



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00092
Dato: 11. februar 2019

Klager: Hero AG
Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. september 2018, hvor ordmerket GOOD AND GO, internasjonal registrering nr. 1315516, med søknadsnummer 201612493, ble nektet virkning for samtlige varer:

Klasse 29: Preserved, frozen, dried and cooked fruit and vegetables; fruit and vegetable-based desserts, bars and snacks; fruit slices; fruit chips, vegetable chips, jellies; jams, marmalades; compotes; fruit-based spreads, fruit pulps, compotes; mashed foods; dairy products containing fruit pulp and fruit flavorings; milk and dairy products.

Klasse 30: Cereal preparations; breakfast cereals; cereal bars; nut-bars; nut-based bars; rice, cereal and corn-based snacks; honey; flour; bread; golden syrup; mustard; sauces (condiments).

Klasse 32: Fruit-based beverages and fruit juices, lemonades and other non-alcoholic beverages; fruit nectars, nectars; mixed fruit or vegetable beverages (smoothies); syrups and other substances for making beverages; mineral waters and aerated waters; non-alcoholic beverages.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd jf. § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 26. november 2018 og Patentstyret har den 18. desember 2018 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:

- Ordmerket GOOD AND GO mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klassene 29, 30 og 32, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge, jf. § 70 tredje ledd.
- Gjennomsnittsførbrukeren for de aktuelle mat- og drikkeproduktene i klassene 29, 30 og 32 kan være både alminnelige forbrukere og profesjonelle aktører.
- Ordmerket GOOD AND GO består av vanlige engelske ord som den norske omsetningskretsen må forventes å kjenne betydningen av. Ordet «good» er blant annet et adjektiv i betydningen «høy kvalitet», «godt» eller «bra». Ordet «and» er et engelsk bindeord i betydningen «og». Ordet «go» er et verb som betegner det å bevege seg fra et sted til et annet, eksempelvis «gå» eller «dra», men kan også være et adjektiv i betydningen «klar».
- Når ordsammenstillingen GOOD AND GO brukes for varer som «fruit and vegetable-based desserts, bars and snacks; dairy products» i klasse 29, «breakfast cereals; cereal bars; nut-

bars» i klasse 30 og «fruit-based beverages and fruit juices, lemonades and other non-alcoholic beverages» i klasse 32, vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merket som et rent informativt eller salgsfremmende utsagn som formidler at varene er av god kvalitet og er klare til å spises eller drikkes umiddelbart, eller kan tas med eller nytes mens man er på farten.

- Det legges vekt på at den norske gjennomsnittsforbrukeren er vant til at ordet GO benyttes i forbindelse med omsetning av mat- og drikkeprodukter. Eksempelvis benyttes uttrykket «to go» om ferdigmat en kan ta med seg for å nyte et annet sted en kjøpsstedet, og uttrykket «on the go» betyr «på farten».
- Det er mer sannsynlig at omsetningskretsen vil oppfatte ordsammenstillingen GOOD AND GO som en variant eller en variasjon av uttrykket «good to go» (klar til bruk), snarere enn som et fantasifullt ordspill. Merket vil dermed bli oppfattet med et selvstendig og tydelig betydningsinnhold som kan knyttes til de aktuelle varene og fremstår ikke som fantasifullt eller overraskende. Dette vil gjelde samtlige mat- og drikkeprodukter omfattet av varefortegnelsen.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at er gitt vern i EU og Sveits.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det anføres at Patentstyrets avgjørelse ikke er korrekt, og det bes om at Klagenemnda opphever Patentstyrets avgjørelse og beslutter den internasjonale registreringen gjeldende i Norge for samtlige søkte varer.
- Klager er enig med Patentstyret i at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle mat- og drikkeproduktene kan være alminnelige forbrukere og profesjonelle aktører.
- Klager bestrider at omsetningskretsen vil forstå ordet «go» som et adjektiv i betydningen «klar», slik Patentstyret påstår.
- GOOD AND GO vil oppfattes som en fantasifull, overraskende og uventet sammensetning av ord.
- Enkelte i omsetningskretsen kan komme til å oppfatte merket som en hentydning til egenskaper ved varene, men dette gjør ikke merket deskriptivt, kun i høyden suggestivt.
- Det er søkt å anse GOOD AND GO for å være et rent informativt eller et salgsfremmende utsagn. Den direkte språklige betydningen av ordsammensetningen GOOD AND GO er «GOD OG GÅ». Denne ordkombinasjonen gir ingen mening. For å komme frem til en språklig betydning ved denne ordsammensetningen, og konkludere med at merket som helhet er direkte beskrivende for de angjeldende varene, må omsetningskretsen foreta flere mentale skritt.

- Det er søkt å anta at omsetningskretsen vil oppfatte ordsammensetningen GOOD AND GO som en variant eller en variasjon av det alminnelig kjente uttrykket «good to go» i den forstand at omsetningskretsen vil anse merket for å være direkte beskrivende for de angjeldende varene.
- Merkets særpreg ligger nettopp i at det spiller på uttrykket GOOD TO GO. Merket er et ordspill, som vil skape en viss undring blant omsetningskretsen. Det er merket som helhet som skal vurderes, og det må tas i betraktning at GOOD AND GO ikke kun vil oppfattes som summen av ordelementene det består av,
- Patentstyret har lagt for stor vekt på at det søkte merket inneholder elementet GOOD og GO, men at de har oversett særpreget som skapes i at merket som helhet utgjør et ordspill.
- Merket vil ha gjenkjennelseeffekt og vil være godt egnet til å oppfattes som et varemerke for noens varer og tjenester.
- Det vises til at merket har gått til registrering i EU, Sveits og Russland uten innledende nektelse.
- Det henvises til Klagenemndas avgjørelse 16/00206, PRECIS DIGITAL og sak 17/00054, NORSKE GLEDER ISBILEN siden 1962 (logo).

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av de engelske ordene GOOD AND GO.
- 10 I vurderingen av om ordsammenstillingen 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 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 29, 30 og 32 vil omfatte 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 Klager har anført at omsetningskretsen må foreta flere mentale skritt for å komme frem til en språklig betydning av GOOD AND GO som medfører at merket som helhet er direkte beskrivende for de aktuelle varene. Klagenemnda påpeker at det fra Patentstyrets side ikke er fremholdt at merket vil oppfattes som direkte beskrivende, men at det mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd. Det kan ikke automatisk slutes, slik klager synes å hevde, at et merke som ikke er direkte beskrivende, men kun hentyder til egenskaper ved varene, automatisk må vurderes som suggestivt og dermed distinktivt. Merket må fortsatt oppfylle kravet til særpreg etter bestemmelsen i § 14 første ledd for at merket skal kunne registreres.
- 16 Klagenemnda finner ikke at merket er direkte beskrivende for de omsøkte varene, jf. § 14 andre ledd. Det Klagenemnda skal ta stilling til er om flerordsmerket GOOD AND GO er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller garantifunksjonen for de aktuelle varene.
- 17 Særpregsvurderingen er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/02 DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT avsnitt 32 og C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et slagord kan godtas for registrering kan ifølge EU-domstolen likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. Ifølge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen merker, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 26.
- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreliggende merket ikke umiddelbart fremstår som et klassisk slagord. EU-retten har imidlertid lagt den samme rettspraksis til grunn i sin vurdering også av andre typer salgsfremmende reklameutsagn som skal fremheve positive sider ved varene slik som i T-366/14 2good, T-654/14 Revolution og T-622/16 Alles wird

gut. Klagenemnda anser etter dette rettstilstanden slik at vurderingsnormen er den samme for alle kjennetegn som kan oppfattes som salgsfremmende og/eller rosende utsagn, dette være seg både de mer tradisjonelle slagordene og andre utsagn slik som de det er vist til.

- 19 Det skal imidlertid ikke være til hinder for registrering at et merke primært vil oppfattes som et salgsfremmende utsagn dersom merket samtidig er egnet til å bli oppfattet som noens særlige kjennetegn, jf. C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK, avsnitt 45. I denne vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. avsnitt 57 i samme avgjørelse.
- 20 Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper, og selv om merketeksten ikke er beskrivende, har det et enkelt betydningsinnhold som gjennomsnittsforbrukeren lett vil forstå uten tankestrang eller fortolkning. Samtlige av de omsøkte varene relaterer seg til mat og drikke, og merket vil enkelt og umiddelbart oppfattes som informasjon om at dette er gode, velsmakende eller sunne varer som er klare til å ta med seg.
- 21 Klagenemnda er enig med klager i at «klar» ikke er naturlig forståelse av ordet «go» slik Patentstyret har anført, men det er et ord gjennomsnittsforbrukeren er vant til å møte i forbindelse med mat og drikke som kan tas med fremfor å spises eller drikkes på serverings- eller utsalgsstedet. Selv om det ikke eksplisitt fremgår at merketeksten omtaler egenskaper ved varene, fremstår likevel det salgsfremmende betydningsinnholdet som selvforklarende og umiddelbart. Klagenemnda er således av den oppfatning at merket utelukkende oppfordrer til kjøp ved at det indikerer egenskaper ved varene.
- 22 Klagenemnda finner ikke at konstruksjonen er særlig uvanlig eller vil oppfattes som et ordspill som er egnet til å skape undring. Sammenstillingen fremstår etter Klagenemndas syn heller ikke som fantasifull, overraskende eller uventet slik klager hevder. Merket besitter ikke noe som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved og fremstår utelukkende som et reklameutsagn som formidler et positivt og salgsfremmende budskap overfor omsetningskretsen, uten evne til å feste seg i forbrukerens erindring som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Når merketeksten bare fremstår som et positivt ladet reklameutsagn, vil gjennomsnittsforbrukeren i møte med merket lete videre etter indikatoren på den kommersielle opprinnelsen bak varene.
- 23 Klager har vist til at merket er registrert i EU, Sveits og Russland. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 24 Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i 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.

- 25 Klager har videre vist til to tidligere avgjørelser fra Klagenemnda, sak 16/00206, PRECIS DIGITAL og sak 17/00054, NORSKE GLEDER ISBILEN siden 1962 (logo), men Klagenemnda kan ikke se at de nevnte sakene har overføringsverdi til den foreliggende saken som kan føre til en annen konklusjon.
- 26 Klagenemnda finner etter dette at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle et varemerkes garantifunksjon. Merket må derfor nektes registrert jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1315516, ordmerket GOOD AND GO, nektes virkning i Norge.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)