu atriðin heimila leiðbeiningarreglurnar aðildarríkjum að krefjast þess að einungis sé tekið tillit til þeirra ef merkið er vel þekkt meðal alls almennings viðkomandi ríkis.⁵

Framangreindar reglur eru ekki bindandi heldur tilmæli til aðildarríkja Parísarsamþykktarinnar um að nota þær til leiðbeiningar þegar meta á hvort merki teljist vel þekkt í skilningi 6. gr. b (bis) Parísarsamþykktarinnar.

Ljóst er að merki áfrýjanda er vel þekkt víða um heim sem heiti á matreiðsluskóla í Frakklandi og víðar. Af framlögðum gögnum, annars vegar frá september 2001 og hins vegar frá desember 2003, er ljóst að meðal fagfólks á sviði matreiðslu, sem er mikilvægur hluti markhóps merkis áfrýjanda, er nafn skólans LE CORDON BLEU þekkt þó svo að það hafi ekki verið notað hér á landi, a.m.k. frá árinu 2001. Engin gögn liggja hins vegar fyrir um þekkingu þess hluta íslensks almennings sem áhuga hefur á matreiðslu á merki áfrýjanda. Ekki er unnt að álykta svo, þó leit á netinu að orðunum CORDON BLEU færi margar niðurstöður þar sem merki áfrýjanda komi

⁵ Sjá 2. og 4. gr. leiðbeiningarreglnanna.

fyrir, að merkið sé þar með þekkt hjá almenningi eða jafnvel meðal þeirra sem hafa sérstakan áhuga á matreiðslu.

Afstaða áfrýjunarnefndar er sú að fara þurfi mjög varlega í öll frávik frá þeirri meginreglu vörumerkjaréttar að einkaréttur vörumerkjaverndar sé landsbundinn. Skilyrði þess að undantekningaregla 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. eigi við eru mjög ströng í nágrennalöndum okkar. Vörumerkið LE CORDON BLEU er ekki það þekkt hér á landi að það sé hafið yfir allan vafa. Jafnvel þó eingöngu sé miðað við markhóp merkisins, sem hlýtur að samanstanda af þeim sem áhuga á matreiðslu, liggur ekki fyrir að merkið sé þekkt í þeirra huga sem vörumerki áfrýjanda. Yfirlýsingar sem lagðar hafa verið fram í málinu sýna að afmarkaður hluti markhóps merkis áfrýjanda, þ.e. matreiðslumeistarar, þekkja LE CORDON BLEU sem heiti á matreiðsluskóla áfrýjanda, en ekki liggur fyrir sönnun í málinu að þeir hafi þekkt það sem vörumerki áfrýjanda á skráningardegi hinnar alþjóðlegu umsóknar varnaraðila, sem er það tímamark sem miða ber við, sbr. 2. mgr. 52. gr. og 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Þrátt fyrir að leiðbeiningarreglur WIPO um hvernig meta beri vel þekkt merki sýni að alþjóðleg þróun stefni í þá átt að veita vel þekktum merkjum meiri vernd verður að hafa hugfast að eingöngu er um tilmæli að ræða. Til þess að byggt verði á svo róttækri breytingu túlkunar á undantekningu frá meginreglu vörumerkjaréttar eins og þar er lagt til verður að telja að þörf sé á skýru lagaákvæði þar að lútandi.

Niðurstaða áfrýjunarnefndar er með vísan til framangreinds að ekki hafi stofnast vörumerkjaréttur til handa áfrýjanda fyrir merki hans LE CORDON BLEU á grundvelli 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og því beri að staðfesta ákvörðun Einkaleyfastofunnar (ELS) frá 14. október 2003.

Úrskurðarorð:

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar, dags. 14. október 2003, um að skráning merkisins CORDON BLEU (orðmerki) nr. 718 263 skuli halda gildi sínu, er staðfest.

Úrskurð þennan kváðu upp Rán Tryggvadóttir, formaður áfrýjunarnefndar, Hafðís Ólafsdóttir lögfræðingur og Sigurður R. Arnalds hdl.

Málavextir:

Þann 3. maí 2001, barst ELS tilkynning frá WIPO um að eigandi alþjóðlegrar vörumerkjaskráningar, nr. 718 263, CORDON BLEU (orðmerki)⁶, færi fram á að skráning hans gilti hér á landi, sbr. 51. gr. vml. Skráningardagur hinnar alþjóðlegu umsóknar var 23. ágúst 1999. Óskað var skráningar fyrir tiltekna vörur⁷ í flokkum 7 og 11. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 20. ágúst 2001.

Með bréfi, dags. 24. september 2001, andmælti áfrýjandi skráningu merkisins. Andmælin voru byggð á ruglingshættu við merki áfrýjanda, LE CORDON BLEU, sem skráð er í yfir 100 löndum. Í greinargerð sinni með andmælunum hélt umboðsmaður áfrýjanda því fram að merkið og nafnið LE CORDON BLEU væri heimsfrægt. Því til stuðnings var fjallað um frægð matreiðsluskólans Le Cordon Bleu, sem er elsti starfandi matreiðsluskóli í París sem nemendur alls staðar úr heiminum sækja. Því var haldið fram að allir matreiðslumenn með metnað þekktu skólann og nafn hans. Sams konar skólar með sama nafni hefðu verið starfræktir víða um heim. Í greinargerðinni sagði að vörumerkið LE CORDON BLEU hefði verið notað síðan 1895 í Frakklandi. Fram kom að áfrýjandi seldi sælkeramat sem væri auðkenndur með vörumerki hans í yfir 40 löndum. Einnig kom fram að áfrýjandi hefði gert samninga við mörg fyrirtæki sem heimiluðu þeim að nota vörumerkið áfrýjanda á sínar vörur, þ.m.t. sykur, eldhúshnífa, stálpotta, pönnur og önnur áhöld til nota í matreiðslu. Jafnframt var fjallað um útgáfu matreiðslubóka víða um heim undir nafni áfrýjanda, námskeið sem haldin væru víða um heim, framleiðslu kennslumyndbanda í matreiðslu sem seld væru víða um Evrópu, útgáfu blaða og tímarita á vegum áfrýjanda um matreiðslu auk matreiðsluuppskrifta áfrýjanda sem birst hefðu í ýmsum blöðum og tímaritum víðs vegar um heiminn. Alls fylgdu 40 fylgiskjöl með andmælum áfrýjanda til ELS til stuðnings ofangreindum upplýsingum. Síðan sagði:

LE CORDON BLEU skólinn og merkið Le Cordon Bleu eru það þekkt að fullyrða má að þegar neytendur sjá orðið Cordon Bleu notað yfir vörur eða þjónustu sem hægt er að tengja við matreiðslu þá álykta þeir án efa að varan eða þjónustan tengist hinum fræga skóla og merki hans. Vörulisti hins andmælt merkis inniheldur vörur sem allar tengjast matreiðslu með einum eða öðrum hætti. Þar með er eigandi hins andmælt merkis að færa sér í nyt

⁶ Upphaflegur eigandi var annar en núverandi varnaraðili en tilkynnt var um nafnbreytingu eiganda til ELS með bréfi, dags. 13. nóvember 2002

⁷ Þar sem um alþjóðlega umsókn var að ræða er vörulistinn á ensku:

Class 7: Electric kitchen machines; electric beaters, electric blenders, electric can openers, electric coffee grinders and crushers, electric whisks, electric fruit presses and food processors.

Class 11: Cookers; grills; coffee filters and machines (electric); deep fryers (electric); electric kettles.

viðskiptavild andmælanda. Ofangreint er allt staðfesting á því sem er alkunn staðreynd þ.e. að Le Cordon Bleu vörumerkið er eitt af frægustu merkjum heims.

Þá fjallaði umboðsmaður áfrýjanda um 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. sem kveður á um að ekki megi 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. Vitnað var í athugasemdir með þeirri grein og fjallað um 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar frá 1883 um vel þekkt merki, sem 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. byggir á. Vitnað var í leiðbeiningarrit um túlkun Parísarsamþykktarinnar, þar sem m.a. er fjallað um hvenær merki teljist vel þekkt í aðildarríkjum Parísarsamþykktarinnar. Þar kom fram að merki gætu verið vel þekkt í landi án þess að það hefði verið notað þar en það væri undir einstökum aðildarríkjum komið hvort slík vernd væri veitt. Viðeigandi yfirvöld mætu hvort merki teldust vel þekkt í skilningi 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar. Einnig var vitnað í bandarískt fræðirit þar sem fjallað var um hvenær merki teldust vel þekkt. Umboðsmaðurinn dró þá ályktun af ofangreindri umfjöllun að vörumerki áfrýjanda væri vel þekkt hér á landi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Jafnframt lagði umboðsmaður áfrýjanda fram yfirlýsingar fjögurra virtra matreiðslumeistara í Reykjavík um að þeir þekktu skóla og vörumerki áfrýjanda. Umboðsmaðurinn fjallaði um danska fræðigrein þar sem fram kom að sambærilegt ákvæði og er að finna í 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. væri túlkað svo að merki sem teldust vel þekkt í Danmörku (d. vitterlig kendt) þyrftu að uppfylla kröfur eldri laga um markaðsfest merki. Síðan var vitnað í umfjöllun í athugasemdum með eldri dönskum vml. um hvenær merki teldist vera markaðsfest. Umboðsmaðurinn hélt því fram, með vísan til þeirra athugasemda, að hafið væri yfir allan vafa að hafna bæri alþjóðlegri skráningu varnaraðila á grundvelli 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Einnig fjallaði hann um að samkvæmt Parísarsamþykktinni ætti “vond trú” þess sem nýtti sér vel þekkt merki að hafa áhrif á mat á því hvort merki féllu undir ákvæðið. Umboðsmaðurinn hélt því fram að ljóst væri að varnaraðili, sem starfaði á sama sviði og áfrýjandi, þekkti vörumerki og nafn áfrýjanda og væri því í vondri trú. Sömuleiðis hélt hann því fram að ruglingshætta væri með merkjunum þar sem það eina sem skildi merkin að væru stafirnir “Le” sem hefðu ekki áhrif í þessum samanburði. Aðaltáknin í báðum merkjunum sem og nafni skólans væri CORDON BLEU. Vitnaði umboðsmaðurinn máli sínu til stuðnings til norsks fræðirits um hvernig meta bæri heildaráhrif merkja í tengslum við ruglingshættu. Jafnframt hélt hann því fram að vörulíking væri fyrir hendi þar sem vörumerkin tækju til svipaðar vörur og þjónustu. Vörulisti varnaraðila

innihéldi vörur sem allar tengdust matreiðslu á einn eða annan hátt. Jafnvel þótt ekki yrði fallist á að um vörulíkingu væri að ræða þá ætti engu að síður að taka til greina kröfur hans með vísan til “Kodak” reglunnar, þar sem merki áfrýjanda væri vel þekkt hér á landi, sbr. 2. mgr. 4. gr. vml.

Umboðsmaður varnaraðila sendi ELS greinargerð sína, dags. 7. apríl 2003, eftir að honum hafði nokkrum sinnum verið veittur viðbótarfrestur. Í greinargerð sinni mótmælti hann staðhæfingu áfrýjanda um að merki hans væri vel þekkt hér á landi þar sem það hefði verið í lítilli eða engri notkun. Hann hélt því jafnframt fram að andmælin gætu ekki byggst á lagalegum grunni þar sem merki áfrýjanda væri ekki skráð héraðs. Hann taldi að merki áfrýjanda “LE CORDON BLEU” væri lýsandi því það þýddi listakokkur á frönsku og því væri merkið ekki skráningarfært fyrir “matvörflokka og þjónustuflokka”. Varnaraðili sækta hins vegar um skráningu fyrir merki sitt í flokkum 7 og 11 sem að mati umboðsmannsins tengdust ekki matargerð. Því væri ekki vörulíking fyrir hendi með merkjunum. Sömuleiðis ætti “vond trú” ekki við í þessu tilviki þar sem merkin væru ekki skráð fyrir sömu flokka. Umboðsmaðurinn benti á að merki varnaraðila og áfrýjanda væru skráð hlið við hlið í Bretlandi. Hann efaðist um að þótt fjórir matreiðslumeistarar í Reykjavík þekktu merki áfrýjanda að það væri þar með þekkt hjá almenningi hér á landi. Að lokum hafnaði umboðsmaður varnaraðila því algerlega að merki áfrýjanda væri eitt af frægustu merkjum heims eins og “Kodak” og “Coca-Cola” og vísaði til bókar um fræg merki máli sínu til stuðnings. Hann lagði einnig fram drög að vitnaskýrslu sem virtist hafa verið unnin vegna málaferla aðila um skráningu merkjanna í Bretlandi.

Umboðsmaður áfrýjanda sendi ELS athugasemdir við greinargerð umboðsmanns varnaraðila, dags. 5. júní 2003. Þar var í fyrsta lagi mótmælt staðhæfingum umboðsmanns varnaraðila um að andmælin væru ekki byggð á lagalegum grunni. Vísað var til ítarlegrar umfjöllunar um 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. í greinargerð umboðsmanns áfrýjanda, dags. 24. september 2001, og einnig til sameiginlegrar ályktunar aðildarlanda Parísarsamþykktarinnar og WIPO frá 1999 þar sem leiðbeiningar eru gefnar um það til aðildarlandanna hvenær merki telst vel þekkt í skilningi 6. gr. bis Parísarsamþykktarinnar. Í öðru lagi vísaði umboðsmaður áfrýjanda á bug hugleiðingum umboðsmanns varnaraðila um að merki áfrýjanda skorti sérkenni sem vörumerki. Merkið hefði sérkenni, sérstaklega í ljósi hinnar umfangsmiklu

notkunar þess, sbr. 2. mgr. 13. gr. vml. Jafnframt hélt umboðsmaður áfrýjanda því fram að fullyrðing umboðsmanns varnaraðila, um að vörur þær sem óskað væri skráningar fyrir tengdust ekki matargerð, væri röng. Hann taldi upp þær vörur sem merki varnaraðila væru skráðar fyrir í 7. og 11. flokki og sagði þær allar tengjast matargerð. Hann ítrekaði að áfrýjandi hefði gert nytjaleyfissamninga við framleiðendur sem seldu eldhúsáhöld, potta, pönnur og eldavélar. Því væri vörulíking á milli þessara merkja. Jafnvel þó að vörulíking teldist ekki vera fyrir hendi ætti að taka kröfur áfrýjanda til greina á grundvelli 2. mgr. 4. gr. vml. vegna frægðar merkis og nafns áfrýjanda. Umboðsmaður áfrýjanda ítrekaði umfjöllun sína um vonda trú og áhrif hennar á mat þess hvort 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. ætti við og taldi ljóst að varnaraðila væri að nýta sér “gífurlega” viðskiptavild áfrýjanda. Því væri yfir vafa hafið að hafna ætti skráningu merkis varnaraðila með tilvísun til 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Sú staðreynd að merki aðila væru skráð samhliða í Bretlandi hefði engin áhrif á mat þess hvort skrá mætti merki varnaraðila hér á landi. Ástæður þess að þau væru skráð samhliða þar lögju ekki fyrir. Umboðsmaður áfrýjanda mótmælti staðhæfingu umboðsmanns varnaraðila um að merki áfrýjanda væri ekki þekkt meðal almennings hér á landi og vísaði um það til umfjöllunar sinnar í fyrri greinargerð sinni til ELS. Að lokum fjallaði umboðsmaður áfrýjanda um bók þá sem umboðsmaður varnaraðila vísaði í um fræg vörumerki og sagði að bókinn innihéldi ekki tæmandi talningu á hvaða merki teldust fræg. Sömuleiðis mótmælti hann að ljósritið að drögum að yfirlýsingu í breska vörumerkjamálinu væri lagt til grundvallar við ákvörðun ELS þar sem það væri óundirritað og vantaði nokkra kafla í framlagt ljósrit. Til upplýsingar nefndi umboðsmaður áfrýjanda að áfrýjandi hefði andmælt skráningu varnaraðila á merki sínu hjá vörumerkjastofu Evrópusambandsins OHIM.

Umboðsmaður varnaraðila sendi inn frekari athugasemdir til ELS, dags. 7. ágúst 2003. Þar ítrekaði hann það sem fram kom í fyrri greinargerð sinni. Hann mótmælti að það hefði verið vísvitandi röng staðhæfing hjá sér að andmæli áfrýjanda væru ekki byggð á lagalegum grunni. Jafnframt lýsti hann nánar tilgangi og innihaldi bókarinnar WORLD'S GREATEST BRANDS. Hann sendi ELS eintak til skoðunar ásamt eintaki af bókinni NAMING sem hann staðhæfði að innihéldi upplýsingar um fyrirtækið Interbrand sem væri útgefandi fyrrnefndu bókarinnar. Jafnframt sendi hann ELS útskrift úr Morgunblaðinu þar sem fram kom að fyrirtækið Interbrand leggði mat á vörumerki fyrir tímaritið Business Week.

ELS kvað upp úrskurð í málinu þann 14. október 2003. Niðurstaða ELS var sú að taka ekki andmæli áfrýjanda til greina þar sem hann hefði ekki sýnt fram á vörumerkjarétt sinn hér á landi. Niðurstaðan var rökstudd á eftirfarandi hátt:

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 sönnunarsvandamál 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.

Áfrýjandi áfrýjaði ákvörðun ELS með bréfi, dags. 10. desember 2003. Í greinargerð hans var þess krafist að úrskurði ELS frá 14. október s.á. yrði hrundið og að alþjóðlegri skráningu nr. 718 263 CORDON BLEU (orðmerki) yrði hafnað.

Umboðsmaður áfrýjanda tók fram að áfrýjandi féllist ekki á þá túlkun á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. og 4. gr. vml. sem fram kom í úrskurði ELS og hélt því fram að við mat á því hvort skilyrði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. væru uppfyllt hefðu fjölmörg gögn og upplýsingar í málinu verið virt að vettugi. Einnig taldi umboðsmaður áfrýjanda að það hefði verið rökréttara að meta fyrst hvort skilyrði 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. væru til staðar áður en metið var hvort skilyrði 2. mgr. 4. gr. vml. væru uppfyllt. Endurtekin var umfjöllun úr greinargerð áfrýjanda um að vörumerkjaréttur hefði stofnast á grundvelli 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. Því var haldið fram að mögulegur markhópur merkis áfrýjanda væri þröngur. Um það sagði í greinargerðinni:

Hópurinn sem þekkir CORDON BLEU í þessu sambandi er óvenju vel skilgreindur. Það er ekki almenningur heldur fagfólk og áhugamenn um matreiðslu. Íslenskt fagfólk í matreiðslu er mjög vel upplýst um það sem er að gerast erlendis í faginu og hið sama á við um áhugamenn þótt ekki sé mögulegt að kanna afstöðu þess hóps. Þegar hafa verið lagðar fram yfirlýsingar sem staðfesta hið sjálfsagða þ.e. hve vel þekktur Le CORDON BLEU skólinn er og að hann tengist matreiðslu.

Til viðbótar við fyrri yfirlýsingar sem lagðar höfðu verið fram í andmælamálinu hjá ELS lagði umboðsmaður áfrýjanda fram yfirlýsingu formanns Klúbbs matreiðslumeistara um að félagsmenn þekktu vel LE CORDON BLEU matreiðsluskólann. Sama gilti um íslenska áhugamenn um matreiðslu. Ítrekað var að merki þyrfti ekki að vera notað í viðkomandi landi til að teljast þekkt í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vml. og vitnað í skrif norrænna fræðimanna um tengsl á milli skilyrðis markaðsfestu og umrædds ákvæðis. Þá var vísað til annarra fræðirita sem rökstuddu þá afstöðu og fjölluðu jafnframt um hvernig meta bæri markhópa merkja. Sömuleiðis var vísað til skuldbindinga Íslendinga samkvæmt TRIPS samningnum og vísað til 2. liðs 16. gr. samningsins sem fjallar um vernd vel þekktra merkja. Umboðsmaður áfrýjanda taldi að augljóst væri að merkjalíking væri á milli merkja áfrýjanda og varnaraðila þar sem þau væru eins ef undan væri skilinn ákveðni greinirinn “Le”. Hann þýddi vörulista merkis varnaraðila og sagði að merki varnaraðila væri samkvæmt því eingöngu skráð fyrir vörur til að nota við matreiðslu. Umboðsmaðurinn ítrekaði að merki áfrýjanda væri sannanlega þekkt fyrir matreiðslu, kennslu á sviði matreiðslu og matreiðslubækur og “mjög líklega einnig þekkt fyrir ýmsar vörur og þjónustu sem tengjast matreiðslu”. Á grundvelli þess hélt hann því fram að vörulíking í skilningi 4. gr. vml. væri fyrir hendi. Vitnaði hann til danskra og norskra fræðirita máli sínu til stuðnings og einnig fjallaði hann um dóm EB-dómstólins frá 1997 þar sem fjallað var um hvernig meta bæri vörulíkingu. Hann benti á að ein regla vörumerkjaréttar fæli í sér að því líkari sem merkin væru því

minni kröfur ætti að gera til vöru- eða þjónustulíkingar. Sú regla ætti að leiða til þess að vörulíking teldist vera fyrir hendi vegna umdeilda merkja þar sem þau væru eins og líkur á að neytendur teldu þær hafa sama viðskiptauppruna. Umboðsmaðurinn taldi ljóst að marktækur hluti mögulegs markhóps þekkti merki áfrýjanda, m.a. vegna þess hve mikið af upplýsingum um merki og starfsemi áfrýjanda kæmi upp ef orðin CORDON BLEU væru slegin inn í leitarvélur á netinu. Um það atriði sagði í greinargerð áfrýjanda:

Ef miðað er við nútíma viðskiptalíf, samskipti við önnur lönd, aukið streymi á upplýsingum til Íslands vegna alþjóðavæðingar, Netið o.fl. er nær útilokað að álykta að viðskiptahópurinn þ.e. veitingamenn, matreiðslumenn og áhugamenn um matreiðslu þekki ekki merkið CORDON BLEU. Nú til dags er fagfólk á hvaða sviði sem er mjög meðvitað um allt sem er að gerast á sínu sviði erlendis. Þetta er enn augljósara varðandi viðskipti innan Evrópu og/eða á milli Evrópu og Bandaríkjanna.

Mjög auðvelt er fyrir íslenskt fagfólk og aðra að nálgast upplýsingar um CORDON BLEU. Fagmenn eru t.d. áskrifendur að fagtímaritum frá öðrum löndum. Það á t.d. við um matreiðslumenn og lögfræðinga. Áhugamenn um matreiðslu (eins og fleiri) leita allir leiða til að fá upplýsingar og merkið er mikið notað í því sambandi. **Til dæmis** má nefna að ef farið er inn á leitarvélur Netsins sem nær allir Íslendingar hafa aðgang að og þetta nafn slegið inn er niðurstaðan nánast ótrúleg. **Í nýlegri könnun viðskipta- og þróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNCTAD) er Ísland í efsta sæti í heiminum hvað aðgang að Netinu varðar.**

Ef CORDON BLEU er t.d. slegið inn í YAHOO leitarvélina á Netinu koma upp **96200** síður. Þær eru **allar** tengdar vörumerki áfrýjanda. Með öðrum orðum eru engin dæmi um það að aðrir noti þetta auðkenni í viðskiptum.

Ennfremur hélt umboðsmaður áfrýjanda því fram að ELS hefði horft framhjá yfirlýsingu og meðfylgjandi gögnum við ákvörðun sína. Þau gögn sýndu fram á notkun merkisins víða um heim og fælu í sér mikilsverðar upplýsingar. Því fylgdi með greinargerðinni ný yfirlýsing forseta LE CORDON BLEU INTERNATIONAL BV, dags. 23. október 2003. Þar kemur m.a. fram að :

Le Cordon Bleu International BV á hina heimsþekktu frönsku matreiðslustofnun, Le Cordon Bleu sem var stofnuð fyrir meira en 100 árum í París eða árið 1895.

Orðin LE CORDON BLEU hafa verið notuð samfelld frá árinu 1895 (þó með þeirri undantekningu að notkun féll niður um þriggja ára skeið í seinni heimsstyrjöldinni) af franska skólanum og sem árangur af því hafa þau verið tengd við kennslu skólans og systurskóla hans í framúrskarandi matreiðslu og framreiðslu.

Fyrsta verkefni Le Cordon Bleu var að kenna franska matargerð og vínmenningu og að birta uppskriftir í tímaritum. Þegar Renaud Cointreau & Cie tók við rekstri skólans í París var hægt að þróa þetta á víðara sviði, þ.e. með stofnun LE CORDON BLEU matreiðsluskóla í nokkrum löndum; ótakmörkuðu og yfirgripsmiklu kerfi til þess að veita nýttjaleyfi á LE CORDON BLEU vörumerkinu til þess að nota í tengslum við framleiðsluvörur og þjónustu, þ.m.t. matreiðslubókum og myndböndum með uppskriftum skólans og greinum sem tengjast framreiðslu, einkum um borðbúnað, eldunarvörur, leirvörur, boðlín, postulín, eldunaráhöld, áhöld til að nota við heimilishald, fatnað fyrir sérfræðinga og vörur sem tengjast sælkerafæðu.

Nú beinist orka LE CORDON BLEU að eftirfarandi atriðum:

- I. Kaup á The Cordon Bleu Cookery School í London
- II. Að stofnsetja nýja skóla sem nú eru 22 í 12 mismunandi löndum
- III. Bæta námsefni LE CORDON BLEU
- IV. Akadémískt samband við marga mjög þekktu háskóla, hóteltjórnumarskóla og matreiðslusamtök á heimsvísu
- V. Sýnikennsla og sýningar í matreiðslu sem stjórnað er af matreiðslumeisturum Le Cordon Bleu í Evrópu
- VI. Sala á margskonar eldunarbúnaði, eldunarvörum, eldhúsáhöldum, fatnaði fyrir sérfræðinga og sölu á sælkeravörum sem auðkenndar eru með vörumerkinu LE CORDON BLEU
- VII. Vernd alþjóðlegra eignarréttinda á orðmerkinu LE CORDON BLEU, CORDON BLEU og myndmerkinu LE CORDON BLEU (/PARIS/1895) í mörgum löndum og nytjaleyfissamningar á heimsvísu
- VIII. Endurútgáfa matreiðslubóka og útgáfa á nýjum verðlaunabókum í matreiðslu, myndbandsþáttum með uppskriftum frá skólanum til dreifingar um allan heim og uppsetning á LE CORDON BLEU vefsíðu á Netinu
- IX. Opnun matsölustaða, bakaríja og veitingahúsa í mörgum löndum heims
- X. Þátttaka í margvíslegum menningarsamtökum (s.s. í stjórn Directors of Alliance Française) eða samtökum matreiðslumanna (s.s. í stjórn Directors of the Chaîne des Rotisseurs, IACP (International Association of Culinary Professional) og AIWF (American Institute of Wine and Food).

Umboðsmaðurinn sagði að það ætti að hafa áhrif að vörumerki áfrýjanda væri skráð 1000 skráningum í yfir 100 löndum. Í greinargerðinni var síðan talið upp hvaða vöru- og þjónustuflokka vörumerki áfrýjanda auðkennir og hver velta fyrirtækisins væri vegna skólahalds í London og París. Samkvæmt þeirri upptalningu þá auðkennir merki áfrýjanda skólahald “akadémísk samtök”, þátttöku í margvíslegum samtökum á sviði menningar og matreiðslu, sýnikennslu og sýningar og samkeppnir í flokki 41, sölu á sælkeravörum sem falla undir flokka, 5, 29 og 30, hnífa, eggjárn og hnífapör í flokki 8, eldunartæki í flokki 11, myndbönd sem falla undir flokk 9 og prentað efni, uppskriftir, bækur og bæklinga og Le Cordon Bleu matreiðslubækur sem féllu undir flokk 16. Þá gat umboðsmaðurinn þess að:

Auk þess að selja matvörur selur Le Cordon Bleu eldhúsáhöld. Það hefur alltaf verið hægt að nálgast úrval af eldhúsáhöldum, hnífum, eggjárnnum/hnífapörum og eldhúsúnaði í verslunum skólans og nú eru þessar vörur kynntar undir AJC 30 kynningarefni í tengslum við þessa línu. Það er eðlileg þróun fyrir matreiðsluskóla og eigendur þeirra að auka gildi merkja sinna með því að framleiða eigin línu af eldhúsáhöldum og fatnaði. Le Cordon Bleu er því í tengslum við framleiðslu og sölu á vörum s.s. hnífum, eldhúsvörum, postulíni, glermunum og borðlíni.

Varnaraðila var gefinn frestur til að koma með athugasemdir við greinargerð áfrýjanda. Í bréfi umboðsmanns varnaraðila, dags. 16. febrúar 2004, var vísað í greinargerðir varnaraðila hjá ELS og þess krafist að áfrýjuninni yrði hafnað og skráning vörumerkis varnaraðila látin halda gildi sínu. Jafnframt sendi umboðsmaður varnaraðila eintök af tveimur bókum sem hann hafði einnig lagt fram hjá ELS. Eftir

nokkur bréfaskipti milli nefndarinnar og aðila varðandi bækurnar komst nefndin að þeirri niðurstöðu að upplýsingar í bókunum sem snertu málið hefðu þegar komið fram og endursendi þær því til umboðsmanns varnaraðila með bréfi, dags. 21. maí 2004.

Málið var tekið til úrskurðar á fundi nefndarinnar þann 16. júlí 2004.

Rán Tryggvadóttir

Hafdís Ólafsdóttir

Sigurður R. Arnalds

Rétt endurrit staðfestir: