



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00079
Dato: 6. september 2019

Klager: EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE
C.V.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. februar 2019, hvor det kombinerte merket L. GALLARDO, søknadsnummer 201614752, ble nektet registrert for følgende varer:



Klasse 32: Øl, maldrikker; ikke-alkoholholdige drikker; sirup og preparater for tilberedning av drikkevarer; ikke-alkoholholdige drinker.

Klasse 33: Alkoholholdige drikker, inkludert rom, og tequila, rombaserte likører og drinker med rom, tequilabaserte likører og drinker med tequila.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å inneholde noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn, jf. varemerkeloven § 16 bokstav c.
- 4 Klage innkom 26. april 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 27. mai 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn, jf. varemerkeloven § 16 bokstav c. Merket må dermed nektes registrert.
- Det søkte merke består av teksten L. GALLARDO skrevet med en skråstilt håndskriftliknende font som ser ut som en signatur.
- I forbindelse med granskingen av søknaden, ble Patentstyret gjennom en eldre varemerkesøknad, søknad nr. 200908938, oppmerksom på at GALLARDO er et vernet slektsnavn i Norge. Patentstyret skal i utgangspunktet ikke undersøke navnerettigheter av eget tiltak, jf. § 20 andre ledd første punktum. I og med at Patentstyret ble oppmerksom på at GALLARDO er et vernet slektsnavn, er Patentstyret forpliktet til å undersøke om søknaden rammes av § 16 bokstav c, jf. § 20 andre ledd andre punktum.
- Ifølge Navnesøk på Statistisk sentralbyrå sin nettside er det i dag 16 personer i Norge som har GALLARDO som etternavn. Det er derfor et vernet slektsnavn etter navneloven og omfattes av varemerkeloven § 16 bokstav c.

- For at varemerkeloven § 16 bokstav c skal komme til anvendelse, må det aktuelle navnet være egnet til å oppfattes som et etternavn.
- Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil ikke være like godt kjent med utenlandske som med norske etternavn, men vil være vant til å kjenne igjen ord som i sin form kan fremstå som et italiensk navn, eksempelvis ved at ordet ender på bokstaven O.
- Det er ikke bare navnet isolert sett slik det fremstår språklig som skal vurderes, men også merkets øvrige elementer kan bidra til at det aktuelle ordet vil bli oppfattet som et etternavn.
- Det søkte merket innledes med bokstaven L etterfulgt av et punktum. Når bokstaven L er plassert slik i merket foran GALLARDO, fremstår det som initialen i et fornavn. Dette forsterker oppfatningen av at ordet som følger må være et etternavn. Når teksten som helhet også fremstår som en underskrift, vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte at merket inneholder et etternavn, nemlig GALLARDO.
- At gjennomsnittsforbrukeren kan være kjent med GALLARDO fra før i tilknytning til biler, utelukker ikke at ordet vil bli oppfattet som et etternavn.
- Når det gjelder internasjonal registrering nr. 760591, GALLARDO, har Patentstyret ikke funne noe i granskningsmaterialet om at GALLARDO var et beskyttet etternavn. Nektelsesgrunnen i varemerkeloven § 16 c har derfor ikke vært vurdert under saksbehandlingen av den internasjonale utpekningen.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det anføres at vilkårene for å nekte merket registrert under henvisning til § 16 bokstav c ikke er til stede og det anmodes om at den internasjonale registreringen gis virkning i Norge.
- Det bestrides ikke at GALLARDO er et etternavn som innehas av færre enn 200 personer i Norge, og at navnet dermed er beskyttet etter navneloven § 3 andre ledd.
- GALLARDO er ikke et vanlig navn i Norge, og navnet er italiensk. Den norske gjennomsnittsforbrukeren er ikke godt kjent med italienske navn, og det anføres derfor at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte det som et etternavn, men som et fantasiord.
- Patentstyrets betraktninger om at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil være vant til å kjenne igjen ord som i sin form kan fremstå som italienske navn, f.eks. ved at det er med bokstaven O, fjerner seg fra hva som kan påregnes av norske forbrukere.
- De øvrige elementene i merket bidrar ikke til at merket vil oppfattes som et etternavn. Det er svært vanlig at varemerker for alkoholholdige drikker o.l. har lignende type utforming på skriften. Det vises til en rekke eksempler på registrerte varemerke av denne typen.
- Merket vil primært oppfattes som et varemerke og ikke et navn.

- I den grad gjennomsnittsforbrukeren er kjent med GALLARDO fra før, så er det i tilknytning til biler. Det vises til vedlagte søk fra Google som alle viser til en bilmodell fra det velkjente bilmerket Lamborghini.
- Merket er gitt virkning i Norge gjennom internasjonal registrering 760591 tidligere uten at det ble anført som nektelsesgrunnlag at det inneholdt et beskyttet navn.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til, er om det kombinerte merket L. GALLARDO, søknadsnummer 201614752, skal nektes registrert fordi det inneholder noe som er egnet til oppfattes som et vernet slektsnavn, jf. varemerkeloven § 16 bokstav c.
- 10 Bestemmelsen i varemerkeloven § 16 bokstav c fastslår at «et varemerke ikke kan registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver hvis (...) merket inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn, kunstnernavn eller portrett, med mindre det åpenbart siktes til en forlengst avdød person.»
- 11 Det fremgår av Ot. Prp. nr. 98 (2008-2009) at «uttrykket «navn» skal forstås slik at det i tillegg til etternavn som er beskyttet etter navneloven, også omfatter navn som entydig utpeker en bestemt person.» For at etternavn skal være beskyttet, innebærer det at 200 personer eller færre kan ha navnet, jf. navneloven § 3. Registreringshindringen fjernes kun hvis samtykke foreligger fra alle rettighetshaverne til navnet.
- 12 Patentstyret skal som hovedregel ikke undersøke særskilt om det foreligger registreringshindre etter denne bestemmelsen, jf. § 20 andre ledd første punktum, men skal likevel prøve søknaden mot dette dersom de blir gjort oppmerksom på slike hindre, jf. § 20 andre ledd andre punktum.
- 13 I den foreliggende saken har Patentstyret gjennom granskingen blitt gjort oppmerksom på at merket inneholder noe som er egnet til å oppfattes som et vernet slektsnavn. Patentstyret er således pliktig til å anføre det nevnte grunnlag også ex officio.
- 14 Et søk i SSBs navnestatistikk viser at 16 personer i Norge har etternavnet Gallardo, og det er således rent objektivt sett vernet etter navnelovens § 3.
- 15 Det er i tillegg et krav etter lovens ordlyd at merket må inneholde noe som «er egnet til å oppfattes» som et etternavn. Det er således ikke tilstrekkelig at GALLARDO faktisk er et navn, med mindre det også oppfattes slik av gjennomsnittsforbrukeren.
- 16 Klagenemnda er i likhet med Patentstyret kommet til at merket inneholder noe som er egnet til å oppfattes som et etternavn. GALLARDO bærer i sin form preg av å være et spansk/italiensk etternavn. Klagenemnda er av den oppfatning at den norske gjennomsnitts-

forbrukeren er vant til å gjenkjenne denne typen sør-europeiske navn. Inntrykket forsterkes av at merket innledes med bokstaven «L» etterfulgt av punktum, noe som er vanlig brukt for å angi en persons initial. Når merket i tillegg bærer preg av å være en signatur, forsterkes inntrykket ytterligere av at merket utgir seg for å være et navn.

- 17 Klager har ikke vist til at det foreligger noen sammenheng mellom det valgte navnet i merket og søker, og registrering kan derfor ikke oppnås på grunnlag av at det utpeker en bestemt person der en slik tilknytning kan godtgjøre en registrering. Det er videre ikke vist til at merket er innarbeidet, jf. Rt-1985-1054 (364-85) Cederwall og LF-2007-11155 – RG-2007-1263 Borgstein, og registrering kan derfor heller ikke oppnås på dette grunnlag.
- 18 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 16 bokstav c.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201614752, det kombinerte merket
L. GALLARDO, nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)