



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00081
Dato: 2. juli 2020

Klager: Empresa Publica Para La Gestion Del Turismo Y
Del Deporte De Andalucia, S.A
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. mars 2019, hvor det kombinerte merket ANDALUCÍA, internasjonal registrering nr. 1345259 og med norsk søknadsnummer 201706358, ble nektet virkning i Norge for samtlige varer og tjenester:



Klasse 9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life- saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; telephone apparatus; magnetic recording media, sound recording disks; compact disks, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; hardware; software; fire extinguishers; downloadable electronic publications; spectacles; cases and covers for spectacles; electronic agendas; earphones; protective helmets for sports; optical fibers; electric wires; sheaths for electric cables; encoded access cards; video and audio cards; covers and cases for compact discs, digital video discs, mobile telephones, computer programs, software for computer games; video game cartridges and electronic video game media.

Klasse 16: Paper, cardboard; boxes of cardboard or paper; printed products, bookbinding material; photographs; stationery; adhesives (glues) for stationery or household use; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional material or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printing type; printing blocks; adhesives for stationery purposes; diaries; albums; almanacs and calendars; bibs of paper; flags of paper; paper bags; catalogs; pamphlets; printed publications; books; manuals, forms; tourist guides; shields (paper seals); seals [stamps]; sealing stamps; marking stamps; obliterating stamps; labels of paper; folders for papers; paper table linen; table napkins of paper; plans; geographical maps; graphic representations; architects' models; bookmarkers; rosaries; book ends; page holders; greeting, invitation and business cards; postcards; bookbinding cloth; inkwells; cigar bands; coasters of paper.

Klasse 35: Advertising and promotional services; promotional marketing services; sales promotion for others; promotion of the goods and services of others; commercial business management; accounting; travel promotion (advertising); writing of advertising texts; publication of advertising texts; dissemination of advertisements; distribution of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); radio and television advertising; provision of commercial information via web sites; demonstration of products for advertising purposes; commercial administration; price comparison services; commercial business brokerage for others; commercial business appraisals; office functions; exhibition and event

organization services for commercial or advertising purposes; market research; import and export services; public relations, commercial representation and exclusive sales services; wholesale and retail sale services and services by means of global computer networks; commercial business valuation and market study services; opinion polling; management of customer loyalty schemes, incentive or promotional schemes; loyalty scheme services; loyalty card services; assistance in connection with business management under a franchise agreement; compilation of information in computer databases; compilation of statistics, development and coordination of volunteer projects for charitable organizations (services).

Klasse 38: Telecommunication services; broadcasting services for television programs; broadcasting of television programs; interactive communication services for facilitating the preselection of programs for viewing; transmission of interactive entertainment software; chat room services for social networking.

Klasse 41: Education; training; entertainment services; sports and cultural activities; organization of sporting events, sports competitions and tournaments; radio and television recreational services; recreational activity services; booking of venues for shows and sports events; editing of radio and television programs; cinema presentations; layout services other than for advertising purposes; electronic desktop publishing; microfilming; production of films for television and cinema; radio entertainment programs; television entertainment programs; supply of electronic publications online, not downloadable; services for the publication of tourist guides; motion picture distribution; production of music; non-downloadable electronic publications; musical production services; interactive entertainment; provision of games; gambling; provision of electronic game services, including computer games provided online by means of a global computer network; betting services; interactive entertainment services; organization of contests, games and competitions; organization and conducting of lotteries; organization of bets; organization of games; exhibition of films; editing of films; distribution of films.

- 3 Varemerket ble nektet virkning 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, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 20. mai 2019 og Patentstyret har den 11. juni 2019 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 til at det kombinerte merke ANDALUCÍA er beskrivende for varene og tjenestene, og merket som helhet mangler nødvendig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd.
 - Merketeksten består av ordet ANDALUCÍA i en stilisert font, gjengitt i farger som glir over i hverandre fra rosa/rødt til oransje, grønt og blått. Patentstyret legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil kunne være både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle aktører.

- Merketeksten ANDALUCÍA er en geografisk angivelse som betegner en region i Sør-Spania som utgjør nesten en femtedel av Spanias totalareal, og er Spanias mest befolkede region. Patentstyret legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner til dette området i Spania.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil direkte og umiddelbart oppfatte ANDALUCÍA som en angivelse av geografisk opprinnelse når merketeksten anvendes på de aktuelle varene og tjenestene, nemlig ved at varene og tjenestene kommer fra eller har tilknytning til den kjente regionen ANDALUCÍA i Sør-Spania. Patentstyret er av den oppfatning at stedet med rimelighet kan forventes å bli assosiert med samtlige av de aktuelle varene og tjenestene, både i dag og i fremtiden, da ANDALUCÍA er et svært kjent sted for den norske gjennomsnittsforbrukeren.
- Patentstyret kan ikke se at den figurative utformingen kan tilføre merket det nødvendige særpreg. Selv om teksten er skrevet i en noe figurativ font og i ulike farger på fargeskalaen, finner Patentstyret at den beskrivende teksten kommer klart frem i merket. Den figurative utformingen er ikke iøynefallende nok til å lede oppmerksomheten bort fra den beskrivende teksten.
- Patentstyret legger ikke avgjørende vekt på den tidligere registreringen nr. 237837, det kombinerte merket ANDALUCÍA, som ble registrert i 2007. Merket, som er i sort/hvitt, ble registrert for tolv år siden, og det har skjedd en innstramming i praksis for kombinerte merker med beskrivende tekst siden den tid.
- Patentstyret legger heller ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, og viser til at avgjørelsen etter Patentstyrets syn er i tråd med den gjeldende distinktivitetsnormen slik den kommer til uttrykk i praksis fra Klagenemnda, EU-retten og EU-domstolen.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider at merket er beskrivende og uten særpreg, og anfører at merket fremstår som åpenbart designet og særpreget.
- Klager viser til sin tidligere registrering nr. 237837, det kombinerte merket ANDALUCÍA, i sort/hvitt som omfattet de samme varene og tjenestene. Den nasjonale registreringen ble ikke fornyet da det skulle erstattes med en internasjonal registrering. Hensynet til forutberegnelighet og likebehandling taler sterkt for at også inneværende internasjonale registrering må gis virkning i Norge.
- Det er merkets helhet som må vurderes. Det er derfor ikke tilstrekkelig at merketeksten inneholder et geografisk navn for å nekte det virkning. Merket består av en særegen font som etterlikner en håndskrevet formskrift, hvor bokstavene lener seg i litt ulike retninger og skaper et uryddig inntrykk. Dette inntrykket forsterkes av fargebruken som har en tydelig

regnbueeffekt. Gjennomsnittsforbrukeren vil utvilsomt oppfatte at merket utpeker en kommersiell opprinnelse.

- Merket benyttes for å promotere regionen Andalusia og dennes særegne kultur, og har vært i bruk i en årrekke. Som dokumentasjon på bruk er følgende fremlagt:
 - o Vedlegg 3: Informasjon om innehaver
 - o Vedlegg 4: Informasjon om innehavers formål
 - o Vedlegg 5: Reiseguide for Norge
 - o Vedlegg 6: Eksempler på bruk ved reisemesser og videoer
- Dokumentasjonen viser at merket slik det er brukt, tydelig oppfattes som et varemerke, nemlig som varemerke for det spanske turistkontor. Det kan ikke kreves full innarbeidelse, slik Patentstyret synes å anføre.
- Det må vektlegges at merket er registrert i EUIPO. Klager kan ikke se at det foreligger noe grunnlag for å anføre at den norske omsetningskretsen vil oppfatte dette merket mindre særpreget enn gjennomsnittsforbrukere i EU generelt.
- 7 På denne bakgrunn må den internasjonale registreringen gis virkning i Norge for samtlige varer og tjenester, uhindret av varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

8 **Klagenemnda skal uttale:**

9 **Klagenemnda er kommet til delvis samme resultat som Patentstyret, men har delt seg i et flertall og et mindretall.**

- 10 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten ANDALUCÍA. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 16, 35, 38 og 41 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.
- 16 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.
- 17 Det kombinerte merket består av merketeksten ANDALUCÍA, som er navnet på en region i Sør-Spania. Regionen utgjør nesten en femtedel av Spanias totalareal, og er Spanias mest befolkede region.
- 18 Hvorvidt et varemerke som består av et stedsnavn er tilstrekkelig distinkt må vurderes i relasjon til varene og tjenestene merket er søkt registrert for, den relevante omsetningskrets og det aktuelle stedsnavnet, jf. EU-domstolens avgjørelse i de forente sakene C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee. Ved vurderingen av om merket er beskrivende fordi det angir geografisk opprinnelse må det – på bakgrunn av EU-domstolens avgjørelse i de forente sakene C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee – først vurderes om merket er kjent for gjennomsnittsforbrukeren som en geografisk stedsangivelse. Hvis svaret på dette spørsmålet er bekreftende, må det vurderes om gjennomsnittsforbrukeren vil, eller i fremtiden kan, forbinde egenskaper ved stedet med egenskaper ved de aktuelle varene/tjenestene. Høyesterett benyttet den samme totrinnsmodellen i sin avgjørelse i sak HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 19 Når det gjelder hvorvidt ANDALUCÍA er kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse, vil Klagenemnda vise til at Spania er ett av de mest populære og besøkte turist- og bostedene i utlandet for nordmenn. Hvert år reiser ca. 1 million nordmenn til Spania, med en topp på 1,3 millioner i 2016. Andalucía omfatter populære turistmål som Sevilla, Cordoba, Málaga, Marbella, Sierra Nevada og Granada, og er mest kjent som en destinasjon for sol- og strand-ferie til steder som Costa de Almeria, Costa Tropical og Costa

del Sol. De siste årene har regionen også blitt mer kjent som et kulturelt reisemål, eksempelvis til Picasso-museet i Malaga (Picassos fødested), og det har vært en større satsning på filmproduksjon som følge av blant annet naturlandskapet og arkitekturen i området. Regionen er også kjent for å være opphavsstedet for flere spanske tradisjoner, slik som tyrefekting og flamenco, og stedet hvor druene til sterkvinen Sherry dyrkes og produseres. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil være kjent med ANDALUCÍA som en region i Spania.

- 20 I vurderingen av om gjennomsnittsforbrukeren forbinder stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene, har det ofte vært den direkte opprinnelsesangivende funksjonen til et merke bestående av et stedsnavn som har vært nektet registrert. I Høyesteretts avgjørelse i HR-2016-2239-A, ROUTE 66, avsnitt 35, påpekes det imidlertid at rekkevidden for direktivets artikkel 3 nr. 1 bokstav c ikke er begrenset til stedsnavn som angir geografisk opprinnelse, og at dette også følger av EU-domstolens forente saker C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee. Høyesterett viser blant annet til at det i dommens avsnitt 36 uttales at det ikke kan «udelukkes, at forbindelsen mellom kategorien af varer og det geografiske sted afhænger af andre tilknytningsmomenter». Klagenemnda viser til gjennomgangen av nyere rettspraksis i VM 19/00091, Snøhetta, avsnitt 17-19, og legger til grunn at nyere praksis vedrørende registrerbarheten av stedsnavn beror på hvor sterk stedsnavnets assosiasjonsevne er og i hvilken grad det foreligger en «goodwill» i stedsangivelsen eller ikke. Dermed vil forbindelser mellom stedsnavnet og de aktuelle varene og tjenestene som kan påvirke forbrukerens preferanser, eksempelvis ved å fremkalle positive følelser, rammes av bestemmelsen i varemerkeloven § 14 andre ledd.
- 21 I vurderingen av om omsetningskretsen vil forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene, har Klagenemnda kommet til et annet resultat enn Patentstyret. Klagenemnda av den oppfatning at den relevante gjennomsnittsforbrukeren vil anta at det eksisterer en forbindelse mellom ANDALUCÍA og flere av varene og tjenestene som merket omfatter, men ikke for samtlige.
- 22 Registreringen omfatter varer som «compact disks, DVDs and other digital recording media; computers; hardware; software; downloadable electronic publications; covers and cases for compact discs, digital video discs» i klasse 9 og «printed products, photographs; artists' materials; paintbrushes; diaries; albums; almanacs and calendars; flags of paper; architects' models; postcards» og «instructional material or teaching material (excluding apparatus); printed publications; books; manuals; tourist guides; geographical maps; graphic representations» i klasse 16, som er typiske suvenirvarer eller som er reiselivsrelatert. Varene har således en direkte tilknytning til regionen fordi gjennomsnittsforbrukeren vil tro at varene kommer fra regionen eller tilbys der, eller inneholder reiseinformasjon om regionen.
- 23 Når det gjelder tjenestene i klasse 35, slik som «advertising and promotional services; promotional marketing services; market research; import and export services; public relations» i klasse 35, ser Klagenemnda det slik at dette er tjenester som kan relateres til

markedsføring av Andalucía som sted/destinasjon. I så måte vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte at tjenestene har en tilknytning til regionen.

- 24 Klasse 41 inneholder flere tjenester innenfor kultur og idrett, turisme og produksjon av film, som Andalucía, som påpekt ovenfor, må anses som kjent for. Dette gjelder eksempelvis for tjenester som «entertainment services; sports and cultural activities; organization of sporting events, sports competitions and tournaments», «recreational activity services; supply of electronic publications online, not downloadable; services for the publication of tourist guides» og «television recreational services; editing of radio and television programs; cinema presentations; production of films for television and cinema; television entertainment programs; motion picture distribution; exhibition of films; editing of films; distribution of films». For slike tjenester legger Klagenemnda til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte at disse har en tilknytning til regionen.
- 25 Når gjennomsnittsforbrukeren vil tro at varene og tjenestene kommer fra regionen eller tilbys der og at kategoriene av varene og tjenestene har en tilknytning til regionen, foreligger det en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten ANDALUCÍA og varene og tjenestene. Merketeksten er dermed beskrivende for flere av varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a. *En fullstendig oversikt følger av slutningen nedenfor.*
- 26 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil heller ikke selve merketeksten alene være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra stedsangivelsen ANDALUCÍA alene.
- 27 Et kombinert merke bestående av et beskrivende tekstelement kan likevel oppnå registreringsvern dersom det er figurative elementer som tilfører merket særpreg. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, er spørsmålet om den figurative eller grafiske utformingen er egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25.
- 28 De grafiske elementene består av en skrifttype som fremstår som håndskreven, hvor de ulike bokstavene er gjengitt i farger som glir over i hverandre.
- 29 I vurderingen av om den figurative utformingen, hvor *merketeksten må anses beskrivende*, tilfører merket som helhet det nødvendige særpreg, har *Klagenemnda delt seg i et flertall og et mindretall*. For de varer og tjenester hvor *merketeksten ikke kan anses som beskrivende* som en stedsangivelse, er *Klagenemnda enstemmig* kommet til at merkets utforming som helhet har det nødvendige særpreg,

30 Flertallet:

- 31 Flertallet, bestående av Torger Kielland og Lill Anita Grimstad, har kommet til at den figurative utformingen ikke tilfører merket som helhet det nødvendige særpreg for å gi merket virkning for de varer og tjenester hvor merketeksten er beskrivende. Flertallet kan ikke se at den håndskriftlignende fonten, som må anses som standardisert og alminnelig, formidler et varig inntrykk som gjør det mulig for gjennomsnittsforbrukeren å skille klagers varer fra andres, jf. EU-rettens avgjørelser i T-37/16, CAFFÈ NERO, avsnitt 42, og T-464/08, Superleggera, avsnitt 31-34. Flertallet kan heller ikke se at fargesammensetningen fremstår som uvanlig eller særlig iøynefallende på en slik måte at gjennomsnittsforbruken vil feste seg ved dette på en måte som avleder oppmerksomheten bort fra det beskrivende meningsinnholdet i merketeksten. Slik flertallet oppfatter det, er det mer nærliggende at bruken av farger og skrifttype i større grad vil fremheve det stedsangivende meningsinnholdet i merketeksten, snarere enn å avlede oppmerksomhet vekk fra det, se T-476/08, Best Buy, avsnitt 27-29.
- 32 Uten at det har vært avgjørende for resultatet, vil flertallet også vise til EUIPOs «Common Communication on the Common Practice of Distinctiveness – Figurative Marks containing descriptive/non-distinctive words» (CP 3), s. 2-5 og 18-22, hvor det fremgår det at bruk av ulike fonttyper, slik som håndskriftlignende font, normalt sett ikke tilfører en ellers beskrivende merketekst det nødvendige særpreg. I den sammenheng vises det blant annet til nevnte sak T-464/08, Superleggera, hvor løkkeskrift var benyttet. Videre fremgår det av CP3 at bruk av farger i merketeksten normalt heller ikke vil tilføre det nødvendige særpreget til et beskrivende tekstelement, og at en kombinasjon av slike figurative elementer ikke uten videre gir merket som helhet tilstrekkelig distinktiv evne. Et eksempel på side 6 er følgende:



Flavour and aroma

- 33 Flertallet kan ikke se at nærværende merke skiller seg nevneverdig fra dette eksemplet.
- 34 Flertallet er av den oppfatning at gjennomsnittsforbruken ikke vil utlede en kommersiell indikator fra merket som helhet. Når gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den konkrete sammenstillingen av merketekst og figur, oppfyller ikke merket som helhet garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Bruken av merket som klager har vist, er ikke tilstrekkelig til å endre utfallet av denne vurderingen.
- 35 Klager har vist til at merket er registrert i EU. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke flertallet se at dette kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 36 Det vises for øvrig til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke

uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01, Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. Etter dette anses rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning. Det vises også til at merket er nektet i Sveits på blant annet tilsvarende grunnlag, hvilket viser at vurderingen kan falle annerledes selv om det er den samme vurderingsnormen som anvendes.

Mindretallet:

- 37 Mindretallet, bestående av Ulla Wennermark, har kommet til at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig distinktiv evne. Etter mindretallets syn har den konkrete skrifttypen et mer artistisk uttrykk i form av tydelige penselstrøk, og fremstår dermed ikke som en alminnelig standardisert fonttype, men er mer iøynefallende. Sammensetningen av farger fremstår heller ikke tilfeldig, men kan oppfattes som å følge regnbuens fargesammensetning. Mindretallet er av den oppfatning at gjennomsnittsforsbrukeren uten videre vil identifisere dette som regnbuens rekkefølge av farger, hvilket gjør det egnet til å feste seg i bevisstheten i møte med merket, og som dermed vil kunne skille klagers merke fra andres. Etter mindretallets vurdering vil kombinasjonen av den grafiske utformingen av merketeksten og fargesammensetningen etterlate et inntrykk som er lett å huske hos gjennomsnittsforsbrukeren av merket som noe mer enn bare et beskrivende merke, men som en angivelse av en kommersiell opprinnelse.
- 38 Når gjennomsnittsforsbrukeren vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den konkrete sammenstillingen av merketekst og figur, oppfyller merket som helhet garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 39 Klagenemndas flertall er kommet til at merket er beskrivende og uten særpreg for flere av varene og tjenestene i klasse 9, 16, 35, 38 og 41, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, og det kombinerte merket ANDALUCÍA, internasjonal søknad nr. 1345259, må derfor nektes virkning for disse varene og tjenestene. For de øvrige varer og tjenester er Klagenemnda enstemmig kommet til at den internasjonale registreringen må gis virkning for.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Det kombinerte merket ANDALUCÍA, internasjonal søknad nr. 1345259, varemerkesøknad nr. 201706358, nektes virkning i Norge for følgende varer og tjenester

Klasse 9: compact disks, DVDs and other digital recording media; downloadable electronic publications; covers and cases for compact discs, digital video discs.

Klasse 16: printed products; photographs; stationery; artists' materials; paintbrushes; instructional material or teaching material (excluding apparatus); diaries; albums; almanacs and calendars; bibs of paper; flags of paper; paper bags; catalogs; pamphlets; printed publications; books; manuals; tourist guides; geographical maps; graphic representations; architects' models; postcards; cigar bands; coasters of paper.

Klasse 35: Advertising and promotional services; promotional marketing services; sales promotion for others; promotion of the goods and services of others; commercial business management; accounting; travel promotion (advertising); writing of advertising texts; publication of advertising texts; dissemination of advertisements; distribution of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); radio and television advertising; provision of commercial information via web sites; demonstration of products for advertising purposes; commercial administration; price comparison services; commercial business brokerage for others; commercial business appraisals; office functions; exhibition and event organization services for commercial or advertising purposes; market research; import and export services; public relations, commercial representation and exclusive sales services; wholesale and retail sale services and services by means of global computer networks; commercial business valuation and market study services; opinion polling; management of customer loyalty schemes, incentive or promotional schemes; loyalty scheme services; loyalty card services; assistance in connection with business management under a franchise agreement; compilation of information in computer databases; compilation of statistics, development and coordination of volunteer projects for charitable organizations (services).

Klasse 41: Education; training; entertainment services; sports and cultural activities; organization of sporting events, sports competitions and tournaments; radio and television recreational services; recreational activity services; booking of venues for shows and sports events; editing of radio and television programs; cinema

presentations; layout services other than for advertising purposes; electronic desktop publishing; production of films for television and cinema; radio entertainment programs; television entertainment programs; supply of electronic publications online, not downloadable; services for the publication of tourist guides; motion picture distribution; production of music; non-downloadable electronic publications; musical production services; provision of games; organization of contests, games and competitions; organization of games; exhibition of films; editing of films; distribution of films.

3 Det kombinerte merket ANDALUCÍA, internasjonal søknad nr. 1345259, varemerkesøknad nr. 201706358, gis virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life- saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; telephone apparatus; magnetic recording media, sound recording disks; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; hardware; software; fire extinguishers; spectacles; cases and covers for spectacles; electronic agendas; earphones; protective helmets for sports; optical fibers; electric wires; sheaths for electric cables; encoded access cards; video and audio cards; mobile telephones, computer programs, software for computer games; video game cartridges and electronic video game media.

Klasse 16: Paper, cardboard; boxes of cardboard or paper; bookbinding material; adhesives (glues) for stationery or household use; typewriters and office requisites (except furniture); plastic materials for packaging (not included in other classes); printing type; printing blocks; adhesives for stationery purposes; forms; shields (paper seals); seals [stamps]; sealing stamps; marking stamps; obliterating stamps; labels of paper; folders for papers; paper table linen; table napkins of paper; plans; bookmarkers; rosaries; book ends; page holders; greeting, invitation and business cards; bookbinding cloth; inkwells.

Klasse 38: Telecommunication services; broadcasting services for television programs; broadcasting of television programs; interactive communication services for facilitating the preselection of programs for viewing; transmission of interactive entertainment software; chat room services for social networking.

Klasse 41: Microfilming; interactive entertainment; gambling; provision of electronic game services, including computer games provided online by means of a global computer network; betting services; interactive

entertainment services; organization and conducting of lotteries;
organization of bets.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)