



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00069
Dato: 8. desember 2017

Klager: Tine SA
Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA

Innklaget: Synnøve Finden AS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Martin Berggreen Rove og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. november 2016 hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registreringen av ordmerket GUDBRAND, registrering nummer 283505.

3 Varemerket ble den 21. september 2015 registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; smør; margarin; meieriprodukter; ost.

Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is.

Klasse 43: Beverting og tilbringning av mat og drikke.

4 Tine SA innleverte innsigelse basert på at merket ikke hadde det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14, og at merket er villedende etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b.

5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom rettidig 13. januar 2017. Patentstyret har ved en feiltakelse ikke registrert klagen mottatt før 22. mai 2017, og har deretter vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 31. mai 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Etter en helhetsvurdering har Patentstyret kommet til ordmerket GUDBRAND har tilstrekkelig særpreg til at det kan registreres etter varemerkeloven § 14, og at det ikke er villedende etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b. Registreringen opprettholdes.
- Etter Patentstyrets syn vil GUDBRAND oppfattes som et mannsnavn, og ikke som en ostetype. Det at man kan få assosiasjoner til gudbrandsdalsost, er ikke tilstrekkelig til å konkludere med at merket er beskrivende. Dette er i så fall en suggestiv, og dermed særpreget, bruk av navnet.
- På samme måte som man ved å legge til noe ekstra kan gjøre et beskrivende ord om til et distinkt varemerke, kan det å trekke fra noe ha tilsvarende effekt. GUDBRAND anses å være langt mer enn en uvesentlig endring av «gudbrandsdalsost».

- Patentstyret er ikke enig med innsiger i at navnet GUDBRAND må friholdes. Registreringen av mansnavnet GUDBRAND vil ikke hindre andre produsenter i å angi at de lager gudbrandsdalsost eller matvarer fra Gudbrandsdalen.
- I og med at det er funnet at merketeksten vil oppfattes som et mansnavn og ikke som en ostetype, kan ikke Patentstyret se at merket vil være egnet til å villede omsetningskretsen med hensyn til varens art.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Ordmerket GUDBRAND vil oppfattes som beskrivende når det brukes på brunost. Merket er derfor ikke registrerbart for varene «ost», «meieriprodukter» og «melkeprodukter» i klasse 29.
- Merket må også anses for å være villedende når det brukes på andre varer omfattet av «ost», «meieriprodukter» og «melkeprodukter» enn gudbrandsdalsost, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b.
- Når gjennomsnittsforbrukeren av meieriprodukter møter betegnelsen GUDBRAND brukt på brunost, er sannsynligheten stor for at han, på grunn av den langvarige og konsekvente bruken av ordet for en spesifikk type brunost, umiddelbart vil forstå dette som en kortform eller omskrivning av gudbrandsdalsost, selv om den siste delen av ordet mangler. Denne oppfatningen må regnes som noe mer enn en suggestiv assosiasjon. At GUDBRAND også er et mansnavn, er ikke relevant.
- At betegnelsen GUDBRAND her har en deskriptiv funksjon tydeliggjøres også av at den har erstattet betegnelsen «Gudbrandsdalsost-type» på innklagedes gudbrandsdalsost-emballasje. Idet forbrukeren på nåværende emballasje ikke får annen informasjon om hvilken type produkt det dreier seg om enn ordet GUDBRAND, er det tydelig at dette ordet er egnet til å oppfattes beskrivende. Dette underbygger at GUDBRAND må regnes for å ha en langt tettere tilknytning til produktegenskaper enn suggestive merker har.
- Det foreligger et klart behov for friholdelse av merket GUDBRAND for meieriprodukter.
- I vurderingen må det legges vekt på at gjennomsnittsforbrukeren ikke kan antas å være spesielt oppmerksom ved kjøp av dagligvarer. Det dreier seg om alminnelige husholdningsvarer til relativt lav pris, som omsettes i en situasjon hvor beslutninger tas raskt og rutinemessig. I en slik situasjon er det større sannsynlighet for at en forkortelse som GUDBRAND vil oppfattes beskrivende enn tilfellet vil kunne være for vareslag hvor forbrukeren vil bruke lengre tid og være mer oppmerksom i kjøpsituasjonen.
- Patentstyret tar feil når det konkluderes med at merket ikke vil være villedende for «meieriprodukter», «melkeprodukter» og «ost». Det er nærliggende at gjennomsnittsforbrukeren i møte med merket GUDBRAND på meieriprodukter vil oppfatte at produktet smaker som, eller har samme ingredienser, som ostetypen gudbrandsdalsost. Brukt om

andre typer ost enn gudbrandsdalsost vil betegnelsen fremkalle en uriktig oppfatning av produktets egenskaper hva gjelder fremstillingsmåte, ingredienser og smak.

8 **Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede har ikke sendt inn tilsvaret til Klagenemnda.

9 **Klagenemnda skal uttale:**

10 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 11 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av ordet GUDRAND. Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt merket har det nødvendige særpreg for varene «ost», «meieriprodukter» og «melkeprodukter» i klasse 29, jf. varemerkeloven § 14. I tillegg er det et spørsmål om merket anses for å være villedende, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b.
- 12 I vurderingen av om ordet GUDBRAND skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke 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.
- 13 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre 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).
- 14 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.
- 15 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 gjennomsnittsforkbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 16 Klagenemnda bemerker at det er innklagedes merke slik det er registrert som er gjenstand for vurderingen. Klagenemnda kan ikke ta hensyn til de forhold som klager har påberopt seg

som gjelder den faktiske bruken, som at GUDBRAND har erstattet «Gudbrandsdalsost-type» på emballasjen til ett av innklagedes produkter.

- 17 Gjennomsnittsfbrukeren for varene «ost», «meieriprodukter» og «melkeprodukter» i klasse 29 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsfbrukeren skal for øvrig anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Fordi det i foreliggende sak er snakk om forholdsvis billige forbruksvarer som generelt kjøpes rutinemessig og uten større overveieelse, vil imidlertid oppmerksomhetsnivået til den private sluttbrukeren være noe lavere enn normalt.
- 18 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.
- 19 Klagenemnda deler ikke klagers oppfatning om at gjennomsnittsfbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte ordmerket GUDBRAND som en mindre omskrivning av «gudbrandsdalsost» og dermed beskrivende for de aktuelle varene. I og med at endelsen «(s)dalsost» er fjernet fra ordet, er henvisningene til både stedet Gudbrandsdalen, og den aktuelle ostetypen fjernet. At navnet kan gi assosiasjoner til ostetypen, er ikke tilstrekkelig til å anse merket som beskrivende. Klagenemndas vurdering er at merket i relasjon til stedet/ostetypen kun anses suggestivt og dermed tilstrekkelig særpreget for de aktuelle varene. For øvrig er Klagenemnda, i likhet med Patentstyret, av den oppfatning at det søkte merket GUDBRAND av gjennomsnittsfbrukeren først og fremst oppfattes som et mannsnavn. Registreringshindringen som forbyr å registrere noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn rammer ikke et alminnelig mannsnavn.
- 20 Klager har anført at det foreligger et friholdelsesbehov for merket GUDBRAND. Klagenemnda viser til at et friholdelsesbehov ikke er en selvstendig nektelsesgrunn, og at det bare får betydning som et moment ved vurderingen av § 14 første og annet ledd. Klagenemnda legger til at andre aktører uhindret av varemerkeloven § 14 fritt kan merke sine produkter som gudbrandsdalsost.
- 21 Etter dette finner Klagenemnda at merket ikke er beskrivende, og at det innehar det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klasse 29, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- 22 Klager har også anført at merket vil være villedende for varer omfattet av «ost», «meieriprodukter» og «melkeprodukter» i klasse 29 som ikke er gudbrandsdalsost, jf. varemerkeloven § 15 første ledd 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 geografiske 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 Ettersom merket vil oppfattes som et mannsnavn, vil gjennomsnittsfbrukeren i møte med merket etter Klagenemndas syn ikke oppfatte det som en uriktig angivelse av at produktet har samme egenskaper eller opprinnelsessted som ostetypen gudbrandsdalsost.
- 25 Det skal videre bemerkes at Klagenemnda er av den oppfatning at registrering uansett ikke skal nektes for vareangivelser som *kan* omfatte gudbrandsdalsost. Det er ingen grunn til å tro at et varemerke søkes for bevisst å villedde forbrukeren vedrørende varens art. Dersom en ikke-villedende fortolkning er mulig, skal denne derfor legges til grunn i vurderingen. Dette synes også å være gjeldende praksis i Patentstyret og andre registreringsmyndigheter som EUIPO.
- 26 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at ordmerket GUDBRAND heller ikke er egnet til å villedde omsetningskretsen ved å skape uriktige forestillinger om varens egenskaper eller opprinnelse, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b.
- 27 Det foreligger etter dette ingen registreringshindre for det omsøkte merket GUDBRAND, og merket opprettholdes registrert i sin helhet.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 283505, ordmerket GUDBRAND, opprettholdes for samtlige varer og tjenester.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)