

Ákvörðun Einkaleyfastofunnar

í andmælamáli

nr. 20/1997

Institut National des Appellations d'Origine, Frakklandi

og

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Frakklandi

gegn

Yves Saint Laurent International BV., Hollandi

Málsatvik

Þann 2. júní 1993 lagði G.H. Sigurgeirsson, inn umsókn um skráningu á vörumerkinu CHAMPAGNE (orðmerki), fyrir hönd Yves Saint Laurent International BV., Hollandi. Umsókninni var gefið númerið 433/1993. Óskað var skráningar fyrir „ilmvörur, veik ilmvötn (eau de toilette), sápur, snyrtivörur, púður, krem og fljótandi hörundsáburð, allt til umhirðu húðar, ilmolíur.“ í flokki 3. Merkið var birt í Vörumerkja- og einkaleyfatíðindum þann 2. júlí 1993

Með bréfi, dags. 14. október 1993, sem barst Einkaleyfastofunni þann 15. október s.á., andmælti G.H. Sigurgeirsson skráningu merkisins, fyrir hönd Institut National des Appellations d'Origine og Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne í Frakklandi.

Með bréfi, dags. 20. apríl 1994, barst umboð til handa Skúla Th. Fjeldsted, hrl. vegna ofangreindrar umsóknar og tilkynning um að frá þeim tíma teldist Skúli umboðsmaður merkisins CHAMPAGNE.

Greinargerð andmælenda barst Einkaleyfastofunni þann 9. mars 1994 ásamt ýmsum gögnum að hluta til á frönsku. Þá var umsækjanda gefinn kostur á að koma sínum athugasemdum að. Greinargerð umsækjanda barst þann 7. nóvember 1994 og var andmælenda þá veittur frestur til 10. janúar 1995 til að koma fram með frekari athugasemdir og þýðingar á framlögðum gögnum. Sá frestur var framlengdur nokkrum sinnum. Þann 19. mars 1996 bárust Einkaleyfastofunni athugasemdir andmælenda og þýðingar á þeim gögnum sem þegar höfðu verið lögð fram. Umsækjanda var þá veittur frestur til 20. júlí 1996 til að leggja fram frekari greinargerð. Ekki bárust frekari athugasemdir.

Málsástæður og lagarök

Andmælin byggjast á því að heitið CHAMPAGNE sé heiti á eðalvíni sem framleitt sé í Champagne héraði í Frakklandi. Önnur notkun á heitinu sé villandi og sé því óheimilt að skrá merki umsækjanda skv. ákvæði 2. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968.

Andmælendur telja að framleiðendur freyðivíns í Champagne héraði í Frakklandi hafi einkarétt á að nota orðið CHAMPAGNE og eingöngu fyrir freyðivín.

Andmælendur benda á að með dómi uppkveðnum í París 28. október 1993 hafi skráning merkis umsækjanda verið dæmd ógild. Þeim dómi var áfrýjað og leggur andmælandi einnig fram niðurstöðu áfrýjunardómstólsins dags. 15. desember 1993. Áfrýjunardómstóllinn staðfesti dóm undirréttar að því undanskildu að ekki ætti að afmá vörumerkið CHAMPAGNE úr vörumerkjaskrá.

Þá leggja andmælendur fram afrit úrskurðar dómstóls í München, Þýskalandi. Í þeirri niðurstöðu er mælt til að umsækjandi, ásamt fleirum, selji ekki ilmvötn undir heitinu CHAMPAGNE í Þýskalandi né reyni að vernda merkið þar með skráningu þess.

Loks hafa andmælendur lagt fram afrit úr Morgunblaðinu frá 4. október 1994, þar sem kemur fram að umsækjanda sé bannað að selja ilmvatn undir nafninu CHAMPAGNE í tollfrjálsum verslunum.

Umsækjandi telur að franskur dómur hafi enga þýðingu að því er varðar úrlausn þessa máls hér á landi. Umsækjandi kveður andmælendur ekki hafa gert grein fyrir því hvaða hagsmuni hann hafi af því að umsókn umsækjanda verði synjað.

Umsækjandi mótmælir því að notkun sín á nafninu CHAMPAGNE sé villandi. Að mati hans er heitið mjög sérkennandi þegar það er notað fyrir aðrar vörur en vín eins og t.d. vörur í flokki 3. Engum detti í hug að vörur sem falli undir þann flokk séu kamapvín. Umsækjandi telur að notkun heitisins CHAMPAGNE á vörur þær sem sótt er um gefi ekki til kynna að þær eigi uppruna sinn í vínræktarhéraðinu Champagne, það gæti aðeins verið ef heitið væri notað á vín.

Loks áskilur umsækjandi sér rétt til að óska skráningar á grundvelli 29. gr. laga nr. 47/1968 verði ekki fallist á ofangreind rök.

Niðurstaða

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

Til úrlausnar er hvort hafna beri skráningu merkisins CHAMPAGNE á grundvelli 2. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968. Sótt er um skráningu merkisins fyrir „ilmvörur, veik ilmstötn, sápur, snyrtivörur, púður, krem og fljótandi hörundsáburð, allt til umhirðu húðar og ilmólúur“ í flokki 3.

Merki andmælenda er ekki skráð vörumerki en andmælendur kveða heitið vera nafn á eðalvíni sem framleitt sé í héraðinu CHAMPAGNE.

Ekki er byggt á því að ruglingshætta sé með merkjum aðila. Þegar af þeirri ástæðu er ekki tekið til úrlausnar hvort vörulíking sé með merkjunum.

Andmælendur byggja mál sitt á því að heitið CHAMPAGNE sé landfræðilegt heiti og sé því óheimilt að skrá merki umsækjanda skv.

ákvæði 2. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968. Máli sínu til stuðnings benda andmælendur á niðurstöður dómstóla í Frakklandi og Þýskalandi.

Andmælendur hafa lagt fram niðurstöður tveggja dóma uppkveðnum í París 28. október 1993 og 15. desember 1993 er varða samskonar mál sömu aðila í Frakklandi. Ennfremur hafa andmælendur lagt fram þýðingu á niðurstöðu dóms í München 26. október 1994.

Í forsendum að niðurstöðu fyrrgreindra dóma kemur fram að aðeins er að hluta til byggt á reglum vörumerkjaréttar. Dómarnir byggja hinsvegar að verulegu leyti á ákvæðum Rómarsáttmálans og ákvæðum reglugerðar Evrópusambandsins um landfræðilegar tilvísanir. Umrædd reglugerð Evrópusambandsins nr. 2081/92 um vernd landfræðilegra tilvísana er ekki hluti af Samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. Reglur þær sem dómar þessir byggja á eiga því ekki samsvörun í íslenskri löggjöf.

Samkvæmt ákvæði 2. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki er óheimilt að skrá vörumerki sem er til þessa fallið að villa um fyrir mönnum. Ákvæðið tekur m.a. til þess að hætt sé við að menn séu blekktir um uppruna vöru.

Sótt er um skráningu merkisins CHAMPAGNE af hollensku fyrirtæki en CHAMPAGNE er þekkt hérað í Frakklandi. Telja má að merkið sé fallið til þess að villa um fyrir mönnum um uppruna vörunnar og er því skráningu þess hafnað á grundvelli 2. mgr. 14. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki.

Ákvörðunarorð.

Skráningu á merkinu CHAMPAGNE, skv. umsókn nr. 433/1993 er hafnað.

Reykjavík 22. desember 1997.

Ásta Valdimarsdóttir, lögfr.

