



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00064
Dato: 2.oktober 2023

Klager: Jemie B.V.
Representert ved: Advokatfirmaet Haavind AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Strand-Utne og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. mars 2023 hvor det kombinerte merket CANNA Thé solution for growth and bloom, med søknadsnummer 202101113, ble nektet registrert. Merket ser slik ut:



Merket ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 1: Kjemikalier brukt innen landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødningsmidler; gjødsel for jord; plantevekstregulerende preparater; jord for dyrkning; plantenæring; plantesubstrater.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 21. mai 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling 20. juni 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes som en beskrivende angivelse av egenskaper ved varene i klasse 1 og 5, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- CANNA kan referere til en planteslekt, og merket vil oppfattes som navnet på en konkret plante, plantesort, plantefamilie eller planteslekt. Søkers varer omfatter ulike typer gjødsel, plantenæringsmidler og varer som benyttes for å dyrke planter og blomster. Dette er varer som typisk vil kunne benyttes innen agrikultur for å sikre at blomster får best mulig vekstforhold. Ulike typer blomster trenger ulike typer gjødsel og næringsmidler. Når CANNA brukes for de aktuelle varene vil det direkte og umiddelbart oppfattes som informasjon om at varene er laget for eller er særlig godt egnet til for å dyrke CANNA-blomster/-planter.
- CANNA kan også brukes som en forkortelse for «cannabis». Når CANNA benyttes i forbindelse med de aktuelle varene i klasse 1 og 5 kan gjennomsnittsfbrukeren oppfatte CANNA som en direkte henvisning til cannabisplanter og cannabisdyrking. Det er uten

betydning i varemerkerettslig sammenheng at det per dags dato er ulovlig for virksomheter og privatpersoner å dyrke cannabis.

- Underteksten Thé solution for growth and bloom er kun med på å understøtte den artsbeskrivende betydningen av CANNA, og tydeliggjør at de aktuelle produktene særlig egner seg for eller er spesialfremstilt for dyrking av CANNA-planter.
- Merkets figurative utforming – herunder de ulike tekst- og figurative elementer og fargebruken – er uegnet til å avlede oppmerksomheten fra de beskrivende tekstelementene.
- Det at gjennomsnittsforsbrukeren av de aktuelle varene vil gjøre nærmere undersøkelser før et innkjøp, vil ikke ha avgjørende betydning for særpregsvurderingen av merket, jf. C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach avsnitt 48.
- Søkers fullmektig har foreslått å tilføye teksten «De foregående varene inkluderer ikke varer eller tjenester til bruk for planter i planteslekten Canna» i varefortegnelsen. Den foreslåtte presiseringen av varefortegnelsen kan ikke aksepteres, ettersom den ikke utgjør en relevant og reell begrensning av omsetningskretsen for varen. Begrensningen vil også medføre at merket kan oppfattes som villedende, jf. varemerkeloven § 15 bokstav b. Omsetningskretsen kan komme til å tro at varene er produsert og formulert for plantesorten Canna.
- Det er relevant, men ikke avgjørende at merket er vurdert som særpreget i blant annet EU, Spania og Storbritannia.
- Under saksbehandlingen har fullmektigen vist til og dokumentert noe bruk av merket i Norge, men uten at det er fremsatt konkrete anførsler om at merket er innarbeidet. Patentstyret har vurdert om den innsendte dokumentasjonen er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at ordet er innarbeidet som varemerke, men kan ikke se at søkers merke har oppnådd særpreget gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider at «CANNA» er beskrivende for varene ordmerket er søkt registrert for.
- CANNA er ikke del av den norske dagligtalen. Det vises til Patentstyrets annen avdelings avgjørelse i saken om merket LANDMAND, der varemerket ble registrert for kjøttprodukter, til tross for at LANDMAND er et gammeldags ord for bonde/jordbruker. Det samme resonnementet ble lagt til grunn i PS-2008-7684 FARMANN. På samme måte som ordene «landmand» og «farmann», benyttes ikke «Canna» i norsk dagligtale. Presentert for varemerket CANNA, tatt i bruk for gjødsel og vekstfremmende produkter, vil gjennomsnittsforsbrukeren derfor umiddelbart legge til grunn at merket angir opprinnelsen eller produsenten til produktet.
- Siden 1995 har produktene som selges under ulike variasjoner av CANNA tilegnet seg betydelig goodwill i omsetningskretsen. Dette viser at det er uproblematisk å skille merket fra plantesorten. Bruken i Norge illustrerer at omsetningskretsen ikke vil oppfatte CANNA

som henvisning til en plante, men derimot vil oppfatte merket som en kommersiell opprinnelse for gjødsel og vekstfremmende midler.

- Merket er registrert for liknende varer klasse 1 og 5 i en rekke land/regioner, herunder EU, Sverige, Storbritannia, Benelux-området og Tyskland. Det er ingen holdepunkter for at varemerket skal oppfattes som beskrivende i Norge.
- Klager har vunnet frem i en rekke saker for EUIPO, som klager har ført på grunn av forvekselbarhet med andre merker. EUIPO har med andre ord ansett CANNA-merkene som tilstrekkelig særpreget.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreget, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGAEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreget eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være plante-/hageinteresserte private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, for eksempel gartnere og ansatte på hagesentre. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/06 Gut Springenheide.

- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende.
- 16 I denne saken er Klagenemndas konklusjon at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som beskrivende og uten særpreg for de aktuelle varene.
- 17 Merketeksten består av det dominerende elementet CANNA og underteksten «Thé solution for growth and bloom». CANNA er navnet på en planteslekt, jf. for eksempel *Store norske leksikon* og Gyldendals *Stor engelsk-norsk ordbok*. Merkets varefortegnelse omfatter gjødsel og plantenæring. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte CANNA som navnet på en type plante eller en planteslekt. Det kan ikke være avgjørende at CANNA ikke er brukt i dagligtalen, så lenge gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene uten videre vil oppfatte ordets meningsinnhold. Klagenemnda kan dermed ikke se at sakene i NIR 1982 s. 140 LANDMAND og PS-2008-7684 FARMANN som klager har vist til, har direkte overføringsverdi. Klagenemnda legger også til grunn at det er vanlig at ulike plantesorter dyrkes med forskjellige typer gjødsel og plantenæring. For eksempel viser søketreff hos plantasjen.no at det selges spesifikke typer gjødsel til rhododendron, roser, og orkidéer.
- 18 Når CANNA brukes for de aktuelle varene finner Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merketeksten som informasjon om at varene er tilpasset for bruk ved dyrking av Canna-planter, eller at de er særlig egnet for bruk til Canna-planter. Klagenemnda vil heller ikke utelukke at en del av omsetningskretsen kan oppfatte merket som en forkortelse for «cannabis», slik Patentstyret har anført. Patentstyrets treff viser at CANNA kan benyttes i betydningen «containing or infused with cannabis», for eksempel i ord som «canna butter» og «canna oil», jf. ordboktreff i *Merriam-Webster Dictionary*, og at flere virksomheter faktisk benytter CANNA som en forkortelse for «cannabis». Etter Klagenemndas syn kan merket derfor også oppfattes som beskrivende informasjon om at varene kan brukes til å dyrke cannabis.
- 19 Underteksten «Thé solution for growth and bloom» vil umiddelbart oppfattes som «løsningen for vekst og blomstring». Klagenemnda finner at dette elementet vil oppfattes som et positivt og salgsfremmende utsagn som underbygger merkets beskrivende budskap, nemlig at varene er særlig egnet for bruk til enten Canna-planter eller cannabis.
- 20 Merketeksten er beskrivende og formålsangivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra tekstens betydning, jf. blant annet EU-rettens avgjørelser i sak T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25. I dette tilfellet er Klagenemnda av den oppfatning at de figurative elementene ikke er tilstrekkelig iøynefallende til å ta gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra den beskrivende teksten. Skrifttypen og linjen som skiller de to tekstelementene vil oppfattes som dekorative

elementer, slik at den beskrivende teksten fremdeles er dominerende i helhetsinntrykket. Figurelementene vil ikke bidra til at merket fester seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av en bestemt kommersiell opprinnelse for varene i klasse 1, og merket oppfyller som helhet ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 21 Klager har vist til bruk av merket i Norge, og anfører at bruken har ført til at merket har tilegnet seg en betydelig goodwill i omsetningskretsen. Selv om det ikke er uttrykkelig anført, har Klagenemnda tolket dette som en anførsel om at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum, jf. § 3 tredje ledd. Terskelen for når et merke kan sies å ha utviklet særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter, jf. for eksempel HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 45–46. I vurderingen vil blant annet merkets iboende særpreg ha betydning. I denne saken dreier det seg om et merke som i utgangspunktet er beskrivende for varenes egenskaper, og det skal dermed en del til for at merket kan slite seg til særpreg gjennom bruk.
- 22 Den fremlagte dokumentasjonen viser bruk av ulike varianter av merket på nettsider og fakturaer. Klagenemnda kan ikke se at dokumentasjonen belyser hvordan gjennomsnittsforbrukeren faktisk oppfatter merket. Dokumentasjonen anses ikke tilstrekkelig til å vise at omsetningskretsen oppfatter merket som en bestemt kommersiell tilbyders særlige kjennetegn.
- 23 Det at merket er tillatt registrert og har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og det kombinerte merket i denne saken fremstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og i norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 24 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene i klasse 1, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)