



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00053
Dato: 17. juni 2019

Klager: Alba Moda GmbH
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Brede Svendsen og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. januar 2019, hvor ordmerket ALBA MODA, internasjonal registrering 1329198, med søknadsnummer 201701195, ble delvis nektet virkning for følgende varer:

Klasse 18: Luggage, bags, wallets and other carriers; leather and imitation of leather, pelts and hides; saddlery, whips and animal apparel; animal skins, hides; trunks and travelling bags; parts and fittings of all the aforesaid goods, included in this class.

Klasse 25: Clothing; footwear; headgear; parts and fittings of all the aforesaid goods, included in this class.

Klasse 35: Commercial trading and consumer information services, namely mail order, retail and wholesale services, including via the Internet, in relation to leather and imitations of leather and goods made of these materials, pelts and hides, trunks and travelling bags, luggage bags, wallets and other carriers, saddlery, in relation to clothing, footwear, headgear, in relation to accessories for apparel.»

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være villedende, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b.
- 4 Klage innkom 4. mars 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 25. mars 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket ALBA MODA er egnet til å villedde publikum med hensyn til den geografiske opprinnelsen til nærmere angitte varer og tjenester i klassene 18, 25 og 35, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b. Den internasjonale registreringen kan ikke gis virkning i Norge, jf. § 70 tredje ledd første punktum. For alle de øvrige varene og tjenestene i klassene 14, 18, 24 og 35, må den internasjonale registreringen gis virkning i Norge uhindret av bestemmelsen.
- Gjennomsnittsforsbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene i klassene 18, 25 og 35 vil være både profesjonelle aktører og alminnelige sluttforbrukere. Det må antas at oppmerksomhetsnivå og merkebevissthet innen dette produktsegment varierer fra normalt til et tilnærmet profesjonelt nivå.
- «Alba» er navnet på en italiensk by og kommune som ligger i den nordvestlige regionen Piemonte. Byen er kjent for sin vinproduksjon og som et slags «gastronomisk sentrum». Mange nordmenn er glade i vin, god mat og reising. Vinmonopolet har i skrivende stund 393

viner fra Alba-området på sin bestillingsliste på nettet. Følgelig er det svært sannsynlig at relativt mange nordmenn kjenner til stedet og området. Alba brukes også som fornavn og etternavn.

- «Moda» er det italienske og spanske ordet for «mote». Mange nordmenn snakker eller forstår italiensk og spansk. Ordet «moda» er i tillegg visuelt og fonetisk meget likt det tyske, danske og svenske ordet «mode».
- Merkets varefortegnelse omfatter en rekke ulike produkter og tjenester i klassene 14, 18, 25 og 35, som er eller relaterer seg til «motevarer» som smykker, klokker, vesker, klær og sko.
- At merkeelementet «Alba» etterfølges av ordet «moda» må antas å støtte en eventuell førsteinnskyttelse eller antagelse om at det her kan være tale om et sydeuropeisk etternavn eller et sted (landsby, by, område) i Italia eller Spania, eller i «Den nye verden».
- Det er mest sannsynlig at sammenstillingen ALBA MODA vil oppfattes i betydningen «mote eller motevarer fra den italienske byen Alba». Sammenstillingen gir i alle fall inntrykk av at produktene har en eller annen form for tilknytning til Italia, eksempelvis at varene er fremstilt der, designet der eller at designeren kommer derfra.
- Dersom merket brukes på motevarer eller i forbindelse med nettsalg av motevarer som ikke er av italiensk opprinnelse, og heller ikke har annen relevant tilknytning til Italia, så vil det åpenbart være tale om en form for uriktig opprinnelsesmerking av produktene.
- Dersom en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil oppfatte og forstå merket som en direkte eller indirekte opprinnelsesangivelse, og dessuten må antas å ville legge vekt på at produktene har den nevnte geografiske opprinnelse eller tilknytning i en konkret kjøps- eller bestillingssituasjon, så vil merket være egnet til å villede omsetningskretsen dersom produktene ikke har denne tilknytning, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b.
- Italia er et designland, og særlig kjent innen bekledningsmote og accessoarer. Det foreligger dermed en nær sammenheng mellom varene i varefortegnelsen og landet som merket indirekte angir. At byen Alba i seg selv ikke er kjent for moteindustri kan ikke være avgjørende.
- En ikke ubetydelig del av den norske omsetningskretsen vil legge vekt på den italienske tilknytningen ved kjøp av motevarer. Stedstilknytningen vil kunne lede gjennomsnittsforbrukeren til å tro at han får noe annet enn det han i virkeligheten får, ettersom innehaver kommer fra Tyskland, og ikke fra Italia.
- Det kan ikke legges avgjørende vekt på at «ALBA» kan ha flere betydninger utover det å være et stedsnavn. Det er sannsynlig at i alle fall en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne oppfatte «ALBA» som navnet på den nevnte italienske byen.
- Det henvises til Klagenemndas uttalelser i sak nr. VM 14/079, hvor samme registreringshavers internasjonalt registrerte kombinerte merke «ALBA MODA» ble nektet

virkning i Norge. Patentstyret forstår disse uttalelsene slik at Klagenemnda anså teksten «ALBA MODA» som villedende i seg selv, og at den konkrete figurative og fargemessige utformingen bare forsterket sannsynligheten eller muligheten for villedelse.

- Patentstyret finner ikke å kunne legge avgjørende vekt på at merket er akseptert av EU og Tyrkia. Det vises til at merket er nektet på samme grunnlag i Sveits, der merket i tillegg er ansett å mangle særpreg.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det søkte varemerket ALBA MODA er ikke villedende ved at det gir inntrykk av at produktene har en tilknytning til Italia.
- Klagen rettes kun mot de nektede varer og tjenester i klasse 18, 25 og 35.
- EU-domstolen oppstilte i C-108/97 til C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) en totrinnsstest for vurderingen av om et stedsnavn er registrerbart eller ikke. Totrinns testen er relevant for vurderingen av hvorvidt merket ALBA MODA kan anses villedende. Det må i tillegg vurderes om en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen faktisk vil bli villedet.
- Patentstyret vurdering synes å bygge på en uriktig omsetningskrets. Det er omsetningskretsen for de relevante varer og tjenester i klasse 18, 25 og 35 som er utgangspunktet for vurderingen, ikke omsetningskretsen for varer i klasse 33 (vin), klasse 29 (matvarer) eller reiserelaterte tjenester (f.eks. klasse 39).
- Det finnes ikke holdepunkter for å kunne konstatere at en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen for de relevante varer og tjenester kjenner ALBA som en stedsangivelse, all den tid byen Alba i italiensk sammenheng er svært liten. Byen er heller ikke et typisk reise-, ferie- eller forretningsmål for den relevante norske omsetningskretsen.
- Klager anfører at omsetningskretsen enten vil oppfatte ordet ALBA som et kvinnenavn, et etternavn, et fantasiord, eller som en forkortelse for ordet «Albatross».
- Elementet MODA er egnet til å lede omsetningskretsens tanker inn på «mote», men koblingen vil ikke skje på bakgrunn av kjennskapen til at ordet «moda» er det italienske eller spanske ordet for «mote», men heller at ordet «moda» i stor grad ligner på det danske og svenske ordet «mode», som har samme betydning.
- Merket ALBA MODA vil ikke oppfattes med et direkte, tydelig, spesifikt eller umiddelbart meningsinnhold som kan være egnet til å villed en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen.
- Det foreligger ikke noen holdepunkter for å anta at en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen vil forbinde ALBA MODA med egenskaper ved de nektede varene eller tjenestene, all den tid stedet Alba ikke er kjent for noen av de nektede varene eller tjenestene.

- Det er ikke påregnelig at en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen i fremtiden vil forbinde ALBA MODA med egenskaper ved varene eller tjenestene. Det faktum at italiensk moteindustri, hovedsakelig fra Milano, er verdenskjent, kan ikke medføre at alle italienske stedsnavn, uavhengig av størrelse, automatisk vil forbindes med «high fashion» og følgelig vil være egnet til å villede omsetningskretsen for disse varene.
- Den relevante delen av omsetningskretsen vil oppfatte ALBA som et navn, et fantasiord eller en forkortelse, noe som vil skape tilstrekkelig distanse mellom ordet MODA, merket som helhet, og Italia. Følgelig vil koblingen mellom ALBA MODA og Italia være så avledet, at det ikke under noen omstendigheter vil være villedende.
- Dersom en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen faktisk kjenner Alba som en stedsangivelse, så vil ikke den kjennskapen være avgjørende for valg av de aktuelle varene eller tjenestene, all den tid den italienske byen ikke er kjent for disse varene. Det er ingen holdepunkter som tilsier at merket inneholder noen sterk referanse til Italia, og som medfører at forbrukeren vil bli villedet til å tro at de nektede varene eller tjenestene har noen tilknytning til Italia.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Klagenemnda skal ta stilling til om ordmerket ALBA MODA, søkt registrert for nærmere bestemte varer og tjenester, er egnet til å villede med hensyn til varene og tjenestenes geografiske opprinnelse, jf. varemerkeloven § 15 bokstav b, og dermed må nektes registrert.
- 10 Bestemmelsen i varemerkeloven § 15 bokstav b fastsetter at et varemerke ikke kan registreres hvis det er egnet til å villede, for eksempel med hensyn til varens eller tjenestens art, beskaffenhet eller geografisk opprinnelse. Videre regulerer bestemmelsen villedelse med hensyn til objektive egenskaper ved varene og rammer merker som er egnet til å fremkalle uriktige opplysninger om varene.
- 11 Et merke er egnet til å villede dersom det fremkaller uriktige forestillinger om varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen og lignende. Det er også avgjørende at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil bli villedet, jf. Høyesteretts avgjørelse HR-1995-167-B, Mozell og Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 2011, s. 140. EU-domstolen har slått fast at villedelse forutsetter at det må foreligge faktisk villedelse eller en tilstrekkelig alvorlig risiko for at det vil inntreffe, jf. C-259/04, 'Elizabeth Emanuel', avsnitt 47.
- 12 Høyesterett uttaler i sak HR-1995-167-B, Mozell, følgende:

«Loven krever at varemerket skal være egnet til å villede. Dette vil bare være tilfellet dersom det er rimelig grunn til å anta at det kan skape uriktige forestillinger hos det kjøpende publikum. Bedømmelsen må her langt på vei bygge på antagelser om

hvilke forestillinger ordmerket er egnet til å fremkalle.»

- 13 Klagenemnda har tidligere hatt til behandling et kombinert merke med samme merketekst, og det foreliggende merket må behandles i lys av dette.



- 14 Klager hevder at totrinnstesten oppstilt av EU-domstolen i C-108/97 til C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) for å vurdere om et stedsnavn er opprinnelsesangivende, også er relevant for vurderingen av om et merke er egnet til å villede. Klagenemnda bemerker at testen i utgangspunktet er ment å skulle avgjøre om et merke angir de aktuelle varenes og tjenestenes geografiske opprinnelse og således må nektes registrert som beskrivende, jf. § 14 andre ledd bokstav a. For at et merke skal kunne bli vurdert som villedende, må man ikke nødvendigvis oppfatte angivelsen som det konkrete opprinnelsesstedet til varene og tjenestene. Det vises til Klagenemndas uttalelse i sak VM 14/079, avsnitt 14:

«Loven kan ikke forstås dithen at forbrukeren skal sitte igjen med et inntrykk av at produktene stammer fra byen Alba i Italia. Merket som en helhet skal fremkalle uriktige forestillinger om opprinnelsen.»

- 15 Klagenemnda kom i den tidligere saken til at ordelementet ALBA MODA i merket vil bli forstått som italiensk, og at selv om man ikke forstår det direkte innholdet, vil man oppfatte at det har med mote å gjøre og at det er italiensk.
- 16 Klagenemnda er fortsatt av samme oppfatning, men dette er likevel ikke tilstrekkelig til å konkludere med at bruken av det foreliggende merket vil medføre at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil bli villedet. Det avgjørende i Klagenemnda sin tidligere avgjørelse, var at tilknytningen til Italia ble forsterket gjennom bruken av fargene grønt, hvitt og rødt. Etter en helhetsvurdering kom Klagenemnda derfor til følgende konklusjon:

Presentert for merket som en *helhet*, er Klagenemnda av den oppfatning at det foreligger en stor risiko for at villedelse vil inntreffe hos forbrukeren, og at man vil sitte igjen med en forestilling om at opprinnelsen til varene er Italia. Klagenemnda ser det slik at det er rimelig grunn til å anta at *merket som en helhet* kan skape uriktige forestillinger om at varene og tjenestene har en tilknytning til, eller sin fulle opprinnelse i Italia.

- 17 Det var med andre ord helhetsinntrykket av merket, inkludert den grafiske utformingen, som førte til at merket ble ansett egnet til å villede. Klagenemnda viser i denne forbindelse til Annen avdelings avgjørelse PS-2009-7702 der det kombinerte merket «MOSELLA Vinbaserte leskedrikker» ble opphevet da merket som helhet ble ansett å være villedende. I denne saken bidro bildeelementet og underteksten til å forsterke forestillingen om at produktet har en opprinnelsesmessig tilknytning til Moseldistriktet. Når etiketten senere ble endret, ble merket ikke lenger ansett villedende, jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, s. 142. På samme måte ble de italienske fargene i det tidligere merket avgjørende for at merket ville forbindes med Italia.

- 18 Klagenemnda bemerker at det er det søkte merket som i seg selv må være egnet til å villede for at det skal rammes av varemerkeloven § 15 bokstav b. Den etterfølgende bruken, f.eks. i andre utforminger, er således ikke relevant for vurderingen, jf. C-689/15 Gözze, avsnitt 55 og 56. Det medfører at en bruk av ordmerket i samme utforming som det kombinerte merket som ble nektet registrert i sak VM 14/079, fortsatt vil kunne medføre at merket er egnet til å villede en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen med tanke på varene og tjenestenes opprinnelse.
- 19 På bakgrunn av dette anser Klagenemnda at merket ikke er egnet til å villede og kan gis virkning uhindret av § 15 første ledd bokstav b.
- 20 Klagenemnda registrerer avslutningsvis at Patentstyret den 20. mai 2019 har innført ny praksis når det gjelder vurderingen av om et varemerke er villedende med tanke på geografisk opprinnelse. Det vil etter ny praksis ikke lenger være avgjørende hvilken adresse søker eller innehaver har oppgitt i søknaden eller i den internasjonale registreringen. Bakgrunnen for praksisendringen er oppgitt å være av harmoniseringshensyn. Dette medfører at klagers to søknader av nyere dato, hvorav den ene er stilt i bero i påvente av en endelig avgjørelse i den foreliggende saken, i henhold til ny praksis vil måtte bli registrert.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering 1329198, ordmerket ALBA MODA, gis virkning i Norge.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)