



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00002  
Dato: 19. mars 2020

---

Klager: K+S Kali GmbH  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. oktober 2019, hvor ordmerket PATENTKALI, internasjonal registrering nr. 1214612, med søknadsnummer 201701638, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 1: Manures, in particular mineral manures for conventional agriculture, and for biological and 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 9. desember 2019 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 6. januar 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Ordmerket PATENTKALI beskriver de aktuelle varene i klasse 1, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, og må dermed nektes registrert.
- Merket er et ordmerke i standard font og består av ordelementene PATENT og KALI. Førstnevnte ord kan blant annet oversettes til en patentert rettighet/enerett til å utnytte en oppfinnelse, men også til førsteklasses, sikker og pålitelig. Ifølge Store norske leksikon brukes KALI som forkortelse for kalium i kaliumforbindelser, for eksempel i kaliumsalpeter og kaliumgjødsel.
- Sammenstillingen PATENTKALI er derfor egnet til å oppfattes som «patentert kalium» eller «førsteklasses kalium».
- For de aktuelle varene i klasse 1, som omfatter gjødsel og gjødsel som kan inneholde kalium og kaliumforbindelser, er merket direkte og umiddelbart beskrivende for kvalitet og innhold, nemlig gjødsel bestående av førsteklasses kalium eller gjødsel som inneholder patentert kalium.
- Merket er heller ikke egnet til å skille innehavers varer fra andres på grunn av merkets beskrivende betydningsinnhold. Merket oppfylder ikke garantifunksjonen.
- Patentstyret kan ikke legge avgjørende vekt på innehavers henvisning til at merket er godkjent i en rekke jurisdiksjoner. Enkeltstående avgjørelser kan ikke tillegges avgjørende

vekt. Særpregsvurderingen i foreliggende sak avviker ikke fra den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis.

- Innehaver anfører subsidiært at merket har vunnet særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum. For å underbygge dette, har innehaver sendt inn blant fakturaer, oversikt over leveranser og salgsvolum, forhandleravtaler, produktkatalog samt bilder.
- Patentstyret bemerker at bruken må dokumentere at kjennetegnet ble oppfattet som et varemerke før den etterfølgende utpekingsdato, den 8. desember 2016, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum. Bruk etter dette tidspunktet kan ikke bli tillagt vekt og Patentstyret kan derfor ikke legge vekt på en rekke av de innsendte bilagene.
- Hva gjelder bruksdokumentasjonen som er datert før den 8. desember 2016, er ikke denne tilstrekkelig til å vise at innehavers merke har oppnådd særpreg gjennom bruk. Det er blant annet ikke vist tilstrekkelig geografisk spredning. I tillegg har salgsvolum/omsetningstilliten verdi når det ikke er sendt inn oversikt som viser markedsandel.
- Samlet sett gir ikke den innsendte dokumentasjonen grunnlag for å legge til grunn at PATENTKALI er godt kjent i den relevante omsetningskretsen i Norge som noens særlige kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum.
- Siden merket er beskrivende og mangler særpreg, kan den internasjonale registreringen ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 1 i henhold til varemerkeloven § 70 tredje ledd.

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

- Patentstyrets nektelse er et utslag av en for streng distinktivitetsbedømmelse, og merket bes gitt virkning uten hinder av varemerkeloven § 14 jf. § 70 for de varer merket gjelder i klasse 1.
- Det er merkets helhetsinntrykk som skal undergis en vurdering. Det fremgår av Patentstyrets vurdering at ordet PATENT kan oversettes til sikker og pålitelig. Dette virker ifølge klager som søkt. Ordet KALI mener Patentstyret er en forkortelse for kaliumforbindelser som fortsatt brukes i dag, til tross for at det fremgår av Store norske leksikon at KALI er en eldre betegnelse.
- Merket PATENTKALI kan ikke forstås slik at det er kvalitets- og/eller egenskapsangivende for varene i klasse 1 ved at merket utelukkende vil oppfattes som beskrivende i betydningen «gjødsel av toppkvalitet».
- Merket er i høyden suggestivt, og Patentstyret har ikke argumentert med friholdelsesbehov for å nekte merket, noe klager er enig i. Det vises her til at Klagenemnda omgjorde Patentstyrets avgjørelse i sak VM 17/00055 SMARTSHIELD, da Klagenemnda anså merket mer som en antydning om, enn som en betegnelse for, varenes art og egenskaper.

- Subsidiært anføres det at merket må ha innarbeidet særpreg som følge av lang tids bruk på det norske markedet.
- Som dokumentasjon på bruk har klager sendt inn følgende dokumentasjon:
  - Avtale med GC Rieber Salt. Selv om GC Rieber Salt har forretningsadresse i Bergen, leverer selskapet nasjonalt og internasjonalt til en rekke selskaper. For nærmere informasjon se selskapets nettside [www.gcrieber-salt.no/markeder](http://www.gcrieber-salt.no/markeder).
  - Katalog Felleskjøpet 2012-2013.
  - Fakturaer i perioden 2005-2007, som dokumenterer at produktene og varemerket er blitt brukt mot det norske markedet i stor utstrekning i nevnte periode.
- Klager bemerker også at den internasjonale registreringen er blitt ansett som iboende særpreget i en rekke andre jurisdiksjoner, for eksempel Benelux, Sveits, EU, Frankrike mv. Det vises i denne sammenheng til Borgarting lagmannsretts dom i sak LB-2017-105565.
- Klagers merke må etter dette anses som særpreget etter § 14 første og andre ledd, og subsidiært anses å ha innarbeidet særpreg etter lang tids bruk. Klagenemnda bes om å frafalle henvisningen til varemerkeloven § 14 og gi merket virkning i Norge.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

**8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten PATENTKALI.

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 tilsvarendebestemmelsene 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 1 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. 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 Klagenemnda finner det naturlig å oppfatte ordmerket PATENTKALI som en sammenstilling av ordene PATENT og KALI. Klagenemnda er ikke uenig med Patentstyret i at det er nærliggende å oppfatte KALI som en forkortelse for kalium, all den tid gjødsel inneholder kalium. Klagenemnda mener imidlertid at det er unaturlig å oppfatte ordet PATENT i betydningen førsteklasses. Etter Klagenemndas syn er det mer nærliggende å oppfatte tekstelementet PATENT med ordets primære betydning som viser til en patentert rettighet/enerett til å utnytte en oppfinnelse. Klagenemnda kan ikke se at PATENTKALI i betydningen «patentert kalium» gir merket et beskrivende innhold, da det tvert om ikke er mulig å få en patentert rettighet til det metalliske grunnstoffet kalium. Klagenemnda har vært i noe tvil om tekstelementet PATENT i denne aktuelle sammenstillingen kan oppfattes som pålitelig. Klagenemnda viser til at ordet PATENT ikke er et alminnelig ord i språket i dag i betydningen pålitelig. Selv om ordet pålitelig kan henspille på en kvalitet ved produktene og oppfattes, sammenstilt med det artsangivende ordet KALI, som at gjødselproduktene er til å stole på, at de fungerer, anser uansett ikke Klagenemnda en slik betydning for å være direkte kvalitetsangivende for «manures» i klasse 1.
- 17 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket oppfyller registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd, og at Patentstyrets avgjørelse må omgjøres.
- 18 Ordmerket PATENTKALI, internasjonal registrering nr. 1214612, må gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1214612, med søknadsnummer 201701638, ordmerket PATENTKALI, gis virkning i Norge for varene i klasse 1.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)