



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00069
Dato: 7. november 2022

Klager: FERRERO S.P.A.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Ulla Wennermark og Anders F. Wilhelmsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. februar 2022, hvor følgende internasjonale registrering nr. 1482068, med søknadsnummer 201910673, ble nektet virkning:



Klasse 30: Pastries; confectionery; cocoa; chocolate; chocolate based products; ice cream.

- 3 Varemerket ble nektet virkning 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, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 26. april 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 6. mai 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 5 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

Spørsmålet om merket har særpreg

- Merket består av en kombinasjon av figurative elementer som angir egenskaper ved varene. Melkeglass-figuren angir at varene består av melk, dette understrekes av den skvettende melken lenger ned i merket. Sjokoladefiguren angir at varene er av sjokolade. Barneansiktet angir at målgruppa for varene er barn. De øvrige figurative elementene framstår som dekor og vil ikke feste seg i bevisstheten til relevante forbrukere som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Patentstyret anser derfor helheten for å være beskrivende jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- Sammenstillingen av de figurative elementene tilfører ikke merket som helhet særpreg. Merket oppfattes kun som produktinformasjon og oppfyller derfor ikke garantifunksjonen. Det vises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- De tidligere registrerte merkene det vises til, som består av mange lignende figurelementer, er av eldre dato. Siden da har det skjedd en skjerpene praksisendring der det stilles høyere

særpregskrav til figurmerker. Patentstyret har utført en konkret vurdering basert på nåværende rettstilstand.

- Patentstyret viser til at Klagenemnda har nektet et lignende figurmerke i klagesak VM 19/00131.
- Registreringen av tilsvarende merke i en rekke andre jurisdiksjoner har blitt vurdert, men det kan ikke legges avgjørende vekt på disse.

Spørsmålet om merket er innarbeida

- I dokumentasjonen for innarbeidelse vises det til en tidligere versjon av klagers varemerke, som består av både tekst og figur. Markedsundersøkelsene for dette produktet er fra lanseringa i 2014-2015.
- Merket det vises til ligner på det foreliggende merket, men forskjellene er likevel så store at denne dokumentasjonen ikke er relevant for å vise innarbeidelse av det foreliggende merket. Det dominerende og mest iøynefallende i det tidligere merket er teksten KINDER CHOCOLATE, mens det foreliggende merket er et rent figurmerke.
- Den innsendte dokumentasjonen er derfor ikke egnet til å bevise innarbeidelse av merket i den norske omsetningskretsen.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

Spørsmålet om merket har særpreg

- Primært er klager uenig i Patentstyrets konklusjon som gjelder merkets særpreg. Merket bør anerkjennes å passere terskelen for særpreg, som settes relativt lavt, uten hinder av varemerkeloven § 14.
- De ulike figurative elementene og deres helhetlige framstilling er særprega. Patentstyret har sett bort fra helheten i merket, og kun vurdert de ulike elementene hver for seg.
- Patentstyret har feilaktig avfeid de ikke-beskrivende elementene i merket som dekor uten særpreg. Klager framhever særlig de oransje og hvite bølgene, kombinert med to hvite dråper, som klager kaller «bølgedesignet», og som er gjennomgående i klagers merkefamilie. Dette elementet tiltrekker seg en viss oppmerksomhet. Det er i seg selv særprega, og det bidrar til det helhetlige særpreget.
- Patentstyret anførte 23 tidligere registrerte merker, som blant annet bestod av «bølgedesignet», som registreringshindrende i sin første realitetsuttalelse. Dette bekrefter at alle disse merkene har iboende særpreg.
- Merket er funnet særprega i en lang rekke jurisdiksjoner, og klager har lagt ved dokumentasjon som beviser dette.

- Patentstyret har tidligere ansett mange av klagers figurmerker som tilstrekkelig distinktive. Også merker som enten inneholder eller kun består av «bølgedesignet».

Spørsmålet om merket er innarbeida eller har styrket sitt særpreg gjennom bruk

- Subsidiært anføres det at klagers merke har oppnådd styrka særpreg gjennom bruk, særlig på grunn av «bølgedesignet» som brukes konsekvent av klager. Det hevdes at dette elementet alene har fått styrka særpreg gjennom omfattende bruk.
- Ordet KINDER er velkjent som klagers kjennetegn i Norge. Det vises til 2. avdelings avgjørelse nr. 7680, datert 20. april 2009, "Soo groß! durch I. HIPP's Kinder-ZwiebackMehl". Der uttalte 2. avdeling «... at selv om KINDER i utgangspunktet er deskriptivt for de varer som merkene er registrert for, taler mye for at ordet er innarbeidet for sjokoladearer, kanskje også kjent i en slik grad at det vil ha krav på vern etter varemerkelovens § 6 annet ledd». Dette gjaldt en innsigelsesak, men klager anser dokumentasjonen i saken som relevant for den foreliggende vurderingen.
- Klager har lagt ved dokumentasjon som viser at navnet Kinder, og tilhørende merkefamilie, er kjent i Norge:
 - Bilag 16: Markedsundersøkelser for 2017
 - Bilag 17: Markedsundersøkelser for 2017
 - Bilag 18: Salgstall for Kinderprodukter i Norge 1999-2012
- Det foreliggende figurmerket er en oppdatert versjon av et varemerke som har vært på markedet i flere år. Bruken av de tidligere figurmerkene er relevant ettersom de består av mange av de samme elementene som foreliggende merke. Klager har vedlagt følgende bevis til støtte for at forbrukere vil kjenne det igjen som klagers merke:
 - Bilag 19: Medieaktivitetsoversikt for det tidligere merket.
 - Bilag 20: Markedsundersøkelse for det tidligere merket.
 - Bilag 21: Rapport om effekt av markedsføring for det tidligere merket.
- Klagers konsekvente, langvarige og intensive bruk av de særpregede figurative elementene, og særlig «bølgedesignet», er bevist gjennom den innsendte dokumentasjonen. Merket i utpekningen vil gjenkjennes og huskes som et særprega kjennetegn for klager. Merket har dermed oppnådd vern gjennom innarbeidelse, både alene og som en del av en merkefamilie, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et rent figurmerke, gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.
- 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 består av en angivelse som angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knytta 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 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, blant annet 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 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, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 30 vil både være private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Det aktuelle figurmerket består av flere elementer plassert i en rektangulær ramme med hvit bakgrunn. Ytterst til venstre er det et melkeglass og en liten gul blomst. Ved siden av melkeglasset ligger en halvveis utpakkert sjokoladebar. Helt til høyre titter et gutteansikt opp over en kant, og dette framstår som et fotografi. Under gutten er det et liggende rektangel med hvit grunnfarge og brunoransje vertikale linjer, som kan minne om sjokolade. Nederst i merket finner vi en hvit, skyggelagt bølgeformet linje mot oransje bakgrunn. Under en av bølgene er det plassert to hvite dråpeformer, som i konteksten med melkeglasset, ser ut som melkeskvetter. Denne kombinasjonen av bølger og melkeskvetter vil heretter bli kalt «bølgefiguren».
- 16 Klagenemnda anser melkeglasset, sjokoladebaren, gutten og bølgefiguren som de mest iøynefallende elementene i merket. De tre førstnevnte figurene er gjengitt på en naturtro måte. De angir at varene er sjokolade eller inneholder sjokolade, at de inneholder melk og at de er ment for barn. De er oppstilt på en normal måte som ikke tilfører merket som helhet særpreg.

- 17 Den gule blomsten og den hvite og oransje figuren under gutten har en visuell tilstedeværelse i merket som er underordnet de tre førstnevnte figurene. Den gule blomsten er såpass liten at den vil bli oppfattet som et dekorativt element uten særpreg i merkets helhet. Den hvite og oransje figurens grunnfarge går i ett med bakgrunnen og er derfor mindre iøynefallende. Videre mangler den særpreg da den minner om et stykke sjokolade og ikke er egnet til at bli oppfattet som en kommersiell opprinnelsesbetegnelse i et så komplekst merke som dette.
- 18 Etter Klagenemndas syn er bølgefiguren dekorativ, men den har likevel en viss gjenkjennelseeffekt. Den bølgede hvite linjen mot oransje bakgrunn, kombinert med hvite dråper, har en suggestiv betydning da figurene leder tanken til melk. Bølgefiguren er godt synlig i helheten og kan gjenfinnes på sjokoladebaren til venstre. Dette bidrar til å framheve figuren.
- 19 Merket består dermed av flere beskrivende elementer, men også dekorative elementer med en viss gjenkjennelseeffekt. Det er tvilsomt om merkets samlede inntrykk oppfyller minimumskravet til særpreg. Klagenemnda finner det imidlertid ikke nødvendig å konkludere om merket har iboende særpreg. Etter varemerkeloven § 14 tredje ledd skal det særlig tas hensyn til virkninger av bruk av merket forut for søknadstidspunktet. Klager har anført at merket har styrket sitt særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, og Klagenemnda skal derfor ta stilling til om registrering kan oppnås på grunnlag av dette.
- 20 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 50, framgår det at bestemmelsen:
- (...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.
- 21 Fra rettspraksis er det klart at terskelen for å innarbeide varemerker er relativ, tatt i betraktning merkets iboende særpreg, se for eksempel HR-2005-1905-A Gule Sider. I denne saken kan det ikke kreves full innarbeidelse for at merket skal anses særpreget, da kjennetegnet etter Klagenemndas syn ligger på grensen med hensyn til gjeldende særpregsnorm. Bruk i en ikke ubetydelig utstrekning vil være tilstrekkelig.
- 22 Bilag 16 og 17 er markedsundersøkelser som tar for seg bruk av følgende varemerke:



Klagenemnda er enig med Patentstyret i at det er sannsynlig at omsetningskretsen vil feste seg ved teksten KINDER SURPRISE. Forbrukere vil i større grad gjengi navnet i kombinerte merker heller enn å beskrive de figurative elementene, jf. EU-rettens avgjørelse T-512/15, SUN CALI, avsnitt 61. Likevel har det hvite og oransje bølgedesignet en sentral og framtreddende plassering i merket. Kontrasten mellom oransje og hvit er iøynefallende i helhetsinntrykket.

- 23 Bilag 20 er en markedsundersøkelse som tar for seg bruk av følgende varemerke:



- 24 Dette merket ligner mer på det foreliggende merket og inkluderer bølgefiguren plassert på samme steder i merket. Forskjellene består i at merket inkluderer teksten KINDER CHOCOLATE og at en annen gutt er avbildet. Selv om gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved teksten i merket, jf. EU-rettens avgjørelse T-512/15, SUN CALI, avsnitt 61, er også bølgedesignet iøynefallende, siden det tar opp igjen den oransje fargen i teksten KINDER.
- 25 Spørsmålene i undersøkelsene er stilt sammen med gjengivelser av produkter og navn, for eksempel «Here is a list of names of products or brands of [category]. Which brands do you know/have you heard of?». Undersøkelsene viser dermed hjulpen kjennskap til merkene det gjelder, noe som klart reduserer betydningen. Dokumentasjonen viser imidlertid at en betydelig del av omsetningskretsen har hjulpen kjennskap til klagers merker. I bilag 16 kommer det for eksempel fram at 94 % av de spurte, i 2017, kjente igjen klagers kombinerte merke Kinder Surprise (egget avbildet ovenfor i avsnitt 22). Og i bilag 20 kommer det fram at 74 % av de spurte, i 2015, kjente igjen klagers kombinerte merke KINDER CHOCOLATE (avbildet i avsnitt 23).
- 26 Klager har lagt ved dokumentasjon som viser høye salgstall i Norge for ulike KINDER sjokoladeprodukter gjennom 20 år. Klager framhever for eksempel at sjokoladen KINDER BUENO ble omsatt for 1 122 682 millioner euro i Norge i 2012. Klagenemnda legger disse salgsopplysningene til grunn for den samlede vurderingen.
- 27 Den samlede dokumentasjonen er i seg selv ikke tilstrekkelig for å bevise at det gjeldende merket er innarbeida som klagers kjennetegn. Det framstår som sannsynlig at gjenkjennelsen i dokumentasjonen i stor grad baserer seg på merkenavnet KINDER.
- 28 Dokumentasjonen er likevel relevant for spørsmålet om merket har slitt seg til særpreg gjennom bruk, da de to kombinerte merkene i dokumentasjonen inkluderer bølgefiguren, og denne går igjen i merkene på lik måte som i det foreliggende merket. Bilagene 16 til 21 viser samlet sett at klager har vært på det norske markedet i mange år. De høye salgstallene for

ulike KINDER-produkter bidrar til inntrykket av at bølgedesignet i det foreliggende figurmerket har slitt seg til særpreg gjennom bruk.

- 29 Klagenemnda har under en viss tvil kommet til at merket gis virkning i Norge for de aktuelle varene. Den innsendte dokumentasjonen viser i tilstrekkelig grad at merket som helhet vil gjenkjennes som et varemerke. Den helhetlige figurative utformingen, med særlig vekt på den gjentakende bølgefiguren, har en viss gjenkjennelseeffekt. I kombinasjon med den dokumenterte bruken av lignende merker, der bølgefiguren går igjen, mener Klagenemnda at merket har slitt seg til det nødvendige særpreg for å oppnå registrering. Den framlagte dokumentasjonen viser at omsetningskretsen i en viss utstrekning har blitt eksponert for figurelementene i merket. Det framstår som sannsynlig at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil identifisere det foreliggende merket som et kommersielt kjennetegn.
- 30 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at merket oppfyller registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14, og at Patentstyrets avgjørelse omgjøres. Merket gis dermed virkning for de aktuelle varene i klasse 30.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen
(sign.)