

RESUMÉ:

AN 2017 00011 – VR 2016 00893 Ripassa ZENATO <fig> - indsigelse – Forveksling

Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2016 00893 Ripassa ZENATO <fig>. Indsigelsen blev begrundet med, at VR 2016 00893 Ripassa ZENATO <fig> er forveksleligt med indsigers ældre kollektivmærke EUTM005054606 (VALPOLICELLA RIPASSO) samt en lang række ældre udenlandske mærker indeholdende mærkeelementet RIPASSO. Indsiger har henvist til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, samt § 15, stk. 3, nr. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen til følge og ophævede registreringen i sin helhed. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde den påklagede afgørelse således, at det ansøgte mærke registreres.

KENDELSE:

År 2018, den 3. januar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Eva K. Borgen og Ulla Wennermark) følgende kendelse i sagen **AN 2017 00011**

Klage fra

CANTINA BROGLIE 1 S.R.L
v/Awapatent A/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 20. april 2017 vedr. VR 2016 00893 Ripassa ZENATO <fig>
Begæret af:
Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Verona, Italien
v/Chas. Hude A/S

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Indklagedes fællesmærke er registreret som et EU-kollektivmærke og består af den geografiske oprindelsesbetegnelse VALPOLICELLA, der er et vindistrikt i Italien, samt ordet RIPASSO, der er en betegnelse for en bestemt fremstillingsmåde for en type italiensk vin. Den almindelige danske vinkøber har kendskab til begge ord.

I medfør af fællesmærkelovens § 3, kan angivelser, der i omsætningen anvendes til at angive varers geografiske oprindelse, uanset bestemmelsen i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, udgøre et fællesmærke. Som oplyst i sagen er RIPASSO blevet nægtet registrering som EU-varemærke. Det er således på grund af ordet VALPOLICELLA, at det har været muligt at registrere VALPOLICELLA RIPASSO som EU-kollektivmærke. Ordet VALPOLICELLA kan derfor ikke anses for at være uden særpræg. Endvidere vil den gennemsnitlige danske vinkøber opfatte RIPASSO som beskrivende for en bestemt type vin, uagtet denne ikke måtte kende til vinens særlige fremstillingsmåde. Ordet RIPASSO har derfor ikke varemærkekarakter.

Heroverfor består klagers varemærke af ordene RIPASSA og et emblem/våbenskjold, hvorunder står ordet ZENATO. Begge ord i klagers mærke har varemærkekarakter, om end RIPASSA klart hentyder til RIPASSO. Klagers varemærke fremstår som et kendetegn for en vin, RIPASSA, fra vinhuset ZENATO.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker finder, at helhedsindtrykket af de to mærker er væsensforskelligt, især når henses til, at ordet VALPOLICELLA er det dominerende element i det tidligere mærke, og til at klagers mærke indeholder to lige fremtrædende ord, RIPASSA og ZENATO, hvoraf sidstnævnte har en høj grad af særpræg. Det forhold, at ordene RIPASSO og RIPASSA visuelt og lydæssigt har stor lighed, gør ikke, at forbrugeren vil antage, at der er en kommerciel forbindelse mellem figurmærket ”RIPASSA ZENATO” og kollektivmærket VALPOLICELLA RIPASSO. Mærkerne er således ikke forvekslelige i medfør af varemærkelovens § 15, stk.1, nr. 2. Det er tillige ankenævnets opfattelse, at klagers mærke ikke er vildledende, jf. lovens § 14, nr. 2, særligt under henvisning til, at klager har ret til at bruge kollektivmærket VALPOLICELLA RIPASSO.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse omgøres således, at klagers mærke registreres.

Sagens baggrund:

Den 14. januar 2016 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen notifikation fra World Intellectual Property Organization (WIPO) om konvertering til en dansk varemærkeansøgning fra CTM-figurvaremærket 005877865 Ripassa ZENATO



For:

Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).

Varemærket blev registreret den 18. april 2016 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 27. april 2016.

Fra sagsbehandlingen i Patent- og Varemærkestyrelsen citeres følgende:

”... Den 27. juni 2016 gjorde Chas. Hude A/S indsigelse på vegne af Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona mod gyldigheden af det registrerede figurmærke RIPASSA Z ZENATO. Indsiger henviste til varemærkelovens § 23. Indsigelsen blev fremsat under henvisning til, at registreringen VR 2016 00896, figurmærke RIPASSA Z ZENATO, er forveksleligt med indsigers rettigheder til det ældre kollektivmærke EUTM005054606 (VALPOLICELLA RIPASSO) samt en lang række ældre udenlandske mærker indeholdende mærkeelementet RIPASSO. Indsiger henviste til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, samt § 15, stk. 3, nr. 3, da der ifølge indsiger er risiko for forveksling mellem indehavers og indsigers varemærker, herunder at det antages, at der er en forbindelse mellem mærkerne. I denne vurdering skal der bl.a. lægges vægt på, at mærkedelen VALPOLICELLA er en geografisk stedsangivelse, således at RIPASSO er det særprægede i det påberåbte EU kollektivmærke. Indsiger henviste ligeledes til, at mærket vil vildlede forbrugerne om varernes art og beskaffenhed, og derfor ligeledes skal afslås efter varemærkelovens § 14, nr. 2. Endeligt gjorde indsiger opmærksom på deres rettighed til den beskyttede oprindelsesbetegnelse (BOB) VALPOLICELLA RIPASSO. De påberåbte sig imidlertid ikke denne BOB i indsigelsen, da den er yngre end indehavers mærke. Indsiger vedlagde tidligere afgørelser, der tager stilling til konflikten mellem indsigers italienske varemærke RIPASSO og det i denne sag angrebne figurmærke.

Indehaver svarede i sagen i brev af 9. februar 2017. Indehaver gjorde opmærksom på, at det kun er indsigers EU kollektivmærke, VALPOLICELLA RIPASSO, der er gældende i Danmark, og at forvekslingsvurdering alene skal vurderes på baggrund af dette mærke. Denne konflikt er således ikke sammenlignelig med de tidligere konflikter imellem parterne, da den påberåbte ældre rettighed ikke var indsigers EU kollektivmærke VALPOLICELLA RIPASSO, men et mærke udelukkende bestående af ordelementet RIPASSO. Derudover henviste indehaver til, at mærkeelementet VALPOLICELLA i indsigers mærke ikke udgør betegnelsen for et geografisk sted, som omsætningskredsen i Danmark har kendskab til. Indehaver har endvidere henvist til, at RIPASSO er en betegnelse for en bestemt type af vin. Af disse grunde er der ifølge indehaver ikke tilstrækkelig mærkelighed til, at mærkerne ud fra en helhedsbedømmelse vil blive forvekslede. Endeligt oplyste indehaver, at de har certifikat på, at de må

bruge betegnelsen VALPOLICELLA RIPASSO. Dette beviser, at det ikke har været deres intention at tilstræbe forveksling.

Med brev af 20. april 2017 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen og ophævede registreringen i sin helhed med følgende begrundelse:

”...2. Lovgrundlaget

Det følger af Fællesmærkelovens § 2, at

”Varemærkelovens regler gælder for fællesmærker i det omfang de efter deres beskaffenhed finder anvendelse, medmindre andre følger af bestemmelserne nedenfor.”

I henhold til varemærkelovens § 14, nr. 2 er følgende udelukket fra registrering:

”Varemærker, som er egnet til at vildlede, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse.”

I varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis:

”der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.”

Et varemærke er også udelukket fra registrering ifølge varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, hvis:

”det er identisk med eller kun adskiller sig uvæsentligt fra et varemærke, som på tidspunktet for ansøgningen, eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen, er taget i brug i udlandet og stadig anvendes dér for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, det yngre mærke søges registreret for, og ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mærke”

3. Vurdering og konklusion

Vurdering af risiko for forveksling i henhold til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2

Indsigers påberåbte mærke efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, jf. fællesmærkelovens § 2:

EUTM005054606	VALPOLICELLA RIPASSO
Registreret for:	Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), og vine fra Valpolicella.

Indehavers mærke:

VR 2016 00893	
Registreret for:	Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).

Både indsigers og indehavers varemærkeregistreringer omfatter ”Alkoholholdige drikke (dog ikke øl)” i klasse 33. Der er således sammenfald af varer mellem indehavers og indsigers registreringer.

Indsigers påberåbte EU kollektivmærke består af de to ordelementer VALPOLICELLA og RIPASSO. Den første mærkedel VALPOLICELLA består af 12 bogstaver og 5 stavelser. Den sidste mærkedel RIPASSO består af 7 bogstaver og 3 stavelser. Valpolicella er betegnelsen for et vinområde i Veneto i det nordøstlige Italien og angiver derfor en geografisk oprindelse. Ripasso er betegnelsen for en bestemt vintype fra netop Valpolicella.¹

Indehavers mærke er et figurmærke. Baggrunden består af en sort kvadrat. Mærket består øverst af ordelementet RIPASSA skrevet i guld og kursiv. Der er anvendt en skrifttype, hvor "a"erne har stor lighed med bogstavet "o". I midten er der en kort guldstreg. I nederste højre hjørne er der øverst et figurligt element i guld og mørkerød, der fremstår som et våbenskjold indeholdende udsmykning, en krone, ridderhjelme og et skjold hvori bogstavet Z kan anes. Nedenunder er ordet ZENATO skrevet i guld og versaler.

Indehavers mærke indeholder dermed bl.a. de 2 ordelementer RIPASSA og ZENATO. RIPASSA består af 7 bogstaver og 3 stavelser. Den sidste mærkedel ZENATO består af 6 bogstaver og 3 stavelser. RIPASSA og ZENATO har ingen kendt betydning for den danske omsætningskreds, og der er således tale om to fantasiord uden et begrebsmæssigt indhold.

Indehavers mærke består altså af to kunstord, der ikke har en samlet betydning. Hertil kommer, at ordelementerne er tydeligt adskilt fra hinanden, da de er udført i forskellig skrifttype og font samt er synsmæssigt adskilt i figurmærket. Ordene har derfor selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte mærke og er lige dominerende i mærket.

Indsigers og indehavers mærker har de 2 stavelser RIPAS til fælles i henholdsvis ordelementerne RIPASSO og RIPASSA. Disse ordelementers sidste stavelser har halvdelen til fælles, og adskiller sig således kun med slutbogstaverne O henholdsvis A. Som nævnt ovenfor er der i indehavers varemærke imidlertid valgt en skrifttype, hvor "a"erne synsmæssigt ligner et "o". Der er dermed en meget stor grad af synsmæssig og lydlig lighed mellem mærkeelementerne RIPASSO og RIPASSA.

Ved vurderingen af risiko for forveksling, skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forvekslelighed i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til omfanget af bl.a. mærkelighed og varelighed. Helhedsvurderingen skal, for så vidt angår den visuelle, lydlig og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker, bl.a. være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den danske omsætningskreds af varerne under disse registreringer består af både vinentusiaster og den almindelige forbruger af vin, da Ripasso er en vintype, der prismæssigt også omfatter hverdagsvine. Italien er kendt for vin, og især Valpolicella er et af de mere kendte vinområder i Italien, da det er i dette område, kendte vine som Amarone oprinder. Det er derfor vores vurdering, at mærkebestanddelen VALPOLICELLA af en betydelig del af den danske omsætningskreds blot vil blive opfattet som en geografisk angivelse, og således være uden særpræg.

Det er mere uklart, om den danske omsætningskreds i form af gennemsnitsforbrugeren af vin vil opfatte RIPASSO beskrivende. RIPASSO er dermed den del af indsigers mærke, der besidder det største særpræg og dermed er mest dominerende.

Selvom gennemsnitsforbrugeren normalt opfatter et varemærke som en helhed, kan der være tilfælde, hvor dele af mærket har selvstændig adskillelsesevne, hvilket får betydning for vurderingen af risiko for forveksling.

I indehavers mærke bevarer RIPASSA sin selvstændige adskillelsesevne i det sammensatte mærke. Dette mærkeelement er synsmæssigt næsten identisk med indsigers særprægede mærkeelement RIPASSO, og lydligt er der meget stor lighed. Det er derfor vores vurdering, at der er en sådan lydlig

¹ Se bl.a. <https://www.eriksoresenvin.dk/leksikon>

og synsmæssig lighed til, at der er risiko for, at omsætningskredsen vil forveksle mærkerne, herunder antage at der er en forbindelse mellem dem, da de er registrerede for sammenfaldende varer.

Vedrørende indehavers oplysning om, at de har certifikat på, at de må bruge betegnelsen VALPOLICELLA RIPASSO

Indehaver påstår, at de har tilladelse til at bruge betegnelsen VALPOLICELLA RIPASSO, hvilket ifølge indehaver beviser, at det ikke har været deres intention at tilstræbe forveksling. Som dokumentation for dette, har de vedlagt nogle certifikater.

Vi kan ikke tage dette argument til indtægt for, at der ikke er risiko for forveksling efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. Dette bl.a. fordi, at certifikaterne er udstedt til ZENATO Azienda Vitivinicola SRL og ikke til mærkeindehaver CANTINA BROGLIE 1 S.R.L. Endelig er det ikke et mærke indeholdende VALPOLICELLA RIPASSO, indsigelse har en indvending imod, men derimod et figurmærke indeholdende mærkeelementet RIPASSA, hvilket dokumentationen ikke vedrører.

Konklusion

Vi tager indsigelsen til følge, og registreringen vil blive ophævet.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Da vi finder, at registreringen skal ophæves i sin helhed, finder vi det uforholdsmæssigt at tage stilling til, om det angrebne mærke ligeledes krænker indsigers rettigheder i medfør af varemærkelovens §§ 14, nr. 2 og 15, stk. 3, nr. 3...”

Denne afgørelse blev med brev af 7. juni 2017 fra Awapatent A/S på vegne klager, Cantina Broglie 1 S.R.L., indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand:

”... I medfør af varemærkelovens § 46 indbringer vi herved for Ankenævnet for Patenter og Varemærker den af Patent- og Varemærkestyrelsen den 20. april 2017 truffene afgørelse, jf. bilag 5.

Der nedlægges følgende

Påstand:

Varemærket VR 2016 00893



registreres.

Sagsfremstilling:

Ansøgning om registrering af varemærket RIPASSA ZENATO blev indleveret til Patent- og Varemærkestyrelsen den 14. februar 2016.

Med email af 27. juni 2016 fremsatte indklagede, Camera de Commercio Industria, indsigelse på baggrund af § 15 mod registreringen af VR 2016 00893, jf. bilag 1.

Indsigelsen var baseret på indklagedes tidligere kollektiv EU-varemærkeregistriering nr. 005054606 VALPOLICELLA RIPASSO, jf. bilag 2.

Indsigelsen blev begrundet under henvisning til varemærkelovens §§ 14 og 15, idet indklagede argumenterede for, at mærket er vildledende, og at der desuden foreligger forvekslelighed, jf. bilag 3.

Indsigelsen blev imødegået af klager d. 9. februar 2017, jf. bilag 4.

Styrelsen traf afgørelse i sagen den 20. april 2017, jf. bilag 5.

Der henvises i det hele til sagens dokumenter, der er vedlagt som bilag 1-6.

Anbringender:

Til støtte for vores påstand gøres følgende gældende:

- At klagers mærke ikke er vildledende jf. varemærkelovens § 14.
- At mærkerne ikke er forvekslelige ud fra en almindelig forvekslelighedsvurdering, jf. varemærkelovens § 15.
- At kollektiv EU-varemærkeregistrering nr. 005054606 VALPOLICELLA RIPASSO ikke er til hinder for registrering af klagers varemærke.
- At der skal foretages en helhedsbedømmelse af de visuelle, auditive og betydningsmæssige indtryk, mærkerne giver, jf. EU-domstolen i C-251/95 SABEL.
- At mærkedelen VALPOLICELLA ikke udgør betegnelsen for et geografisk sted som køberkredsen i Danmark har kendskab til, hvorfor denne del er dominerende i indklagedes varemærke.
- At mærkedelen RIPASSO er en betegnelse for vin fremstillet via en bestemt fremstillingsmetode, og at denne del derved er den svageste mærkedel i indklagedes varemærke.
- At der således alene skal lægges begrænset vægt på mærkedelen RIPASSO.
- At det er fast dansk og europæisk praksis at tillægge begyndelsen af et mærke mest vægt i sammenligning med et andet mærke, da køberkredsen sædvanligvis vil fæstne sig ved denne. Der foreligger i nærværende sag ingen holdepunkter for at fravige denne praksis. Tværtimod er dette endnu mere aktuelt, når det andet ord i mærket nemlig RIPASSO er beskrivende.
- At det selv i den EU-afgørelse, som indklagede har henvist til, konstateres, at RIPASSO ikke har varemærkemæssigt særpræg.
- At danske køberkredse typisk grundet begrænset kendskab til fremstillingsmetoder ikke vil hæfte sig væsentligt ved mærkedelene RIPASSO og RIPASSA. Der er således ikke tvivl om, at danske køberkredse vil hæfte sig mest ved VALPOLICELLA henholdsvis ZENATO, og at disse mærkedele ikke er forvekslelige, hvorfor mærkerne heller ikke i deres helhed er forvekslelige.
- At vores klient har lov til at bruge betegnelsen VALPOLICELLA RIPASSO for deres RIPASSA ZENATO, hvilket understreger, at det ikke har været intentionen at tilstræbe forveksling. Klager oplyser endvidere, at Zenato Azienda Vitivinicola s.r.l. er eneste partner i Cantina Broglia 1 s.r.l., som den italienske myndighed SIQUIRIA udsteder certificater til brug af DOC dvs. Controlled Designation of Origin til, og vi vedlægger kopi certificeringer fra 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 i navnet Zenato Azienda Vitivinicola s.r.l., jf. bilag 6. Siden klager modtog certifikater til at bruge betegnelsen VALPOLICELLA RIPASSO, har de været berettiget til at bruge denne betegnelse og har gjort dette.

- At certifikaterne udstedes efter, at druerne høstes, og at vinene grundet gærings- og fremstillingsprocessen angår vine, hvor druerne er høstet tidligere. Eksempelvis angår certifikatet for 2016 druer høstet i 2013.
- At mærkernes visuelle og auditive indtryk samlet set er væsentligt forskellige. Når disse endvidere sammenholdes med, at klagers mærke er særpræget, mens indklagedes varemærke består af en geografisk indikation og navnet på en fremstillingsmetode, må beskyttelsesomfanget for indklagedes varemærke ikke kunne udstrækkes til mærker, hvor ingen af mærkeelementerne er identiske med hinanden.
- At der er støtte i retspraksis for, at købere af vine tillægger oprindelsen af produkterne størst betydning. Vi henviser i den forbindelse til artikel 51 i T-458/07, hvor dette netop blev udtrykt, og hvor oprindelsesbetegnelsen "de la vega" blev tillagt større betydning end "palacio" og "Domino". Tilsvarende i nærværende sag bør VALPOLICELLA tillægges størst vægt i indklagedes varemærke, og dette element er ganske forskelligt fra klager varemærke, hvorfor varemærkerne ikke i deres helhed er forvekslelige..."

Med brev af 3. august 2017 kommenterede Chas. Hude A/S på vegne indklagede, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona, Italien, klagen som følger:

"... Vi indleverer hermed udtalelse på vegne af indsiger, Camera di Commercio, der for størstedelen af klagers anbringender i brev af 7. juni 2017 henholder sig til sin begrundelse af 15. november 2016 i indsigelsessagen, jf. bilag 3, der er indleveret af klager i sagen.

Indsiger har kommentarer til enkelte anbringender, der simpelthen er i indbyrdes modstrid.

For overskuelighedens skyld er klagers anbringender nummeret og anført herunder.

1. *"At klagers mærke ikke er vildledende jf. varemærkelovens § 14."*
2. *"At mærkerne ikke er forvekslelige ud fra en almindelig forvekslelighedsvurdering, jf. varemærkelovens § 15."*
3. *"At kollektiv EU-varemærkeregistrering nr. 005054606 VALPOLICELLA RIPASSO ikke er til hinder for registrering af klagers varemærke. "*
4. *"At der skal foretages en helhedsbedømmelse af de visuelle, auditive og betydningsmæssige indtryk, mærkerne giver, jf. EU-domstolen i C-251/95 SABEL. "*
5. *"At mærkedelen VALPOLICELLA ikke udgør betegnelsen for et geografisk sted som køberkredsen i Danmark har kendskab til, hvorfor denne del er dominerende i indklagedes mærke"*.
6. *"At mærkedelen RIPASSO er en betegnelse for vin fremstillet via en bestemt fremstillingsmetode, og at denne del derved er den svageste mærkedel i indklagedes varemærke. "*
7. *"At der således alene skal lægges begrænset vægt på mærkedelen RIPASSO. "*
8. *"At det er fast dansk og europæisk praksis at tillægge begyndelsen af et mærke mest vægt i sammenligning med et andet mærke, da køberkredsen sædvanligvis vil fæstne sig ved denne. Der foreligger i nærværende sag ingen holdepunkter for at fravige denne praksis. Tværtimod er dette endnu mere aktuelt, når det andet ord i mærket nemlig RIPASSO er beskrivende. "*

9. *"At det selv i den EU-afgørelse, som indklagede har henvist til, konstateres, at RIPASSO ikke har varemærkemæssigt særpræg. "*
10. *"At danske køberkredse typisk grundet begrænset kendskab til fremstillingsmetoder ikke vil hæfte sig væsentligt ved mærkedelene RIPASSO og RIPASSA. Der er således ikke tvivl om, at danske køberkredse vil hæfte sig mest ved VALPOLICELLA henholdsvis ZENATO, og at disse mærkedele ikke er forvekslelige, hvorfor mærkerne heller ikke i deres helhed er forvekslelige. "*
11. *"At vores klient har lov til at bruge betegnelsen VALPOLICELLA RIPASSO for deres RIPASSA ZENATO, hvilket understreger, at det ikke har været intentionen at tilstræbe forveksling. Klager oplyser endvidere, at Zenato Azienda Vitivinicola s.r.l. er eneste partner i Cantina Broglia 1 s.r.l., som den italienske myndighed SIQUIRIA udsteder certificater til brug af DOC dvs. Controlled Designation of Origin til, og at vi vedlægger kopi af certificeringer fra 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 i navnet Zenato Azienda Vitivinicola s.r.l., jf bilag 6. Siden klager modtog certifikater til at bruge betegnelsen VALPOLICELLA RIPASSO, har de været berettiget til at bruge denne betegnelse og har gjort dette. "*
12. *"At certifikaterne udstedes efter, at druerne høstes, og at vinene grundet gærings- og fremstillingsprocessen angår vine, hvor druerne er høstet tidligere. Eksempelvis angår certifikatet for 2016 druer høstet i 2013. "*
13. *"At mærkernes visuelle og auditive indtryk samlet set er væsentligt forskellige. Når disse endvidere sammenholdes med, at klagers mærke er særpræget, mens indklagedes varemærke består af en geografisk indikation og navnet på en fremstillingsmetode, må beskyttelsesomfanget for indklagedes varemærke ikke kunne udstrækkes til mærker, hvor ingen af mærkeelementerne er identiske med hinanden. "*
14. *"At der er støtte i retspraksis for, at købere af vine tillægger oprindelsen af produkterne størst betydning. Vi henviser i den forbindelse til artikel 51 i T-458/07, hvor dette netop blev udtrykt, og hvor oprindelsesbetegnelsen "de la vega" blev tillagt større betydning end "palacio" og "Domino". Tilsvarende i nærværende sag bør VALPOLICELLA tillægges størst vægt i indklagedes varemærke, og dette element er ganske forskelligt fra klager varemærke, hvorfor varemærkerne ikke i deres helhed er forvekslelige. "*

For så vidt angår anbringende 1-4 henholder indsiger sig til sin begrundelse under indsigelsessagen, jf. bilag 3.

I anbringende nr. 5 anfører klager, at den danske køberkreds ikke vil have kendskab til VALPOLICELLA som et geografisk sted, hvilket strider mod klagers argument i anbringende nr. 14, hvorefter købere af vine tillægger oprindelsen af et produkt størst betydning, hvorfor VALPOLICELLA vil tillægges størst betydning. For god ordens skyld bemærkes det, at indsiger ikke kan forholde sig til dommen i T-458/07, da denne ikke er vedlagt og ikke findes oversat til hverken dansk eller engelsk, jf. **bilag A**. Indsiger bemærker dog, at hvis den danske køberkreds ikke ved, at VALPOLICELLA er et geografisk sted, så er det svært at tillægge det betydning som vinens oprindelsessted. Når det er sagt, så gentager klager, at VALPOLICELLA absolut intet særpræg kan have for de produkter, det er beskyttet for, eftersom indsigers varemærke netop er registreret for (vores fremhævelse): *"alkoholholdige drikke (dog ikke øl), og vine fra Valpolicella"*, og derfor kan VALPOLICELLA elementet ganske enkelt ikke være det særprægede element ved mærket. Yderligere har VALPOLICELLA været registreret som vin med beskyttet som oprindelsesbetegnelse siden 18. september 1973, jf. print af PDO-IT-A0442 i **bilag B**.

I anbringende nr. 6 anfører klager, at mærkedelen RIPASSO er en betegnelse for vin fremstillet via en bestemt fremstillingsmetode, og at denne del derved er den svageste mærkedel i indklagedes

varemærke, men i anbringende nr. 10 anfører klager, at (vores fremhævelse) ”*danske køberkredse typisk grundet begrænset kendskab til fremstillingsmetoder ikke vil hæfte sig væsentligt ved mærkedelene RIPASSO og RIPASSA. Der er således ikke tvivl om, at danske køberkredse vil hæfte sig mest ved VALPOLICELLA henholdsvis ZENATO, og at disse mærkedele ikke er forvekslelige, hvorfor mærkerne heller ikke i deres helhed er forvekslelige*”.

I R 700/2010-2 (indleveret som bilag 1 i indsigelsessagen) fandt Board of Appeals netop, at størstedelen af den italienske befolkning ikke ville forstå den eventuelle betydning af RIPASSO, og at figurmærket i nærværende sag var forveksleligt med indsigers italienske RIPASSO varemærke, fordi der var vareidentitet, og fordi forbrugeren har ”*an imperfect picture of the trade marks in his mind*”, hvorfor: ”*the Board considers that the degree of visual, aural and conceptual similarity found to exist between the signs, even if not particularly high, is sufficient to lead a significant part of the relevant Italian public (i.e. those Italian consumers who are unaware of the descriptive meaning of the term ‘RIPASSO’ in relation to the goods in question) to believe that the wines in question come, more or less, from economically linked undertakings.*”

I Danmark har, som klager selv bemærker, køberkredsen begrænset kendskab til fremstillingsmetoden såvel som det italienske sprog, og RIPASSO elementet besidder således netop særpræg.

For så vidt angår anbringende 7-9 henholder indsiger sig til sin begrundelse i bilag 3.

I anbringende nr. 11 oplyser klager, at man har ret til at bruge betegnelsen VALPOLICELLA RIPASSO, og det undrer derfor indsiger, at man ønsker at gøre brug af RIPASSA elementet i RIPASSA ZENATO mærket. I indsigers optik vil det kun give mening at gøre det, hvis man ønsker at sælge vine, der ikke opfylder kravene til VALPOLICELLA RIPASSO producenter, men ønsker, at ens købere tror, at der er tale om en VALPOLICELLA RIPASSO vin. At man med andre ord bevidst ønsker at vildlede ens kunder.

Indsiger har ikke kommentarer til anbringende nr. 12-13 og henholder sig til sin begrundelse i bilag 3.

Indsiger anmoder Ankenævnet om at stadfæste Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i sagen...”

Med brev af 18. august 2017 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse:

”... Som svar på Ankenævnets brev af 4. august 2017 skal styrelsen udtale følgende:

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 20. april 2017 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes...”

Med brev af 21. august 2017 fremsendte Awapatent A/S på vegne klager, Cantina Broglie 1 S.R.L., følgende kommentarer:

”... Vi skal oplyse, at vores klient fastholder deres position i sagen uanset udtalelsen...”

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 3. januar 2018.