



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00211
Dato: 4. juni 2018

Klager: El Coto de Rioja SA
Representert ved: Hynell AS

Innklagede: Oenoforos AB
Representert ved: Brann AB

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Martin Berggreen Rove og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. september 2017, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nr. 291138, ordmerket COTTO.

3 Varemerket ble den 15. februar 2017 registrert for følgende varer:

Klasse 33: Vin, alkoholholdige drikkevarer utenom øl.

4 El Coto de Rioja SA innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med internasjonal registrering nr. 670547, ordmerket COTO DE IMAZ, internasjonal registrering nr. 790671, ordmerket COTO VINTAGE, internasjonal registrering nr. 864607, det kombinerte merket EL COTO, internasjonal registrering nr. 877998, det kombinerte merket COTO DE IMAZ, internasjonal registrering nr. 878055, det kombinerte merket COTO VINTAGE, og internasjonal registrering nr. 895523, det kombinerte merket COTO REAL, jf. varemerkeloven § 71 andre ledd, jf. § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.

- Innsigerens internasjonale registrering nr. 670547, ordmerket COTO DE IMAZ, er gitt virkning for følgende varefortegnelse:

Klasse 33: Wine, brandy and liqueurs.

- Innsigerens internasjonale registrering nr. 790671, ordmerket COTO VINTAGE, er gitt virkning for følgende varefortegnelse:

Klasse 33: All types of wines, including sparkling wines, ciders, musts, vermouths, spirits and liqueurs.

- Internasjonal registrering nr. 864607, det kombinerte merket EL COTO, er gitt virkning for følgende varefortegnelse:



Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers, herb and juniper liqueur).

- Innsigerens internasjonale registrering nr. 877998, det kombinerte merket COTO DE IMAZ, er gitt virkning for følgende varefortegnelse:



Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers).

- Innsigerens internasjonale registrering nr. 878055, det kombinerte merket COTO VINTAGE, er gitt virkning for følgende varefortegnelse:



Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers).

- Innsigerens internasjonale registrering nr. 895523, det kombinerte merket COTO REAL, er gitt virkning for følgende varefortegnelse:



Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers).

- Innsigerens internasjonale registrering nr. 105647, ordmerket EL COTO, er gitt virkning for følgende varefortegnelse:

Klasse 33: Hele vareklassen.

5 Klage innkom 10 november 2017 og Patentstyret har den 8. desember 2017 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Patentstyret tar utgangspunkt i at den registreringen som ligger nærmest det søkte merket er den internasjonale registreringen nr. 105647, ordmerket EL COTO.
- Det foreligger full vareoverlapping.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil være både profesjonelle aktører og sluttbrukere, og må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- COTTO er italiensk og betyr kokt, mens EL COTO er spansk og betyr innhegning.
- Merkene består av henholdsvis fem og seks bokstaver, der fire av dem er like. Dette gir en viss visuell likhet, men hovedinntrykket er ulikt.
- Dobbeltkonsonanten TT er tydelig i det yngre merket COTTO. Uttalen blir også påvirket av dobbeltkonsonanten.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte at EL er bestemt artikkel, men dette elementet påvirker både utseendet, uttalen og betydningsinnholdet.
- For den delen av omsetningskretsen som forstår ordene på italiensk og spansk, vil merkene skape helt forskjellige forestillingsbilder. Mange vil kjenne til COTTO fra italiensk mat, men færre er kjent med at COTO betyr innhegning. Dersom man ikke kjenner betydningen, vil merkene fremstå som fantasiord med ulikt utseende og ulik uttale. Selv om det er visse likheter mellom dem i lydbilde og bokstaver, er hovedinntrykket ulikt.
- Når det gjelder de øvrige anførte merker, det kombinerte merket EL COTO, COTO DE IMAZ med og uten figur, COTO VINTAGE med og uten figur, samt det kombinerte merket COTO REAL, inneholder alle disse merkene ytterligere elementer enn ordmerket EL COTO. Dette gjør at disse merkene er mer forskjellig fra innehavers ordmerke COTTO enn ordmerket EL COTO, og det foreligger derfor ikke merkelikhet mellom noen av disse og innehavers ordmerke COTTO.
- Patentstyret finner det ikke dokumentert at merkedelen COTO har styrket særpreg, eller at merkeelementet er velkjent.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager fastholder overfor Klagenemnda at ordmerket COTTO er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav 1, jf. § 4 første ledd bokstav b, fordi merket er forvekselbart med klagers eldre registreringer.
- Det foreligger full vareoverlapping i klasse 33.
- Merket COTTO er på det nærmeste identisk med den distinktive delen av klagers merke COTO, og den visuelle likheten blir påfallende.
- Bokstavene EL vil neppe bli lagt merke til da dette er artikkelen som angir bestemt form av et substantiv på spansk. EL har således ingen distinktiv karakter.
- Uttalemessig spiller dobbeltkonsonanten i det innklagede merket ingen rolle, da begge vil bli uttalt "CO-TO". Det fonetiske inntrykket blir således identisk.
- Det er lite trolig at en signifikant del av den aktuelle omsetningskretsen kjenner betydningen av COTO og COTTO.
- Det er ikke i alle kjøpssituasjoner at merkene kan sammenlignes side ved side og derved oppdage dobbeltkonsonanten TT i innklagedes merke.
- COTO går igjen i alle klagers merker, og det fremstår da som en enhetlig «merkefamilie».
- Selv om omsetningskretsen for de aktuelle varer til en viss grad må sies å være merkebevisst, må det likevel legges til grunn at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne ta feil av de foreliggende merkene.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke besvart klagen.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Merket i den internasjonale registreringen er et ordmerke som består av merketeksten COTTO.
- 12 Klagenemnda viser til at det er anført syv registreringer som kan gi grunnlag for å nekte innklagedes merke registrering under henvisning til at det foreligger forvekselbarhet. Klagenemnda vil ta utgangspunkt i den registreringen som etter Klagenemndas syn ligger nærmest, og er av den oppfatning at dette er internasjonal registrering nr. 790671, ordmerket COTO VINTAGE.

- 13 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om ordmerket COTTO for varene i klasse 33 er forvekselbart med det eldre ordmerket COTO VINTAGE for varer i samme klasse.
- 14 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i HR-1998-63-A COSMEA, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.
- 15 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 16 Varene i klasse 33 i innklagedes merke overlapper fullt ut med varene i klasse 33 i klagers merke, og Klagenemnda legger derfor til grunn at det foreligger full vareidentitet.
- 17 Det avgjørende spørsmålet blir da om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet til at det er en risiko for forveksling. Dette må vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 19 Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 33 vil omfatte både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, og Klagenemnda legger til grunn at merkebevisstheten ikke er spesielt høy.
- 20 Kjennetegnene som skal vurderes er:

Klagers merke	Innklagdes merke
---------------	------------------

COTO VINTAGE	COTTO
--------------	-------

- 21 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 22 Tekstelementet COTO i det eldre merket er spansk og betyr «innhegning». Ordet har ingen beskrivende betydning i relasjon til varene, og elementet fremstår som et fantasiord. Tekstelementet VINTAGE vil naturlig bli forstått i betydningen årgang i relasjon til de aktuelle varene og angir dermed en egenskap for varene. Klagenemnda legger derfor til grunn at COTO VINTAGE innehar normal grad av særpreg.
- 23 Ved vurderingen av kjennetegnslighet må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27. Det fremgår videre av EU-domstolens sak C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23, at forvekselbarhetsvurderingen må ta utgangspunkt i det helhetsinntrykket som merkene gir, særlig med tanke på de *distinktive* og dominerende elementer.
- 24 I klagers ordmerke COTO VINTAGE er det COTO som fremstår som det dominerende kjennetegnselementet. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren først og fremst vil feste seg ved elementet COTO og i mindre grad det beskrivende tilleggselementet VINTAGE.
- 25 For Klagenemnda vil vurderingen dermed ta utgangspunkt i likheten mellom COTO og COTTO.
- 26 Visuelt og fonetisk har tekstelementene COTO og COTTO klare likheter ved at de to første og de to siste bokstavene – CO og TO – er helt identiske. Forskjellen mellom tekstelementene ligger i den ekstra bokstaven «T» i midten av det innklagede merket. Dobbeltkonsonanten gir merkene en viss fonetisk forskjell, men Klagenemnda kan ikke se at dette medfører en tilstrekkelig fonetisk forskjell.
- 27 Klagenemnda kan heller ikke se at det er avgjørende for vurderingen at COTO og COTTO er ord på ulike språk. Selv om enkelte kan gjenkjenne COTTO som et italiensk ord, er det etter Klagenemndas oppfatning ikke holdepunkter for at omsetningskretsen vil gjenkjenne COTO som et spansk ord med en annen betydning enn COTTO. Klagenemnda finner det mest nærliggende og sannsynlig at omsetningskretsen vil oppfatte COTO og COTTO som

fantasiord i relasjon til de aktuelle varene, og ikke som henholdsvis et spansk og italiensk ord med ulike betydninger.

- 28 Vurderingen av forvekslingsfare er sammensatt av både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten, og mellom disse momentene er det et gjensidig forhold. En lav grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet, og motsatt. Se blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-171/06 P, T.I.M.E. ART, avsnitt 35. Når varene er identiske, og COTO fremstår som det særpregede og mest dominerende elementet i klagers merke, vil vernet til dette merket etter Klagenemndas syn omfatte ordmerket COTTO. Klagenemnda kan her ikke se at dobbeltkonsonanten i det innklagede merket og tilleggselementet VINTAGE i klagers merke, skaper tilstrekkelig avstand til å avverge en risiko for forveksling mellom merkene. Klagenemnda har derfor funnet at det foreligger en forvekslingsfare mellom merkene.
- 29 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at innklagedes ordmerke COTTO er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, og Klagenemnda finner det derfor ikke nødvendig å ta stilling til om merket også er registrert i strid med de andre anførte registreringshindre og heller ikke betydningen av anførselen om at det foreligger en merkefamilie
- 30 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at ordmerket COTTO, registrering nr. 291138, blir å oppheve for samtlige varer i klasse 33, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nr. 291138, ordmerket COTTO, oppheves for varene i klasse 33.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)