



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00043
Dato: 2.oktober 2023

Klager: Jemie B.V.
Representert ved: Advokatfirmaet Haavind AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Torger Kielland og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. januar 2023 hvor ordmerket CANNA AGRI, internasjonal registrering nummer 1488382, med søknadsnummer 201912585, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 1: Fertilizers; fertilizer compositions; fertilizing preparations; nutrients for plants; plant nutrition preparations; artificial plant-cultivation soil made of mineral materials; compost, manures, fertilizers; expanded clay for hydroponic plant growing [substrate]; artificial plant-cultivation soil made of plastic materials; fertilized bases made of mineral wool for growing plants; preservatives for plants; growing media for plants; artificial plant-cultivation soil; plant growth regulating preparations; preparations for fortifying plants; planting additives to facilitate rooting; genes of seeds for agricultural production.

- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 3. mars 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling 24. mars 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merketeksten vil oppfattes som en beskrivende angivelse av egenskaper ved varene i klasse 1, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Innehavers merke består av tekstelementene CANNA og AGRI. CANNA kan referere til en planteslekt. AGRI er et prefiks og brukes som forkortelse for agrikultur, som betyr jordbruk/landbruk. Merket kan derfor oppfattes som «canna landbruk» eller «canna jordbruk».
- Innehavers varer omfatter ulike typer gjødsel, plantenæringsmidler og varer som benyttes for å dyrke planter og blomster. Dette er varer som typisk vil kunne benyttes innen agrikultur for å sikre at blomster får best mulig vekstforhold. Ulike typer blomster trenger ulike typer gjødsel og næringsmidler. Når merket CANNA AGRI brukes for de aktuelle varene vil det direkte og umiddelbart oppfattes som informasjon om at varene kan benyttes innen landbruk og jordbruk, og at de er laget for eller er særlig godt egnet til for å dyrke CANNA-blomster/-planter.

- Det er relevant, men ikke avgjørende at merket er vurdert som særpreget i andre jurisdiksjoner.
- Under saksbehandlingen har fullmektigen vist til og dokumentert noe bruk av merket i Norge, men uten at det er fremsatt konkrete anførsler om at merket er innarbeidet. Patentstyret har vurdert om den innsendte dokumentasjonen er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at ordet er innarbeidet som varemerke, men kan ikke se at søkers merke har oppnådd særpreget gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider at CANNA AGRI er beskrivende for varene ordmerket er søkt registrert for.
- Verken CANNA, AGRI eller kombinasjonen CANNA AGRI er en del av den norske dagligtalen. Det vises til Patentstyrets annen avdelings avgjørelse i saken om merket LANDMAND, der varemerket ble registrert for kjøttprodukter, til tross for at LANDMAND er et gammeldags ord for bonde/jordbruker. Det samme resonnementet ble lagt til grunn i PS-2008-7684 FARMANN. På samme måte som ordene «landmand» og «farmann», benyttes ikke «Canna» i norsk dagligtale. Presentert for varemerket CANNA, tatt i bruk for gjødsel og vekstfremmende produkter, vil gjennomsnittsforbrukeren derfor umiddelbart legge til grunn at merket angir opprinnelsen eller produsenten til produktet.
- Kombinasjonen CANNA AGRI gir ikke språklig mening. For det første vil sammenstillingen oppfattes som grammatisk ukorrekt. For det andre vil ikke merket forstås som en angivelse av egenskaper ved de søkte varene. Merket gir ingen konkret og direkte assosiasjon til gjødsel/vekstfremmende midler.
- Siden 1995 har produktene som selges under ulike variasjoner av CANNA tilegnet seg betydelig goodwill i omsetningskretsen. Dette viser at det er uproblematisk å skille merket fra plantesorten. Bruken i Norge illustrerer at omsetningskretsen ikke vil oppfatte CANNA som henvisning til en plante, men derimot vil oppfatte merket som en kommersiell opprinnelse for gjødsel og vekstfremmende midler.
- Merket er registrert i 23 land/regioner, herunder EU, Australia, Sveits og Storbritannia. Det er ingen holdepunkter for at varemerket skal oppfattes som beskrivende i Norge.
- Klager har vunnet frem i en rekke saker for EUIPO, som klager har ført på grunn av forvekselbarhet med andre merker. EUIPO har med andre ord ansett CANNA-merkene som tilstrekkelig særpreget.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten CANNA AGRI.

- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være plante-/hageinteresserte private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, for eksempel gartnere og ansatte på hagesentre. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.

- 17 I denne saken er Klagenemndas konklusjon at gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte merket CANNA AGRI som beskrivende og uten særpreg for de aktuelle varene.
- 18 CANNA er navnet på en planteslekt, jf. for eksempel *Store norske leksikon* og Gyldendals *Stor engelsk-norsk ordbok*. AGRI er et prefiks for «agricultural», jf. *Oxford Dictionary of English* fra Oxford University Press, som på norsk betyr «jordbruks-» og «landbruks-», jf. Gyldendals *Stor engelsk-norsk ordbok*. Merkets varefortegnelse omfatter gjødsel og plantenæring. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsfbrukeren av disse varene vil oppfatte CANNA som navnet på en type plante eller en planteslekt, og at sammenstillingen CANNA AGRI vil oppfattes i betydninger som «Canna jordbruk» eller «Canna landbruk». Det kan ikke være avgjørende at verken CANNA eller AGRI er brukt i dagligtalen, så lenge gjennomsnittsfbrukeren av de aktuelle varene uten videre vil oppfatte ordenes meningsinnhold. Klagenemnda kan dermed ikke se at sakene i NIR 1982 s. 140 LANDMAND og PS-2008-7684 FARMANN som klager har vist til, har direkte overføringsverdi.
- 19 Når CANNA AGRI brukes for de aktuelle varene finner Klagenemnda at gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart vil oppfatte merketeksten som informasjon om at varene er ment for jordbruk/landbruk og er tilpasset for dyrking av Canna-planter, eller at de er særlig egnet for bruk til Canna-planter. I vurderingen legger Klagenemnda vekt på at det er vanlig at ulike plantesorter dyrkes med forskjellige typer gjødsel og plantenæring. For eksempel viser søketreff hos plantasjen.no at det selges spesifikke typer gjødsel til rhododendron, roser, og orkidéer. Forbindelsen mellom merketeksten og de aktuelle varene er etter Klagenemndas oppfatning tilstrekkelig direkte og spesifikk. Det at prefikset AGRI er plassert etter CANNA, slik at sammenstillingen kan oppfattes som grammatikalsk ukorrekt, medfører ikke at det er en tydelig forskjell på merketeksten som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene.
- 20 Klagenemnda bemerker også at en del av omsetningskretsen kan oppfatte CANNA som en forkortelse for «cannabis». CANNA kan benyttes i betydningen «containing or infused with cannabis», for eksempel i ord som «canna butter» og «canna oil», jf. ordboktreff i *Merriam-Webster Dictionary*. Flere virksomheter benytter også CANNA som en forkortelse for «cannabis». Etter Klagenemndas syn kan merket derfor også oppfattes som beskrivende informasjon om at varene er ment for jordbruk/landbruk og kan brukes til å dyrke cannabis.
- 21 Ordmerket CANNA AGRI er beskrivende og formålsangivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil CANNA heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, slik at merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager har vist til bruk av merket i Norge, og anfører at bruken har ført til at merket har tilegnet seg en betydelig goodwill i omsetningskretsen. Selv om det ikke er uttrykkelig anført, har Klagenemnda tolket dette som en anførsel om at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum, jf. § 3 tredje ledd. Terskelen for når et merke kan sies å ha utviklet særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens

konkrete omstendigheter, jf. for eksempel HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 45–46. I vurderingen vil blant annet merkets iboende særpreg ha betydning. I denne saken dreier det seg om et merke som i utgangspunktet er beskrivende for varenes egenskaper, og det skal dermed en del til for at merket kan slite seg til særpreg gjennom bruk.

- 23 Den fremlagte dokumentasjonen viser bruk av ulike varianter av merket på nettsider og fakturaer. Klagenemnda kan ikke se at dokumentasjonen belyser hvordan gjennomsnittsforbrukeren faktisk oppfatter CANNA AGRI. Dokumentasjonen anses ikke tilstrekkelig til å vise at omsetningskretsen oppfatter CANNA AGRI som en bestemt kommersiell tilbyders særlige kjennetegn.
- 24 Det at CANNA AGRI er tillatt registrert og har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken fremstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og i norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 25 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke gis virkning for de aktuelle varene i klasse 1, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)