



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00101
Dato: 20.desember 2023

Klager: CLARK FOODS, INC.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Ingeborg Råsberg og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. mai 2023. Det kombinerte merket Simply Squeeze RE'AL, med søknadsnummer 202107594, som ser slik ut, ble nektet registrert for følgende varer:



Klasse 32: Driker [ikke alkoholholdig].

- 3 Varemerket ble nektet registrert 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 10. juli 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 2. august 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes som en beskrivende angivelse av egenskaper og kvalitet ved varene. Merket mangler også det nødvendige særpreg.
- Sammenstillingen SIMPLY SQUEEZE kan oversettes til «bare klem» eller «enkelt å klemme» og vil kunne forstås som at innholdet i varene enkelt kan klemmes ut.
- Ordet REAL er et alminnelig ord både i det norske og engelske språket. Det engelske ordet REAL kan forstås i betydningen «ekte» og «naturlig», mens synonymer til det norske ordet REAL er «ordentlig; skikkelig; ekte». Sett i lys av at resten av merketeksten er det sannsynlig at omsetningskretsen oppfatter REAL på engelsk, som at varene er ekte eller naturlige. Bruk av naturlige og ekte ingredienser kan ha stor innvirkning på smak og kvalitet, for eksempel ferskpresset juice, sirup av ekte frukt, og ferske urter og frukt.

- Det foreligger en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten SIMPLY SQUEEZE REAL og de aktuelle varene. Gjennomsnittsforbrukeren vil umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfatte teksten som beskrivende.
- Selv om ordet REAL har andre betydninger, slik som «rettferdig» og «materieell», vil det i relasjon til av ikke-alkoholholdige drinker, naturlig forstås som «ekte» og «naturlig». Det er ikke avgjørende at merker har flere betydninger, så lenge én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes beskrivende.
- De figurative elementene er ikke egnet til å tilføre merket som helhet særpreg. Den lille skråstreken plassert mellom/over bokstavene E og A vil kunne oppfattes som enten en apostrof, RE'AL, eller som et aksenttegn, REÀL. Uavhengig av oppfattelsen endrer det ikke betydningsinnholdet i merketeksten, som fortsatt vil kunne leses som REAL. Merkets figurative elementer er ikke egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet bort fra den beskrivende teksten.
- Eksemplene på kombinerte merker i EUIPO Guidelines, avgjørelsene fra Klagenemnda og Borgarting lagmannsrett sak i LB-2020-158279 er enkeltavgjørelser basert på en konkret vurdering. Disse merkene er ikke sammenlignbare med vår sak. Det må foretas en konkret vurdering i den enkelte sak, og i dette tilfellet er merket beskrivende og mangler særpreg.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Intensjon med teksten er å uttrykke et spansk-klingende ord for «royal», altså i retning av noe kongelig. Ordene royal og kongelig er «real» på spansk. Den spanske betydningen er nyttig å ha som utgangspunktet i denne saken, uavhengig av om gjennomsnittsforbrukeren forstår ordet. Det viser at søker har ment noe helt annet enn det Patentstyret har basert sin forståelse på.
- Apostrofen gjør det naturlig at uttalen blir «RE – ALL» i en spanskaktig form. Norske forbrukere vil mest sannsynlig oppfatte RE'AL som et rent fantasiord. Forbrukere med kjennskap til spansk, vil kunne tenke på royal/kongelig.
- Følgelig vil teksten ikke oppfattes som det engelske «real», i betydningen «ordentlig; skikkelig; ekte; naturlig». Videre er denne betydningen lite treffende for alkoholfrie drinker i klasse 32. Hvorvidt disse varene skulle være ekte eller falske er underordnet i en slik kontekst. For norske forbrukere kan ordet like gjerne framkalle tanker i betydningen *rettferdig/rettskaffen/ærlig/redelig/skvær, og materieell/skikkelig/ettertrykkelig*. Alle de mulige betydningene vil framkalle kognitive prosesser, som tilsier at merket er særpreget.
- Etersom ordet kun består av fire bokstaver, blir apostrofen godt synlig. Derfor vil ordet naturlig oppfattes som noe annet enn «real». Merket vil oppfattes som fantasimessig og oppdiktet.
- For å underbygge at merker som fraviker fra korrekt skrivemåte kan bli ansett tilstrekkelige distinktive, viser klager til at EUIPOs Board of Appeal fant merket LINQ særpreget for varer

i klasse 9 og 38 og merket LIQID særpreget for varer i klasse 3, 5 og 32. Videre har EUIPO godkjent merkene d'licious (klasse 29, 30 og 43) og FANTASTICK (25, 28 og 41) for registrering.

- Videre bidrar den figurative helheten, sammen med teksten, til at merket må anses distinktivt. Merket vil tiltrekke seg oppmerksomhet fordi det er stilistisk og tegneserieaktig, som igjen fører til at det fester seg i erindringen til de som møter det i handelen.
- Registrerte kombinerte merker som det vises til i EUIPOs Guidelines underbygger at merket i denne saken bør registreres.
- Videre vises det til følgende avgjørelser fra Klagenemnda: VM 17/00064, VM 19/00061, VM 19/00140, VM 19/00141, VM 21/00063. I tillegg til Borgarting lagmannsrett i sak LB-2020-158279. Disse merkene ser slik ut:



- Merkene fra Klagenemnda og lagmannsretten ble ansett å ha særpreg på grunn av sine figurative utforminger, og på tross av beskrivende tekst. Den figurative utformingen er minst like distinktiv i vår sak. I tillegg bør tekstelementet RE'AL, i seg selv anerkjennes som distinktivt.
- I klagers sak, ordmerket RE'AL INFUSED EXOTICS, har Patentstyret frafalt henvisningen til varemerkeloven § 14, og merket er registrert med nummer 329249 for tilsvarende varer. Klagenemnda bør vektlegge registreringen, siden merkene er så like.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 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 private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. 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 sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak 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 har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg.
- 18 Teksten SIMPLY SQUEEZE kan oversettes til «bare klem» eller «enkelt å klemme». Ordet REAL er vanlig på både engelsk og norsk. På engelsk kan det forstås som «ekte» og «naturlig», mens det på norsk kan forstås som «ordentlig», «skikkelig» eller «ekte». I lys av at engelsk er et språk gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, legger Klagenemnda til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner den engelske betydningen av ordene.

- 19 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at SIMPLY SQUEEZE vil forstås som informasjon om at innholdet enkelt kan klemmes ut av sin beholder. Etter Klagenemndas syn vil det være mest nærliggende å oppfatte merkeelementet REAL i den engelske betydningen av ordet, ettersom varene kan inneholde ekte og naturlige ingredienser og være uten kunstige tilsetninger. Den engelske teksten SIMPLY SQUEEZE forsterker inntrykket av at ordet REAL skal leses på engelsk. Naturlige og ekte ingredienser har stor betydning for smak og kvalitet ved alkoholfrie drinker. For eksempel kan juice, ekstrakter og fruktkjøtt bli brukt som ingredienser. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed oppfatte merketeksten som en beskrivelse av varenes egenskaper og kvalitet, samt egenskaper ved innpakningen, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Etter Klagenemndas syn foreligger det et friholdelsesbehov for merketeksten REAL for ikke-alkoholholdige drinker i klasse 32. Andre næringsdrivende må fritt kunne benytte denne betegnelsen for å beskrive varene sine.
- 20 Klagenemnda viser i denne sammenheng til at EU-retten i en liknende sak, T-798/16, har konkludert med at merketeksten REAL er beskrivende for mat- og drikkevarer i klasse 29, 30 og 31. Listen inkluderte for eksempel kaffe, te og friske frukter. EU-retten uttalte i premiss 24 og 32 at ordet REAL enkelt vil bli forstått som “not artificial or simulated, genuine” og at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil se sammenhengen mellom ordet og varenes karakter.
- 21 Den lille skråstilte streken mellom E og A, i REAL, kan oppfattes som en apostrof eller et aksenttegn. Tegnet endrer etter Klagenemndas syn ikke betydningen av ordet; det vil fortsatt oppfattes som naturlig eller ekte. Siden «driker [ikke alkoholholdig]» er forbruksvarer som vanligvis handles i en hastig kjøpsituasjon, for eksempel i en dagligvarebutikk, vil det ikke være naturlig å undersøke merket nærmere, og vurdere betydningen av denne skråstreken. Gjennomsnittsbrukeren vil snarere lete etter et umiddelbart og fornuftig meningsinnhold i merketeksten, jf. EU-rettens avgjørelse i T-256/04 RESPICUR/RESPICORT avsnitt 57. Sakene som klager har vist til fra EUIPOs appellkammer skiller seg fra denne saken. Merkene LINQ og LIQID ble funnet distinktive på grunn av feilstaving av ordene «link» og «liquid». Her var bokstaver fjernet eller byttet ut med andre bokstaver, og dette ble ansett å utgjøre en ikke uvesentlig endring. Det samme var tilfellet for merkene d’licious og FANTASTICK. I vårt tilfelle er stavemåten uendret. Selv om apostrofen for så vidt er synlig, er den ikke egnet til å tilføre særpreg til det beskrivende ordet REAL.
- 22 Det er uten betydning hvorvidt merketeksten i tillegg kan oppfattes på andre måter. Det er tilstrekkelig at én betydning av merket kan oppfattes beskrivende, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-191/01 P Doublemint avsnitt 32.
- 23 Videre kan ikke Klagenemnda legge vekt på at klagers intensjon bak merket var å antyde en spansk betydning i retning av noe kongelig. Et varemerkes registrerbarhet må vurderes ut fra hvordan omsetningskretsen oppfatter merket i relasjon til de omsøkte varene.
- 24 Etter Klagenemndas syn tilfører ikke merkets grafiske utforming tilstrekkelig særpreg. Teksten Simply Squeeze er litt skråstilt og plassert over to linjer. Tekstelementet står inne i en blå oval form, og nedenfor er det en bred, blå linje. Selv om det blå figurelementet opptr

relativt stor plass i merket, framstår det først og fremst som dekorativt. De blå figurene er enkle og minner om en typisk etikett. Ordet REAL er plassert nedenfor i store, svarte bokstaver. Hver bokstav er omsluttet av en tynn, hvit linje som er nærmest usynlig. Figurelementene framstår enkle og dekorative, og Klagenemnda kan ikke se at de framkaller noen assosiasjoner utover betydningen av merketeksten. Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at de grafiske elementene ikke, verken hver for seg eller samlet, vil kunne lede gjennomsnittsforsbrukerens oppmerksomhet bort fra tekstens beskrivende meningsinnhold.

- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket som helhet mangler særpreg som kjennetegn. Det kombinerte merket Simply Squeeze RE'AL anses ikke egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforsbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket som helhet, og merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 26 Klager har vist til Borgarting lagmannsretts dom i sak LB-2020-158279 Multi-Gyn, og fem avgjørelser fra Klagenemnda som gjaldt kombinerte merker. Utfallet i disse sakene kan ikke få direkte betydning for vår sak, siden de gjelder andre merker og andre varer og tjenester. Lagmannsrettens avgjørelse skiller seg fra vår sak, blant annet fordi teksten Multi-Gyn ikke ble ansett direkte beskrivende, men heller som en uvanlig sammenstilling uten umiddelbart meningsinnhold.
- 27 Klagenemnda kan heller ikke legge avgjørende vekt på klagers registrering nummer 329249, ordmerket REÀL INFUSED EXOTICS. Selv om merket inkluderer ordet REÀL består helheten også av helt andre ord, som gjør vurderingen ulik.
- 28 Hver sak må vurderes konkret, og i dette tilfellet har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og uten varemerkerettslig særpreg.
- 29 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for varene i klasse 32, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Ingeborg Råsberg
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)