



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00079
Dato: 28. april 2023

Klager: Monster Energy Company
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Ulla Wennermark og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. mars 2022 hvor ordmerket FARMER'S OATS, med søknadsnummer 201914987, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 30: Drikkeklar kaffe, iskaffe og kafebaserte drikker; drikkeklar smakstilsatt kaffe, iskaffe og kaffebaserte drikker.

Klasse 32: Alkoholfrie drikker.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det er egnet til å forveksles med eldre registrering nr. 217017, det kombinerte merket FARMER'S, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Registrering nr. 217017 ser slik ut og er registrert for følgende varer:



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

Klasse 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

- 5 Klage kom inn 18. mai 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 30. mai 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 6 Klagenemnda reiste spørsmål ved om det søkte merket er beskrivende og mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Siden dette er et grunnlag som ikke er anført av Patentstyret, fikk klager anledning til å uttale seg.

7 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Det søkte merket nektes registrert fordi det er fare for forveksling med eldre registrering nr. 217017, det kombinerte merket FARMER'S, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.

- Søker har ikke fremsatt anførsler knyttet til vurderingen av vareslagslikhet. Patentstyret er kommet til at varene er identiske og overlappende.
- Merketeksten FARMER'S i det eldre merket vil kunne lede omsetningskretsens tanker hen til at varene kommer rett fra bonden/produsenten, uten å for eksempel være innom mellomledd for foredling og pakking, eller at det dreier seg om bondens foretrukne produkter. Ordet FARMER'S alene fremstår tilstrekkelig vagt for varene slik at merket som helhet må anses å ha særpreg, om enn en noe lavere grad av særpreg.
- I det søkte merket har FARMER'S samme betydningsinnhold og særpreg som for det eldre merket. OATS kan bety «havre» og er beskrivende for varene som kan inneholde havre.
- Merkene har visuelle og fonetiske likheter og ulikheter, og visse overordnede konseptuelle likhetstrekk.
- Den felles innledningen FARMER'S skaper visuelle og fonetiske likheter. Likhetene reduseres noe av at det søkte merket avsluttes med OATS og det eldste merkets figurative utforming. Det er likevel det særpregede ordet FARMER'S gjennomsnittsfbrukeren vil feste seg ved.
- Patentstyret er enig med fullmektigen i at FARMER'S OATS vil gi et mer konkretisert forestillingsbilde enn FARMER'S alene, ved at OATS spesifiserer hva som er «bondens». Merkeelementet OATS fører imidlertid ikke til et helt annet forestillingsbilde fordi dette vil oppfattes som en presisering innenfor det samme overordnede forestillingsbilde som det eldre merket. FARMER'S vil skape assosiasjoner til at produktene kommer rett fra bonden/er bondens foretrukne produkter, og FARMER'S OATS til at produktene inneholder havre som kommer rett fra bonden/ inneholder bondens foretrukne havreprodukter.
- Da det er vareidentitet i klasse 30 og 32 er forskjellene mellom merkene ikke tilstrekkelig til å hindre forvekslingsfare. Det er tatt hensyn til at det eldre merket trolig har et verneomfang som tilsier at innehaver må akseptere at andre aktører legger seg nokså tett opptil.
- Det kan ikke få avgjørende betydning at det finnes flere registrerte merker som inneholder ordelementet FARMER'S. Sakene som fullmektigen viser til fra EU og Klagenemnda skiller seg i stor grad fra merkene i foreliggende sak og kan derfor ikke få avgjørende betydning.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at det ikke foreligger forvekslingsfare.
- Patentstyret har tillagt det eldre merket større vernesone enn det er grunnlag for. Ordet FARMER'S er beskrivende og mangler særpreg og kunne derfor ikke vært registrert særskilt, jf. varemerkeloven § 5 og HR-2021-2480-A STORTORVETS GJESTGIVERI.
- Merkenes visuelle, fonetiske og konseptuelle forskjeller bidrar til å skape klar avstand.

- Det kombinerte merket FARMER'S etterlater et inntrykk av et stempel som typisk kan sees på emballasje som sekker, varekasser, o.l. Meningsinnholdet «BONDENS» indikerer at produktet kommer rett fra primærkilden, at det er kortreist og selges uten mellomledd og er miljøvennlig og økologisk. Ordet kan også skape inntrykk av at næringsmidlene er bondens egne eller foretrukne produkter. Ordet FARMER'S alene kan derfor ikke tillegges vern, eventuelt kun svært snever beskyttelsessone. Det er merkets blikkfangende grafiske utforming som varemerkebeskyttelsen knytter seg til, og ikke ordet.
- Ordmerket FARMER'S OATS gir andre forestillingsbilder. Merket vil kunne bringe tankene hen mot «bondens havrebiter». OATS gir konkrete assosiasjoner, og meningsinnholdet «havrebiter» virker fremmed i relasjon til varene. Merket vekker nysgjerrighet, er overraskende og fremkaller undring.
- Merkene har ulik lengde og antall ord, henholdsvis to ord på 11 bokstaver og ett ord på syv bokstaver. Dette reduserer faren for sammenblanding i handelen.
- Klager viser til at EU-retten har kommet til at det ikke er forvekslingsfare mellom VERONESE vs. det kombinerte merket VERONESE, jf. T-608/19, det kombinerte merket WORKSPACE vs. UMA WORKSPACE, jf. T-506/19, de kombinerte merkene MONTECITRUS vs. MOUNTAIN CITRUS. Klagenemnda har kommet til at det ikke er forvekslingsfare mellom de kombinerte merkene EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO vs. EIENDOMSMEGLER GUIDE, jf. VM 16/00204. Disse avgjørelsene støtter at merkene i foreliggende sak ikke er forvekselbare.
- Klager anfører at det søkte merket ikke er beskrivende, men har særpreg.
- Merket vil oppfattes som BONDENS HAVRER eller BONDENS HAVREBITER. Det at OATS står i flertall gjør merket blikkfangende og noe utenom det vanlige for drikkevarene. Gjennomsnittsførbrukeren vil stusse over motsetningen mellom OATS og drikkevarer siden sistnevnte er flytende. Selv om havre kan være en ingrediens, så er ikke denne i kjernen av det man vil forvente for denne type varer. Ordene hver for seg mangler kanskje særpreg, men helheten tilfører noe ekstra som gjør det nysgjerrighetsskapende, og som lett vil tiltrekke seg publikums oppmerksomhet.
- Det er ingen direkte eller spesifikk forbindelse mellom merket og varene. Man må regne med at det vil skje noen tankesprang for å komme på den type assosiasjoner som KFIR har antydnet. Merket har derfor suggestiv karakter.
- Flere andre merker er ansett særpreget i EU og som har lignende trekk som klagers merke, men likevel slik at FARMER'S OATS fremstår mer konstruert og særpreget enn flertallet av sakene. Klager viser til EU-registreringene FARMER'S SNACK, farmers dinner, FISHERMAN'S GRILL, DOCTOR'S BEST, Architects Paper, Architects' Select, Baker's Factory, Baker's Touch, CAPTAIN'S WHISKY og CAPTAIN'S GIN. Merkene har til felles at de henspiller på en gruppe mennesker/yrkeskategori hvor man kan se for seg personer med særlig god smak, erfaring, kunnskaper eller lignende og derved løselig kan indikere «noe»

foretrukket av kjennere, fagpersoner, o.l. Samtidig blir antydningene noe abstrakte og ukonkrete slik at gjennomsnittsforbrukeren ikke uten videre blir klok på hvilke produkttegenskaper som egentlig signaliseres. Ordsammenstillingene gjør merkene som helhet iøynefallende, gjenkjennelige og suggestive slik som for FARMER'S OATS.

- FARMER'S OATS har blitt akseptert EU, Storbritannia, Sveits, Island, USA, Australia, New Zealand, Japan, Kina, Hong Kong, Brazil, Mexico og Chile.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men på et annet grunnlag.

- 11 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten FARMER'S OATS.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 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.
- 16 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.
- 17 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og 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 er 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.

- 18 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.
- 19 Klagenemnda har kommet til at FARMER'S OATS er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, umiddelbart vil forstå merketeksten FARMER'S OATS i betydningen «bondens havre». Klagenemnda viser til at merket består av to alminnelige engelske ord hvor FARMER'S kan bety «bondens» og OATS kan bety «havre», jf. Stor engelsk ordbok.
- 21 Havre er et kornslag som dyrkes av bønder. De aktuelle varene i klasse 30 og 32 gjelder drikker som kan ha havre som ingrediens. Det er vanlig å tilsette havremelk for smak og konsistens i for eksempel drikkeklar kaffe, iskaffe og kaffebaserte drikker, og alkoholfrie drikker som smoothies kan være tilsatt havre for smak, konsistens og næringsinnhold. Klagenemnda finner at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte FARMER'S OATS som helhet som beskrivende informasjon om at varene er tilsatt havre dyrket av bonden eller inneholder havre som kommer direkte fra bonden. Etter Klagenemndas syn består merket av en lettfattelig ordsammenstilling med et rosende og positivt meningsinnhold for varene. Klagenemnda kan ikke se at gjennomsnittsforbrukeren må gjennomgå en fortolkning eller tankeprosess for å utlede merkets beskrivende meningsinnhold, eller at merket er suggestivt. Klagenemnda er etter dette kommet til at merket er beskrivende for varene i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 22 Som en følge av at merkets beskrivende meningsinnhold, vil det ikke feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket er ikke egnet til å skille klagers varer fra andres, men mangler det minimum av særpreg som skal til. Merket oppfylder dermed ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Det at FARMER'S OATS er ansett særpreget og er registrert i EU, Storbritannia, Sveits, Island, USA, Australia, New Zealand, Japan, Kina, Hong Kong, Brazil, Mexico og Chile, er et

relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslig normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og 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. Vi viser i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.

- 24 Klagenemnda kan ikke se at EU-registreringene som klager viser til kan endre konklusjonen i saken. EU-registreringene består av andre ordsammenstillinger enn merket i foreliggende sak. Klagenemnda har foretatt en konkret vurdering av hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte FARMER'S OATS for varene i klasse 30 og 32.
- 25 Ettersom Klagenemnda har konkludert med at merket ikke er registrerbart etter varemerkeloven § 14, er det ikke nødvendig for Klagenemnda å ta stilling til om merket må nektes registrert etter varemerkeloven § 16 bokstav a. Klagenemnda vurderer derfor ikke om det er risiko for forveksling med registrering nr. 217017, det kombinerte merket FARMER'S.
- 26 Klagenemnda har kommet til at varemerkesøknad nr. 201914987, ordmerket FARMER'S OATS, ikke kan registreres, fordi merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 30 og 32, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 27 Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)