



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00141
Dato: 15. januar 2021

Klager: Krönleins Bryggeri Aktiebolag
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

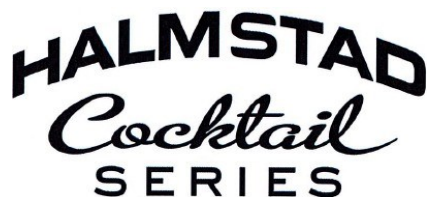
Lill Anita Grimstad, Liv Turid O. Myrstad og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. september 2020, hvor det kombinerte merket HALMSTAD COCKTAIL SERIES med søknadsnummer 201804065, ble nektet registrert for samtlige varer:



Klasse 32: Øl- og bryggeriprodukter; ikke-alkoholholdige drikker; ikke-alkoholholdige kullsyreholdige drikker; smaksatte kullsyreholdige drikker; vann (drikk); mineralvann (drikk); fruktdrikker og fruktjuicer; alkoholfrie drikker inneholdende fruktjuicer; alkoholfrie drikker med smak av te; ikke-alkoholholdige cocktails; øl-baserte cocktails; alkoholfrie cocktail-baser; ikke-alkoholholdige cocktailmikser; alkoholfri sider; safter og andre konsentrater eller preparater for fremstilling av drikker.

Klasse 33: Alkoholholdige drikker, unntatt øl; ferdigblandede alkoholholdige drikker; cocktails; alkoholholdige cocktailblandinger; sprit (drikker); vin-baserte drikker; rom-baserte drikker; wine coolers (drikker); alkoholholdige te-baserte drikker; alkoholholdige drikker av frukt; sider.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at merket ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 30. november 2020 og Patentstyret har den 14. desember 2020 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.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at det kombinerte merket HALMSTAD COCKTAIL SERIES var beskrivende for de aktuelle varene i klasse 32 og 33, og at merket som helhet manglet særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Det søkte merket ble derfor nektet registrering.
- Den aktuelle omsetningskretsen for varene i klasse 32 og 33 vil både omfatte private sluttbrukere og profesjonelle aktører, blant annet innen dagligvare, bar- og restaurantbransjen.

- Tekstelementene COCKTAIL SERIES vil oppfattes som en angivelse av varenes art eller bruksområde. HALMSTAD er en by og kommune av en viss størrelse i Halland i Sverige. Stedet har en del sommerturisme, og omtales som Sveriges golfhovedstad. Patentstyret legger derfor til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter HALMSTAD som en stedsangivelse og kjenner til at Halmstad er et sted i Sverige.
- Merket gjelder for varer som fremstilles i et bryggeri, og er varer som er relativt enkle å produsere og som er uavhengige av spesielle lokale forutsetninger. Patentstyret legger til grunn at samtlige av varene er av en slik karakter at de kan produseres i nær sagt hvilket som helst tettsted eller by av en viss størrelse. Det eksisterer flere produsenter av drikkevarer i Halmstad, herunder søker selv, og stedet markedsføres med at der finnes flere mikrobryggerier og mulighet for prøvesmaking av øl. Gjennomsnittsforbrukeren kan etter dette forbinde eller assosiere stedsangivelsen med de aktuelle varene i klasse 32 og 33 i fremtiden.
- Den norske gjennomsnittsforbrukeren ville dermed tro at de aktuelle varene i klasse 32 og 33 er produsert i eller hadde en tilknytning til stedet Halmstad, og at det forelå derfor en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom bestanddelen HALMSTAD og varene.
- Den figurative utformingen ble ansett å bestå av enkle og alminnelige grafiske elementer som kun fremhevet merketekstens beskrivende meningsinnhold. Bruken av ulike fonter og plassering av tekstelementene måtte anses som et standardisert og alminnelige grafisk oppsett. Den figurative utformingen tilførte dermed ikke særpreg.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets konklusjon, og mener at det i avgjørelsen er lagt til grunn en for streng vurderingsnorm.
- Klager mener at merket som helhet er særpreget, og det anføres at merkets særpregede helhetsinntrykk klart vil oppfattes som klagers særlige kjennetegn.
- Det bes om at Klagenemnda omgjør Patentstyrets avgjørelse, slik at merket kan registreres for samtlige varer.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten HALMSTAD COCKTAIL SERIES. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om det kombinerte merket er beskrivende og uten særpreg for de aktuelle varene i klasse 32 og 33, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd.

- 11 I vurderingen av om merket kan registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.
- 12 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 13 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97, Canon, og C-299/99, Philips/Remington.
- 14 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 32 og 33 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 15 Ordet COCKTAIL betegner en blandingsdrikk, og benyttes både på alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer, mens SERIES vil oppfattes som en betegnelse på en serie eller linje med varer. I likhet med Patentstyret, finner Klagenemnda at COCKTAIL SERIES kun vil oppfattes som en angivelse av varenes art og bruksområde når det anvendes på drikkevarene i klasse 32 og 33.
- 16 Ved vurderingen av om HALMSTAD er beskrivende fordi det er stedsangivende, er utgangspunktet at det først må vurderes om merket er kjent for gjennomsnittsforbrukeren som en geografisk stedsangivelse, og hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren vil, eller i fremtiden kan, forbinde egenskaper ved stedet med egenskaper ved de aktuelle varene/tjenestene, jf. EU-domstolens avgjørelse i de forente sakene C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, og Høyesterett i sak HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 17 Klagenemnda er enige med Patentstyret i at den relevante gjennomsnittsforbrukeren vil kjenne til HALMSTAD som en geografisk stedsangivelse. I vurderingen av om omsetningskretsen vil forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene eller

tjenestene, har Klagenemnda også kommet til samme resultat enn Patentstyret, men med en litt annen begrunnelse.

- 18 De aktuelle drikkevarene i klasse 32 og 33 som er omfattet av merket, er varer som kan produseres så å si overalt, og er således ikke avhengig av egenskaper eller kvaliteter ved stedet, sml. eksempelvis VM 19/00091, SNØHETTA, avsnitt 21. De senere årene har det vært en økning av særlig lokale bryggerier /mikrobryggerier, og det er en utbredt praksis for bruk av stedsnavn for å angi produksjonsstedet for slike varer. Bruk av geografiske opprinnelsesbetegnelser er også vanlig for flere andre typer drikkevarer omfattet av klagers merke. For vin og brennevin er dette såpass vanlig at det er underlagt særskilt regulering i blant annet varemerkeloven og markedsføringsloven. Klagenemnda legger derfor til grunn at den relevante gjennomsnittsforbrukeren allerede i dag – og ikke bare i fremtiden – vil forbinde HALMSTAD med drikkevarene i klasse 32 og 33 som en angivelse av produksjonsstedet. I denne sammenheng er det også relevant å påpeke at Halmstad har opptil flere bryggerier og mikrobryggerier som benytter stedsangivelsen på sine varer, og i så måte vil det knytte seg et reelt behov for at de øvrige produsentene i Halmstad fritt kan benytte stedsangivelsen på sine identiske og lignende varer.
- 19 Etter Klagenemndas oppfatning foreligger det en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten HALMSTAD COCKTAIL SERIES og de aktuelle drikkevarene i klasse 32 og 33. Merketeksten er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 20 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25.
- 21 Klagenemnda kan ikke se at den konkrete grafiske utformingen av merketeksten tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Etter rettspraksis fra EU tilfører normalt ikke bruk av en annerledes font særpreg til en ellers beskrivende merketekst, jf. bl.a. T-464/08 SUPERLEGGERA og T-203/14 SPLENDID. Tekstelementenes plassering og at det er benyttet forskjellig font på de ulike ordene, slik som tilfellet i nærværende sak, er heller ikke tilstrekkelig til at merket kan anses som tilstrekkelig særpreget, jf. bla. T-559/10 NATURAL BEAUTY og T-69/14 MELT WATER ORIGINAL, jf. også Oslo tingrett i sak 17-123374TVI-OTIR/o8, JUICE PLUS +. De grafiske elementene er lite iøynefallende, og tar ikke fokus bort fra merketekstens beskrivende karakter. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den konkrete sammenstillingen av merketekst og figur, og etter Klagenemndas syn oppfyller ikke merket som helhet garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert for samtlige varer i klasse 32 og 33, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Patentstyrets avgjørelse blir derfor å stadfeste.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)