



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00043
Dato: 18. oktober 2017

Klager: KRBL Limited Inc.
Representert ved: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Innklaget: Affa International AS
Representert ved: Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

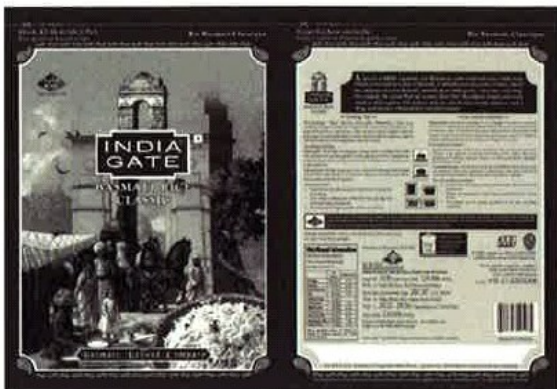
- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. januar 2017, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registreringen av det kombinerte merket INDIA GUEST BASMATI RICE CLASSIC, registrering nummer 286489:



- 3 Merket ble den 1. april 2016 registrert for følgende varer:

Klasse 30: Basmatiris med opprinnelse fra India.

- 4 KRBL Limited, Inc innleverte innsigelse under henvisning til varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, basert på at registreringen krenket deres eldre rettighet, registrering nummer 282350, det kombinerte merket INDIA GATE BASMATI RICE CLASSIC:



Klasse 30: Ris og risprodukter.

- 5 Patentstyret kom til at varemerket ikke var egnet til å forveksles med innsigers eldre rettighet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a.

6 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 1. mars 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 17. mars 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det registrerte merket krenker ikke en annens rett, da det ikke er egnet til å forveksles med innsigers registrering i den alminnelige omsetningen, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Varemerkeregistrering nummer 286489 opprettholdes i sin helhet.
- Patentstyret har ikke mottatt innarbeidelsesdokumentasjon i saken, og kan derfor ikke legge til grunn at innsigers merke er velkjent og nyter utvidet vern etter varemerkeloven § 4 annet ledd.
- Innsiger har enerett til et liggende rektangulært kjennetegn som er inndelt i to like store deler. De to delene kan oppfattes som produktinnpakningens forside og bakside, og merket fremstår som helt flatt. På delen til høyre kan man skimte en varedeklarasjon, en bruksanvisning og en strekkode. Det omstridte merket er stående rektangulært. Merket fremstår som en avbildning av produktinnpakningens forside, og pakken ser ut til å være fylt med innhold. Dette skaper noe ulikhet mellom helhetsinntrykket to varemerkene gir.
- De kombinerte merkene inneholder begge et bilde av det nasjonale symbolet India Gate, og denne teksten inngår også i innsigers kjennetegn. India Gate er et minnesmerke over de indiske soldatene som døde i første verdenskrig og i de angloafghanske krigene. Patentstyret finner at bruken av triumfbuen vil oppfattes som en dekor som underbygger risens geografiske opprinnelsessted.
- En avbildning av en bolle med ris har ingen varemerkerettslig gjenkjennelseeffekt når den brukes for varen ris. Dette vil oppfattes som et illustrasjonsbilde for hvordan risen ser ut når den er serveringsklar, og i tillegg ha en reklameeffekt ved at risen fremstår som innbydende. Menneskene og hestene fremstår som dekorative bilder som har tilknytning til monumentet og/eller henspiller på India. Disse figurene inntar en underordnet rolle i helhetsinntrykket. Innramminger og etiketter i vanlige former har ikke atskillende effekt, da man ikke kan gå ut fra at disse vil feste seg i forbrukernes erindring.
- INDIA GUEST har et gullembem med buede linjer rundt teksten INDIA GUEST som ikke går igjen i INDIA GATE. Gullinjene vil imidlertid oppfattes som typisk indisk dekor, og har liten atskillende effekt. Det eldste merket er i sort hvitt, mens det yngste har nyanser av brun og beige. Heller ikke dette skaper noen klar avstand mellom merkene. Det skal også bemerkes at merke registrert i svart/hvitt har vern for fargenyanser, så lenge kontrasten er den samme. Innsigers merke har således et vern som strekker seg til gjengivelser i brun/beige.
- Tekstelementene BASMATI RICE CLASSIC er skrevet i hvitt mot lys bakgrunn og fremstår som uklare og lite synlige. Dessuten er disse elementene rent beskrivende for varens art og

kvalitet, og må tillegges liten vekt. Dette medfører at gjennomsnittsforbrukeren hovedsakelig vil feste seg ved den mest tydelige teksten i merkene, nemlig INDIA GUEST og INDIA GATE.

- Merkeelementet INDIA vil i begge merker oppfattes som varens opprinnelsessted. I tillegg er INDIA en del av navnet på det avbildede monumentet India Gate i innsigers merke. Innsigers fullmektig kan ikke høres med at man legger mest merke til starten av tekstsammenstillingen, all den tid dette merkeelementet er rent beskrivende for varenes opprinnelse.
- Både GATE og GUEST starter med bokstaven G og har én stavelse. Ellers har de to ordene ulike bokstaver og vil uttales nokså forskjellig. Ordene gir også forskjellige forestillingsbilder. Mens INDIA GUEST gir en forestilling om en gjest med tilknytning til India, gir INDIA GATE en forestilling om en indisk portal eller port.
- Patentstyret finner at merkene ikke er egnet til å forveksles, til tross for at de har klare likhetstrekk og gjelder samme varer i klasse 30. Når man velger å benytte nasjonale symboler for et typisk eksportprodukt, må man regne med at konkurrenter legger seg tett opp til dette.
- Det bemerkes at vurderingen kan falle annerledes ut etter markedsføringslovens bestemmelser om etterlikning av en annens produkt, og generalklausulen om god forretningsskikk.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Varemerket med registreringsnummer 286489 er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b og § 16 bokstav b. Registreringen må derfor oppheves.
- Det foreligger ingen prosessuelle mangler ved klagen, og klager finner heller ingen grunn til å anse Klagenemndas leder inhabil i saken. Det skal også påpekes at advokatfirmaet Thommessen ikke representerte klager da den opprinnelige klagen ble sendt inn, og klagen ble således ikke sendt inn på vegne av klager.
- Merket er forvekselbart med klagers eldre registrering nr. 282350.
- De aktuelle varene i foreliggende sak er ris og risprodukter i klasse 30. Dette er alminnelige forbruksvarer som typisk vil være tilgjengelig i dagligvarebutikker.
- Omsetningskretsen er både forbrukere og profesjonelle sluttbrukere.
- Oppmerksomhetsnivået vil være relativt lavt. Det kan ikke forventes at gjennomsnittsforbrukeren vil foreta undersøkelser av særlig betydning forut for kjøpsøyeblikket. Det kan heller ikke forventes at gjennomsnittsforbrukeren vil ha mulighet til å sammenligne produktene opp mot hverandre i en alminnelig kjøpsituasjon.
- Begge varemerkene er registrert for varer i klasse 30. Varene er sammenfallende og nært opp til identiske.

- Det skal «relativt lite til for å konstatere forvekslingsfare ved vareidentitet» jf. HR-2008-1686-A. Patentstyret har i sin vurdering lagt for lite vekt på det faktum at det foreligger vareidentitet.
- Begge varemerkene er karakterisert med et bilde av et indisk monument, en risbolle i høyre hjørne, en innramming med innadvendte hjørner og en felles tekstramme i midten av bildet. Klagers merke er angitt i svart/hvitt, mens innklagedes merke er angitt i beige og brune farger. Det bemerkes at varemerker som er registrert i svart/hvitt dekker også fargenyanser så lenge kontrasten er den samme.
- Distinksjonen mellom de to merkene er i det vesentlige at innklagede har erstattet ordet GATE med GUEST. Det foreligger en betydelig visuell og fonetisk likhet mellom de to ordene. Den relativt lite kontrasterende effekten til ordene må vurderes i sammenheng med de betydelige likhetene som varemerkene for øvrig deler.
- Enkelte elementer i merkene har isolert sett lav grad av særpreg. I slike tilfeller er det avgjørende å se nærmere på hvilken betydning kontrastene i de to merkene har på helhetsinntrykket, jf. EUIPO Guidelines Part C, Section 2, Chapter 7, s. 10-12. Kontrastene mellom de to merkene er svært få og kun synlig ved en grundig sammenligning.
- Ordet GUEST sammen med de andre ulikhetene mellom merkene, har ikke tilstrekkelig adskillende evne til å hindre at en gjennomsnittlig forbruker av risprodukter vil forveksle de to varemerkene med hverandre.
- Som illustrasjon kan det vises til en markedsundersøkelse utført av klager i India i 2016 som konkluderte med en betydelig grad av forveksling mellom klagers varemerke og to konkurrenter som markedsførte sine produkter under henholdsvis «INDIA OASIS» og «INDIA SALAAM». Disse, sammen med INDIA CROWN, som innklagede har vist til, skiller seg i langt større grad fra klagers merke sammenlignet med INDIA GUEST.
- Klager har vært på det norske markedet siden 2002 og viser til fakturaer for salg i Norge fra 2002 og 2005. Varemerket har siden 2005 blitt brukt på det norske markedet i brune og beige fargenyanser. Merket har vært uforandret og i aktiv bruk i om lag ti år før innklagede innsendte sin varemerkesøknad. Det er følgelig grunn til å tro at innklagede har vært fullt klar over klagers varemerke på søknadstidspunktet.
- Varemerkene er egnet til å forveksles med hverandre. For det tilfelle at det ikke skulle foreligge forvekslingsfare etter varemerkeloven § 16 bokstav a, foreligger det likevel fare for forveksling, enten direkte eller indirekte, mellom innklagedes varemerkeregistrering og det varemerket som klager allerede hadde i aktiv bruk da innklagede leverte sin søknad. Merket er følgelig registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b.

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

- Innklagede anfører prinsipalt at klagesaken er rettskraftig avvist på grunn av ikke betalt klageavgift i avgjørelse av 7. april 2017.

- Subsidiært anføres det at innklagedes merke ikke er egnet til å forveksles med klagers eldre merke. Det foreligger heller ikke holdepunkter for å beskyldes innklagede for å «stjele» klagers varemerke eller å utnytte deres goodwill.
- Det er ikke relevant at klagen behandles under forskjellige saksnumre. Rettskraftvirkningen av Klagenemndas avvisningsvedtak knytter seg ikke til under hvilket saksnummer Klagenemnda behandler klagers klage(r). Rettskraftvirkningen knytter seg til hva den opprinnelige klagen i realiteten omhandlet, nemlig Patentstyrets avgjørelse av 2. januar 2017.
- Klagenemnda kan ikke videreføre den nye klagen over samme vedtak under nytt saksnummer. Den nye klagen gjelder samme rettsforhold som den opprinnelige klagen, en klage som foranlediget at hele klagesaken ble avvist.
- Ettersom Klagenemndas leder, som avsa avvisningsvedtaket, nå har tilkjennegitt oppfatning vedrørende vedtakets omtvistede rettskraftvirkninger ved vedlagte epost av 22. mai 2017, anser innklagede at Klagenemndas leder er inhabil til å delta under den videre behandlingen, jf. dl. § 108.
- Det foreligger ikke noe særpreget ved klagers merke utover det konseptuelle, nemlig henvisningen til minnesmerket India Gate. For å underbygge hvor lite klagers merke skiller seg fra andre sammenlignbare varemerker på risprodukter fra India, vedlegges fotografier av varemerkene INDIA SALAAM og INDIA CROWN.
- Klager kan ikke med sin registrering monopolisere denne typen figurmerker. At det konseptuelle ved klagers merke ikke går igjen i innklagedes er åpenbart. Det er ingen meningsbærende likhet mellom ordmerkene/logoene INDIA GATE og INDIA GUEST.
- Forskjellen må tillegges betydelig vekt ved forvekselbarhetsvurderingen. Mens klagers merke avbilder soldater og hester, avbilder innklagedes merke kvinner som danser til musikk. Mens klagers avbildede triumfbue er uklar og høy, er innklagedes skarp og bred. Klager skriver INDIA GATE i hard font på firkantet bakgrunn uten ornamentering, mens innklagede skriver INDIA GUEST i myk font på oval bakgrunn med ornamentering.
- Innklagede slutter seg til Patentstyret som sier at når man velger å benytte nasjonale symboler for et typisk eksportprodukt, må man regne med at konkurrenter kan legge seg tett opp til det samme nasjonale symbolet.
- Gjennomsnittsforbrukeren ledes ikke til å tro at det foreligger noen kommersiell forbindelse mellom partene.
- Innklagede kan ikke se at klager har godtgjort at INDIA GATE er så vidt godt kjent som varemerke på ris i Norge at det har styrket sitt særpreg gjennom bruk, slik at det har bredere vern.

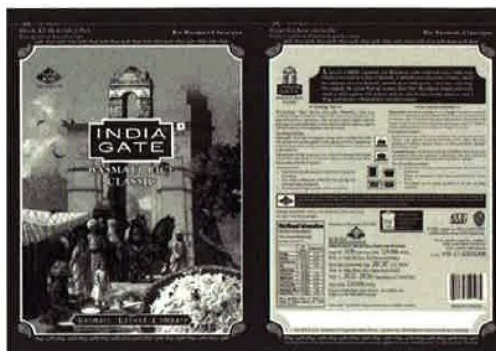
- Ved vurderingen av god forretningsskikk skal det foretas en helhetsvurdering hvor alle faktorene som er relevante i saken spiller inn, herunder den risiko som klager tok ved å varemerekeregistrere nasjonalsymbolet India Gate.
- Det foreligger ingen relasjon mellom partene som medfører at det skal gjelde et særlig krav til fair play, jf. Patentstyrets avgjørelse i 2010/00131.
- Det er ikke tilstrekkelig å påvise at varemereket ble søkt med kjennskap til klagers merke, jf. C-529/07 og Klagenemndas avgjørelse KFIR-2013-53 BUDWEISER. Det påhviler klager, gjennom objektive beviser, å dokumentere innklagedes illojale hensikt bak søknaden. Noen slik dokumentasjon er ikke fremlagt.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 12 Klagenemnda skal først påpeke at hva gjelder spørsmålet om avvisning, er dette behandlet i egen kjennelse. Klagen i foreliggende sak er levert rettidig og klageavgiften er betalt. Prosessuelt er det dermed ikke noe i veien for at Klagenemnda kan behandle klagen.
- 13 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er hvorvidt det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes registrering nr. 286489, det kombinerte merket INDIA GUEST BASMATI RICE CLASSIC og klagers registrering nr. 282350, det kombinerte merket INDIA GATE BASMATI RICE CLASSIC.
- 14 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i HR-1998-63-A COSMEA side 1991, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabél/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.
- 15 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 16 I foreliggende sak er de aktuelle merkene registrert for tilnærmet identiske varer, henholdsvis «basmatiris fra India» og «ris og risprodukter». Det må også være klart at de retter seg mot den samme omsetningskretsen og at de står i et direkte konkurranseforhold til hverandre.

- 17 Spørsmålet blir dermed om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning hvilke typer varer og tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 19 Gjennomsnittsforbrukeren for varer i klasse 30, vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- 20 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende kombinerte merker:



- 21 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabél/Puma, avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 22 Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det videre foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabél/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27. Det skal for ordens skyld bemerkes at markedsundersøkelsen fra India fremlagt av klager ikke kan vektlegges, da denne ikke nødvendigvis reflekterer oppfatningen til den norske gjennomsnittsforbrukeren.
- 23 Begge merkene inneholder et bilde av det indiske nasjonale symbolet India Gate. Klagenemnda finner i likhet med Patentstyret at bruken av triumfbuen vil oppfattes som dekor som angir risens geografiske opprinnelse.

- 24 Merkene inneholder også et bilde av en bolle med ris i nedre, høyre hjørne. Når et slikt bilde brukes for risprodukter, vil det ikke ha noen gjenkjennelseeffekt, da det for gjennomsnittsfbrukeren vil fremstå som en illustrasjon av hvordan produktet ser ut ferdig tilberedt.
- 25 Foran triumfbuen er det i begge merkene avbildet mennesker. I det eldste merket er det også avbildet hester. Disse figurene har liten adskillende effekt, og en underordnet rolle i merkene som helhet, da de vil fremstå som dekorative bilder med tilknytning til India generelt og monumentet spesielt.
- 26 Innramminger og etiketter i vanlige former har ikke atskillende effekt, da man ikke kan gå ut fra at disse vil feste seg i forbrukerens erindring. Innklagedes merke har et gullembem med buede linjer rundt teksten INDIA GUEST. Dette gjenfinnes ikke i klagers merke. Gullinjene vil imidlertid oppfattes som typisk indisk dekor, og har liten adskillende effekt. Det eldste merket er i sort hvitt, mens det yngste har nyanser av brun og beige.
- 27 Tekstelementene BASMATI RICE CLASSIC er i begge merkene skrevet i hvitt mot lys bakgrunn, og fremstår dermed som lite synlige. Disse elementene er også direkte beskrivende for varens art og kvalitet, og må tillegges liten vekt.
- 28 Klagers registrering omfatter også det som fremstår som emballasjens bakside, hvilket bidrar til å redusere den visuelle likheten mellom merkene. Klagers merke fremstår som et liggende rektangulært kjennetegn med to distinkte deler, mens innklagedes merke fremstår som et stående rektangulært kjennetegn, med én enkelt del.
- 29 De visuelle likhetene mellom merkene, ligger i stor grad i elementer som helt eller delvis mangler særpreg og dermed ikke er egnet til å angi kommersiell opprinnelse.
- 30 Klagenemnda anser i lys av det ovenstående at oppmerksomheten til gjennomsnittsfbrukeren vil feste seg i den teksten som er mest tydelig i merket, nemlig INDIA GUEST og INDIA GATE.
- 31 Elementet INDIA vil for begge merkene oppfattes som varens opprinnelsessted, tilfører derfor ikke merket særpreg og kan uansett ikke belegges med enerett.
- 32 Ordene GATE og GUEST starter begge med bokstaven G og består av én stavelse. Utover dette har ordene forskjellige bokstaver, og vil uttales ulikt. Det er også en klar semantisk forskjell. I det INDIA GATE vil forstås som en indisk port eller portal, vil INDIA GUEST forstås som en gjest med tilknytning til India.
- 33 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene ikke er egnet til å forveksles. Det er i denne vurdering særlig vektlagt at merkenes figurative elementer er svake og i stor grad deskriptive, og at de dermed innehar liten grad av særpreg. Det foreligger også fonetiske og semantiske forskjeller mellom elementene som skiller merkene fra hverandre.

- 34 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det kombinerte merket INDIA GUEST BASMATI RICE CLASSIC, registrering nr. 286489, ikke er egnet til å forveksles med klagers merke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 35 Klager har videre anført at søknaden er innlevert i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.
- 36 Sentralt ved § 16 bokstav b er at den gjør et unntak fra «first to file»-prinsippet dersom søknaden er innlevert med objektiv kunnskap om en annens bruk av et varemerke og en subjektiv illojal hensikt.
- 37 Bestemmelsen oppstiller fire kumulative vilkår som må være oppfylt for at en registrering skal kunne settes til side som ugyldig:
- a) Kjennetegnene må være forvekselbare.
 - b) Klager må ha tatt det aktuelle merket i bruk som kjennetegn før innklagede, og det må fortsatt være i bruk.
 - c) Innklagede må ha kjent til klagers bruk av merket på tidspunktet for leveringen av søknaden.
 - d) Innleveringen må ha skjedd i strid med god forretningsskikk.
- 38 Ettersom Klagenemnda har funnet at det ikke foreligger fare for forveksling mellom kjennetegnene, er det ikke grunnlag for å gå videre i vurderingen etter § 16 bokstav b. I alle tilfeller påhviler det klager å bevise subjektivt illojale hensikter fra innklagedes side. Klagenemnda kan ikke se at noen slike bevis er presentert.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Varemerkeregistrering nummer 286489, det kombinerte merket INDIA GUEST BASMATI RICE CLASSIC, opprettholdes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)