



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00067
Dato: 25. oktober 2018

Klager: Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Ribera del Duero
Representert ved: Tandberg innovation AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

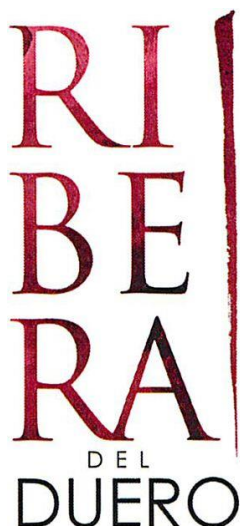
Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. juni 2018, hvor det følgende kombinerte merket, internasjonal registrering nr. 1295626 med søknadsnummer 201604747, ble nektet virkning for samtlige varer:



Klasse 33: Wines covered by the Appellation of Origin Ribera del Duero.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 9. august 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 12. september 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket RIBERA DEL DUERO beskriver de aktuelle varene i klasse 33 og mangler i tillegg det nødvendige særpreg. Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
- Merket er et kombinert merke med teksten RIBERA DEL DUERO, hvor ordet RIBERA er delt opp og plassert vertikalt nedover under hverandre, RI, BE og RA med DEL DUERO plassert horisontalt nederst i merket. Langs merkets venstre kant er en rød strek som smalner av. Merket har hvit bakgrunn, mens ordet RIBERA er skrevet i en rød/sort farge. DEL DUERO er skrevet i sort. Alle merkeelementene er skrevet i en vanlig font.

- Det legges til grunn et normalt oppmerksomhetsnivå for vin i klasse 33. Selv om varene kan kjøpes på Vinmonopolet og ikke i dagligvarebutikker, kan også vin variere i kvalitet og pris, og omsetningskretsen omfatter alle, fra vinkjenneren til den som kun kjøper vin ved sjeldne anledninger.
- Selv om varefortegnelsen er begrenset til å gjelde vin som faktisk kommer fra det spanske vindistriktet RIBERA DEL DUERO, er merketeksten likevel en beskrivende angivelse av produksjonssted.
- Den figurative utformingen er ikke egnet til å tilføre merket tilstrekkelig særpreg. Tekstens beskrivende betydningsinnhold kommer klart frem. Oppsett og fargebruk er ikke egnet til å lede oppmerksomheten bort fra den beskrivende teksten. Patentstyret er ikke enig med innehaver i at oppdelingen av RI-BE-RA er egnet til å oppfattes i en rytmisk og musikalsk dimensjon, eller at måten RIBERA er utformet på gir assosiasjoner til latinske skrifter og romerske steintavler.
- Det kan ikke tillegges avgjørende vekt at RIBERA DEL DUERO er en beskyttet opprinnelsesbetegnelse (DO), og at innehaver er eneste rettighetshaver til denne betegnelsen og varemerket RIBERA DEL DUERO, siden merket er en beskrivende angivelse av vinens produksjonssted.
- Merket hadde kanskje vært mer egnet som fellesmerke. Særpregskravet er mer lempelig for disse, da friholdelsesbehovet ikke står like sterkt når bruken reguleres av fellesmerkebestemmelser, som tillater flere å bruke merket under visse vilkår.
- Innehaver har henvist til internasjonal registrering nr. 1084746, som også inneholder teksten RIBERA DEL DUERO, men det legges ikke avgjørende vekt på denne da merket inneholder en annen figurativ utforming, som kan ha påvirket vurderingen av merkets særpreg.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er funnet særpreget i EU, samt i jurisdiksjoner som Spania, Australia, Cuba og Kina.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er uriktig og det fastholdes at den norske utpekingen av IR 1295626 skal gis virkning i Norge.
- Gjennomsnittsforgbrukeren for de aktuelle varene er den alminnelige sluttbruker eller profesjonelle næringsdrivende som handler med vin. Bevisstheten i kjøpsøyeblikket vil være høyere enn ved innkjøp av næringsmidler som omsettes i dagligvarehandelen.
- Den norske gjennomsnittsforgbrukeren forbinder ikke RIBERA DEL DUERO med vin fra et bestemt område i Spania.

- Navnet Ribera del Duero representerer ingen kjent by og er tradisjonelt heller ikke kjent som en betegnelse på en geografisk region, slik som for eksempel London eller Provence. For det tilfelle at Ribera del Duero er å anse som et geografisk sted som er kjent for gjennomsnittsforbrukeren, er det videre et spørsmål om gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde stedet med vinproduksjon.
- Ribera del Duero DO er fra 1980-tallet markedsført som et vindistrikt. Det erkjennes at forbrukere med kjennskap til spanske viner vil assosiere navnet med vin fra dette distriktet, men for omsetningskretsen for øvrig er det ikke korrekt å legge til grunn at Ribera del Duero i tilstrekkelig grad er kjent som en geografisk stedsangivelse.
- Merkets figurative utforming er uansett egnet til å avlede oppmerksomheten fra meningsinnholdet i tekstelementet. Oppdelingen av ordet RIBERA gjør at teksten består av fem elementer. Oppdelingen og den vertikale plasseringen er meget effektiv, og gjør at hver enkelt stavelse preger seg fast i hukommelsen mer som et bilde enn tekst, og gjør det lett å visuelt gjenskape ordet i erindringen. Oppsettet tillegger merket en rytmisk og nærmest musikalsk dimensjon, som en barneregle eller «Do - Re - Mi», og fester seg dermed lett i erindringen og har en høy gjenkjennelsesfaktor.
- RIBERA er skrevet med store bokstaver i en klassisk font, som gir assosiasjoner til latinske skrifter og romerske steintavler. Ordet er gjengitt med to hovedfarger, svart og ulike nyanser av en mørk, dramatisk rødfarge, som glir uregelmessig over i hverandre. Det er nærliggende å oppfatte fargeeffekten som et bakenforliggende bilde eller maleri som skimtes gjennom transparente bokstaver.
- DEL DUERO er skrevet kun med svart, og med en annen og mer moderne og diskret font. DEL DUERO blir stående noe i skyggen av det dominerende RIBERA. Samtlige elementer er plassert på hvit bunn, som utgjør merkets tredje hovedfarge. Elementene DEL og DUERO er skrevet med ulik skriftstørrelse. Det brukes således tre ulike skriftstørrelser, to ulike fonter og tre hovedfarger i merket.
- Den vertikale streken som er plassert til høyre i merket og strekker seg langs tekstens fulle lengde, kan gi assosiasjoner til et penselstrøk som er gjort raskt og uvørent fra topp til bunn, og er holdt i de samme rød- og svarttoner som RIBERA.
- Varemerket som helhet er stilistisk enkelt, men tiltalende vakkert med karakteristiske trekk som fungerer som et blikkfang og fester seg i erindringen.
- Patentstyret har tatt for lite hensyn til tidligere praksis i sammenlignbare saker. Det vises til at det kombinerte merket OSLODYKK, reg.nr. 280080, er funnet tilstrekkelig særpreget. Det vises videre til IR nr. 1311637 SANPELLEGRINO, besluttet gjeldende i 2016 for blant annet vann og alkoholholdige drikker. San Pellegrino er et sted i Italia berømt for sine termiske kilder, og er etter klagers oppfatning mer kjent i den norske omsetningskretsen enn vindistriktet Ribera del Duero. Innehaver av SANPELLEGRINO har sin geografiske

tilknytning nettopp i San Pellegrino Terme i Italia. Merket er et kombinert merke med én skrifttype i én farge, og er etter klagers syn langt mindre særpreget enn innehavers merke.

- Det vises til Klagenemndas avgjørelse i sak 17/00064 RØDVIG JURAMØRTEL, hvor Klagenemnda fremhevet betydningen av å undergi merket en helhetlig vurdering.
- Det understrekes at distinktivitetskravet skal ivareta allmennhetens interesse av å bruke det aktuelle merket, jf. EU-domstolens avgjørelse sak C-108/97-C-109/97 Chiemsee. Klager er et regulerende og kontrollerende organ som ivaretar den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen Ribera del Duero DO, og er derfor eneste rettighetshaver til denne betegnelsen. Det vil derfor ikke være slik at andre ervervsdrivende har behov for å skulle benytte merket RIBERA DEL DUERO i nettopp denne utformingen for sine varer og tjenester. Innehaver har for øvrig allerede IR 1084746 i Norge fra 2012, et kombinert merke som inneholder samme tekstelement.
- Det bør tas med i betraktningen at merket er registrert i EU. Det vises i den forbindelse til at Norge har tatt del i harmoniseringsprosjektet i EU og hvor blant annet distinktivitet for kombinerte merker (CP3) ble etablert, og at registreringen i EU på denne bakgrunn har stor betydning. Merket er også registrert i Spania, Sveits, Island, Liechtenstein, Australia, Japan, Cuba og Kina.

7 Klagenemnda skal uttale:

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med merketeksten RIBERA DEL DUERO. Merket er gjengitt i avsnitt 2
- 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 direktivets, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009), jf. også 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 være både private sluttbrukere over 18 år og profesjonelle næringsdrivende i vinbransjen. 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 Klager har anført at navnet Ribera del Duero ikke er en kjent by og tradisjonelt heller ikke er kjent som en betegnelse på en geografisk region, slik som London eller Provence, slik Patentstyret har anført. Videre mener klager at dersom Ribera del Duero er å anse som et geografisk sted som er kjent for gjennomsnittsforbrukeren, er det et spørsmål om gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde stedet med vinproduksjon.
- 17 På bakgrunn av EU-domstolens avgjørelse i de forente sakene C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, må det 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 tottrinnsmodellen i sin avgjørelse i sak HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 18 Klager oppgir selv at området Ribera del Duero har blitt markedsført som et vindistrikt siden 1980-tallet og at det er klagers oppgave å ivareta den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen Ribera del Duero DO. Det fremgår videre av varefortegnelsen at denne kun omfatter viner med opprinnelsesbetegnelsen Ribera del Duero. Det må forutsettes at den norske gjennomsnittsforbrukeren har kjennskap til vindistriktene i de store vinproduserende

landene slik som Spania. Klagenemnda finner etter dette at RIBERA DEL DUERO direkte og umiddelbart vil oppfattes som navnet på den vinproduserende regionen i Spania.

- 19 Spørsmålet blir da om den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig distinktiv evne.
- 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 Flertallet, bestående av Elisabeth Ohm og Anne Cathrine Haug-Hustad, er av den oppfatning at det mest iøynefallende ved merket er ordet RIBERA som er delt opp og plassert over tre linjer. Etter flertallets syn endrer ikke oppdelingen på måten ordet vil oppfattes eller leses på. RIBERA er skrevet i ulike sjatteringer av rødt mens DEL DUERO er skrevet under i en svart skrift og to mindre skriftstørrelser. Til høyre for teksten er det en vertikal rød linje i samme farger som ordet RIBERA, og som smalner mot den nedre ende.
- 22 Oppdelingen av ordet RIBERA, fargebruken og de ulike skriftstørrelsene, samt den røde linjen er ikke tilstrekkelig til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet bort fra ordsammenstillingens beskrivende meningsinnhold. Flertallet har etter en helhetsvurdering kommet til at merket vil oppfattes som en beskrivende geografisk angivelse som må nektes virkning, jf. § 14 andre ledd.
- 23 Som også antydnet av Patentstyret, vil merket være bedre egnet som fellesmerke som vil kunne benyttes av alle vinprodusentene i området. Varemerkeloven § 14 fjerde ledd åpner for at nettopp slike geografiske angivelser kan registreres som fellesmerker uhindret av varemerkeloven § 14 andre ledd.
- 24 Når det gjelder de tidligere registreringene som klager har vist til, er det gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av den konkrete sammenstillingen sett hen til de aktuelle varene som er gjenstand for vurdering. Klagenemnda har ikke hatt disse merkene til vurdering og har derfor ikke grunnlag for å kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningene om registrering. Vurderingen av distinktivitet er knyttet til et lovbundet skjønn, og hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling.
- 25 Klager viser spesielt til at merket er registrert i EU så sent som i mai 2016, og at det bør legges betydelig vekt på dette, særlig i lys av harmoniseringsprosjektet i EU vedrørende distinktivitet for kombinerte merker (CP3) som Norge var en del av. Flertallet kan ved en nærmere vurdering av den nevnte CP3-rapporten, ikke se at den understøtter at det foreliggende merket oppfyller kriteriene for registrerbarhet. Det fremkommer blant annet at farger i utgangspunktet ikke vil bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse med mindre oppsettet av disse er uvanlig og lett kan huskes av

gjennomsnittsforgbrukeren, jf. C-104/01, Libertel, avsnitt 40 og C-49/02, Heidelberg avsnitt 39. Når det gjelder tekstelementet, fremgår det at oppsettet må være av en slik karakter at gjennomsnittsforgbrukeren heller fokuserer på selve oppstillingen enn på det beskrivende innholdet, og det understrekes spesifikt at det å fordele merketeksten over to eller flere linjer ikke i seg er tilstrekkelig til å tilføre merket som helet særpreg. Heller ikke enkle geometriske former som f.eks. linjer vil kunne tilføre særpreg. Rapporten konkluderer på generell basis med at merker som består av tekst- og figurelementer som individuelt ikke oppfyller kravet til særpreg, normalt sett heller ikke vil oppfylle kravet til særpreg i helhet.

- 26 Flertallet kan heller ikke se at registreringer av merket i andre land kan få noe avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforgbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Det vises videre 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 anser flertallet 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.
- 27 For de aktuelle varene vil merket RIBERA DEL DUERO på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres, jf. § 14 første ledd.
- 28 På denne bakgrunn er flertallet kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 70, tredje ledd, jf. § 14 første og andre ledd.
- 29 Mindretallet bestående av Thomas Strand-Utne, er kommet til et annet resultat enn flertallet og er av den oppfatning at det kombinerte merket har tilstrekkelig distinktiv evne.
- 30 Mindretallet er enig i at teksten REIBERA DEL DUERO er rent beskrivende for den geografiske opprinnelsen til de aktuelle varene i klasse 33 og kan således slutte seg til flertallets begrunnelse på dette punktet.
- 31 Der mindretallet ikke deler flertallets syn, er hvorvidt den figurative utformingen har tilstrekkelig særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd. Vurderingen av særpreg må ta utgangspunkt i merket slik det er utpekt for Norge. Selv om teksten i merket vil bli lest og oppfattet som en angivelse av hvor vinen kommer fra, har merket etter mindretallets skjønn likevel en tydelig figurativ utforming, som den alminnelige omsetningskretsen vil feste seg ved og som har tilstrekkelig distinktiv evne i forhold til andre aktørers rettmessige behov for å angi opprinnelse for vin fra samme område. Mindretallet mener derfor en beskyttelse av

det kombinerte merket REIBERA DEL DUERO ikke bør skape tvil med hensyn til hvilket vern merket får ved en registrering.

- 32 Mindretallet kan heller ikke se at henvisningen til fellesmerker i dette tilfellet skal utgjøre et hensyn i vurderingen av om det kombinerte merket skal få vern i Norge. Dersom et kjennetegn oppfyller vilkårene etter varemerkeloven, har det i prinsippet krav på beskyttelse.

Etter stemmegivning avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1295626, det kombinerte merket RIBERA DEL DUERO, nektes virkning for samtlige varer.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)