



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00054
Dato: 22. august 2017

Klager: Den norske Isbilen AS
Representert ved: Acapo 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 3. februar 2017, hvor det kombinerte merket NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962, søknad nummer 201601542:



ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 29: Melkeprodukter; desserter.

Klasse 30: Spiseis; is; desserter.

Klasse 35: Salg av spiseis og desserter.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at merket ble ansett å være 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 3. april 2017 og Patentstyret har den 21. april 2017 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det kombinerte merket NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962 beskriver de aktuelle varene og tjenestene i klasse 29, 30 og 35 og mangler også det nødvendige særpreg. Merket består av en rekke uregistrerbare elementer som heller ikke til sammen kan anses å inneha varemerkerettslig særpreg.
- Merket består av teksten NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962. ISBILEN er plassert midt i merket, og er visuelt mest dominerende, med sin tykke svarte font. NORSKE GLEDER er skrevet i en mellomblå løkkeskrift, i en bue øverst i merket, mens SIDEN 1962 er skrevet i hvit løkkeskrift inne et blått banner, nederst i merket.
- Omsetningskretsen består av både private sluttbrukere og næringsdrivende.

- Når merket brukes for «desserter» og «spiseis» i klasse 29 og 30, vil ordet ISBILEN oppfattes som en bil som selger iskrem og andre frosne desserter. Med hensyn til salgstjenestene i klasse 35 vil ISBILEN angi salgsformen, nemlig at varene tilbys direkte fra en iskrembil eller direkte fra en bil som holder varene (is)kalde.
- Merkeelementet NORSKE GLEDER vil forstås som at produktene er norske og skaper glede. Denne delen av merket har derfor ingen distinktiv evne, men vil oppfattes som stedsangivende og rosende.
- Når det gjelder merkedelen SIDEN 1962, vil dette oppfattes som at tilbyderen har eksistert siden 1962. Dette er en ren opplysning uten kjennetegnfunksjon.
- Merketeksten angir egenskaper ved varene og tjenestene, og det foreligger et klart friholdelsesbehov for tekstelementene i merket.
- Det figurative oppsettet består kun i at teksten har ulike farger og fonter og at noe av teksten er buet og skrevet litt på skrå. Disse forholdene er ikke tilstrekkelig til å tilføre gjenkjennelseeffekt. Blåfargen er normal for varer som skal oppbevares kjølig eller virke forfriskende. Bruken av det blå banneret tjener bare som en bakgrunn eller etikett.
- Patentstyret har gjennomgått den innsendte dokumentasjonen og funnet at denne ikke er tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd annet punktum.
- Klager har vist til at konkurrenten Hjem Is er kjøpt opp av Den norske Isbilen, slik at det nå bare er én aktør på det norske markedet. Dette er et moment som kan ha betydning for vurderingen av om varemerket har vunnet særpreg gjennom bruk. Monopolstillingen er imidlertid ny, og det er uklart om omsetningskretsen er klar over at det nå bare er en isbil på markedet. Man vet heller ikke hvor lenge denne monopolstillingen vil vare. Det vises til at det i dag også finnes andre muligheter for hjemlevering av is.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av at det aktuelle merket ikke har varemerkerettslig særpreg, og at den innsende dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd annet punktum.
- Omsetningskretsen for de varene og tjenestene som tilbys er i hovedsak alminnelige sluttbrukere.
- Merket i sin helhet består av flere tekstelementer som er fremstilt både i en bue, vannrett og på skrått. Tekstelementene er utført i ulike fonter og det veksles mellom bruk av store bokstaver og stor forbokstav og små bokstaver. Merket inkluderer flere forskjellige farger, en skyggeeffekt og et figurativt element. Fargene fremhever hverandre, tekstelementene og figurelementene, og sammen skaper de et helhetlig og særpreget merke.

- Det er vanskelig å se at klagers merke ikke skulle oppfylle registreringsvilkårene, sett hen til Patentstyrets forutgående og nylige registreringspraksis. Det er vist til flere kombinerte merker som Patentstyret i 2016 og 2017 har funnet registrerbare.
- Det mest dominerende tekstelementet i merket er teksten ISBILEN. Elementet BILEN har ingen beskrivende relevans i forhold til varer som melkeprodukter, desserter, spiseis, is og desserter, eller salg av disse produktene. Tekstelementet må i høyden anses som suggestivt.
- Det anføres at tekstelementet ISBILEN har vært brukt i en slik utstrekning at det ikke bare skal tas hensyn til bruken ved vurderingen under varemerkeloven § 14, men også at klager har oppnådd en uregistret enerett til kjennetegnet på grunn av innarbeidelse av merket, jfr. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- Det fremlegges dokumentasjon for at ISBILEN, som selvstendig tekstelement, er godt kjent som klagers særlige kjennetegn, og at kjennetegnet har fått en påtagelig goodwillverdi.
- Det er ikke krav om at innarbeidelsesdokumentasjonen utelukkende må vise bruk av et merke som er identisk med merket som er søkt registrert. Tekstelementet ISBILEN har gjennom hele den 20-årige perioden konsekvent vært det fremhevede og dominerende elementet.
- Selskapet ble etablert under navnet Den Norske Isbilen i 1996. Det vises til vedlagt utskrift fra Enhetsregisteret. Da selskapet og bruken av kjennetegnet ISBILEN ble etablert fantes det kun en annen aktør på det norske markedet som leverte iskrem fra lastebil direkte hjem til kunden, den svenske aktøren Hjem-Is. Da kjennetegnet ISBILEN ble tatt i bruk var det ingen andre aktører som brukte dette
- Klager har vært alene om å bruke kjennetegnet ISBILEN for denne type varer og tjenester gjennom hele den 20-årige perioden Klager har hele tiden ansett ISBILEN som sitt kjennetegn og varemerke, og har følgelig alltid skrevet kjennetegnet med stor forbokstav eller utelukkende med store bokstaver.
- Klager har over 110 lastebiler i salgsdrift over hele landet. I sommersesongen er det ca. 145 selgere som betjener lastebilene på hel- og deltid. Klager har distriktsavdelinger i hele Norge, herunder i Alta, Mo i Rana, Bergen, Drammen, Tromsø, Stjørdal, Haugesund, Fredrikstad, Sortland, Molde, Stavanger, Oslo, Bodø, Nordfjordeid, Kristiansand og Hamar.
- Lastebilene har salgsruter i alle kommunene i Norge, og samtlige er tydelig merket med kjennetegnet ISBILEN.
- Bilenes sjåfører og selgere bruker uniformer som er tydelig merket med kjennetegnet ISBILEN.
- Klager har brukt omfattende midler på å markedsføre kjennetegnet ISBILEN i Norge. Siden 1996 har det blitt sendt ut ca. 8 utgaver av klagers markedsføringsbrosjyrer i året til nesten

alle husstander i Norge. Til sammen er det sendt ut 107 835 000 brosjyrer til hele Norge. Det er vedlagt følgende:

- Oversikt over antall markedsføringsbrosjyrer som er sendt ut hvert år.
 - Avbildninger av forsiden på brosjyrene som er sendt ut til forbrukere over hele landet i tidsrommet 2009 til 2017.
 - Markedsføringsbrosjyre 1996
 - Markedsføringsbrosjyre 2000
 - Markedsføringsbrosjyre 2001
 - Markedsføringsbrosjyre 2004
 - Markedsføringsbrosjyre 2005
 - Markedsføringsbrosjyre 2007
- Det er gjennomført effekttester i etterkant av utsendelsen av markedsføringsbrosjyrene. Effekttestene er utført av Posten Norge AS/Bring. Testene baserer seg på internettbaserte intervjuer i Norstats webpanel, som er Norges største forbrukerpanel. Det er 300 respondenter pr. test, representativt fordelt geografisk og demografisk i Norge.
- I følge effekttesten besvarte 78 % av respondentene i oktober 2014 at de kjente til ISBILEN. I juni 2015 besvarte 72 % av respondentene at de kjente til ISBILEN. I april 2016 besvarte 82 % av respondentene at de kjente til ISBILEN.
- Emballasjen på alle produktene som selges fra klagers biler er tydelig merket med kjennetegnet ISBILEN, herunder papiret på hver enkelt stykkis, emballasjen på frossenvarer og på pakninger som inneholder flere stykkis.
- Fra 2006 og frem til 2016 har det blitt solgt 175,5 millioner stykkis fra klagers biler. Det vises til vedlagt dokumentasjon.
- I juli 2016 annonserte klager for ISBILEN via radioreklame på Radio Norge. Klager sponset radiostasjonens værvær. Lydfilene er vedlagt klagen.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med teksten NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962 som angitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om det kombinerte merket 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 varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 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.
- 12 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.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 29, 30 og 35 vil i fremste rekke være private sluttbrukere som kjøper klagers varer fra deres mobile utsalgssteder. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 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.
- 15 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 er av den oppfatning at Patentstyret i sin vurdering har lagt for stor vekt på merkets enkeltstående elementer, og således har mistet synet av helheten og dermed feilaktig konkludert med at merket ikke kan anses særpreget. Klagenemnda har uten tvil kommet til det motsatte resultatet og anser at merket som helhet er egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andre næringsdrivendes varer og tjenester.
- 17 Det mest dominante elementet i merket, ordet ISBILEN, er skrevet med store bokstaver midt i merket. Bokstavene varierer noe i størrelse og enkelte av dem er vinklet, noe som gir et litt uryddig og barnlig preg. Plassert øverst i merket er ordene NORSKE GLEDER skrevet i en bue. Ordene er skrevet i løkkeskrift med blå farge. Nederst i merket er det plassert et banner som har en lys blå forside og en mørk blå bakside. På banneret kan man lese teksten SIDEN

1962 skrevet i samme skrifttype som NORSKE GLEDER, men i en mindre størrelse og i fargen hvit.

- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at det samlede inntrykket gjennomsnittsfbrukeren vil sitte igjen med etter å ha sett det aktuelle merket, helt klart signaliserer at varene og tjenestene stammer fra én bestemt kommersiell tilbyder. I det foreliggende tilfellet gjør bruken av de ulike skrifttypene, skriftstørrelsene, samt fargebruken og selve oppsettet av de ulike elementene, at merket har et preg som gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte og gjenkjenne som noens særlige kjennetegn.
- 19 Merket er således egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres, og det oppfyller derfor garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Det søkte merket blir på denne bakgrunn å registrere for de aktuelle varer og tjenester.
- 20 Klagen har ført frem, og Klagenemnda går således ikke nærmere inn på spørsmålet om klager har en innarbeidet rettighet til ordet ISBILEN for de aktuelle varene og tjenesten, jf. § 3 tredje ledd, jf. § 14 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknadsnummer 201601542, det kombinerte merket NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962, registreres.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)