



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00113
Dato: 7. november 2019

Klager: One Brands, LLC
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. juni 2019, hvor det kombinerte merket, internasjonal registrering nr. 1344262, med søknadsnummer 201706051,

ONE

ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 5: Nutritional and dietary supplements, namely, pre-mixed proteinsupplemented drinks.

Klasse 29: Pre-mixed dairy-based drinks.

Klasse 30: Cereal-based ready-to-eat food bars; pre-mixed chocolate-based drinks; cookies.

- 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 22. august 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 11. september 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er et kombinert merke som består av det engelske ordet ONE, skrevet i en ordinær font med en figurativt utformet bokstav N.
- ONE betyr «en», som er vanlig brukt for å angi at en vare er nummer 1, førsteklasses, av svært høy kvalitet eller best på markedet.
- Bokstaven N er utformet med knekk i høyre bokstavben, og fremstår som silhuetten av tallet 1.
- For «nutritional and dietary supplements, namely, pre-mixed protein-supplemented drinks» i klasse 5, «pre-mixed dairy-based drinks» i klasse 29 og «cereal-based ready-to-eat food bars; pre-mixed chocolate-based drinks; cookies» i klasse 30, vil gjennomsnittsfbrukeren oppfatte merket som kvalitetsbeskrivende.

- Merket vil på denne bakgrunn heller ikke oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og oppfyller ikke garantifunksjonen. Merket er også egnet til å oppfattes som et rosende salgsfremmende utsagn.
- Knekk i bokstavbenet til bokstaven N er enkelt utformet. Selv om enkelte forbrukere kanskje vil se et «1-tall» i utformingen, gir ikke denne effekten merket en utforming som overskygger merkets beskrivende betydning.
- Det kan ikke legges avgjørende vekt på innehavers henvisninger til tidligere registrerte merker som inneholder tallet 1 eller ordet ONE. Patentstyret viser til internasjonal registrering nr. 948161, som Patentstyret nektet virkning, som sammenlignbar.
- Det kan ikke tillegges avgjørende vekt at merket er akseptert i USA, EU, New Zealand, India, Singapore og Australia.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider at merket er beskrivende og mangler særpreg.
- Merket kan ikke forstås som kvalitets- og/eller egenskapsangivende for de aktuelle varene. Varemerkets visuelle utforming kan ikke på noen som helst måte sies å være generisk for varer «de fleste mennesker ikke er omsetningskretsen til».
- Patentstyret har lagt avgjørende vekt på – i negativ retning – at bokstaven N er utformet med en knekk i høyre bokstavben, og at denne streken fremstår som silhuetten av tallet 1.
- Denne stiliseringen er derimot med på å skape blikkfang og særpreg for merket. En slik utforming av bokstaven N leder ikke tanken hen til de aktuelle varene.
- Det er lagt for liten vekt på Patentstyrets egen praksis av sammenlignbare merker, Klagenemndas praksis, norsk domstolspraksis, samt EU-praksis. Merket oppfyller nemlig garantifunksjonen på grunn av dets iøynefallende visuelle konstruksjon.
- Hvis merket i høyden skulle bli oppfattet som suggestivt, er det ikke registreringshindrende i seg selv at merket antyder en viss suggestiv retning og samtidig fungerer som noens særlige kjennetegn. Merket krever en fortolkningsprosess samtidig som det er slående og effektivt, på en måte som gir det gjenkjennelseeffekt.
- Klager viser til at samme varemerke er akseptert til registrering i USA, EU, New Zealand, India, Singapore og Australia. Merket består av et engelsk ord, og det bør foreligge sterke grunner for å la distinktivitetsvurderingen falle annerledes ut i Norge enn i de engelsktalende landene hvor merket er funnet å være distinktivt.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med merketeksten ONE. 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 Hva gjelder den nærmere grensedragningen som må foretas mellom hva som har tilstrekkelig særpreg og ikke, viser Klagenemnda til uttalelse i sak 19/00061 om betydningen av arbeidet i EUIPO med en vanlig, felles praksis for kravene til registrering av figurmerker som inneholder beskrivende ord (CP3), se avsnitt 21-22. Med henvisning til prosjektets formål og de hensyn som gjør seg gjeldende i EU og i Norge, vil Klagenemnda bemerke at det ved fastleggingen av den norske distinktivitetsnormen ikke nødvendigvis er de samme hensyn som gjør seg gjeldende når det gjelder registrerbarhetsvurderingen av figurmerker med beskrivende ordelementer i Norge som i EU. I alle tilfeller vil en helhetsvurdering være avgjørende.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 5, 29 og 30 vil både være private sluttforbrukere som kjøper produktene fra utsalgsstedet, og profesjonelle forbrukere,

eksempelvis grossister og detaljister. Klagememnda er sånn sett uenig med klager i at merket gjelder for «varer som de fleste mennesker ikke er omsetningskretsen til», uten at dette får direkte betydning i saken. Gjennomsnittsfbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

- 16 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.
- 17 Ordet ONE betyr «en» på engelsk, og er vanlig brukt for å angi at en vare er førsteklasses eller den beste. En slik forståelse samsvarer med tidligere praksis fra Klagememnda, jf. VM 15/048 UNIQ ONE, VM 13/131 HOTEL ONE og VM 19/00025 ONE+. ONE er dermed beskrivende for kvalitet for «proteintilskuddsdrikkevarer» i klasse 5, «pre-mixed dairy-based drinks» i klasse 29, og «cereal-based ready-to-eat food bars; pre-mixed chocolate-based drinks; cookies» i klasse 30; nemlig at varene er best.
- 18 Klagememnda anser ikke den grafiske utformingen for å tilføre 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.
- 19 Den figurative utformingen består av ONE skrevet i en helt standard skrifttype, foruten at bokstaven N har en «knekk» øverst til høyre. ONE er gjengitt i store bokstaver, i sort, mot en hvit bakgrunn. Det er ikke utenkelig at enkelte forbrukere vil oppfatte «knekken» i bokstaven N som en silhuett av et 1-tall. Klagememnda mener likevel det er høyst usikkert om gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte denne effekten i merket i det hele tatt, uten inngående gransking eller etter å ha fått det forklart. Klagememnda kan etter en helhetlig vurdering ikke se at den figurative utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg.
- 20 Klagememnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordelementet ONE, og de konkrete varene i klasse 5, 29 og 30. Merket i den internasjonale registreringen må derfor nektes registrering etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 21 For de aktuelle varene vil det kombinerte merket ONE, på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merkets ordelement i kombinasjon med figurutformingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 22 Klager har vist til at merket er registrert i USA, EU, New Zealand, India, Singapore og Australia. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at registreringene som klager viser til kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsførbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 23 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, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av 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.
- 24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1344262, med søknadsnummer 201706051, det kombinerte merket ONE, nektes virkning i Norge for varene i klasse 5, 29 og 30.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)