



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00032
Dato: 7. juni 2017

Klager: The Juice Plus+ Company, LLC
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. desember 2016 hvor det følgende kombinerte merket, søknadsnummer 201510048:

Juice PLUS+

ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 5: Dietetiske produkter og kosttilskudd til medisinske formål.

Klasse 29: Dietetiske produkter og kosttilskudd til ikke-medisinske formål.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet registrering som følge av at merket ble ansett beskrivende jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 13. februar 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 27. februar 2017 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det kombinerte merket JUICE PLUS+ beskriver de aktuelle varene i klasse 5 og 29, og mangler også det nødvendige særpreg. Merket nektes registrert.
- Merket er et kombinert merke med teksten JUICE PLUS, etterfulgt av et plusstegn. JUICE og PLUS er skrevet i to ulike fonter.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene vil kunne være både private sluttforbrukere og næringsdrivende.
- Merkedelen JUICE kan bety «fruktsaft», og merkedelen PLUS+ kan bety «ekstra». Sammensetningen JUICE PLUS+ vil oppfattes som «ekstra mye fruktsaft» eller «fruktsaft ekstra».
- Produktene i varefortegnelsen kan enten være en juice eller inneholde juice eller juiceekstrakter. PLUS vil oppfattes som en angivelse av at produktet inneholder noe ekstra, eller som generelt rosende om produktets kvalitet. Merket JUICE PLUS+ vil som helhet

oppfattes som at varene inneholder ekstra mye juiceekstrakter eller at man får noe ekstra i tillegg til juicen.

- Det er ingen tvil om at juice og juiceekstrakter kan tilsettes i næringsmidler og kosttilskudd. Juice inneholder vitaminer og andre næringsstoffer som har helsegevinster. Merketeksten angir art og kvalitet for dietetiske produkter og kosttilskudd i klasse 5 og 29.
- Merket kan fremstå som en oppramsing siden ordene ikke danner en fullstendig setning. Det er imidlertid ikke noe ved den grammatikalske sammenstillingen som tilfører merket atskillende evne.
- Det at det ikke er presisert hva det eventuelt er mer av, eller på hvilken måte kvaliteten er høynet, medfører ikke at merket vil bli oppfattet som suggestivt.
- Det vises til EU-rettsens avgjørelser T-552/14 og T-553/14 hvor de kombinerte merkene EXTRA ble nektet registrert.
- Sammenstillingen av navnet på en vanlig ingrediens (JUICE) og det rosende tillegget PLUSS må holdes fritt for andre næringsdrivende. Det ville være urimelig å belegge sammenstillingen med enerett for én aktør.
- Det figurative oppsettet består i at teksten JUICE er skrevet i løkkeskrift, mens PLUS er skrevet i vanlige, store bokstaver. Det at det er brukt to ulike fonter, er ikke tilstrekkelig til å tilføre gjenkjennelseeffekt. Bruken av plusstegnet tjener bare til å forsterke ordet PLUS, og tilfører ikke distinktiv evne til merket som helhet.
- Patentstyrets vurdering anses å være i samsvar med EU-rettsens syn på beskrivende tekst med figurelementer, som blant annet kommer til uttrykk i avgjørelsen T-203/14, Splendid.
- Det vises også til Klagenemnda sin avgjørelse VM 15/084 EXQUISITE FORM.
- Registreringen av det tilsvarende merket i EUIPO, Østerrike og Sveits kan ikke være avgjørende for Patentstyrets distinktivitetsvurdering.
- Det at søker er innehaver av liknende merker, registrering nr. 204009 og nr. 273784, kan heller ikke tillegges noen særlig vekt. Patentstyret foretar skjønnsmessige vurderinger som stadig justeres etter rettspraksis på området.
- Dokumentasjonen på bruk av merket er så knapp at den ikke anses tilstrekkelig til å konstatere at merket har oppnådd særpreget som følge av bruk i det norske markedet.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det søkte kombinertmerket er som helhet særpreget og registrerbart. Merket indikerer en klar og direkte forbindelse til søknadens varer, og det er usannsynlig at den norske

gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte ordsammenstillingen som sådan eller i aktuell stilisert form som kun en angivelse av egenskaper ved produktene.

- Omsetningskretsen for de varer som tilbys under klagers merke er i hovedsak vanlige forbrukere. Disse vil være bevisst på hva slags produkt de ønsker – både med hensyn til varemerke (produsent), produktets innhold og effekt.
- Ordsammenstillingen JUICE PLUS+ gir ingen direkte og naturlig beskrivelse av egenskaper ved produktene.
- En slik grammatikalsk ukorrekt oppramsing av ord og tegn vil sees som suggestiv i den forstand at gjennomsnittsforbrukeren selvfølgelig vil skjønne at juice inngår som en bestanddel i produktene.
- Det avvises at EU-rettens avgjørelser T-552/14 og T-553/14 vedrørende kombinertmerkene EXTRA, T-648/14 vedrørende kombinertmerket DUALTOOLS og T-203/14, SPLENDID er sammenlignbare. Disse sakene gjelder ord og uttrykk som må anses direkte og umiddelbart beskrivende for henholdsvis kvaliteter og art/type for de involverte produkter.
- Det må legges vekt på det faktum at det ikke vil være behov for andre å benytte akkurat denne (grammatikalsk ukorrekte) sammenstillingen for å beskrive egenskaper ved sine produkter. Dersom man ønsker å indikere at et produkt inneholder ekstra mye juice, vil ikke JUICE PLUS+ være en naturlig eller alminnelig måte å uttrykke slik produktinformasjon på. Dette indikerer at friholdelsesbehovet er fraværende.
- The Juice Plus+ Company er en ledende aktør innen helse- og velværeindustrien. Klager har i flere år markedsført og solgt produkter i Norge under kjennetegnet JUICE PLUS+. Markedsføring og omsetning av produktene skjer gjennom klagers norske nettside http://www.juiceplus.com/content/JuicePlus/no_no.html. Eksempler på produkter som tilbys under kjennetegnet JUICE PLUS+ er vedlagt klagen.
- Det er vedlagt eksempler på bruk av det søkte merket i markedsføring. Her forekommer merket både som ordmerke og i stilisert form.
- Klager er til stede i sosiale medier som Facebook (med over 400.000 følgere) og YouTube (med ca. 18.000 følgere). På hjemmesidene finner man oppskrifter og livsstilsråd, og hjemmesidene er kundenes kjøpskanal.
- Som kjøper av produktene, kan kunden inngå et kundefordelsprogram som er tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Dette er knyttet til selve varemerket på det produktsortiment man ønsker å kjøpe.
- All den vedlagte dokumentasjonen er rettet mot og tilgjengelig for norske forbrukere. Det anføres at bruken er på bevis for at merket fungerer som et kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum. JUICE PLUS+ fremstår utvilsomt som et særlig kjennetegn

for de involverte varer. Det benyttes ikke sammen med ett eller flere andre kjennetegn, og det er intet som sår tvil om at JUICE PLUS+ er produktenes varemerke og oppfattes som dette av forbrukeren.

- For den alminnelige norske gjennomsnittsfbrukeren vil merket utvilsomt fremstå som en logo med særpreg. Merkets to ord er utført i forskjellige fonter, og det er forskjellig utheving på disse. Når merketeksten ikke er direkte og umiddelbart beskrivende, vil den stiliserte utføringen i utgangspunktet være av underordnet betydning. Klager kan imidlertid ikke se annet enn at utformingen av merketeksten tilfører teksten som helhet et særpreg som gjør at merket vil oppfattes som en kommersiell logo, og således et varemerke som indikerer en kommersiell opprinnelse.
- Klager innehar eldre registreringer, reg. nr. 204009, det kombinerte merket JUICE PLUS+. Merket ble ansett distinktivt og registrert i 2000. Det er ingen forhold som tilsier at det foreliggende merket skulle vurderes annerledes i dag. Klager er også innehaver av reg. nr. 273784, det kombinerte merket JUICE PLUS SHAPE som ble registrert i 2013. Tillegget av SHAPE og/eller fargen i dette elementet kan neppe ha blitt ansett å alene bære merket frem som distinktivt.
- Det søkte merket er registrert uten forutgående uttalelse om manglende distinktivitet, og uten fremleggelse av innarbeidelsesdokumentasjon eller annet, av EUIPO, i tillegg til i Østerrike og Sveits. Det er intet med hensyn til språkkunnskaper og -vaner, friholdelsesbehov i markedet, assosiasjonsbaner eller omsetningsmåter som tilsier at merket ikke skulle bli oppfattet som indikasjon av kommersiell opprinnelse av den norske avtageren.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med merketeksten JUICE PLUS+. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om det kombinerte skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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 annet ledd skal det legges vekt på varemerke-direktivets (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 gjennomsnitts-forbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 5 og 29 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle aktører. De aktuelle varer gir ingen indikasjon på at man har å gjøre med særskilt oppmerksomme avtakere med et skjerpet oppmerksomhetsnivå. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Klagenemnda er av den oppfatning at merketeksten angir direkte og umiddelbart at hovedingrediensen i alle de omsøkte varene er en form for juice eller juice-ekstrakt. Tekstelementet PLUS indikerer at varene er av en høy kvalitet eller at varene inneholder noe ekstra sammenlignet med lignende varer fra andre produsenter. Klagenemnda viser til EU-rettens sak T-497/09, Kompressor Plus. Når det gjelder elementet «+», plassert etter ordet PLUS, finner Klagenemnda at dette kun er egnet til å understreke betydningen av merketeksten, og medfører ikke at merketeksten som helhet vil oppfattes som noe annet enn beskrivende for varenes innhold og kvalitet.
- 16 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.
- 17 Den figurative utformingen av merket består av ordet JUICE skrevet med stor J i en ordinær løkkeskrift. Ordet er direkte etterfulgt av ordet PLUS skrevet i store bokstaver, og et pluss-tegn. Hele teksten er i fargen i svart. Klagenemnda er av den oppfatning at tekstelementet ikke har en utforming som overskygger den beskrivende betydningen og tilfører ikke merket det manglende særpreg. Bruken av ulike skrifttyper og det faktum at ordet «plus» både er skrevet med bokstaver og som et tegn, anses ikke å tilføre merket særpreg.
- 18 Klagenemnda finner etter en helhetsvurdering at merket ikke har det nødvendige særpreg, og at tekstelementenes beskrivende karakter fører til at merket må nektes registrert etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 19 For de aktuelle varene vil det kombinerte varemerket JUICE PLUS+ på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforkbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. Varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 20 Klager har videre anført at bruken av merket er bevis for at det fungerer som et kjennetegn i markedet, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 21 Av forarbeidene til lovbestemmelsen, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) fremgår det at bestemmelsen:

«(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C 108/97 og C 109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»
- 22 Det opplyses om at The Juice Plus+ Company er en ledende aktør innen helse- og velværeindustrien, og at klager i flere år har markedsført og solgt produkter i Norge. Det er for Klagenemnda forelagt eksempler på hvordan merket fremstår på klagers hjemmeside og hvordan det er brukt i markedsføringen av klagers produkter. Det er videre vist til at klager har et kundefordelsprogram og er til stede på Youtube og Facebook.
- 23 Klagenemnda er av den oppfatning at dokumentasjonen kun viser at merket er tatt i bruk. Det er ikke noe ved dokumentasjonen som viser hvilken virkning bruken har hatt på den norske gjennomsnittsforkbrukeren og som kan godtgjøre at merket vil oppfattes som en kommersiell opprinnelse.
- 24 Klagenemnda finner således at merket ikke oppfyller kriteriene for registrering på bakgrunn av bruken. Det aktuelle merket anses ikke å ha slitt seg til særpreg etter tredje ledd og kan ikke registreres på dette grunnlaget.
- 25 Klager har vist til at Patentstyret har vurdert merket som særpreget ved behandlingen av klagers tidligere varemerkesøknader i Norge. Klagenemnda bemerker at den eldste registreringen er 17 år gammel og at dette ikke automatisk kan føre til at det samme eller lignende merke kan anses registrerbart etter dagens praksis. Det vises blant annet til at det har vært en tydelig innstramning i praksis hva gjelder kombinerte merker med beskrivende tekst og hva som kreves av den grafiske utformingen for at merket skal kunne vurderes som særpreget. Det nyere merket som klager har vist til, inneholder andre tekst- og grafiske elementer som kan ha medført at vurderingen har falt annerledes ut. Klagenemnda finner

således ikke å kunne tillegge disse avgjørende vekt. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av den konkrete sammenstillingen sett hen til de aktuelle varene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Vurderingen av distinktivitet er knyttet til et lovbundet skjønn og hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må uansett ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling.

- 26 Klagenemnda finner således ikke å kunne tillegge disse avgjørende vekt. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av den konkrete sammenstillingen sett hen til de aktuelle varene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Vurderingen av distinktivitet er knyttet til et lovbundet skjønn og hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må uansett ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling.
- 27 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering i en rekke andre jurisdiksjoner, deriblant EU. 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 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 Søknadsnummer 201510048, det kombinerte merket JUICE PLUS+, nektes registrert.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)