



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00136
Dato: 25. april 2023

Klager: Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Torger Kielland og Anders F. Wilhelmsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. august 2022 hvor det kombinerte merket VERO GUSTO, internasjonal registrering nummer 1535344, med søknadsnummer 202009048, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 29: Meat; fish; poultry & game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; marmalade; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; anchovy, not live; stock; soups; caviar; fruits, tinned [canned (Am.)]; vegetables, tinned [canned (Am.)]; cheese; milk shakes; fruit chips; frozen fruits; preserved fruits; fruit preserved in alcohol; cooked fruits; crystallized fruits; mushrooms, preserved; gelatine; jellies; fruit jellies; vegetable soup preparations; milk; vegetable preserves; vegetables, cooked; dried pulses; lentils, preserved; fruit salads; vegetable salads; margarine; whipped cream; cream (dairy products); potato chips; low-fat potato crisps; fish, preserved; poultry (not live); soup (preparations for making -); fruit-based snack food; vegetable juices for cooking; tomato juice for cooking; yoghurt.

Klasse 30: Coffee; tea; cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread; pastry and confectionery; edible ices; sugar; honey; golden syrup; yeast; baking-powder; salt; mustard; vinegar; sauce (condiments); spices; ice; oat-based food; farinaceous foods; starch for food; aniseed; star aniseed; seasonings; coffee flavorings [flavourings]; flavourings (other than essential oils); plant flavourings (other than essential oils) for beverages; flavourings, other than essential oils, for cakes; oatmeal; high-protein cereal bars; stick liquorice (confectionery); cocoa-based beverages; beverages (coffee-based); beverages (chocolate-based-); tea-based beverages; baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; sponge cake; petit-beurre biscuits; sweetmeats [candy]; buns; puddings; cocoa; cocoa beverages with milk; coffee beverages with milk; coffee (unroasted -); cinnamon (spice); caramels; condiments; crackers; couscous (semolina); sponge cake; wheat flour; flour; fruit jellies [confectionery]; ice; baking powder; macaroni; mayonnaise; rusks; unleavened bread; breadcrumbs; bread rolls; farinaceous food pastes; pesto (sauce); pizza; cereal preparations; ravioli; table salt; tomato sauce; soya sauce; dressings for salad; sandwiches; peppers (seasonings); oatmeal; semolina; hominy grits; cereal-based snack food; rice-based snack food; sorbets (ices); spaghetti; meat gravies (sauces); pasta sauce; noodles; tarts; vermicelli [noodles]; saffron (seasoning); ginger (spice); fruit sauce.

3. Merket i utpekingen ser slik ut:



4. 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.
5. Klage kom inn den 21. oktober 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 4. november 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6. Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket beskriver egenskaper og kvalitet ved de aktuelle varene i klasse 29 og 30, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Ordet VERO er italiensk i betydninga «ekte, genuin, autentisk», mens GUSTO er både italiensk og spansk for «smak». Sammenstillingen kan dermed bety «ekte smak» eller «autentisk smak» direkte oversatt til norsk.
- Når merketeksten brukes for ulike mat- og drikkevarer i klassene 29 og 30, vil den bli oppfatta beskrivende for varenes egenskaper og kvalitet. Merketeksten formidler

utelukkende at mat- eller drikkeproduktet smaker naturlig og ekte, og for eksempel ikke har en kunstig smak.

- Patentstyret mener at de konkrete omstendighetene i denne saken tilsier at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå betydningsinnholdet. Ordene i merket, VERO GUSTO, er relativt vanlige og enkle. Dette er ord den norske gjennomsnittsforbrukeren vil kunne møte på reiser i utlandet, og italiensk mat og drikke er populært i Norge.
- Patentstyret er kommet til at den figurative utforminga ikke er tilstrekkelig til å tilføre særpreg. Den avleder ikke oppmerksomheten bort fra den beskrivende merketeksten. Den naturalistiske gjengivelsen av tomaten og basilikumen er også beskrivende for flere av de aktuelle varene.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket har blitt gitt virkning i andre jurisdiksjoner.

7. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket oppfyller kravene til et varemerke etter varemerkeloven § 14 første ledd og annet ledd bokstav a.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke forstå betydninga av helheten VERO GUSTO, da hun/han ikke kan forventes å ha kjennskap til disse ordene. Norske forbrukere har kjennskap til italiensk mat- og drikkekultur, men disse ordene kan ikke direkte knyttes til denne kulturen. Ordet VERO er ikke i vanlig bruk i forbindelse med mat, og er ikke et ord man naturlig lærer seg gjennom matinteresse eller ferieturer til Italia. Omsetningskretsen vil kanskje kjenne betydninga av ordet GUSTO, men vil ikke forstå merkets helhetlige betydning.
- Dersom omsetningskretsen skulle forstå merketeksten, vil den uansett ikke oppfattes beskrivende. Merketeksten vil sette i gang en tankeprosess som fører til spørsmål som Hva er ekte/autentisk smak? Den ekte/autentiske smaken av Italia? Den ekte/autentiske smaken av god mat?
- Merketeksten VERO GUSTO vil gi gjennomsnittsforbrukeren ulike assosiasjoner, men ikke noe åpenbart relevant meningsinnhold. Forståelsen Patentstyret har lagt til grunn vil i høyden medføre at merket anses suggestivt. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede noen direkte og spesifikk betydning når de møter merket i handelen.
- Videre består merket av en rekke figurative elementer. Totalt sett gir den figurative utforminga av merket et logopreg som gjør at det vil huskes av omsetningskretsen.
- Merket har blitt ansett særprega i en lang rekke jurisdiksjoner. Blant annet er merket akseptert i våre naboland Sverige, Finland og Danmark, i tillegg til andre land som normalt praktiserer en streng særpregsnorm, slik som Australia og Sveits. Klager kan ikke se at det

er noen grunn til å anta at gjennomsnittsforbrukeren i disse landene har en annen forståelse av italiensk enn den norske gjennomsnittsforbrukeren. Totalt 34 ulike jurisdiksjoner har funnet merket særprega.

8. Klagenemnda skal uttale:

9. Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

10. Det aktuelle varemerket er et kombinert merke, slik det er gjengitt i punkt 3.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
16. 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 sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.

17. 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.
18. Av forarbeidene til varemerkeloven § 14 framgår det at et merke som er beskrivende på et fremmed språk kan registreres i Norge dersom «omsetningskretsen her ikke må antas å kunne identifisere ordets beskrivende betydning», jf. Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 50. Forarbeidene viser til EU-domstolens avgjørelse i sak C-421/04 Matratzen Concord fra 2006, hvor domstolen fant at beskrivende ord på et fremmed språk kunne registreres med mindre den relevante omsetningskrets var «capable of identifying the meaning of the term», jf. avsnitt 26.
19. Hvorvidt en norsk gjennomsnittsforbruker forstår et fremmedspråklig ord, beror på en konkret vurdering av hvor vanlig og kjent det aktuelle ordet er. En presumpsjon for at en norsk omsetningskrets på generelt grunnlag har god kunnskap til bestemte fremmedspråk kan lett danne uheldige føringer for skjønnsutøvelsen i den enkelte sak. Den konkrete vurderingen må gjøres i lys av hvem gjennomsnittsforbrukeren er og hvilke type varer og tjenester merket er søkt for. I tillegg vil det kunne få betydning for vurderinga om ordet har likhetstrekk med tilsvarende ord på andre språk som gjennomsnittsforbrukeren kjenner til, for eksempel norsk (eventuelt nordiske språk) og engelsk. Klagenemnda viser i denne forbindelse til VM 19/00017, PRET A MANGER avsnitt 22 og sak VM 22/00013 (Terre Bio eleveurs & fromagers) avsnitt 22-23.
20. I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket har tilstrekkelig særpreg for alle de aktuelle varene.
21. Merketeksten kan oversettes fra italiensk til «ekte/autentisk smak». Ordet VERO kan blant annet bety «ekte» eller «autentisk» på italiensk. Ordet GUSTO betyr «smak» på både spansk og italiensk.
22. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at ordet GUSTO etter all sannsynlighet er relativt godt kjent blant norske forbrukere. Dette gjelder særlig i relasjon til matvarer, der smak er en essensiell egenskap. Det har også betydning at ordet er spansk. Dette er det mest utbredte av de romanske språkene. Rundt 480 millioner mennesker har det som morsmål (2019) (snl.no), ikke bare i Spania, men også i Amerika. Språket er også utbredt som valgfag i norsk skole. Etter Klagenemndas syn må det antas at en ikke ubetydelig del av den norske omsetningskretsen behersker spansk og forstår GUSTO som «smak». Klagenemnda anser at

ordet GUSTO umiddelbart vil oppfattes som «smak». Derfor er denne merkedelen i seg selv beskrivende og uten varemerkerettslig særpreg for de aktuelle varene

23. Italiensk har ikke samme utbredelse, da det nesten utelukkende eksisterer som morsmål i Italia. Med hensyn til det konkrete ordet VERO finnes det ingen tilsvarende ord i nordiske språk eller på engelsk som vil gi forbrukere assosiasjon til betydninga «ekte» eller «autentisk». Den norske gjennomsnittsfbrukeren kan ikke forventes å ha tilstrekkelig inngående språkkunnskaper til å forstå hva VERO betyr. Selv om ordet er en del av italiensk dagligtale, er ikke dette et ord nordmenn naturlig plukker opp og forstår gjennom matinteresse eller reiser til Italia. Etter Klagenemndas oppfatning vil derfor VERO oppfattes som et fantasiord med ukjent betydning.
24. Klagenemnda kan heller ikke se at ordet GUSTO – som vil bli forstått som «smak» i helheten VERO GUSTO – bidrar til at omsetningskretsen vil forstå hva VERO betyr.
25. På denne bakgrunnen har Klagenemnda kommet til at den norske gjennomsnittsfbrukeren vil feste seg ved ordet VERO som en angivelse av kommersiell opprinnelse i sammenstillingen VERO GUSTO, og at merket derfor som helhet oppfyller varemerkelovens krav om særpreg.
26. Foruten teksten består merket av en figurativ utforming som minner om en typisk etikett. Bakgrunnen er rektangulær og mørkerød. Omtrent midt i merket er det en naturtro avbildning av en tomat og en basilikum og et grønt rektangel som rammer inn teksten VERO. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke være i stand til å utlede et kommersielt opphav fra slike vanlige geometriske former. Tomaten og basilikumen er beskrivende for flere av varenes art og innhold. Slik Klagenemnda ser det har ikke de figurative elementene, eller sammenstillingen av disse, selvstendig særpreg.
27. På denne bakgrunnen omgjøres Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 29 og 30, uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Merket kan gis virkning for alle varene i klasse 29 og 30.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen
(sign.)