



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00115
Dato: 22. oktober 2020

Klager: Touristikes Epixeiriseis Messinias A.E. – Temes A.E.
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Brede Svendsen og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. juli 2020, hvor det kombinerte merket COSTA NAVARINO, internasjonal registrering nr. 1333796, med søknadsnummer 201702805, ble nektet virkning:

COSTA
NAVARINO

Klasse 43: Services for providing food and drink in connection with hotel accommodation excluding cafes and coffee shops; temporary accommodation.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, samt at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 1. september 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 11. september 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det kombinerte merket COSTA NAVARINO anses samlet sett for å være beskrivende for de aktuelle tjenestene og merket mangler tilstrekkelig særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd andre punktum.
- Gjennomsnittsførbrukeren av de aktuelle tjenestene i klasse 43 vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsførbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Ordet COSTA vil forstås som «kyst». Dette er et ord den norske forbrukeren er godt kjent med som stedsangivende, fra for eksempel steder som Costa del Sol og Costa Blanca. NAVARINO inngår også i geografiske stedsbetegnelser ifølge yr.no. COSTA NAVARINO bærer samlet sett et tydelig preg av å være et stedsnavn, merketeksten har iboende «stedsnavnepreg».
- Det markedsføres reiser til området Costa Navarino i Norge, og området markedsføres som en førsteklasses golf-ferie-destinasjon. I tillegg fremkommer området i søk på Google Maps. COSTA NAVARINO vil dermed oppfattes som en angivelse av reisens mål, altså stedet for hvor tjenestene fysisk vil bli utført eller levert.

- Dokumentasjonen som viser vitneutsagn fra personer med kjennskap til stedet, og historikken bak stedet, er ikke relevant informasjon. Det relevante er hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket når reiser til Costa Navarino blir markedsført i Norge. Det foreligger et friholdelsesbehov for merketeksten.
- Merkets figurutforming er videre for beskjeden til å lede oppmerksomheten bort fra den beskrivende teksten. Bokstavene A kan eksempelvis oppfattes som den greske bokstaven alpha i majuskel, og figurutformingen tilfører ikke merket noe ytterligere særpreg samlet sett. Når et merke består både av tekst- og figurutforming vil gjennomsnittsforbrukeren hovedsakelig feste seg ved teksten.
- Ut fra argumentasjonen eller den innsendte dokumentasjonen, er det ikke noe som indikerer at COSTA NAVARINO faktisk er brukt som et særlig kjennetegn, og at søker har forsøkt å gjøre det klart overfor forbrukeren at COSTA NAVARINO er ment å være et varemerke. Merket er eksempelvis ikke brukt sammen med symbolet TM.
- Det legges ikke vekt på at merket har blitt godkjent i EU, og i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av varemerkets særpreg og i lovanvendelsen.
- I spørsmålet om et merke er en beskrivende stedsangivelse, skal man foreta en to-leddet-vurdering, jf. HR-2016-2239-A, ROUTE 66, avsnitt 38: er merket kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse, og vil – eller kan i fremtiden – omsetningskretsen forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene?
- Når Patentstyret vurderer hvorvidt COSTA NAVARINO har et «stedsnavnepreg», er Patentstyret i mindre grad opptatt av hvorvidt COSTA NAVARINO faktisk er et stedsnavn, noe COSTA NAVARINO ikke er. Dette er uriktig lovanvendelse fra Patentstyrets side. Det avgjørende er om merketeksten faktisk angir et stedsnavn, ikke om varemerket har iboende «stedsnavnepreg». Dette er utgangspunktet for vurderingen som følger av både EU-domstolens sak, Windsurfing Chiemsee, og nevnte Høyesterettsdom, Route 66, samt den nylige avsagte avgjørelsen fra Klagenemnda, VM 19/00081, ANDALUCÍA.
- Når varemerket ikke betegner en faktisk, geografisk lokasjon, blir vurderingen av om det foreligger en forbindelse mellom varene og tjenestene, og stedsnavnet, umulig.
- COSTA NAVARINO er funnet opp av eieren av klagers selskap, kaptein Vassilis Constantakopoulos, og er i dag et resortanlegg i regionen Messinia, Hellas. Resorten eies av klager, og angir en kommersiell opprinnelse. COSTA NAVARINO er like mye navn på et område som for eksempel HILTON RESORTS er det.
- Alle søketreff Patentstyret viser til, viser til klagers resort, foruten Costa Navarino i Nürnberg, Tyskland, som er en restaurant. Hyperlinken Patentstyret viser til gjør at man

kommer til stedet Pylos, ikke til «stedet» Costa Navarino. Det foreligger dermed ikke noe friholdelsesbehov for merketeksten, all den tid det er klager som eier COSTA NAVARINO. Det at reiser tilbys til Costa Navarino via flere kanaler i Norge, tilsier ikke at det foreligger noe friholdelsesbehov for merketeksten.

- Det at klager har et eierskap til resorten og har utviklet denne, bekreftes i vedlagte erklæringer fra FIS, guvenøren i Peloponnese og Athanasios Psaroulis. Vedlagt er også et intervju av Marit Aspen, Rubicon TV, som var produksjonsansvarlig for innspillingen av den kjente TV-serien Mesternes Mester i området, og som i intervjuet blant annet takker «the hotel business Costa Navarino». Dette underbygger at forbrukeren vil knytte COSTA NAVARINO til en spesifikk kommersiell opprinnelse.
- På klagers hjemmeside fremstår COSTA NAVARINO som et kjennetegn for klagers resortområde. Patentstyret kan dermed ikke høres med at det er ingenting i argumentasjonen eller dokumentasjonen som indikerer at COSTA NAVARINO faktisk brukes som et kjennetegn.
- Klagenemnda bes om å ta klagen til følge og fremme merket til registrering.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket COSTA NAVARINO, gjengitt under 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 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 tjenestene i klasse 43 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 Spørsmålet som saken stiller, er hvorvidt COSTA NAVARINO er beskrivende som en geografisk stedsangivelse. I denne vurderingen 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. Disse to vurderingskriteriene er senere fulgt opp av Høyesterett i HR-2016-2239-A, ROUTE 66, avsnitt 38, og i praksis fra Klagenemnda, for eksempel i sak VM 19/00081, ANDALUCÍA.
- 16 Klagenemnda skal innledningsvis knytte noen kommentarer til Patentstyrets vurdering av COSTA NAVARINO som stedsangivende og beskrivende. Patentstyret anser det første vurderingskriteriet etter Windsurfing-Chiemsee-avgjørelsen som oppfylt, fordi COSTA NAVARINO bærer preg av å være et stedsnavn og har iboende «stedsnavnepreg». Dette gjelder særlig fordi merket består av elementet COSTA, som er vanlig brukt i stedsnavn.
- 17 Klagenemnda ser det derimot slik at hva som skal anses som et geografisk stedsnavn etter det første vurderingskriteriet i Windsurfing-Chiemsee-avgjørelsen, må vurderes strengt. Etter Klagenemndas syn omfattes kun faktiske, geografiske stedsnavn av kriteriet. Kjennetegn som kun bærer preg av å være et stedsnavn, uten rent faktisk å være det, faller derfor utenfor to-ledds-vurderingen som følger av Windsurfing-Chiemsee-avgjørelsen, og rammes heller ikke av varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 18 Klagenemnda finner ut fra sakens opplysninger og argumentasjon, at COSTA NAVARINO ikke viser til en geografisk lokasjon, men til et såkalt resort i Hellas, som klager selv har funnet på og utviklet. At et egennavn på et resort skal være betegnende for et geografisk stedsnavn, treffer derfor like lite som at navnet på en fornøyelsespark eller lignende skulle være det. På denne bakgrunn vil COSTA NAVARINO ikke kunne anses som et geografisk stedsnavn. Det er heller ingen andre forhold i saken som dokumenterer at det er kjent for omsetningskretsen som en stedsangivelse. Når COSTA NAVARINO ikke angir en faktisk geografisk stedsangivelse, vil det ikke være nødvendig å gå nærmere inn i vurderingen av om det andre vurderingskriteriet i Windsurfing-Chiemsee-avgjørelsen her er oppfylt, nemlig

om omsetningskretsen i dag eller i fremtiden vil forbinde stedet med egenskaper ved de aktuelle tjenestene.

- 19 Internasjonal registrering nr. 1333796, COSTA NAVARINO, har etter dette det nødvendige særpreg i henhold til varemerkeloven § 14 første og andre ledd for de aktuelle tjenestene i klasse 43, og kan derfor gis virkning i Norge. Patentstyrets avgjørelse må omgjøres.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Det kombinerte merket COSTA NAVARINO, internasjonal registrering nr. 1333796, med søknadsnummer 201702805, gis virkning i Norge for tjenestene i klasse 43.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)