



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00080
Dato: 22. september 2021

Klager: Palmer Group AS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. mars 2021, hvor det kombinerte merket RIESLING TO GO, med søknadsnummer 201904954, ble nektet registrert:



Klasse 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl).

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreget, jf. § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 25. mai 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 30. juni 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 5 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Patentstyret har vurdert merket i størrelsen 8,0 x 5,5 cm i tråd med varemerkeforskriften § 8 andre ledd. Vurdert i dette formatet er det kun elementene RIESLING, TO GO, 2018, 11,5% VOL, 250 ml e og 2 PANT som er lesbare. Flere av tekstelementene som *ikke* er lesbare i dette formatet, er uansett uten særpreget.
- Gjennomsnittsførbrukeren for de aktuelle varene vil både være alminnelige sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsførbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Ordet RIESLING er navnet på en druetype. TO GO er vanlig brukt på engelsk som et uttrykk for at mat og drikke kan tas med fra serveringsstedet. Se Klagenemndas sak VM 18/00093, GOOD N' GO. Sammenstillingen RISELING TO GO vil oppfattes som «hvitvin av druetyper Riesling til å ta med seg». RIESLING betegner følgelig varens art, og TO GO angir egenskaper ved emballasjen, for eksempel at denne er hending å ta med seg.
- Elementene 2018 og 11,5% VOL og 250 ml e gir videre ulik informasjon om de aktuelle varene, og anses å være uten særpreget. Det samme gjelder elementet 2 PANT. Merket består riktignok av elementet «Packaged for Palmer Wein AS», men dette er på grunn av størrelsen

ikke lesbart i merket. At søkers foretaksnavn er gjengitt i merket evner derfor ikke å tilføre det særpreg som helhet.

- Merkets figurative og grafiske elementer tilfører heller ikke merket tilstrekkelig særpreg. De grafiske elementene fremstår som en etikett som kan festes på eller rundt varenes emballasje. De figurative elementene i grønt, plassert på en lys stående rektangulær bakgrunn med omramming i gull, er enkle og alminnelige grafiske elementer – disse vil oppfattes som ren dekor.
- Gjennomsnittsforsbrukerens oppmerksomhet vil etter dette dras mot det beskrivende og dominerende tekstelementet RIESLING TO GO. Det er i tillegg vanlig i bransjen å dekorere emballasjer og etiketter med ulike farger, motiv og mønstre. Merkets hovedbakgrunn vil kun oppfattes som en variant av slike.
- Det søkte merket må nektes etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det søkte merket består som helhet både av ulike tekstelementer, figurer og et grafisk oppsett. Ifølge klager vil flere av disse elementene isolert sett inneha det nødvendige særpreg. Det er derfor åpenbart at merkehelheten må anses registrerbar.
- Merketeksten RIESLING TO GO kan for så vidt oppfattes slik Patentstyret hevder. Disse elementene er likevel plassert ovenfor hverandre i ulike fontstørrelser og med tillegg av tankestreker før og etter elementet TO GO. Det er ikke nødvendigvis slik at disse elementene vil oppfattes som en sammenstilling, men i stedet oppfattes som vin av typen Riesling under navnet TO GO.
- TO GO er for øvrig ikke umiddelbart beskrivende for egenskaper ved emballasjen. Enhver vin som selges på Vinmonopolet kan man «ta med seg». Vin som selges fra andre utsalgssteder er det derimot ikke tillatt «å ta med seg» – disse må nytes på stedet. At TO GO betyr «hendig», fordi det viser til størrelsen på kartongen, vil kreve en tankeprosess av forbrukeren.
- Hvorvidt RIESLING TO GO oppfattes som beskrivende er uansett av liten betydning, merket vurdert som helhet. Merket består av en rekke grafiske elementer som gir det et tydelig og distinkt uttrykk.
- Det er ikke nødvendigvis noe skarpt skille eller motstrid mellom hva som er dekorativt og distinktivt. Dersom forbrukeren gjenkjenner produktet på bakgrunn av merket, så er kjennetegnfunksjonen oppfylt. At så er tilfelle her, kan det neppe være tvil om.
- I møte med et tilsvarende merke og med samme utforming, som eksempelvis er gjengitt i dyp rødt og med en annen tekst, for eksempel «Syrah to go», vil forbrukeren utvilsomt og umiddelbart forstå at merket stammer fra samme kommersielle opprinnelse. At varemerkefunksjonen er ivaretatt kan ikke trekkes i tvil.

- Det følger av Klagenemndas sak 17/00054, NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962, at man ikke må miste «synet av helheten» i merket i særpregsvurderingen.
- I den EU-rettspraksis som Patentstyret viser til, for eksempel T-122/01, Best Buy, EU-domstolens avgjørelse i C-37/03P, BioID®, og T-559/10, Natural Beauty, korrigeres og presiseres distinktivitetsnormen for kombinerte merker bestående av beskrivende tekst. Det må tas en viss høyde for at de figurative elementene som utløser rettens kommentarer, er så godt som fraværende. Dette gjelder særlig for BioID-saken og Natural Beauty. Selv om EU-retten her korrigerer og presiserer distinktivitetsnormen, må det tas høyde for uttalelsenes kontekst.
- Klagenemnda bes om å ta klagen til følge, slik at den internasjonale registreringen gis virkning for de omsøkte varene i klasse 33.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det følger av varemerkeforskriften § 8 andre ledd at søker skal legge ved et tydelig bilde av merket, som ikke overstiger 8,0 x 8,0 cm. Vurdert i dette formatet, er en rekke av merkets tekstelementer ikke lesbare. RIESLING TO GO fremstår som merkets mest fremtredende, mens elementene 2018, 11,5% VOL, 250 ml e og 2 PANT også er lesbare i dette formatet. Merket er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.
- 10 I vurderingen av om merket skal kunne 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.
- 11 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.
- 12 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.

- 13 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 33 vil både være private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.
- 16 Merket er søkt registrert for «alkoholholdige drikker (unntatt øl)» i klasse 33. Teksten RIESLING TO GO er gjengitt i en enkel og svart font i merket, plassert inni en hvit etikett på merkets venstre side. De øvrige lesbare elementene, 2018, 11,5% VOL, 250 ml e og 2 PANT, er også gjengitt i en enkel, svart font, og er enten plassert inni etiketten på merkets venstre side, eller på dets høyre side. Endelig er de to etikettene gjengitt mot en lysegrønn bakgrunn, med gullfargede sjatteringer.
- 17 Klager er av den oppfatning at plasseringen og utformingen av ordelementene RIESLING TO GO gjør at elementene ikke nødvendigvis vil oppfattes en sammenstilling, men heller kan angi at det dreier seg om vin av typen Riesling, under navnet TO GO. Klager bemerker videre at enhver vin som selges på Vinmonopolet kan tas med. Viner solgt fra andre utsalgssteder må derimot nytes på utsalgsstedet, og kan ikke «tas med». At merketeksten skal være beskrivende i betydningen at varene er hendige å ta med, gir etter klagers syn ingen mening.
- 18 Klagenemnda kan ikke se at plasseringen av ordet RIESLING ovenfor TO GO endrer hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte elementene samlet. Formuleringen RIESLING angir en druesort som brukes i vin, mens TO GO er vanlig brukt i dagligtale i Norge – også i sin engelske uttrykksform – for å uttrykke at man ønsker å ta med seg mat- eller drikkevaren, i stedet for å nyte den på stedet. RIESLING TO GO vil dermed oppfattes som en angivelse av art og egenskaper ved «alkoholholdige drikker (unntatt øl)» i klasse 33; nemlig en Riesling-vin som er egnet til å ta med seg. Dette gjelder særlig for vin som kommer i kartonger/pappemballasje, hvor RIESLING angir vinens druesort, mens TO GO angir at produktemballasjen er godt egnet for å fraktes med seg fra utsalgsstedet. Sammensetningen RIESLING TO GO fremstår dermed hverken som uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for art og egenskaper for vinprodukter i klasse 33, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 19 Hva gjelder elementene 2018, 11,5% VOL, 250 ml e og 2 PANT, er de tre førstnevnte beskrivende for varenes produksjonsår, alkoholprosent og mengde, mens elementet 2 PANT er et informasjonssymbol som kun angir at man får igjen 2 kroner dersom emballasjen leveres tilbake på godkjent sted. Disse elementene er hverken hver for seg, eller samlet, egnet til å tilføre merket noe ytterligere særpreg.
- 20 Elementet RIESLING vil også mangle særpreg for alkoholholdige drikker som *ikke* er laget av druen Riesling. Det foreligger en nær artsmessig forbindelse mellom vin laget av Rieslingdruen, og av vin laget av andre druesorter. En slik artsmessig nærhet foreligger også sett hen til alkoholholdige drikkevarer som fremstilles av andre frukter enn druer. Ordet RIESLING vil etter Klagenemndas syn heller ikke oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse for slike varer. Videre kan det ikke utelukkes at andre varer enn vin kommer i kartonger eller i pappemballasje. Elementet TO GO innehar følgelig ikke særpreg for noen varer omfattet av den omsøkte varefortegnelsen.
- 21 Den grafiske utformingen av merket tilfører heller ikke merket tilstrekkelig særpreg, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03 P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettsens avgjørelse i sak T-552/14, EXTRA, avsnitt 15-20. Som nevnt er RIESLING TO GO gjengitt i en helt alminnelig og svart font, noe også de øvrige lesbare elementene i merket er. Gjengivelsen av to etiketter på merkets venstre og høyre side, i hvitt, er videre helt ordinære gjengivelser av etiketter. Merkets samlede inntrykk blir derfor at det er tale om emballasje til kartongvin, hvor bruken av farger og av geometriske figurer i ulike fargesjatteringer fremstår som svært banal. Den grafiske utformingen av merket er ikke egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra merketekstens beskrivende meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettsens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25. Klagenemnda kan derfor ikke se at merket inneholder noe som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør merket egnet til å angi kommersiell opprinnelse.
- 22 På bakgrunn av dette vil ikke gjennomsnittsforbrukeren utlede en bestemt kommersiell oppfinnelse fra merket. Det søkte merket oppfyller heller ikke garantifunksjonen for noen av de omsøkte varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klagenemnda har etter dette kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, og at klagen må forkastes.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)