



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00014
Dato: 13. april 2022

Klager: Savencia SA
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Torger Kielland, Amund Brede Svendsen og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. desember 2021, hvor internasjonal registrering nr. 1467970, med søknadsnummer 201907066, det kombinerte merket TERRE BIO ELEVEURS & FROMAGERS, ble nektet virkning:



Klasse 29: Milk, dairy products, butter, cheese, products mainly of cheese and milk, all the aforesaid goods produced by organic farming.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 20. januar 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 2. februar 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 29, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Merket består av teksten TERRE BIO og ELEVEURS & FROMAGERS. Ordet TERRE kan oversettes til «jord (jordoverflate), mens ordet BIO vil oppfattes som «biologisk»/«økologisk», «nedbrytbare» og «miljøvennlige». Oversatt fra fransk betyr ELEVEURS «oppdrettere», mens FROMAGERS betyr «ostefabrikanter» og «osteforhandlere».
- Det klare utgangspunktet hos Patentstyret er at verdensspråkene engelsk, tysk, og fransk sidestilles med norsk fordi den norske omsetningskretsen forutsettes å kjenne disse språkene forholdsvis godt. Dette er likevel bare et utgangspunkt, og det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.
- Ordene ELEVEURS & FROMAGERS vil være forståelig for dem som har en viss befatning med fransk, noe som gjelder for en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen. For de aktuelle varene er det ikke uvanlig at varene markedsføres med franske ord og uttrykk. Dette ble til grunn av Klagenemnda i sak VM 15/080, SAVEURS DE NOS RÉGIONS, avsnitt 21.
- For varene «milk, dairy products, butter, cheese, products mainly of cheese and milk, all the aforesaid goods produced by organic farming» i klasse 29, vil merketeksten oppfattes som

en angivelse av at varene er av oppdrettere og ostefabrikanter, og at de er basert på økologisk eller miljøvennlig jordbruk.

- Den figurative utformingen tilfører ikke merket tilstrekkelig særpreget. Bruken av grønnfargen i merket er vanlig for å angi at noe er miljøvennlig, og forsterker kun betydningen av tekstelementenes biologiske/økologiske beskrivende meningsinnhold.
- Patentstyret kom i 2018 i en forundersøkelse av ordmerket TERRE BIO til at dette var særpreget for de aktuelle varene. Patentstyret beklager for at man i forundersøkelsen kom til et annet resultat enn i foreliggende sak. Selv om det er et mål for Patentstyret at kunden skal kunne forholde seg til resultatet av forundersøkelsen, er ikke resultatet bindende for Patentstyret ved en senere søknad.
- At innehaver tidligere har fått TERRABIO, internasjonal registrering nr. 1424655, besluttet gjeldende, tillegges ikke avgjørende vekt.
- At merket er registrert i flere jurisdiksjoner tillegges heller ikke avgjørende vekt.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering. Videre er klager uenig med Patentstyret i at godkjenning av merket i andre jurisdiksjoner, ikke kan tillegges vekt ved vurderingen av om merket skal gis virkning i Norge.
- Ordelementet TERRE BIO er ikke beskrivende. Patentstyret har ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til de varene som merket er utpekt for. Varene som omfattes er melk og melkeprodukter, og er ikke varer som kommer fra jorden. Jorden har ifølge klager en svak og avledet sammenheng med varene, og setter at i gang en tankeprosess. Det kreves derfor flere mentale steg for å komme frem til den betydningen Patentstyret her har anført.
- Patentstyret kom i 2018 i en forundersøkelse av ordmerket TERRE BIO til at dette var særpreget for de aktuelle varene. Dette understøtter at TERRE BIO er særpreget. Det samme gjør at Patentstyret tidligere har gitt det kombinerte merket TERRABIO virkning i Norge for klager, under internasjonal registrering nr. 1424655.
- Når det gjelder elementet ELEVEURS & FROMAGERS, så vil ikke gjennomsnittsforbrukeren utlede noen betydning av denne teksten. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil ikke forstå betydningen av disse franske ordene. I spørsmålet om den norske gjennomsnittsforbrukeren forstår ord på fransk, har Klagenemnda tidligere lagt til grunn at «Vurderingen av om et merke bestående av ord som er beskrivende på fransk skal nektes, må basere seg på en avveining av hvor vanlige eller kjente ordene som er valgt er, sett opp mot hvem gjennomsnittsforbrukeren er og hvilke typer varer og tjenester søknaden gjelder», jf. sak VM 19/00017, PRET A MANGER, avsnitt 22.
- ELEVEURS & FROMAGERS er ikke alminnelige franske ord. Riktignok kjenner nok den norske omsetningskretsen det franske ordet FROMAGE. Derimot vil omsetningskretsen ikke

kjenne til betydningen av ordet ELEVEURS. Ordet er heller ikke et ord i fransk dagligtale, men et ord innen området gårdsdrift. Det er derfor svært usannsynlig at den norske omsetningskretsen kjenner til betydningen av disse ordene på fransk.

- Videre består merket av en figurativ utforming der særlig bokstaven «b» er slående. Merket består også av ytterligere tekst i form av ordene ELEVEURS & FROMAGERS. Disse elementene sett sammen gjør også at merket som helhet har et tydelig logopreg og gjenkjennelseeffekt. At dette er et relevant moment er fremholdt i en nylig avsagt dom i Borgarting lagmannsrett, LB-2020-158279, Multi-Gyn.
- Merket er funnet særpreget i en rekke land og jurisdiksjoner, deriblant i samtlige av de utpekte landene, Østerrike, Benelux, Tyskland, Spania, Finland, UK, Italia og Polen, i tillegg til innehavers hjemland Frankrike. Merket er altså funnet særpreget i flere land som praktiserer samme norm for særpreg som i Norge, deriblant vårt naboland Finland. Selv om disse registreringene ikke er bindende for Patentstyret eller Klagenemnda, er det ingen grunn til at merket skal oppfattes på en annen måte nå enn ved Patentstyrets tidligere vurderinger av merketeksten.
- Samlet sett vil derfor både teksten i merket, og merket som helhet, oppfylle kravet til særpreg, jf. varemerkeloven § 14.

7 Klagenemnda skal uttale:

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

- 9 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket som består av teksten TERRE BIO ELEVEURS & FROMAGERS. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om 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). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 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 varene i klasse 29 vil både være private sluttbrukere og 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 16 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. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt 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 Den internasjonale registreringen består av teksten TERRE BIO ELEVEURS & FROMAGERS skrevet i store og må bokstaver i fargene sort og grønt, hvor bokstaven B, i BIO, har en stilisert utforming. Merketeksten er gjengitt mot en hvit bakgrunn. Videre gjelder den internasjonale registreringen for varene «milk, dairy products, butter, cheese, products mainly of cheese and milk, all the aforesaid goods produced by organic farming» i klasse 29.
- 18 Patentstyret er av den oppfatning at den norske gjennomsnittsforbrukeren «vil oppfatte betydningsinnholdet av den franske merketeksten i foreliggende sak.» For eksempel er ordelementene ELEVEURS & FROMAGERS ifølge Patentstyret forståelige for den delen av omsetningskretsen som har en viss befatning med fransk, som ifølge Patentstyret omfatter en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen. Patentstyret viser også til Klagenemndas sak

VM 15/080, SAVEURS DE NOS RÉGIONS, avsnitt 21, hvor det ble lagt til grunn at det ikke er uvanlig at mat- og drikkevarer markedsføres med franske ord og uttrykk.

- 19 Klager kan på sin side ikke se hvordan TERRE BIO er beskrivende for de aktuelle varene i klasse 29. Varene som omfattes er melk og melkeprodukter, og er ikke varer som kommer fra jorden. Jorden har ifølge klager en svak og avledet sammenheng med varene, og setter at i gang en tankeprosess. At TERRE BIO må anses særpreget støttes også av Patentstyrets forundersøkelse av den 14. november 2018, nummer 2018-0683V, anså ordmerket TERRE BIO som særpreget. I foreliggende merke består merket attpåtil av figurativ utforming og tilleggselementer. Videre er klager innehaver av internasjonal registrering nr. 1424655, **Terrabio**. Det er ifølge klager ingenting som tilsier at foreliggende merke skal vurderes annerledes. Klager påpeker også at ELEVEURS & FROMAGERS ikke er alminnelige franske ord, og at de ikke vil forstås av en norsk gjennomsnittsforbruker. Klager viser i denne sammenheng til en uttalelse i avsnitt 22 i Klagenemndas sak VM 19/00017, PRET A MANGER.
- 20 Av forarbeidene til varemerkeloven § 14 fremgår det at et merke som er beskrivende på et fremmed språk kan registreres i Norge dersom «omsetningskretsen her ikke må antas å kunne identifisere ordets beskrivende betydning», jf. Ot.prp.nr.98 (2008–2009) s. 50. Forarbeidene viser til EU-domstolens avgjørelse i sak C-421/04 Matratzen Concord fra 2006, hvor domstolen fant at beskrivende ord på et fremmed språk kunne registreres med mindre den relevante omsetningskrets var «capable of identifying the meaning of the term», jf. avsnitt 26.
- 21 I norsk varemerkerett har det tradisjonelt sett vært en presumsjon om at den norske gjennomsnittsforbrukeren har god kjennskap til blant annet verdensspråket fransk. Dette fremkommer eksempelvis i Klagenemndas sak VM 13/039, FIBRA, avsnitt 17:

«Beskrivende ord på fremmede språk er i varemerkerettslig teori antatt å være beskrivende også når disse oversettes til norsk. Det er i alminnelighet antatt som sikker rett at dette gjelder ord fra dansk og svensk og ord fra de gamle verdensspråkene engelsk, tysk og fransk.»

- 22 Utgangspunktet om hvilke språk og fremmedspråklige ord som den norske gjennomsnittsforbrukeren kan antas å forstå, har senere blitt noe nyansert i Klagenemndas praksis. I sak VM 19/00017, PRET A MANGER, som også vist til av klager, og som konkret knytter seg til den norske gjennomsnittsforbrukerens forståelse av fransk, uttaler Klagenemnda blant annet følgende i avsnitt 22:

«Vurderingen av om et merke bestående av ord som er beskrivende på fransk skal nektes, må basere seg på en avveining av hvor vanlige eller kjente ordene som er valgt er, sett opp mot hvem gjennomsnittsforbrukeren er og hvilke typer varer og tjenester søknaden gjelder.»

- 23 Slik Klagenemnda ser det, må hvorvidt en norsk gjennomsnittsforbruker forstår et fremmedspråklig ord og uttrykk etter dette bero på en konkret vurdering av hvor vanlig og kjent det aktuelle ordet er. Dette må igjen ses i lys av hvem gjennomsnittsforbrukeren er og

hvilke type varer og tjenester merket er søkt for. I tillegg vil hvor likt det aktuelle ordet er tilsvarende ord på norsk, eventuelt på nært beslektede språk som dansk og svensk, og/eller engelsk, som den norske gjennomsnittsforbrukeren har god kjennskap til, kunne få betydning for vurderingen. I lys av dette stiller Klagenemnda seg tvilende til om man kan oppstille en faktisk presumpsjon for at en norsk omsetningskrets på generelt grunnlag har god kunnskap til bestemte fremmedspråk. En slik presumpsjon vil lett kunne danne uheldige føringer for den konkrete og skjønsmessige vurderingen som skal gjøres i den enkelte sak, og vil heller ikke nødvendigvis gjenspeile gjennomsnittsforbrukerens *faktiske* forståelse av det aktuelle fremmedspråket, herunder den språkforståelsen som det med rimelighet kan forventes at en norsk gjennomsnittsforbruker har for gitte varer og tjenester.

- 24 I den konkrete vurderingen av merketeksten i foreliggende sak, mener Klagenemnda at den norske gjennomsnittsforbrukeren av meieriproduktene i klasse 29 vil forstå ordsammenstillingen TERRE BIO i betydningen «biologisk/økologisk jord (noe som kommer fra jorden/jordbruket)». Gjennomsnittsforbrukeren vil etter Klagenemndas syn likevel ikke nødvendigvis forstå ordsammenstillingen på grunn av at ordene utgjør enkle ord på fransk, slik Patentstyret legger til grunn. TERRE har for eksempel klare likheter med det latinske ordet for planeten jorden – terra – og er et ord Klagenemnda mener at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå som noe som har tilknytning jord/jorden. Videre brukes BIO også som en forkortelse på norsk i betydningen «biologisk/økologisk».
- 25 Ordet FROMAGERS vil på sin side forstås som noe som har med «ost» å gjøre, av en norsk gjennomsnittsforbruker av meieriprodukter i klasse 29. Dette fordi «fromage» er det franske ordet for «ost» og er et ord som norske forbrukere enten kjenner til fra å ha hatt fransk på skolen og/eller gjennom markedsføring av mat- og drikkevarer. Klagenemnda er imidlertid mer i tvil om den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå faktiske betydningen av FROMAGERS, nemlig «ostefabrikanter» eller «osteforhandlere». Klagenemnda er videre i tvil om den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå betydningen av ordet ELEVEURS – «oppdrettere» – i merketeksten. Slik Klagenemnda ser det, er ikke dette et relativt lett tilgjengelig ord på fransk, slik Patentstyret legger til grunn.
- 26 Klagenemnda finner det uansett ikke nødvendig å konkludere i spørsmålet gjennomsnittsforbrukeren vil forstå ordene FROMAGERS og ELEVEURS ikke i merket. TERRE BIO er det mest fremtredende elementet for merkets helhetsinntrykk, og er det elementet gjennomsnittsforbrukeren vil lese og uttale merket som. Hvorvidt den norske gjennomsnittsforbrukeren forstår betydningen av de underordnede elementene, ELEVEURS og FROMAGERS, har derfor liten, eller ingen, betydning for sakens resultat. Dette fordi TERRE i tilknytning til de aktuelle meieriproduktene i klasse 29 nettopp vil forstås som at varene er biologiske/økologiske, at de kommer fra jorden (jordbruket), herunder at meieriproduktene er naturlige og biologisk nedbrytbare, bærekraftige, lettere gjenvinnbare og skånsomme mot miljøet/naturen. Elementet TERRE BIO er følgelig beskrivende for kvalitet og egenskaper ved de omsøkte varene.

- 27 Det foreligger etter Klagenemndas syn derfor en direkte og umiddelbar forbindelse mellom meningsinnholdet som gjennomsnittsforbrukeren vil utlede av teksten TERRE BIO, og de omsøkte varene i klasse 29. TERRE BIO består av ordelementer med en klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for egenskaper for de aktuelle varene.
- 28 Klagenemnda anser videre at den grafiske utformingen ikke tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03 P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14, EXTRA, avsnitt 15-20. Merketeksten, som foruten bokstaven B, er gjengitt i en helt ordinær font og i store og små bokstaver, har en begrenset innvirkning på merkets helhetsinntrykk, og evner ikke å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens beskrivende meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25. Også den stiliserte utformingen av bokstaven B, i BIO, er nokså ordinær, og tilfører ikke merket ytterligere gjenkjennelseeffekt. Videre vil merkets delvise bruk av fargen grønn kun forstås som å understøtte merketekstens beskrivende meningsinnhold, og som å forsterke denne, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse T-361/18, Sir Basmati Rice, avsnitt 64-66. Klagenemnda kan etter en helhetlig vurdering ikke se at den figurative utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg.
- 29 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten TERRE BIO og merkets grafiske elementer, som underbygger merkets beskrivende betydning, og varene i klasse 29. Merket skal derfor nektes for de aktuelle varene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 30 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket. Den internasjonale registreringen oppfyller derfor ikke garantifunksjonen for de omsøkte varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 31 Klagenemnda kan i lys av dette ikke legge vekt på Patentstyrets vurderinger av TERRE BIO i nevnte forundersøkelse og varemerkeregistrering. Klagenemnda har ikke hatt disse merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak vurderingen om å anse TERRE BIO som tilstrekkelig særpreget, både som ordmerke og kombinert merke. Klagenemnda viser i denne sammenheng også til EU-domstolens sak C-51/10 P, Technopol, avsnitt 75.
- 32 Klager har vist til at angjeldende merke er gitt virkning i samtlige av de utpekte landene, Østerrike, Benelux, Tyskland, Spania, Finland, UK, Italia og Polen, i tillegg til klagers hjemland Frankrike. Merket er følgelig funnet særpreget i flere land som praktiserer samme særpregsnorm som Norge, herunder vårt naboland Finland.
- 33 Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske

gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.

- 34 Klagenemnda viser ellers 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 P, Henkel, avsnitt 61-64, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66, avsnitt 51-52. 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 lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 35 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at den internasjonale registreringen må nektes virkning for de omsøkte varene i klasse 29, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Torger Kielland
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)