



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00114  
Dato: 15. november 2017

---

Klager: Arla Foods amba  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 31. mai 2017, hvor det følgende kombinerte merket, internasjonal registrering nr. 1271211 med søknadsnummer 201513435, ble nektet virkning for samtlige varer:



- Klasse 5: Dietetic preparations adapted for medical use, food for babies; cultures of microorganisms for medical and veterinary purposes; substitutes for mothers milk; dietary supplements in the form of vitamins and minerals, dietetic substances and beverages for medical purposes; lactose for pharmaceutical purposes.
- Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; proteins for human consumption in the form of milk and milk products; rennet; cheese powder; substitutes for milk and cream; milk and cream in powder form; milk based dessert mousses.
- Klasse 30: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery, ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), spices; ice; salad dressings; meat pies and meat pates; pizzas; puddings; dessert mousses (confectionery); rice pudding; powders and preparations for making cappuccino, cocoa, chocolate, coffee and tea beverages; beverages based on chocolate, cocoa and coffee; fruit coulis (sauces); dessert soufflés.
- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd jf. § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 24. juli 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 10. august 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

## 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det kombinerte merket FARMER OWNED EUROPEAN SAFETY IN EVERY STEP EUROPEAN mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge, jf. § 70 tredje ledd.
- Den engelske teksten FARMER OWNED, SAFETY IN EVERY STEP og EUROPEAN kan oversettes til «eid av bønder», «sikkerhet i hvert trinn/steg» og «europeisk». Det understrekes at en bonde i dag ikke nødvendigvis er en bonde i tradisjonell forstand, som kun driver jordbruk og dyrehold. Bønder i dag kan også være fiskeoppdrettere, fruktbønder eller drive gårdsutsalg med bakervarer, kaffe, salatdressing, oljer, kosttilskudd, mikrobrygg osv.
- Teksten SAFETY IN EVERY STEP er egnet til å oppfattes som et informativt og rosende utsagn, som gir uttrykk for at alle steg i produksjon og salg skjer under sikre og trygge forhold.
- Ordet EUROPEAN gir informasjon om at varene er europeiske.
- Merkets figurative elementer er for enkle og ordinære, og vil ikke tilføre merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Tegningen av en ku og et melkeglass underbygger teksten FARMER OWNED, da disse elementene kan knyttes til bønder. Det kan ikke tillegges avgjørende vekt at en ku og et melkeglass ikke har en direkte tilknytning til alle varene i varefortegnelsen.
- Kuen og melkeglasset er svært enkle i sin form. Oppsettet med tekst plassert rundt en avrundet firkant og i firkanten, med en enkel tegning og fargene grønt og hvitt, er heller ikke egnet til å feste seg i bevisstheten og oppfattes som en kommersiell opprinnelse. Oppsettet er ikke iøynefallende eller spesielt, og fargen grønn er kun egnet til å oppfattes som informasjon om at varene er miljøvennlige eller økologiske.
- Det er ingenting ved kombinasjonen av merketeksten og de figurative elementene i merket som gjør at innehavers merke som helhet tilføres noe mer enn det de enkelte, uregistrerbare elementene gjør hver for seg.
- Merket som helhet er egnet til å oppfattes som et informasjonsmerke og ikke som en kommersiell opprinnelse.
- Fullmektigens anførsel om at innehavers merke er tilstrekkelig originalt til å oppfylle vilkårene etter åndsverksloven § 1 avvises. Patentstyret foretar ikke en vurdering av om åndsverkslovens bestemmelser er oppfylt i sin vurdering av om et merke kan gis virkning i Norge etter varemerkeloven. Selv om et merke oppfyller vilkårene i åndsverksloven, er det ikke nødvendigvis slik at merket også vil oppfattes som en kommersiell opprinnelse etter varemerkeloven.
- Det legges ikke vekt på at merket er godkjent i blant annet EU.

- Etter fullmektigens oppfatning, spiller figurelementene på det omsetningskretsen er vant til med Arla, nemlig at den kommersielle opprinnelsen er bøndene og deres eierskap og interesse i Arla som selskap. Patentstyret oppfatter dette som en anførsel om at merket er innarbeidet på grunn av at gjennomsnittsforbrukeren kjenner til innehaver og at innehaver er eid av bønder. Fullmektigen har kun vedlagt en utskrift fra Wikipedia som gir informasjon om innehavers selskap. Dette er ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å fastslå at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket i utpekningen som en kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum.

## **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyret har tatt feil når det er konkludert med at klagers merke ikke er egnet til å skille klagers varer fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg.
- Klager slutter seg til Patentstyrets vurdering når det gjelder at gjennomsnittsforbrukeren både kan være profesjonelle aktører og alminnelige sluttbrukere.
- Patentstyret kommenterer ikke ordelementene lest i sin sammenheng FARMER OWNED – SAFETY IN EVERY STEP – EUROPEAN som direkte oversatt betyr «bonde-eiet-sikkerhet— i ethvert steg -europeisk». Ordene utgjør en unaturlig syntaktisk sammenstilling som er egnet til å skape undring hos mottaker.
- Klager er sterkt uenig i at merket vil leses som en tekstplakat med informasjonsinnhold. Ordelementene er skrevet med forskjellig skrift, har en unaturlig posisjon i forhold til hverandre og vil leses hver for seg. Visuelt sett fremstår ikke teksten som utelukkende informativ, men som enkeltstående slogans.
- Det anføres at Patentstyret har lagt for liten vekt på merket som helhet og den figurative utformingen.
- Det hevdes at Patentstyret spekulerer i omsetningskretsens forståelse uten dokumentert grunnlag når de hevder at forbrukeren vil assosiere «farmer» med et gårdsutsalg som f.eks. kan selge kaffe.
- Merket fremstår med et klart logo-preg til tross for beskrivende elementer og har det nødvendige særpreg til å oppfylle garantifunksjonen.
- Klager er uenig i Patentstyrets syn om at et merkes kunstneriske preg ikke har relevans for vurderingen. Dersom et figurativt bilde vil oppfattes som et kunstverk, vil det sannsynligvis også oppfattes som særpreget for de aktuelle varene. Det kunstneriske preget gjør at merket ikke vil oppfattes som direkte beskrivende.
- De figurative elementene vil ikke oppfattes kun som dekor, men gjør merket lett å huske. Det henvises til sakene T-678/15 og T-679/15 som gjaldt to enkle C-formede figurmerker.

- Merket vil ikke oppfattes likt for alle varer, og det er underlig at Patentstyret trekker samme konklusjon for alle varene omfattet av den internasjonale registreringen. Merket vil ikke oppfattes som direkte beskrivende for noen av varene i klasse 30, og en alminnelig forbruker vil ikke oppfatte at en «farmer» også kan drive gårdsutsalg med bakervarer, kaffe, salatdressing, oljer, kosttilskudd, mikrobrygg osv.
- Merket er registrert i forskjellige varianter i ulike jurisdiksjoner som EU, Sverige, Danmark og Island, og det er ikke grunnlag for at merket skal vurderes ulikt i Norge.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

## **8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men med en noe annen begrunnelse.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke, som gjengitt i avsnitt 2, med teksten EUROPEAN FARMER OWNED SAFETY IN EVERY STEP.
- 10 I vurderingen av om det kombinerte merket 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.
- 11 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).
- 12 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.
- 13 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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klasse 5, 29 og 30 består av både næringsdrivende og den alminnelige sluttbruker. 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes 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.
- 16 Det er merket som helhet som skal vurderes, men Klagenemnda anser det hensiktsmessig å kommentere teksten i merket innledningsvis.
- 17 Klagenemnda kan ikke si seg enig i klagers anførsel om at teksten utgjør en unaturlig syntaktisk sammenstilling som er egnet til å skape undring hos mottaker. Ut fra tekstens plassering i merket, mener Klagenemnda at den ikke kan være ment å skulle leses i sammenheng, men som tre separate ytringer. FARMER OWNED har betydningen «eid av bonden» og EUROPEAN indikerer at varene har europeisk opprinnelse. Hva gjelder teksten SAFETY IN EVERY STEP, fremstår dette som informasjon som forsikrer forbrukeren om at varene er tilvirket med sikkerhet i alle ledd av produksjonen.
- 18 Klagenemnda er derfor av den oppfatning at merketeksten vil oppfattes som beskrivende for samtlige av de omsøkte varene.
- 19 Klager gjør gjeldende at merket ikke vil bli oppfattet likt for alle varer fordi en alminnelig forbruker ikke vil oppfatte at en bonde også kan drive gårdsutsalg med bakervarer, kaffe, salatdressing, oljer, kosttilskudd, mikrobrygg. Til dette bemerkes, slik Patentstyret også har gjort, at bønder ikke lenger kun driver med tradisjonelt landbruk og dyrehold, men at det via utsalg som Bondens Marked og egne gårdsutsalg er helt vanlig å selge bearbeidede produkter, og ikke bare varer i sin opprinnelige form.
- 20 Spørsmålet blir derfor om den grafiske utformingen av merket tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29 og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.
- 21 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 NATURAL BEAUTY, avsnitt 25.
- 22 I det foreliggende merket er teksten SAFETY IN EVERY STEP og EUROPEAN plassert henholdsvis over og under en avrundet, grønn firkant. Inne i firkanten står teksten FARMER OWNED med en enkel tegning av en ku og et melkeglass i fargene grønt og hvitt.

- 23 Klagenemnda er av den oppfatning at merket utelukkende fremstår som et sertifiseringsmerke eller et fellesmerke som skal garantere for de aktuelle varenes kvalitet. Den aktuelle omsetningskretsen vil ikke oppfatte at merket angir at varen har én kommersiell opprinnelse, slik formålet bak et individuelt varemerke er. Den figurative utformingen av merket understøtter betydningen av merketeksten, og bidrar på det vis til å forsterke inntrykket av at merket ikke angir en bestemt kommersiell opprinnelse.
- 24 Klagenemnda kan heller ikke se at en vurdering av merkets kunstneriske preg kan få utslag for vurderingen av om merket innehar det tilstrekkelige varemerkerettslig særpreg. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av merket som er avgjørende for om merket kan vurderes som registrerbart, og så lenge merket ikke vil oppfattes som en angivelse av én kommersiell opprinnelse, kan merket ikke registreres.
- 25 Klagenemnda har etter en helhetlig vurdering kommet til at merket vil oppfattes som beskrivende for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 26 For de aktuelle varene vil varemerket på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 27 Klager har videre vist til at merket er registrert i ulike varianter i blant annet EU, Sverige, Danmark og Island. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse HR-2016-2239-A 2016 ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 28 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert for samtlige varer, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1271211 nektes virkning i Norge.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)