



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00048  
Dato: 6. juni 2019

---

Klager: Rigo Trading S.A.  
Representert ved: Advokatfirmaet Grette AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. desember 2018, hvor ordmerket GOLDBÄREN, internasjonal registrering nr. 1298793, med søknadsnummer 201606337, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 30: Confectionary.

- 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 24. januar 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 13. mars 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Ordmerket GOLDBÄREN er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og det mangler varemerkerettslig særpreg, jf. § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale varemerkeregistreringen kan ikke gis virkning i Norge, jf. § 70 tredje ledd.
- Merket består av en sammentrekning av de to ordene «GOLD» og «BÄREN». «Gold» er både det engelske og tyske ordet for grunnstoffet «gull». «Bär» er det tyske ordet for «bjørn», med flertallsformen «bären» på tysk. Det aktuelle merket «GOLDBÄREN» fremstår derfor som et rent tysk ord, som direkte oversatt til norsk betyr «gullbjørner». Sammenstillingen kan dermed oppfattes som betydende «bjørner laget av gull» eller «bjørner som ser ut som gull».
- Tysk er ett av de fremmede språk som er godt kjent i Norge og sidestilles med norsk. Det legges til grunn at en betydelig del av den norske omsetningskretsen nokså umiddelbart vil oppfatte dette betydningsinnholdet.
- Merket ønskes vernet for «confectionery» som dekker en mengde ulike varer, som sjokolade, konfekt, drops, godterier, kjeks, småkaker, kaker, smultringer, o.l.
- Varene retter seg mot enhver nordmann innen alle befolkningsgrupper. Det må antas at oppmerksomhetsnivå og merkebevissthet innen dette produktsegmentet generelt ligger på et relativt lavt nivå.
- Forbrukerne er vant til at godterier og konfektyrer markedsføres under navn som helt eller delvis beskriver produktets utseende og farger.

- Ordsammenstillingen er klart egnet til å beskrive de aktuelle produkters utseende, herunder produktenes utforming/design, produktenes farge og/eller dekor, samt beskrivende for emballasjens farge. Dette ved at søtsakene er formet som bjørner, samt har en gyllen farge (gullfarge).
- Matprodukter kan også dekoreres eller pyntes med ekte gull fra tynnvalsedde gullark (folie), såkalt «bladgull».
- Det er svært vanlig at innpakningen består av gull- eller søveloksert aluminiumsfolie eller gull- eller sølvbelagt plastikk. Således vil ordet «gold», eller «gull», enten beskrive materialet som innpakningen er laget av eller beskrive innpakningsmaterialets farge eller overflate.
- Ordet «gold» er en tradisjonell og relativt alminnelig benyttet produkt- og kvalitetsangivelse bl.a. innen fødevarersektoren.
- Det vil være uheldig å belegge både det aktuelle merket og enkeltordene det er sammensatt av med enerett for den aktuelle produktkategori, når det er tale om produktkategorier og produktgrupper hvor det faktisk ikke eksisterer noen ytre grenser for fantasifull produktutforming.
- Patentstyret har ikke funnet å kunne tillegge registreringer i andre jurisdiksjoner avgjørende vekt i favør av å gi merket virkning også i Norge.
- Det legges ikke avgjørende vekt på de tidligere norske registreringene som innehaver har vist til. Det å oppnå juridisk riktige resultater i nye saker veier vesentlig tyngre enn hensynet til likebehandling med lignende tidligere saker.

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

- Klager ber Klagenemnda oppheve Patentstyrets avgjørelse, og gi den internasjonale registreringen virkning i Norge da Patentstyret har lagt til grunn en for streng praktisering av kravet til særpreg i sin vurdering.
- Ordelementene GOLD og BÄREN kan ikke anses å være direkte beskrivende for «confectionery» da merket ikke inneholder noen direkte beskrivende adjektiv, slik som søt, sukkerholdig, hard, myk, surt, salt, mv.
- «Bjørner laget av gull» er ikke spiselige i sin direkte og spesifikke betydning og vil derfor ikke umiddelbart oppfattes som beskrivende for de søkte varene.
- Når ordene GOLD og BÄREN sammenstilles, kreves det en viss fortolkning for å komme frem til det meningsinnholdet som Patentstyret har lagt til grunn. Det vil dermed vekke en viss undring hos gjennomsnittsforbrukeren, og merket GOLDBÄREN kan i høyden sies å henspille på egenskaper ved varen.

- Norske forbrukere har gjennom lang tid blitt opplært i at merkene for godteri anvender delvis beskrivende uttrykk for varenes utseende, farger eller smak. Dette tilsier at oppmerksomhetsnivået er høyt. At gjennomsnittsforkbrukeren kan bestå av barn, vil ikke medføre at oppmerksomhetsnivået er lavere for denne varegruppen.
- Kjøpssituasjonen for godteri tilsier også et skjerpet oppmerksomhetsnivå. Godteri handles ofte i løsvækt, og det er ikke uvanlig å kombinere ulike merkevarer for å sette sammen den perfekte godteriposen. Særlig for barn og for barnefamiliene er kjøpssituasjonen ved innkjøp av lørdagsgodtet et høydepunkt ved handleturen, og ikke varer som man tilfeldigvis tar med seg basert på merkenavnets beskrivende egenskaper alene.
- På bakgrunn av omsetningskretsens skjerpede oppmerksomhetsnivå vil merketeksten GOLDBÄREN være egnet til å identifisere varene det er registrert for, og er derfor også egnet til å skille klagers varer fra andre virksomheters varer.
- Det er ikke et friholdelsesbehov. Det kan lages nok av de motiver som benyttes, samt de ord og uttrykk som brukes for å beskrive disse motivene, til å fylle alle næringsdrivendes behov.
- Det vises til en rekke varemerker for tilsvarende varer i klasse 30 som er registrert av Patentstyret de siste to årene, alle etter Patentstyrets første realitetsuttalelse for denne søknaden.; BIG BALLS, BIG BABY GUMMIES, BLÅGUT, SALMI, SURE UFO og SALTE UFO.
- Denne praktiseringen av særpregskravet er for streng sammenholdt med EUIPOs praksis. Følgende varemerker har eksempelvis blitt registrert av EUIPO etter at klager innga sin varemerkesøknad, for identiske varer i klasse 30: MANGO BITE, SALTED CARAMEL BUBBLES, SILLY SNAKES, CHERRY SLICES, SOUR MONKEY'S, LITTLE JELLY WOMEN og JELLY COPTERS.
- GOLDBÄREN har blitt vurdert til å inneha det nødvendige graden av særpreg i Østerrike, Tyskland, USA, Portugal, Albania, Estland, Sveits, Malta, Benelux-landene og EU. Det er ingen holdepunkter for å si at den norske omsetningskretsen skiller seg nevneverdig fra omsetningskretsen for de samme varene i andre land.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

### **8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten GOLDBÄREN.
- 10 I vurderingen av om ordmerket 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 «confectionary» i klasse 30 vil fortrinnsvis være private sluttbrukere, men omfatter også profesjonelle aktører i næringsmiddelbransjen. Klager har anført at gjennomsnittsforbrukeren er vant til å oppfatte delvis beskrivende varemerker som en angivelse av kommersiell opprinnelse på godteri og at oppmerksomhetsnivået som et resultat av dette må anses å være høyt. Klagenemnda er ikke enig i dette. De aktuelle varene er dagligvarer med en lav pris og med et dertil lavt oppmerksomhetsnivå. Bruken av beskrivende varemerker, særlig for godteri som handles i løsvekt, synes først og fremst å ha praktiske formål ved at man enkelt kan identifisere godteribitene gjennom navnet, noe som ikke er like viktig for innpakket godteri. Dette medfører derimot ikke at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter det som varemerkebruk eller at han/hun har et forhøyet oppmerksomhetsnivå hva gjelder disse varene. 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 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) side 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.

- 17 Patentstyret har lagt til grunn at tysk fortsatt må anses å være et verdensspråk og forutsatt at gjennomsnittsforbrukeren kjenner tysk forholdsvis godt. Dette er et utgangspunkt som samsvarer med teorien. Her er det lagt til grunn at ord på tysk «normalt sidestilles med ord på norsk», jf. Lassen/Stenvik side 94.
- 18 Det aktuelle merket vil oppfattes som en sammenstilling av de to tyske ordene GOLD og BÄREN i betydningen «gull» og bjørner». Sammenstillingen GOLDBÄREN er således egnet til å oppfattes som «gullbjørner», og Klagenemnda anser dette som et ord som norske forbrukere med grunnleggende tysk-kunnskaper vil forstå betydningen av. Det er ikke uvanlig at denne typen varer har form etter dyr og at de har gylden-/gullfarge eller kommer innpakket i gullpapir. Merket er derfor egnet til å oppfattes som at de aktuelle varene er formet som en bjørn, samt at enten selve varen eller emballasjen er gullfarget.
- 19 Ordet «gull» er videre ofte brukt som en kvalitetsangivelse for næringsmidler, og kan derfor oppfattes som beskrivende for at varene har en høy kvalitet, jf. Rt-1973-1033 Bacongull og LB-2015-195012 Potetgull.
- 20 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket GOLDBÄREN og varene i nærværende sak. Den aktuelle omsetningskretsen vil oppfatte merket kun som en angivelse av varenes utseende og kvalitet. Varemerkeloven § 14 bokstav a kommer således til anvendelse.
- 21 For de aktuelle varene vil varemerket GOLDBÄREN 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. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager har vist til at merket er godkjent for registrering i en rekke andre jurisdiksjoner, blant annet Østerrike, Tyskland, USA, Portugal, Albania, Estland, Sveits, Malta, Benelux-landene og EU.
- 23 Hva gjelder klagers EU-registrering, bemerker Klagenemnda at EUIPOs praksis hva gjelder behandlingen av merket GOLDBÄREN har vært særs inkonsekvent. I mars 2018 nektet EUIPO Board of Appeal merket registrert med samme begrunnelse som Patentstyret og Klagenemnda. Når samme søker i mai 2018 på nytt innleverer en søknad om registrering av et identisk merke, kun med en noe mer snever varefortegnelse, passerer søknaden alle registreringshindre, uten grunnngivelse. En slik inkonsekvent tilnærming illustrerer godt hvorfor Klagenemnda ikke kan la seg binde av ubegrunnede enkeltregistreringer fra andre jurisdiksjoner.

- 24 Klagenemnda viser til at det ikke kan anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser 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 lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

**Det avses slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1298793, ordmerket GOLDBÄREN, nektes virkning.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)

Kaja von Hedenberg  
(sign.)