



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00207
Dato: 3. oktober 2017

Klager: Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO)
Representert ved: Advokatfirmaet Rasmussen & Broch ANS

Innklagede: Interbrands Norway AS
Representert ved: Bull & Co Advokatfirma AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tore Lunde og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. september 2016, hvor innsigelsen på ordmerket BORD'OH, registrering nummer 284671, ikke ble tatt til følge. Varemerket ble den 24. november 2015 registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 32: Alkoholfrie drikker; drikkevann; fruktjus; fruktnektar (ikke alkoholholdig); fruktsaft; ingefærøl; maltøl; vørter; øl; ølbaserte cocktailer.

Klasse 33: Brennevin; cider; mjød; viner.

Klasse 41: Organisering av fester [underholdning]; organisering av kulturelle arrangement[impresariotjenester]; organisering av vinkurs og vinsmaking.

- 3 Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) innleverte innsigelse basert på at det søkte merket BORD'OH er i strid med varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a, § 14, § 16 bokstav e, § 15 andre ledd og § 15 første ledd bokstav b.
- 4 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 2. november 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 22. november 2016, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket likner ikke på og skaper ingen assosiasjoner til den beskyttede betegnelsen BORDEAUX. Merket krenker derfor ikke betegnelsen. Det søkte merket mangler heller ikke særpreg. Innsigelsen forkastes og registreringen opprettholdes.
- Innsiger tar for alle sine anførsler utgangspunkt i at BORD'OH likner på den beskyttede geografiske betegnelsen BORDEAUX.
- De fire første bokstavene er identiske, slik at innledningen av merkene visuelt sett er lik. Videre fremstår de som omtrent like lange. Oppdelingen med apostrofen og de ulike endelsene påvirker helheten i stor grad slik at BORDEAUX og BORD'OH dermed som helhet ser ulike ut.
- Det legges til grunn at den norske gjennomsnittsforsbrukeren kjenner til Bordeaux som et sted i Frankrike og at uttalen derfor er kjent, men at det uttales noe fornorsket. Bordeaux vil leses som «bordå», med en lite hørbar R. Merket BORD'OH vil på sin side fremstå som ukjent og skape usikkerhet rundt uttalen. Mange kjenner sammentrekninger på engelsk som i «don't», «I'm» eller «rock 'n' roll». Sammen med endelsen «OH» som på engelsk er en interjeksjon som det norske «å», er det lett å legge til grunn at BORD'OH skal uttales på engelsk. Uttalen vil dermed bli omtrent «bård åu». Ordene har dermed visse fonetiske

likheter. De har videre like mange stavelser, og begge stavelsene har visse likhetstrekk. Imidlertid ligger det en klar forskjell i at BORDEAUX klart fremstår som fransk, mens BORD'OH skaper usikkerhet, men kan virke engelsk.

- Forestillingsmessig er BORDEAUX kjent som et sted i Frankrike, mens BORD'OH er fantasipreget. Patentstyret er enig med søkerens fullmektig i at merket på grunn av apostrofen og OH, kan gi assosiasjoner til utropsord som «skip ohoi!» eller «hiv o'hoi». Patentstyret kan ikke se at det skulle skapes noen assosiasjoner om noe fransk eller til et fransk stedsnavn. BORD'OH og BORDEAUX gir dermed helt ulike inntrykk. Vi kan ikke se at BORD'OH for den norske gjennomsnittsfbrukeren vil kunne skape noen assosiasjoner til BORDEAUX som sted eller som type vin. Vi kan heller ikke se at dette er tilfelle selv om merket blir brukt på vin fra BORDEAUX.
- Da Patentstyret har kommet til at det ikke er noen likhet mellom det søkte merket BORD'OH og den franske, beskyttede geografiske betegnelsen BORDEAUX, kan ingen av grunnlagene innsigeren påberoper seg føre frem.
- Varemerket BORD'OH strider ikke mot lov, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a, da det ikke er noen likhet mellom det søkte merket BORD'OH og den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen BORDEAUX.
- BORD'OH fremstår som en ren fantasibetegnelse med et klart særpreg for de aktuelle varene og tjenestene. Varemerket kan dermed ikke nektes registrert på dette grunnlaget.
- Det søkte merket krenker ikke den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen BORDEAUX, jf. § 16 bokstav e. Det henvises til forskrift om beskyttelse av betegnelser § 2 andre ledd, der det står at blant andre geografiske betegnelser for vin, alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. er unntatt fra forskriftens bestemmelser.
- Merket er ikke egnet til å oppfattes som en geografisk opprinnelsesbetegnelse. Det er ikke noen likheter mellom BORD'OH og den geografiske opprinnelsesbetegnelsen BORDEAUX, og § 15 andre ledd kommer derfor ikke til anvendelse.
- Merket vil ikke villedde med hensyn til varene og tjenestenes art og opprinnelse, jf. § 15 første ledd bokstav b. BORD'OH vil oppfattes som en ren fantasibetegnelse som ikke gir noen bestemte assosiasjoner, og merket vil dermed ikke kunne skape uriktige forestillinger eller være villedende.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det anføres prinsipielt at Patentstyrets avgjørelse må endres slik at registreringen settes til side som ugyldig. Det anføres subsidiært at registreringen må oppheves for klasse 33.
- Vurderingstemaet er ikke hvorvidt opprinnelsesbetegnelsen BORDEAUX og det registrerte merket BORD'OH ligner. Avgjørelsen er således basert på uriktig rettsanvendelse.

- Patentstyret fastslår at det er flere likheter mellom de to ordene, men konkluderer med at det ikke er «noen likhet» mellom ordene. Avgjørelsen er selvmotsigende og er basert på en uriktig vurdering av de faktiske forholdene i saken.
- Varemerket med registrering nr. 284671 kan ikke registreres av følgende grunner:
 - o Varemerket strider mot EUs forordning nr. 1308/2013 art 103 som gjelder som forskrift i Norge, jf. vinforskriften § 2 som er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet i medhold av matloven § 30, og kan følgelig ikke registreres, jf. varemerkeloven § 15 bokstav a.
 - o Varemerket er egnet til å villedde med hensyn til varens beskaffenhet og geografiske opprinnelse, jf. § varemerkeloven § 15 bokstav b.
 - o Varemerket er egnet til å oppfattes som geografisk opprinnelsesbetegnelse for vin, nærmere bestemt som en omskrivning av det franske vindistriktet Bordeaux, jf. varemerkeloven § 15 andre ledd.
 - o Varemerket krenker vinprodusentene i Bordeaux sine rettigheter som er besluttet etter lov av 19.12.2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav e.
 - o Varemerket mangler særpreg som kjennetegn for de varer og tjenester det gjelder, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Bordeaux er en beskyttet opprinnelsesbetegnelse for vin som er registrert i EU-kommisjonens register. Betegnelsen ble registrert 18.09.1973.
- INAO (klager) er et fransk statlig organ som er ansvarlig for godkjenning, beskyttelse og promotering av beskyttede opprinnelsesbetegnelser, samt kontroll med disse.

§ 15 bokstav a:

- Ettersom registreringen av varemerket strider mot EUs forordning nr. 1308/2013, strider den mot lov (matloven § 30) og må oppheves i henhold til varemerkeloven § 15 bokstav a.
- Spørsmålet som reises først er om BORD'OH er en urettmessig etterligning eller antydning av den geografiske opprinnelsesbetegnelsen BORDEAUX.
- Det vises til sak C-87/97 Cambozola – Gorgonzola avsnitt 26, der det uttales at det ikke er et krav om at det foreligger risiko for forveksling av de gjeldende produkter. Domstolen fant at det var tilstrekkelig likhet mellom ordene i den aktuelle saken.
- Dette fremgår også av dom av 21.01.2016 i sak C-75/15 Calvados – Verlados. Av saken følger det at vurderingstemaet er hvorvidt en alminnelig opplyst og rimelig oppmerksom og velinformert *europaisk* gjennomsnittsforbruker føres til å tenke på produktet som er omfattet av den beskyttede geografiske betegnelsen. Det skal tas hensyn til det fonetiske og visuelle slektskapet mellom betegnelsene, og det skal ses hen til om dette slektskapet ikke er tilfeldig.

- Merkene har store visuell likhetstrekk. Ordene består av henholdsvis 7 og 8 tegn. Ordenes første stavelse er identiske og andre stavelse er svært like, satt sammen av vokaler og en stum konsonant. Begge merkene fremstår visuelt som ett ord. Det visuelle uttrykket til BORD'OH fører forbrukeren til å tenke på opprinnelsesbetegnelsen BORDEAUX.
- Ordene er fonetisk så like at de ikke er mulige å skille fra hverandre for en alminnelig opplyst forbruker. Apostrofen i innklagedes merke fører ikke til at ordet uttales i to ledd. En apostrof indikerer at bokstaver er fjernet. For en som ikke er særlig språkkyndig vil det ikke være mulig å skille ordenes uttale fra hverandre. Det er derfor uunngåelig at forbrukeren, når han/hun hører merket BORD'OH, føres til å tenke på opprinnelsesbetegnelsen BORDEAUX. Varene vil ikke bare omsettes på Vinmonopolet, men også på barer og utsteder der det kan være mye støy. Det vil i slike situasjoner være umulig å skille ordene fra hverandre.
- Merket fremstår som en ren omskriving, oversettelse eller forenkling av den anerkjente opprinnelsesbetegnelsen BORDEAUX. Ut fra de visuelle og fonetiske likhetene vil merkene gi gjennomsnittsforbrukeren den samme forestillingen.
- Det avvises at endingen OH uten eksklamasjonstegn vil være et utrop som gir assosiasjoner til utropsord som «ship ohoi!» og «hiv og hoi!».
- BORDEAUX-vin nyter en høy grad av anseelse, som det vil være hensiktsmessig for å andre aktører å bli forbundet med.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil få assosiasjoner til BORDEAUX både for produktene i klasse 33, men også for varene i klasse 32 og tjenestene i klasse 41 foreligger det en så nær forbindelse til vin at forbrukeren vil tenke på vin fra Bordeaux.
- Innklagede opplyser i sitt tilsvare i innsigelsessaken for Patentstyret at merket var tenkt brukt til blant annet Bordeaux-vin. Dette tilsier at sammenfallet mellom de to ordene ikke var tilfeldig.
- Det understrekes at det ikke er opprinnelsesbetegnelsen BORDEAUX som skal vurderes, men varemerket BORD'OH, og at merket derfor vil være lovstridig selv om varene har sin opprinnelse i distriktet.

15 bokstav b

- Spørsmålet er om det er rimelig grunn til å anta at ordmerket BORD'OH kan skape uriktige forestillinger hos det kjøpende publikum om at varene og tjenestene som tilbys er knyttet til vindistriktet BORDEAUX. Det henvises til Høyesteretts dom Rt. 1995 s. 1908 MOZELL.
- Alle varer og tjenester har en nær tilknytning til vin, og risikoen for at forbrukerne vil bli villedet er til stede for samtlige. Det er varefortegnelsen slik den er søkt som må vurderes, og den gjelder for vin generelt.

- Den klare fonetiske og visuelle likheten gjør at det er rimelig grunn til å anta at merket er egnet til å villedde publikum om varenes og tjenestenes beskaffenhet og opprinnelse.
- Risikoen for at forbrukerne villedes til å tro at det er en forbindelse mellom vindistriktet BORDEAUX og de aktuelle varene i klasse 32 også til stede, særlig for fruktjuice og o.l.
- Tjenestene i klasse 41 som «organisering av vinkurs og vinsmaking» har en så nær sammenheng med vin at de vil gi forbrukerne innt-rykk av at tjenestene som tilbys har en tilknytning til vindistriktet BORDEAUX når merket er søkt registrert for vinsmaking generelt.

§ 15 andre ledd

- Selv om BORD'OH ikke skulle være egnet til å villedde forbrukeren, jf. § 15 bokstav b, vil merket vært i strid med § 15 andre ledd. Det vises til forarbeidene til varemerkeloven der det fremgår at det ikke er et krav at betegnelsen er egnet til å villedde med hensyn til varens opprinnelse. Det er heller ikke et krav om forvekselbarhet.
- BORD'OH fremstår som en modernisering eller engelskgjøring av det franske stedsnavnet BORDEAUX.
- Det vises til PS-2005-7270 der Annen Avdeling fant at SMIRNOFF var et velkjent merke og at registreringen av merket SMIRNOV skrevet i kyrilliske bokstaver ville medføre en urimelig utnyttelse eller forringelse av det eldste merkets anseelse, også når det ble brukt på varer i klasse 32 og 35. På samme måte er BORDEAUX en velkjent og velrennomert betegnelse på vin, og det vil være urimelig om innklagede skal få snylte på det renommé og goodwill som er knyttet til betegnelsen.
- Bestemmelsen er ikke lex specialis på området. Tolkningsregelen får ikke anvendelse i denne saken da det ikke er motstrid mellom de anførte lovreglene.

§ 16 bokstav e

- Patentstyret har vist til at forskriften om kvalitetskontroll med landbruksvarer ikke gjelder for vin. Vinforskriften er fastsatt i medhold av matloven § 30, og det er vinforskriften § 2 det vises til i innsigelsen, forskriften om kvalitetskontroll med landbruksvarer. Patentstyret har ikke vurdert om registreringen krenker klagers rettigheter etter vinforskriften § 2.

§ 14

- BORD'OH er ikke egnet til skille varene og tjenestene angitt i klasse 32, 33 og 41 fra andre tilbyderes varer, idet det fremstår som en ren omskriving av opprinnelsesbetegnelsen BORDEAUX.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede er enig i Patentstyrets vurdering. Varemerket er et fantasiord med særpreg som ikke er egnet til å oppfattes som den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen BORDEAUX eller en antydning til denne.
- I den grad varemerket skulle fremkalle assosiasjoner til opprinnelsesbetegnelsen, vil det uansett ikke være villedende eller i strid med lov, ettersom varene har denne opprinnelsen.
- Det bestrides at Patentstyrets rettsanvendelse er uriktig. En eventuell likhet mellom det søkte merket og den geografiske opprinnelsesbetegnelsen er relevant for vurderingen av hvorvidt merket er egnet til å vildele mht. geografisk opprinnelse. Spørsmålet om merket er egnet til å oppfattes som en betegnelse som er beskyttet iht. § 15 andre ledd vil også bero på en vurdering av om merket og den geografiske opprinnelsesbetegnelsen ligner. Likheten er også relevant for vurderingen av eventuell krenkelse av lov eller rettigheter etter §§ 15 bokstav a og 16 bokstav e.
- Varemerkeloven er *lex specialis* og danner grunnlaget for vurderingen av et varemerkes registrerbarhet. Det er gitt spesialbestemmelser for vin- og brennevinsbetegnelser i § 15 andre ledd. Det er denne bestemmelsen som utgjør det relevante vurderingstema når KFIR skal vurdere hvorvidt Patentstyrets avgjørelse skal opprettholdes eller ei. Ved motstrid mellom denne bestemmelsen og forordningen er det varemerkelovens bestemmelse som vil være avgjørende.
- Varemerket BORD'OH strider ikke mot lov, jf. EU forordning 1308/2013. Det fremgår av forordningen § 103 første ledd at en beskyttet opprinnelsesbetegnelse kan brukes dersom man faktisk markedsfører en vin som er fremstilt i samsvar med tilsvarende produktspesifikasjon. Det gjøres gjeldende at BORD'OH ikke er å anse som en antydning til den beskyttende produktspesifikasjonen BORDEAUX. Det er uansett ikke en *urettmessig* antydning da innklagede hele tiden har hatt som intensjon å markedsføre Bordeaux-vin som oppfyller produktspesifikasjonen under dette varemerket. Forutsatt at vinen oppfyller kravene, vil bruken av merket ikke være lovstridig. Innklagede har i påvente av saken ikke igangsatt produksjon eller markedsføring, og kan per i dag uansett ikke ha brutt med loven. Innklagede har derfor ikke mulighet til å bevise at bruken er rettmessig.
- Det foreligger ikke en slik grad av fonetisk eller visuell likhet som innebærer at forbrukeren vil kunne villedes til å tro at det var den samme opprinnelsesbetegnelsen.
- At de fire første bokstavene er identiske, er ikke tilstrekkelig til å fastslå at det foreligger visuell likhet av en slik grad som kreves. Ordene har ulikt antall bokstaver og har svært ulike avslutninger som inneholder litt «uvanlige tegn», henholdsvis en apostrof og en «x», som gir svært ulike visuelle uttrykk.
- Ordene er fonetisk ulike. BORDEAUX er godt kjent blant norske forbrukere under sin franske uttale. BORD'OH uttales på engelsk og i to «ledd».

- Merkene gir ulike forestillingsbilder. BORD’OH er et fantasiord som ikke frembringer noen konkrete assosiasjoner, og skaper ikke assosiasjoner til BORD’OH.
- Omsetningskretsen vil bestå av norske gjennomsnittsforbrukere fordi det som skal vurderes er et norsk varemerke. Konklusjonen vil bli den samme om man skulle legge til grunn en europeisk gjennomsnittsforbruker.
- Omsetningskretsen for Bordeaux-viner må antas å være kvalitetsbevisst, og følgelig vil det i liten grad være fare for at de vil bli forvirret mht. opprinnelse.
- Kundekretsen har en klar oppfatning av betydningen av hva BORDEAUX betyr, og dette vil kunne veie opp for en eventuell fonetisk likhet.
- Vin omsettes i Norge på Vinmonopolet, og det visuelle inntrykket vil ha stor betydning.
- Merket er ikke egnet til å villedde forbrukeren ved at det skaper uriktige forestillinger om at varene og tjenestene som tilbys er tilknyttet vindistriktet Bordeaux. Det vises til Mozelldommen, Rt. 1995 s. 1908.
- I den grad merket gir assosiasjoner til Bordeaux, er det innenfor hva loven tillater. Ingen vil oppfatte øl, saft, brus eller juice med navn BORD’OH som Bordeaux-vin.
- Merket er ikke egnet til å oppfattes som en geografisk opprinnelsesbetegnelse for vin eller brennevin, jf. § 15 andre ledd. Til det er ordene BORDEAUX og BORD’OH for forskjellige. I den grad noen skulle oppfatte det slik, vil unntaket i siste setning av bestemmelsen komme til anvendelse, da vinene som tilbys under varemerket faktisk vil ha den angjeldende opprinnelsen.
- Det avvises at det foreligger likheter med Gorgonzola/Cambozola-saken, da varene i den nevnte saken ikke hadde opprinnelsen de antydte.
- BORD’OH har det nødvendige særpreg. Ordet er en nydannelse som ikke fremgår i noen ordbok og inngår ikke i dagligtalen.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men med en noe annen begrunnelse.

- 10 Klagenemnda vil først ta stilling til klagers første anførsel som gjelder om registrering nr. 284671, ordmerket BORD’OH, er registrert i strid med varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a første alternativ, jf. vinforskriften § 2.
- 11 Bestemmelsen i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a fastsetter at et varemerke ikke kan registreres hvis det «strider mot lov, offentlig orden eller moral». Registreringshindringene som er opplistet i § 15 er såkalte absolutte registreringshindringer, som innebærer at

registrering skal nektes dersom det foreligger en registreringshindring som opplistet i lovbestemmelsen.

- 12 I juridisk teori, Lassen/Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 3. utgave side 134, uttales det at «[f]orbudet i vml. § 15 første ledd bokstav a) retter seg mot varemerker som *er lovstridige*, ikke mot varemerker som lovgivningen *begrenser adgangen til å bruke*» (uthevet i original). Som fremhevet av forfatterne er det svært få varemerker som er lovstridige, og «strider mot lov»-alternativet i bokstav a) er derfor lite benyttet som grunnlag for å nekte registrering. Det er langt vanligere at det i annen lovgivning finnes regulering av adgangen til bruk av varemerker og andre kjennetegn, eksempelvis alkoholloven, tobakkskadeloven, finansforetaksloven og en rekke forskriftsbestemmelser som regulerer hvordan visse varer skal være merket eller ikke må være merket. Forfatternes drøftelser av slike begrensninger i adgangen til bruk av kjennetegn med hjemmel i særlovgivningen på side 134-135 legger i betydelig grad til grunn en klar sonndring mellom vilkår for *registrering* av kjennetegn, og vilkår for *bruk*.
- 13 Klager har anført at registreringen av ordmerket BORD'OH er i strid med vinforskriften § 2. Vinforskriften er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. mars 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), og er en gjennomføring i norsk rett av EUs forordning nr. 1308/2013. Den anførte forskriften regulerer blant annet bruken av beskyttede opprinnelsesbetegnelser og antydninger og etterligninger av disse.
- 14 Klagenemnda kan ikke se at forskriften må tolkes slik at også en registrering av et varemerke vil stride mot lov. Selv om det foreligger klare interesser i å hindre urettmessig bruk av en opprinnelsesbetegnelse i næringsvirksomhet, er Klagenemnda av den oppfatning at slike interesser primært må håndheves av andre instanser enn Patentstyret. Det er først når merket eventuelt skulle bli brukt på en urettmessig måte, at det vil kunne bli ansett å være rettsstridig.
- 15 Klagenemnda bemerker at dersom man legger til grunn at bestemmelsen ville kunne medført en mulig hindring for registrering av et varemerke, ville anførselen i den foreliggende saken likevel ikke kunne føre frem.
- 16 Ettersom det er vinforskriften som er anført som registreringshindrende, er det kun «varen» vin i varefortegnelsen som bestemmelsen i varemerkeloven § 15 bokstav a vurderes opp mot. En eventuell nektelse kan således ikke rette seg mot andre av de omfattede varene og tjenestene.
- 17 Forordningens artikkel 102 regulerer opprinnelsesbetegnelsernes forhold til varemerker:

«1. En søknad om registrering av et varemerke som inneholder eller utgjør en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse som ikke er i samsvar med den gjeldende produktspesifikasjonen, eller hvis bruk hører inn under artikkel 103 nr. 2 (...) skal a) avslås (...) b) kjennes ugyldig»

- 18 Det vesentlige ved bestemmelsen er å forhindre urettmessig bruk av opprinnelsesbetegnelsen. Innklagede har gjentatte ganger oppgitt at vinen har sin opprinnelse i Bordeaux, og bruken vil da ikke være å anse som urettmessig, så fremt den også oppfyller de øvrige vilkår for å benytte den geografiske opprinnelsesbetegnelsen «Bordeaux». Dersom dette i tillegg fremgår av varefortegnelsen, vil all tvil være utelukket hva gjelder vinens opprinnelse.
- 19 Klager har vist til at registreringen er i strid med artikkel 103 2. b som lyder:
- «ethvert misbruk og enhver etterligning eller antydning, også når produktets eller tjenestens virkelige opprinnelse er angitt eller den beskyttede betegnelsen er oversatt, transskribert eller translitterert eller følges av et uttrykk som «art», «type», «metode», «som framstilt i», «etterligning», «smak», «som» eller tilsvarende»
- 20 Klagenemnda legger til grunn at formålet bak bestemmelsen er å forhindre urettmessig bruk av ikke bare selve den geografiske angivelsen, men også enhver antydning til denne. Bestemmelsen presiserer videre at dette ikke kan avhjelpes gjennom å angi at vinen er en versjon av den beskyttede betegnelsen eller har benyttet seg av samme eller lignende produksjonsmetoder. Når bestemmelsen bruker betegnelsen «virkelig opprinnelse» forutsettes det at denne er en annen enn den opprinnelsen den prøver å etterligne eller hentyde til. Dette var tilfellet i begge sakene klager har henvist til, C-87/97 Gorgonzola/Cambozola og C-75/15 Calvados/Verlados, der opprinnelsesbetegnelsen var henholdsvis Italia og Frankrike, mens etterligningene hadde sin opprinnelse i Østerrike og Finland.
- 21 Klagenemnda kan derfor ikke se at registreringen av merket BORD'OH, selv om det skulle fremkalle assosiasjoner til vinområdet BORDEAUX, ville rammes av bestemmelsen så lenge varene faktisk har den opprinnelsen den antyder. Av samme årsaker vil en registrering heller ikke føre til utvanning av varemerket eller den geografiske opprinnelsesbetegnelsen BORDEAUX, da enhver kan benytte seg av den geografiske opprinnelsesbetegnelsen så fremt varene faktisk er framstilt i samsvar med produktspesifikasjonen.
- 22 Klagenemnda vil så gå over til å vurdere klagers andre anførsel som gjelder om merket er egnet til å villede med hensyn til varens beskaffenhet og geografiske opprinnelse, og således er registrert i strid med varemerkeloven § 15 bokstav b.
- 23 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.
- 24 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', premiss 47.

25 Fra HR-1995-167-B, Mozell hitsettes:

«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.»

- 26 En eventuell villedelse vil først kunne sies å foreligge for de varene den geografiske angivelsen er kjent for. I den foreliggende saken er byen og området BORDEAUX først og fremst kjent for «vin» i klasse 33. For de øvrige varene og tjenestene vil bruken av merket BORD'OH i hvert fall ikke gi forbrukeren noen assosiasjoner til det kjente vinområdet i Frankrike, og fremkaller ingen forbindelse mellom merket og stedet. Merket vil derfor ikke skape noen risiko for villedelse for disse varene.
- 27 Innklagede har flere ganger, både for Patentstyret og Klagenemnda, bekreftet at vinen som skal bære varemerket har sin opprinnelse i Bordeaux. En presisering i varefortegnelsen til å angi at vinen har sin opprinnelse i dette området og for øvrig oppfyller vilkårene for bruk av den geografiske opprinnelsesbetegnelsen «Bordeaux», vil, slik Klagenemnda ser det, uansett vært tilstrekkelig til å avhjelpe et slikt registreringshinder. Likeledes vil klagers tredje anførsel om at registreringen er i strid med § 15 andre ledd, kunne avhjelpes med en presisering av varefortegnelsen. Bestemmelsen legger i utgangspunktet begrensninger på registreringen av «varemerker som består av eller inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en geografisk opprinnelsesbetegnelse for vin og brennevin». Bestemmelsen inneholder i tillegg en presisjon om at varemerket likevel kan registreres dersom «varen har den geografiske opprinnelsen betegnelsen utpeker». Når innklagede bekrefter at de aktuelle varene har den geografiske opprinnelsen merket eventuelt henspiller på, kan anførselen ikke føre frem.
- 28 Likeledes vil klagers tredje anførsel om at registreringen er i strid med § 15 andre ledd, kunne avhjelpes med den samme presiseringen av varefortegnelsen. Bestemmelsen legger i utgangspunktet begrensninger på registreringen av «varemerker som består av eller inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en geografisk opprinnelsesbetegnelse for vin og brennevin». Bestemmelsen inneholder i tillegg en presisjon om at varemerket likevel kan registreres dersom «varen har den geografiske opprinnelsen betegnelsen utpeker». Når innklagede bekrefter at de aktuelle varene har den geografiske opprinnelsen merket eventuelt henspiller på, kan anførselen ikke føre frem.
- 29 Klagenemnda vil så gå over til å vurdere klagers fjerde anførsel, der det hevdes at varemerket krenker vinprodusentene i Bordeaux sine rettigheter som er besluttet etter lov av 19.12.2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav e.

- 30 Klagenemnda kan ikke se at en vurdering etter denne bestemmelsen skulle stille seg noe annerledes enn vurderingen etter § 15 første ledd bokstav a første alternativ. Alle den tid det er henvist til den samme bestemmelse i vinforskriften, og Klagenemnda har konstatert at registreringen ikke er strid med forskriften, kan heller ikke denne anførselen føre frem.
- 31 Avslutningsvis har klager anført at registreringen av merket strider mot varemerkeloven § 14 da merket mangler særpreg som kjennetegn for de varer og tjenester det gjelder.
- 32 I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan ikke et varemerke 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.
- 33 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet 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).
- 34 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.
- 35 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.
- 36 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klasse 32, 33 og 41 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 37 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.
- 38 Klagenemnda finner at det aktuelle varemerket besitter tilstrekkelig særpreg for å kunne registreres. Merket fremstår som et fantasiord uten betydning, og angir ingen beskrivende egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene. Merket kan ikke anses som en uvesentlig omskriving av den geografiske opprinnelsesbetegnelsen Bordeaux. I den grad merket vil lede

tankene hen på vinområdet i Frankrike, vil dette først og fremst gi merket en suggestiv karakter og en hentydning til varenes opprinnelse.

- 39 Klagenemnda har således kommet til at merket oppfyller kravene til særpreg i varemerkeloven § 14, og at registreringen må bli stående som gyldig.
- 40 Klagenemnda har oppsummert kommet til at ingen av klagers anførsler kan føre frem, og registreringen av ordmerket BORD'OH opprettholdes med en begrensning i varefortegnelsen.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nummer 284671, ordmerket BORD'OH, opprettholdes for alle varer og tjenester, med følgende ordlyd i klasse 33: Brennevin; cider; mjød; viner i overenstemmelse med den geografiske opprinnelsesbetegnelsen Bordeaux.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)