



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00035  
Dato: 21. april 2020

---

Klager: Piasten GmbH  
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. desember 2019, hvor ordmerket TREETS, internasjonal registrering nr. 1356307 og søknadsnummer 201709516, ble nektet registrert for samtlige varer:

Klasse 30: Flavourings, other than essential oils, for beverages; baking powder; pastries; cookies; sweetmeats [candy]; sherbet lollipops; buns; bread; bread rolls; petit-beurre biscuits; corn flakes; dietetic foods not adapted for medical use, based on carbohydrates and dietary fibres, with added vitamins, minerals or trace elements, either singly or in combination, included in this class; ice cream; iced tea; peanut confectionery; fondants [confectionery]; fruit gum; fruit sauces; fruit jellies [confectionery]; groats for human food; tea-based beverages; spices; honey; frozen yoghurt [confectionery ices]; coffee; cocoa-based ingredients for confectionery products, cocoa, cocoa mixes, cocoa powder, cocoa spreads; cocoa-based beverages; candy for food; caramels [candy]; chewing gum (not for medical purposes); biscuits; crackers; cakes; cake powder; liquorice [confectionery]; stick liquorice [confectionery]; gingerbread; ice lollies; macaroons [pastry]; maltose; almond confectionery; marzipan; chocolate beverages with milk; lozenges [confectionery]; petit fours [cakes]; mint for confectionery; puddings; popcorn; chocolate; chocolate-based beverages; sherbet mixes ices; sherbets [ices]; edible ices; confectionery; foam gum [confectionery]; glucose for food, in the form of powder or pastilles; waffles; wine gum; sugared almonds; confectioneries; confectionery for decorating Christmas trees; rusks; chocolate confectionery; sugarcoated candy; coated nuts; coated almonds; coated chocolate.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at merket ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 5. februar 2020 og Patentstyret har den 12. mars 2020 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Patentstyret kom til at ordmerket TREETS beskriver art og kvalitet ved de aktuelle varene i klasse 30, og derfor også mangler det nødvendige særpreget, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd.
- Ordet TREETS fremstår som en uvesentlig endring av det engelske ordet «treats», som har betydningen «noe ekstra godt», «godbiter», «opplevelser» eller «gleder». Ordet «treats» er et vanlig ord som brukes i engelsk dagligtale, og som den norske omsetningskretsen må forventes å kjenne betydningen til.

- Endringen ved at fjerde bokstaven er endret fra en A til bokstaven E, må anses som en uvesentlig endring siden det fonetiske uttrykket forblir det samme, og endringen heller ikke har noen innvirkning på betydningsinnholdet som er naturlig å lese ut ifra merket. Omsetningskretsen vil kunne overse forskjellen eller anta at det er en feilskrift.
- Når TREETS anvendes på varer som iskrem, søtsaker og bakervarer, vil det umiddelbart bli oppfattet som en beskrivende angivelse av varenes art eller kvalitet, nemlig at varene er godbiter eller at de innebærer noe ekstra godt.

Betydningen av «treats» skaper en direkte forbindelse mellom merkets betydning og varene, og er ikke i overført betydning slik fullmektigen anfører. Det er heller ikke særlig sannsynlig at merketeksten vil oppfattes som det norske ordet «treets», eller som en variant av det engelske ordet «trees».

- Patentstyret legger heller ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

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

- Klager fremholder at Patentstyrets avgjørelse er feil, og anfører at merket har tilstrekkelig særpreg. Klagen bes derfor tatt til følge, og at merket gis virkning i Norge.
- Klager er av den oppfatning at den norske omsetningskretsen ikke nødvendigvis vil forstå merketeksten TREETS som det engelske ordet «treats», men heller som det norske ordet «treets» eller en variant av det engelske ordet «trees».
- Klager er heller ikke enig i at «treat» har det meningsinnholdet som Patentstyret har anført. Betydningen av «treat» som det norske ordet «godteri» er i overført betydning eller som et idiom, og kreve en dypere kjennskap til språket enn det som kan forventes av den norske gjennomsnittsfbrukeren. Ordet «treat» har også flere betydninger på engelsk.
- Patentstyret har tidligere registrert flere merker som består av eller inneholder merketeksten TREETS, se registrering nr. 63894, nr. 88082, nr. 88083 og nr. 87935.
- Nærværende merke er også registrert i EU.

#### **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av merketeksten TREETS.

10 I vurderingen av om merket kan 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 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 de aktuelle varene i klasse 30 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. 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.
- 16 Spørsmålet om merket er beskrivende er i denne saken todelt. Det første spørsmålet er om merketeksten TREETS fremstår som en «uvesentlig endring» av det engelske ordet treats. Hvis dette spørsmålet besvares bekreftende, blir det neste spørsmålet om merketeksten av den grunn vil være beskrivende og/eller mangle særpreg.
- 17 Klagenemnda har tidligere gjennomgått rettskildebildet for ordlyden «uvesentlige endringer eller tillegg» i varemerkeloven § 14 andre ledd, se. VM 17/00073, KÉFI, avsnitt 14-24, og VM 18/00095, JOYN, avsnitt 12-22. Fra gjennomgangen i disse sakene vil Klagenemnda særlig vise til EU-rettens saker T-640/11, RELY-ABLE, avsnitt 20 og 31, T-339/05, LOKTHREAD, avsnitt 44-45. I begge sakene trekkes det frem at feilstavinger normalt sett ikke vil kunne anses tilstrekkelig til at et merke kan vurderes som særpreget, og det legges vekt på hvorvidt endringen av skrivemåten påvirker betydningen av ordet uttalemessig og merkets konseptuelle innhold. Tilsvarende vurderingsmoment er også lagt til grunn av

Klagenemnda i andre saker, slik som VM 19/00030, TRU CONVECTION, 19/00124, QUIKCLOT CONTROL+, og 19/00134, D-CLOT.

- 18 Den aktuelle varefortegnelsen i klasse 30 omfatter varer som «pastries; cookies; sweetmeats [candy]; mint for confectionery; puddings; popcorn; chocolate; waffles; wine gum; sugared almonds; confectioneries; coated almonds; coated chocolate».
- 19 Spørsmålet er om TREETS vil oppfattes som en «uvesentlig[...] endring[...]» av det engelske ordet treats når det anvendes på slike varer i klasse 30, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren er kjent med og vet betydningen av det engelske ordet treats, eksempelvis gjennom uttrykk som «trick og treat» fra halloween som i økende grad er blitt en tradisjon også i Norge. Endringen består av at den fjerde bokstaven er endret fra bokstaven A til bokstaven E. En slik omskriving endrer ikke uttalelsen, og meningsinnholdet som det er naturlig å lese ut ifra merket når det anvendes på varene i klasse 30, endres heller ikke. På denne bakgrunn mener Klagenemnda at den norske gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil oppfatte TREETS, når det anvendes på de aktuelle varene i klasse 30, som en uvesentlig endring av det engelske ordet treats.
- 20 Når det gjelder det andre spørsmålet om merket er beskrivende, er Klagenemnda av den oppfatning at TREET, når det vil forstås som treats, direkte og umiddelbart vil oppfattes som en angivelse av varenes art når det anvendes på varene i klasse 30. I denne sammenheng bemerker Klagenemnda at det er uten betydning at merketeksten kan ha andre betydninger. Det er tilstrekkelig at én betydning er beskrivende, jf. C-191/01 P, Doublemint. Det er heller ikke nærliggende, tatt varene i betraktning, at merketeksten vil oppfattes som det norske ordet treats, slik fullmektigen har anført. Klagenemnda mener det foreligger en klar og direkte forbindelse mellom ordmerket TREETS og varene i klasse 30. Den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 21 For de aktuelle varene i klasse 30 vil merket, på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Selv om det kan stilles spørsmål ved hvorvidt merket er beskrivende for varene «baking powder» og «maltose», vil merket uansett mangle særpreg for disse varene siden de er såpass nært knyttet til de øvrige varene i klasse 30 som en ingrediens/bestanddel i disse varene. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager har vist til at merket er registrert i EU, men Klagenemnda kan ikke se at dette kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 23 Klagenemnda viser for øvrig 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 internasjonal registrering nr. 1356307, ordmerket TREETTS, med søknadsnummer 201709516, må nektes virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Klagen blir således å forkaste, og Patentstyrets avgjørelse stadfestes.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Liv Turid Myrstad  
(sign.)