

- 2 -

Wird die Bezeichnung "Matterhorn" auf japanischen Produkten angebracht, ist davon nicht nur die schweizerische Industrie betroffen; zusätzlich wird auch der Käufer solcher Erzeugnisse über die wahre Herkunft und über die Qualität getäuscht, erwartet er doch ein Schweizer Produkt zu erhalten.

Wir sind uns bewusst, dass hier ein Grenzfall vorliegt. Da es sich aber bei der Schokoladenindustrie um einen für unser Land wichtigen Wirtschaftszweig handelt, möchten wir doch versuchen - obwohl die Widerspruchsfrist bereits am 18. September 1986 abgelaufen ist - beim japanischen Patentamt eine Rückweisung von Amtes wegen zu erreichen. Zur Unterstützung einer entsprechenden Intervention unserer Botschaft sei vor allem auf den Fall "Mont Cervin" (s.B.34.815.Jap.O./225.521.sd.) hingewiesen, in dem unsere Botschaft in Tokyo ebenfalls erfolgreich eine Rückweisung erlangen konnte. Diesen Entscheid vom 4. Juni 1985 der japanischen Eintragungsbehörde finden Sie ebenfalls in der Beilage zu diesem Schreiben (Beilage 5).

Nach unserer Auffassung ist diese Marke von Amtes wegen zurückzuweisen, da sie sowohl Artikel 3 Abs. 1 Ziff. 3 wie auch Artikel 4 Abs. 1 Ziff. 16 des japanischen Markengesetzes Nr. 127 vom 13. April 1959 widerspricht.

Auf internationaler Ebene ist Japan Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) und des Madrider Abkommens über die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben auf Waren. Das japanische Patentamt ist demnach gehalten, Marken, die über die Herkunft eines Produktes zur Täuschung Anlass geben, zurückzuweisen.

Wir möchten deshalb unsere Botschaft in Japan bitten, die japanische Markeneintragungsbehörde auf diesen neuen Fall "Matterhorn" aufmerksam zu machen und eine Rückweisung von Amtes wegen dieser Marke zu beantragen.

- 3 -

Für die Unterstützung in diesem Fall danken wir bestens und
verbleiben

mit freundlichen Grüßen

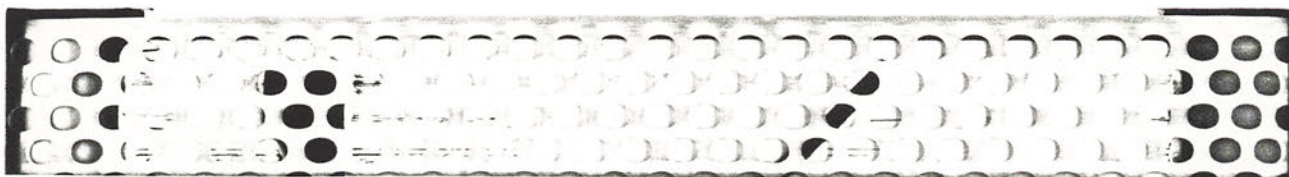
Bundesamt
für geistiges Eigentum
Rechtsdienst I



A. Stebler

Beilagen:

- 1) Compu-Mark-Auszug
- 2) Schweizer Schokoladenverpackung "Matterhorn"
der Firma Chocolat Tobler AG, Bern
- 3) Schweizer Schokoladenverpackung "Matterhorn"
der Firma Chocolat Matterhorn AG, Kreuzlingen
- 4) Auszug aus dem SHAB vom 5. April 1984
- 5) Rückweisungsverfügung des jap. Patentamtes
vom 25. März 1985



①

country	publication	opposition	watch cards
JAPA	18JUL86	18SEP86	1986/33
N.60007549*	FI.01	FEB85*	P.P033

YUKIJIRUSHI NYUHGYOH, SAPPOR
 CL.30 30 JAPA

NAT. 30

MATTERHORN

- COMPU-MARK S.A. -



2

CHOCOLAT AU LAIT SUISSE AVEC NOUGAT AUX AMANDES ET MIEL



Matterhorn

TOBLERONE
MATTERHORN

No. 4671-235113

500 g



AKTIENGESELLSCHAFT

Chocolat Tobler

BERN/SCHWEIZ

Zusammensetzung: Zucker, Milchpulver, Kakaobutter, Kakao­masse, Honig, Mandeln, Emulgator (Soja-Lezithin), Hühner­eiweiss, Aroma (Vanillin).

Nähr- und Energiewerte/Valeurs nutritive et énergétique 100 g enthalten/contiennent: 7,2% Eiweiss/pro­teines, 30% Fett/graisse, 61% Kohlenhydrate/hydrates de carbone. Verwertbare Energie/énergie assimilable: 2140 kJ (510 kcal).

Composition: Sucre, poudre de lait, beurre de cacao, pâte de cacao, miel, amandes, émulsifiant (lécithine de soja), blanc d'œuf, arôme (vanilline).



7 614500 046715

open here



Art.-Nr. 861.10

Modèle déposé

Mat.-Nr. 080.01

dodis.ch/60141



04.87

Chocolats Matterhorn AG

CH-8280 Kreuzlingen 4 Switzerland / Suisse

- Ingredients**
- Zuchere
 - Burro di cacao
 - Latte intero in polvere
 - Cacao in pasta
 - Latte scremato in polvere
 - Miele
 - Mandorle
 - Nocciola
 - Emulsificante (lecithina)
 - Glucosio
 - Chiera d'uovo
 - Aroma (vanillina)
 - Comp. di cacao: 29%
- Ingredients**
- Sucres de cacao
 - Beurre de lait entiere
 - Pate de cacao
 - Poudre de lait acrame
 - Miel
 - Amandes
 - Maquillants (lecithine)
 - Glucose
 - Blanc d'oeuf
 - Arome (vanilline)
 - Comp. de cacao: 29%
- Ingredients**
- Zucker
 - Kakaobutter
 - Vollmilchpulver
 - Kakaomasse
 - Mandelmehlpulver
 - Honig
 - Haselnuss
 - Emulgator (Lecithin)
 - Glukose
 - Vanillin-Aroma
 - Vanillin-Aroma (Vanillin)
 - Kakaobest.: 29%

Matterhorn
CHOCOLAT

Schweizer Milchsokolade
mit Honig- und Mandel-Nougat

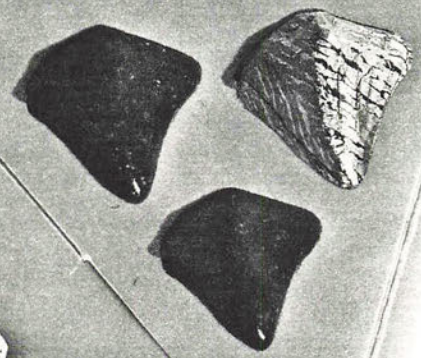
Chocolat suisse au lait avec
nougat aux miel et amandes

Fabrique en Suisse / Product of Switzerland

Gewicht 145g/5oz

Chocolata svizzera al latte
con nougat al miele e mandorle

Swiss milk chocolate with
honey and almonds-nougat



Auszug aus dem Schweizerischen
Handelsamtsblatt SHAB vom 5. April 1984

5. April 1984

Chocolats Matterhorn AG (Chocolats Cervin SA), bisher in Basel, Fabrikation und Vertrieb von Schokoladesorten, Vertrieb von Kakao-sorten direkt oder durch sachverwandte Unternehmungen (SHAB Nr. 159 vom 11. 7. 1978, S. 2176). Gemäss Beschluss der ausser-ordentlichen Generalversammlung vom 2. April 1984 wurde der Sitz nach Kreuzlingen verlegt. Jetziger Zweck: Fabrikation von und Handel mit Schokoladen, Couverturen, Confiserieartikeln sowie ver-wandten Waren. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern und sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen. Die ursprünglichen Statuten vom 19. und 25. März 1936, revidiert am 22. 12. 1962 wurden entsprechend geändert. Das Grund-kapital beträgt Fr. 50 000, eingeteilt in 50 Namenaktien zu Fr. 1000, darauf sind Fr. 20 000 liberiert. Publikationsorgan ist das SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Der VR (Verwaltungsrat) besteht aus 1 bis 3 Mitgliedern. Franco Fel-der, einziges Mitglied, ist aus dem VR ausgetreten; seine Unterschrift ist erloschen. Neu wurde Adalbert Müller, von Gränichen, in Kreuz-lingen, als einziges Mitglied mit Einzelunterschrift in den VR gewählt. Domizil: Bündstrasse 12, 8280 Kreuzlingen.

5

225.521.sd. - kk/sl

Tokyo, June 4, 1985

Decision on Opposition to Registration of
Trademark

(Translation of annexed letter)

Application Number of Trademark: No. 9161/1981
Classification of Designated Goods: Class 21
Applicant: Japan Timeart (phonetic) Co., Ltd.
Applicant's proxy: Kazuo Tashiro (patent attorney)
Opposer: Embassy of Switzerland in Tokyo

Conclusion:

Under the provisions of Article 17 of the Trademark Law (which stipulates that Article 58, paragraph 1 of the Patent Law shall be applied mutatis mutandis), this Agency decides that the opposition to the registration of the subject trademark is justifiable.

Reasons:

The subject trademark consists of the letters "モンセルバール" and "MONT CERVIN" written in two tiers, and claims personal ornaments, buttons, bags, pouches, jewels and their imitations, artificial flowers and toilet accessories in Class 21 as designated goods.

The letters in question are the French name of Mt. Matterhorn. It is an obvious fact, as recognized by this Agency too, that this mountain, located in the southwest of Switzerland, is one of the highest mountains in the Alps, and that it is world-famous.

Because of the above-mentioned reasons, Mont Cervin is also a world-renowned tourist resort, which is visited by a large number

- 2 -

of people. Therefore, if the trademark should be used on its designated goods, dealers and users would naturally understand that the products are made and sold in the Mont Cervin area; and if it should be used on any products made in a place other than the area, it might produce misunderstandings as to the quality of the products.

Accordingly the Agency acknowledges that the trademark application falls under the provisions of Article 3, paragraph 1, item 3, and Article 4, paragraph 1, item 16 of the Trademark Law, and has rendered the decision as set forth in the Conclusion.

March 25, 1985

Shizuo OBARA
Examiner of the Patent Office

This is to certify that the above is a true and correct copy.

May 17, 1985 (mailing date)

Kenzo YAMAZAKI
Officer of the Ministry of
International Trade and Industry

* * *