

RESUMÉ:

AN 2012 00014 – MP 1034440 – CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> i klasse 33 med den begrundelse, at det ansøgte mærke manglede det til registrering fornødne særpræg. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som i overensstemmelse med Styrelsens henstilling i høringsskrivelsen til Ankenævnet omgjorde Styrelsens afgørelse, således at mærket MP 1034440 Chateau de Figeac tillades registreret for de ansøgte varer i klasse 33, da ansøger har dokumenteret indarbejdelse af mærket.

KENDELSE:

År 2012, den 4. september afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann, Jens Schovsbo og Sten Juul Petersen)

følgende kendelse i sagen **AN 2012 00014**

Klage fra

Château de Figeac – Manoncourt Propriétaire, Groupement Foncier Agricole, Frankrig

v/Johan Schlüter Advokatfirma I/S

over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. marts 2012 vedr. afslag på registrering af MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w>

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Ankenævnet udtaler:

Ankenævnet kan tiltræde Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af 14. juni 2012, hvoraf fremgår, at Styrelsen er enig med klager i, at varemærket MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC må anses for indarbejdet for de ansøgte varer i klasse 33, hvorfor det anbefales, at registreringen accepteres på baggrund af den skete indarbejdelse.

Herefter bestemmes:

Den påklagede afgørelse omgøres, således at varemærket MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC tillades registreret for de ansøgte varer.

Sagens baggrund:

Den 22. april 2010 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at Château de Figeac – Manoncourt Propriétaire, Groupement Foncier, Agricole, Frankrig som indehaver af den internationale registrering MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> havde designeret Danmark den 5. marts 2010.

Det internationale mærke var registeret for:

Klasse 33: Wines of guaranteed label of origin (AOC wines) from the wine-making estate called Château de Figeac.

Den 30. marts 2012 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen at registrere varemærket for de ansøgte varer i klasse 30. Styrelsen fandt, at mærket manglede særpræg. Styrelsen begrundede afslaget med følgende:

”... I vores foreløbige afslagsbrev fra den 25. juni 2010, skrev vi, at dit varemærke ikke kan få gyldighed i Danmark.

Ved brev af 14. december 2010 indsendte du dokumentation for at mærket er indarbejdet på det danske marked.

Du indsendte 3 artikler med omtale af vin der sælges under mærket CHATEAU DE FIGEAC fra henholdsvis Berlingske Weekend samt magasinet Smag og Behag.

Herudover indsendte du en brancheerklæring fra Vin og Spiritus Organisationen i Danmark samt supplerende bemærkninger hertil.

Endvidere har du indsendt en oversigt over danske udbydere af vin af mærket CHATEAU DE FIGEAC.

Ved brev af 13. januar 2011 oplyste vi at det indsendte materiale ikke var tilstrækkeligt til at dokumentere indarbejdelse af mærket CHATEAU DE FIGEAC for de ansøgte varer.

Vi henviste bl.a. til, at det i den indsendte brancheerklæring ikke er tilkendegivet *hvem* der har anvendt navnet CHATEAU DE FIGEAC som varemærke. Samt at det indsendte materiale ikke viser hvor meget der er blevet solgt under det pågældende varemærke.

Ved brev af 16. august 2011 indsendte du yderligere materiale til dokumentation for at mærket er indarbejdet på det danske marked.

Du indsendte bl.a. en udskrift fra det franske handelsregister, hvoraf det fremgår hvordan indehavers ejerforhold er.

Herudover anførte du, at antallet af solgte flasker i det konkrete tilfælde ikke har afgørende betydning for mærkets indarbejdelse på det danske marked. Det skyldes, at der er tale om vin i en prisklasse, som kun efterspørges af et ganske begrænset klientel i Danmark.

Ved brev af 22. november 2011 skrev vi, at styrelsen er enig i, at VSOD er den relevante brancheforening, men at det dog stadig ikke fremgår af brancheerklæringen *hvem* der har anvendt navnet.

Herudover skrev vi, at antallet af solgte flasker har betydning for mærket indarbejdelse på det danske marked, også selvom den kundekreds som mærkets indarbejdelse skal vurderes ud fra er relativ snæver. Styrelsen har således brug for at se hvor meget der er blevet solgt under det pågældende varemærke indenfor det relevante kundesegment.

Vi oplyste at såfremt det ikke er muligt at vise hvor meget der er blevet solgt må kendskabet til mærket vises på anden måde. Eksempelvis via markedsføringsmateriale eller markedsundersøgelser.

Styrelsen anførte at det indsendte materiale ikke er tilstrækkeligt til dokumentere indarbejdelse af mærket CHATEAU DE FIGEAC for de ansøgte varer.

Ved brev af 21. marts 2012 har du oplyst at du ønsker at styrelsen træffer endelig afgørelse i sagen.

Da vi ikke mener at det indsendte materiale er tilstrækkeligt til at dokumentere at mærker er indarbejdet på det danske marked afslår vi din designering, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne få gyldighed i Danmark, da mærket kan angive producenten samt dennes geografiske oprindelse.

Mærket består af ordene CHATEAUX, DE og FIGEAC.

CHATEUX er fransk og betyder slot.

FIGEAC er en by med omkring 10.000 indbyggere beliggende i Lot departementet i det sydvestlige Frankrig.

Sammensætningen kan således angive at der er tale om et slot beliggende i den franske by Figeac.

For de ansøgte varer mangler dit mærke således særpræg, idet det kan angive at vinen bliver produceret på et slot beliggende i den franske by Figeac.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 20, stk. 2, jf. § 13. stk. 2, nr. 1...”

Denne afgørelse blev med brev af 30. maj 2012 indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker af Johan Schlüter Advokatfirma I/S på vegne Château de Figeac – Manoncourt Propriétaire, Groupement Foncier, Agricole, Frankrig med påstand om, at det ansøgte varemærke fremmes til registrering. Klager har begrundet sin klage med følgende:

”... På vegne af og i medfør af Varemærkelovens § 46 skal jeg hermed

p å k l a g e

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 30. marts 2012, hvormed Styrelsen afslår gyldighed i Danmark af den internationale registrering 103440 CHATEAU DE FIGEAC.

Afslaget er meddelt med hjemmel i Varemærkelovens § 20, stk. 2, jf § 13, stk. 2, nr. 1, og er nærmere begrundet således:

”Da vi ikke mener, at det indsendte materiale er tilstrækkeligt til at dokumentere, at mærket er indarbejdet på det danske marked, afslår vi din designering, da varemærket ikke har det særpræg, et varemærke skal have for at kunne få gyldighed i Danmark, da mærket kan angive producenten samt dennes geografiske oprindelse.

Mærket består af ordene CHATEAU, DE og FIGEAC.

CHATEAU er fransk og betyder slot.

FIGEAC er en by med omkring 10.000 indbyggere beliggende i Lot departementet i det sydvestlige Frankrig.

Sammensætningen kan således angive, at der er tale om et slot beliggende i den franske by FIGEAC.

For de ansøgte varer mangler dit mærke således særpræg, i det det kan angive, at vinene bliver produceret på et slot beliggende i den franske by FIGEAC”.

På klagers vegne nedlægges følgende

PÅSTAND:

Klagers anmodning om gyldighed i Danmark af den internationale registrering 1034440 CHATEAU DE FIGEAC skal nyde fremme.

ARGUMENTATION:

Til støtte for klagers påstand gøres det gældende, at varemærket CHATEAU DE FIGEAC er indarbejdet i Danmark, jf varemærkelovens § 13, stk. 3, og at det derfor har opnået det til registrering fornødne særpræg og følgelig kan registreres som varemærke for de ansøgte varer.

Mærket CHATEAU DE FIGEAC anvendes for en rødvin fra Saint-Emillion i Bordeaux i Frankrig. Den vin, som sælges under det pågældende mærke, har siden 1954 af det franske ”Institut National des Appellations d’Origine” været klassificeret som en 1’er Grand Cru Classé B.

Vinen og dermed varemærket har været til stede på det danske marked uden afbrydelse i hvert fald siden 1949.

Der er under sagens behandling ved Patent- og Varemærkestyrelsen fremlagt følgende materiale til dokumentation for mærkets udbredelse og anvendelse i Danmark:

Bilag 1: Artikel i Berlingske Weekend dateret den 23. januar 1982 med omtale af vin under varemærket CHATEAU FIGEAC.

Bilag 2: Uddrag af magasinet Smag og Behag fra juni/juli 1992 hvor den af klager markedsførte vin under varemærket CHATEAU - FIGEAC er afbildet både på magasinets forside og på side 18 i forbindelse med en madopskrift.

Bilag 3: Uddrag af magasinet Smag og Behag fra april 1997 med en længere omtale af den vin, som sælges under varemærket CHATEAU FIGEAC.

Bilag 4: Udtalelse af 13. oktober 2010 fra VSOD, Vin og Spiritus Organisationen i Danmark om varemærket CHATEAU DE FIGEAC’s anvendelse i Danmark.

Bilag 5: Oversigt over danske udbydere af vin under det pågældende varemærke.

Bilag 6: Supplerende udtalelse af 10. december 2010 fra VSOD.

Bilag 7: Skrivelse af 22. januar 1979 fra Christie's Wine Department i London, UK, hvoraf det fremgår, at vinen under varemærket CHATEAU FIGEAC blev solgt første gang i 1877 på Christie's.

Bilag 9: Skrivelse af 27. april 2011 fra VSOD, hvoraf det fremgår, at denne brancheforenings medlemmer står for størsteparten af dansk vinimport, udover supermarkeds kæderne Coop og Dansk Supermarked.

Det må på baggrund af dette materiale lægges til grund, at mærket CHATEAU DE FIGEAC har været anvendt længe og kontinuerligt i Danmark for rødvin fra Saint Emilion distriktet i Frankrig, og at varemærkebeskyttelse derfor er opnået ved indarbejdelse, jf varemærkelovens § 13 stk. 3.

Det bemærkes i den forbindelse, at basisregistreringen i Frankrig for den internationale registrering tillige er sket på grundlag af indarbejdelse.

Styrelsen har fremsat forskellige indsigelser til det indsendte materiale, nemlig

A) at der er utilstrækkelige oplysninger om mærkets indehaver.

Det er styrelsens opfattelse, at det medsendte materiale ikke dokumenterer, hvem der har anvendt mærket i Danmark.

Det er klagers opfattelse, at materialet dokumenterer, at mærket har været brugt af ejeren Château de Figeac - Manoncourt Propriétaire, Groupement Foncier Agricole. Som det fremgår af registreringsoplysningerne hos WIPO, er ejeren den særlige juridiske enhed, som ejer det slot, hvor vinen bliver produceret og det varemærke under hvilket vinen bliver markedsført og solgt.

Hr. Thierry Manoncourt, der omtales som indehaver i det materiale, jeg har indleveret som dokumentation, se fx bilag 1 og 3, har i en årrække fungeret som direktør for den juridiske enhed Château de Figeac – Manoncourt Propriétaire, Groupement Foncier Agricole, og har altså optrådt som fuldmægtig for den juridiske ejer af slottet og af varemærket.

Han har sammen med sin kone tillige ejet kapitalandelene i den juridiske enhed, indtil overdragelsen til 4 døtre.

Ejerforholdene i Château de Figeac - Manoncourt Propriétaire, Groupement Foncier Agricole er dokumenteret ved det fremlagte bilag 8, en udskrift fra det franske handelsregister, hvoraf det fremgår, at Monsieur Thierry Manoncourt og Madame Dubois de Labarre Therese Marie-France som ejere af Château de Figeac - Manoncourt Propriétaire, Groupement Foncier Agricole i 2006 overdrog majoriteten af kapitalandelene i virksomheden, nemlig 1.500 af i alt 1.800 til deres 4 døtre, dog således, at forældrene fortsat kan udøve rettighederne i henhold til 1.700 kapitalandele.

Det fremgår endvidere implicit af bilag 6, om importtal, som end ikke "selve slottet" kunne bidrage med, at varemærket CHATEAU DE FIGEAC anvendes og har været anvendt i en årrække af Château de Figeac - Manoncourt Propriétaire, Groupement Foncier Agricole.

B) oplysninger om omfang af salg i Danmark har betydning for mærkets indarbejdelse.

Styrelsen har fundet, at antallet af solgte flasker har betydning for mærkets indarbejdelse på det danske marked.

Det gøres gældende, at antallet af solgte flasker i det konkrete tilfælde ikke har større betydning for mærkets indarbejdelse på det danske marked. Det skyldes for det første, at der er tale om vin i en pris-klasse, som kun efterspørges af et ganske begrænset klientel i Danmark. Jeg henviser herved til bilag 9, hvoraf det fremgår, at vinen pt. udbydes til priser mellem kr. 505 og kr. 1.879,92 (stk. pris ved 12 flasker for kr. 22.559) pr flaske.

Der findes mange eksempler på luksusvarer, som pga. prisen kun sælges i ganske få eksemplarer i Danmark, men hvor mærket alligevel må anses for kendt og endda velkendt i landet. Som eksempel kan nævnes bilmærker, såsom Rolls Royce og Ferrari.

For det andet er antallet af solgte flasker ikke afgørende, når det af de øvrige oplysninger åbenbart følger, at mærket er anvendt i Danmark gennem en lang årrække, at vin under det pågældende varemærke udbydes til salg har en række danske udbydere og at mærket er særdeles velkendt ifølge den relevante brancheorganisation, jf bilag 4.

Ankenævnet må ved bevisbedømmelsen desuden tage et vist hensyn til klagers bevisvanskeligheder, som skyldes den måde vinen eksporteres ud af Frankrig og ind i de respektive europæiske lande. Vinen sælges i Frankrig til grossister, som sælger vinen videre til distributører, som godt kan dække flere lande. Det er derfor ikke muligt at få oplyst, hvor mange flasker/liter, der endeligt er solgt til lige præcis det danske marked.

Det fremgår også af bilag 6, at danske importtal ikke kan skaffes, da vinen kan importeres individuelt af forskellige distributører. Der er altså ikke nogen kilde, der har det samlede overblik over salget fra klager til Danmark.

Samlet er det klagers opfattelse, at det ved det fremlagte materiale er fuldt dokumenteret, at mærket CHATEAU DE FIGEAC er indarbejdet i Danmark for vin..."

Den 14. juni 2012 fremkom Patent- og Varemærkestyrelsen med følgende udtalelse i sagen:

"... Som svar på Ankenævnets brev af den 31. maj 2012 skal styrelsen udtale følgende:

Klager har nedlagt påstand om, at klagers anmodning om gyldighed i Danmark af den internationale registrering nr. 1034440 vedrørende mærket CHATEAU DE FIGEAC skal nyde fremme.

Klager har til støtte for denne påstand henvist til, at klagers mærke er indarbejdet her i landet for vin, og klager har indsendt diverse materiale til dokumentation herfor.

Det skal indledningsvist bemærkes, at det følger af styrelsens praksis, at styrelsen som udgangspunkt kun anser udenlandske bynavne for at mangle særpræg, hvis den pågældende by har en særlig relation til de ansøgte varer eller tjenesteydelser. Endvidere fremgår følgende af styrelsens Varemærkeguidelines:

"Er der tale om, at et land eller en region er særlig kendt for den ansøgte vare eller tjenesteydelse, vil navnet på en by i dette område også blive anset for at være beskrivende, hvis bynavnet i øvrigt må anses for at være kendt af omsætningskredsen i Danmark. Som eksempler kan nævnes, at bynavne såsom Grenoble eller Zaragoza vil blive anset for at være deskriptive i forhold til varen "vin". Selvom disse to byer i sig selv ikke er specielt kendte for vin, så er både Frankrig og Spanien særdeles kendt for vin, ligesom det må antages, at den relevante omsætningskreds er bekendt med, at der er tale om byer beliggende i disse lande."

Efter styrelsens praksis vedrørende udenlandske bynavne er det således en betingelse for anvendelsen af afslagsbegrundelsen i varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1 vedrørende varens geografiske oprindelse, at den pågældende by besidder en vis kendthed i den relevante omsætningskreds bevidsthed, således at bynavnet snarere vil give den relevante omsætningskreds et indtryk af varens geografiske oprindelse end dens kommercielle oprindelse.

Klagers mærke indeholder navnet "Figeac", der er navnet på såvel en by som en kommune i det sydvestlige Frankrig. Byen Figeac har et indbyggertal på ca. 10.000, og hverken navnet på byen eller kommunen er i sig selv særskilt kendt i relation til "vin". Navnet "Figeac" er således heller ikke beskyttet som en geografisk oprindelsesangivelse (BOB/BGB), jf. Rådets forordning nr. 1234/2007.

Klager er vinproducenten Château de Figeac, Manoncourt Propriétaire, der er indehaver af ejendommen "Chateau Figeac".

"Château Figeac" er en ejendom, der ligesom byen Figeac er beliggende i det sydvestlige Frankrig. Imidlertid er ejendommen ikke beliggende i kommunen Figeac, endsize byen Figeac, der ligger ca. 260 km øst for ejendommen, men ligger i kommunen Saint-Émilion.

Det fremgår endvidere af ansøgers hjemmeside på adressen www.chateau-figeac.com, af Wikipedia og af hjemmesiden <http://www.thewinedoctor.com/bordeaux/figeac.shtml>, at klagers ejendom "Chateau Figeac" fik navnet "Figeacus" i det 2. århundrede, og at der er produceret vin på ejendommen i flere århundreder.

Endvidere viser det af klager indsendte materiale, at klagers vin regnes for en eksklusiv vin, og at den relevante omsætningskreds herfor følgelig må anses for begrænset. Dette forhold underbygges bl.a. af de artikler, som klager har fremlagt i sagen. Dette materiale viser endvidere, at klagers vin har været udbudt på det danske marked i en lang årrække, hvilket også underbygges af den af klager indsendte erklæring fra Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (VSOD).

Styrelsen er på denne baggrund tilbøjelig til at være enig med klager i, at mærket CHATEAU DE FIGEAC må anses for indarbejdet af klager for de ansøgte varer, nemlig Klasse 33: Wines of guaranteed label of origin (AOC wines) from the wine-making estate called Chateau de Figeac.

Styrelsen skal på denne baggrund henstille til Ankenævnet, at styrelsens afgørelse af den 30. marts 2012 omgøres, således at gyldigheden i Danmark af den internationale registrering nr. 1034440, CHATEAU DE FIGEAC, accepteres på baggrund af den skete indarbejdelse..."

Med brev af 20. juni 2012 kommenterede Johan Schlüter Advokatfirma I/S på vegne Château de Figeac – Manoncourt Propriétaire, Groupement Foncier, Agricole, Frankrig udtalelsen med følgende:

"... I det jeg henviser til Styrelsens høringssvar af 15. ds., skal jeg blot henstille, at Ankenævnet træffer afgørelse i sagen, som foreslået af Styrelsen, nemlig således at Styrelsens afgørelse omgøres, og gyldigheden i Danmark af den internationale registrering nr. 1034440, CHATEAU DE FIGEAC, accepteres på baggrund af den skete indarbejdelse..."

Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 4. september 2012.