



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00075
Dato: 25. juni 2020

Klager: N.H. Lerum AS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Brede Svendsen og Liv Turid O. Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. mars 2020, hvor det kombinerte merket SYLTA I SOGN SIDAN 1907, med søknadsnummer 201712812,



ble nektet registrert for følgende varer:

- Klasse 5: Næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker.
- Klasse 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
- Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; is.
- Klasse 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
- 3 Varemerket ble nektet registrert 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, for varene «næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker» i klasse 5, «konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter» i klasse 29 og «fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker» i klasse 32.
- 4 For de øvrige varene i klasse 29 og 32, og for hele klasse 30, ble merket ikke ansett for å være beskrivende og uten særpreg. Merket ble likevel nektet som følge av at søker ikke positivt aksepterte Patentstyrets forslag til registrering for disse varene.
- 5 Klage innkom 4. mai 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 14. mai 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 6 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Patentstyret kom til at det kombinerte merket SYLTA I SOGN SIDAN 1907 er beskrivende for enkelte av varene, og at merket derfor også mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd.
- Det legges til grunn at gjennomsnittsførbrukeren av varene i klasse 5, 29, 30 og 32 kan være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, og at gjennomsnittsførbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Tekstelementet SYLTA vil oppfattes som «å sylte», mens SOGN viser til et geografisk område i Vestland fylke. Sammen med tekstelementet SIDAN og 1907, forteller merketeksten gjennomsnittsførbrukeren hvilke egenskaper varene har og hvor de er fra. Gjennomsnittsførbrukeren vil derfor direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som beskrivende for varer som er syltet og lignende varer i klasse 5, 29 og 32.
- Patentstyret kan ikke se at den figurative utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg. Tekstens utforming og grafiske oppsett fremstår som ordinær og vanlig, og fontene skiller seg ikke fra vanlige skrifttyper. Figurelementet som gjengir en bærplante, understreker det beskrivende betydningsinnholdet i merket, og fargebruken er heller ikke iøynefallende.
- Patentstyret er av den oppfatning at de ulike elementene som helhet ikke innehar varemerkerettslig særpreg. Den beskrivende teksten kommer klart frem i merket og merket oppfyller heller ikke garantifunksjonen, som er ett av hovedformålene med et varemerke.
- Klagenemndas avgjørelser i sakene VM 17/00064, Rødvig Joramørtel, og VM 17/00054, Isbilen, anses ikke parallelle med det søkte merket.
- Det legges ikke vekt på at registrering nr. 247089, det kombinerte merket DOMSTEIN MILJØVENNLIG FISK, og registrering nr. 270327, det kombinerte merket FISK I EN FEI tidligere er blitt godkjent av Patentstyret.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og avgjørelse, og mener merket oppfyller vilkårene for registrering etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Omsetningskretsen for de aktuelle varene består hovedsakelig av private sluttbrukere. Spørsmålet er om en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet forbruker vil oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Det å sylte kan bety å konservere noe i søtt, salt eller annet konserveringsmiddel. Ordet SYLTA er likevel ikke beskrivende for kjøttmat og fisk, da ordet er en foreldet betegnelse for å konservere kjøtt på glass i lake. Det samme gjelder for drikkevarer, hvor man heller bruker ordet «saft».

- Merket som helhet har tilstrekkelig særpreg. Betydningen av hvert enkelt element er dermed ikke avgjørende for om merket er beskrivende eller mangler særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-363/99 Postkantoor, avsnitt 32-34.
- Det vises til Klagenemndas tidligere saker VM 19/00061 ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY og VM 17/00064 RØDVIG JURAMØRTEL, som har klare paralleller til nærværende sak. Disse merkene inneholdt til dels beskrivende enkeltelementer, men sammenstillingen av merkeelementene ble likevel ansett for å gi merkene tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg i sin helhet.
- Det figurative oppsettet av det søkte merket består av en sirkulær figur, med teksten SYLTA I SOGN gjengitt i en bue øverst i merket, med en prikk plassert både før og etter tekstelementet. I sentrum består merket av en ikke-naturalistisk gjengivelse av en bærplante, hvis bærtype det ikke er mulig å identifisere. Figuren beskriver derfor ingen spesifikke ingredienser i varene og er lett å huske. Nederst i merket er året 1907 gjengitt vannrett, i motsetning til de buede tekstelementene øverst i merket, og deles av plantestilken i bærplantefiguren. Linjen som danner merkets sirkel og form er ikke hel, men gir i stedet merket et slitt og rustikt utseende.
- Det søkte merket danner samlet sett et gjenkjennbart varemerke. Bruken av årstall og en ikke-naturalistisk figur, plassert i en typisk form man benytter som varemerke, gir en klar henvisning til en særskilt næringsdrivende.
- For øvrig er klager sterkt uenig i at merkets figurutforming og tekst forsterker hverandre i en beskrivende retning. Figurelementet i merket er i seg selv særpreget, og denne effekten forsvinner ikke ved at merket består av tekstelementer som kan tenkes å være uregistrerbare.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet delvis til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten SYLTA I SOGN SIDAN 1907. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 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.
- 12 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.

- 13 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.
- 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, 30 og 32 vil være både private forbrukere og profesjonelle næringsdrivende i form av eksempelvis grossister og detaljister. Gjennomsnittsforbrukeren 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 Det er merket som helhet som skal vurderes, men Klagenemnda anser det hensiktsmessig å kommentere teksten i merket innledningsvis.
- 18 Varemerket saken gjelder, er det kombinerte merket med teksten SYLTA I SOGN SIDAN 1907. Klagenemnda er av den oppfatning at tekstelementene vil leses som et samlet uttrykk. Sylting er en fremgangsmåte for konservering av frukt, bær og grønnsaker, og SOGN betegner et geografisk område i og rundt Sognefjorden i Vestland fylke, hvor frukt- og bær dyrking utgjør en sentral del av jordbruket og næringslivet. Ordet SIDAN vil i ordsammenstillingen forstås som en preposisjon som uttrykker et utgangspunkt i tid, og binder tekstelementene sammen med årstallet 1907 og indikerer derved kun at det har foregått sylting i Sogn siden dette tidspunktet, noe som uttrykker tradisjon og kvalitet.
- 19 Merketeksten formidler således et beskrivende meningsinnhold hva gjelder varenes art, geografiske opprinnelse og kvalitet for samtlige varer i klasse 5, for «konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter» i klasse 29, og for

«fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker» i klasse 32. Klagemåten legger til grunn at gjennomsnittsforsbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte tekstelementene som ren informasjon om de ovennevnte varene og at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom tekstelementene og de aktuelle varene. Merketeksten er dermed beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.

- 20 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. Det må foretas en helhetsvurdering, og det avgjørende vil være om den konkrete oppstillingen av samtlige elementer som helhet har tilstrekkelig særpreg.
- 21 De grafiske elementene er i brunt mot en hvit bakgrunn, i en sirkel som har et noe slitt og rustikt preg. Teksten i merket består av ulike skriftstørrelser, idet årstallet 1907 har noe større skrifttyper. Fontene er de samme eller lar seg ikke skille fra hverandre. Årstallet er skrevet horisontalt, mens SYLTA I SOGN SIDAN er skrevet i bue i den øvre halvdel av sirkelen. Før og etter tekstelementet er det plassert en prikk. Videre består merket av et stilisert figurelement i sentrum, som utgjør merkets mest iøynefallende element hva gjelder størrelse og plassering. Klagemåten finner at i tilknytning til varer som kan syltes, og nært tilknyttede varer, vil figuren kun oppfattes som en enkel gjengivelse av en bærplante. De runde formene, plassert i enden av hver sin stilk, vil med letthet oppfattes som en bærsort i silhuett, for eksempel som blåbær eller solbær. Det kan ikke ha avgjørende betydning at bærplanten ikke er en naturalistisk gjengivelse slik klager anfører. Klagemåten anser merkets grafiske elementer som enkle og lite iøynefallende, og at de ikke vil feste seg i gjennomsnittsforsbrukerens bevissthet som en angivelse av kommersiell indikator. Den figurative utformingen av merket understøtter også betydningen av merketeksten og bidrar på det vis til å forsterke inntrykket av at merket ikke angir en bestemt kommersiell opprinnelse. Det søkte merkets grafiske utforming har dermed ikke noe iboende særpreg for varene nevnt i avsnitt 19.
- 22 Etter en helhetsvurdering er Klagemåten av den oppfatning at merket utelukkende fremstår som et sertifiseringsmerke eller et fellesmerke som skal garantere for de aktuelle vares kvalitet. Den aktuelle omsetningskretsen vil ikke oppfatte at merket angir at varen har én kommersiell opprinnelse, slik formålet bak et individuelt varemerke er.
- 23 Gjennomsnittsforsbrukeren vil etter dette ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra det kombinerte merket for de aktuelle varene i klasse 5, 29 og 32, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Klagemåten har sett hen til de sakene som klager har vist til, slik som VM 17/00064,

RØDVIG JURAMØRTEL, , og VM 19/00061, EAT ENHANCED APPETITE TRIGGER



TECHNOLOGY, . Det er vanskelig å finne kombinerte merker som er helt sammenlignbare, og vurderingen i den enkelte sak vil være så konkret at selv små forskjeller kan tilsi ulike resultat. Det kan likevel være illustrerende å sammenligne merket som er til vurdering opp mot tidligere vurderinger av merker som inneholder lignende elementer. Nærværende merke synes totalt sett å ligge nærmere merket VM 17/00114, FARMER



OWNED, , enn merkene i VM 17/00064, RØDVIG JURAMØRTEL, og VM 19/00061, EAT ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY. I FARMER OWNED kom Klagenemnda, i likhet med foreliggende sak, til at merket var beskrivende og uten særpreg og at merket i større grad fremstod som et sertifiseringsmerke eller fellesmerke, enn som en angivelse av én kommersiell tilbyder. Det vises også til praksis i saken VM 20/00016,



NORWAY SEAFOODS VILLFANGET REN MAT FRA HAVET, , som er nektet.

- 25 For de øvrige omsøkte varene, «kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett» i klasse 29, hele klasse 30, og «øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker» i klasse 32, anså ikke Patentstyret merket som beskrivende og for å være uten særpreg. Patentstyret nektet likevel merket for disse varene, da Patentstyret har praksis for å nekte nasjonale søknader for samtlige varer og tjenester, herunder de varene og tjenestene som merket anses særpreget for, når søker ikke positivt har akseptert Patentstyrets forslag til en begrenset varefortegnelse før avgjørelse fattes i saken. I denne saken kom ikke klager med en slik begjæring, til tross for at merket ble ansett som registrerbart for enkelte varer.
- 26 Klagenemnda har derimot praksis for å kun nekte nasjonale søknader for varer og tjenester som rammes av absolutte og relative registreringshindringer i varemerkeloven. En slik praksis praktiseres også i EU-organene, og er vanlig prosedyre i internasjonale utpekninger gjennom Madridprotokollen og WIPO. Klagenemnda har i likhet med Patentstyret kommet til at det søkte merket, som helhet, innehar tilstrekkelig særpreg for enkelte varer i klasse 29, 30 og 32. Dette er enten varer som det ikke er vanlig å sylte og/eller varer hvor merkets figurative bærplante tilfører merket tilstrekkelig særpreg. På bakgrunn av dette må merket registreres for varene nevnt i avsnitt 25.
- 27 På denne denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket rammes av registreringshindringene i varemerkeloven § 14 første og andre ledd for enkelte varer, og til at Patentstyrets avgjørelse må omgjøres for de varene det søkte merket anses som tilstrekkelig særpreget for.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Søknadsnummer 201712812, det kombinerte merket SYLTA I SOGN SIDAN 1907, nektes registrert for følgende varer:

Klasse 5: Næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker

Klasse 29: Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter

Klasse 32: Frukt-drikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker

- 3 Søknadsnummer 201712812, det kombinerte merket SYLTA I SOGN SIDAN 1907, registreres for følgende varer:

Klasse 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett

Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; is

Klasse 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)