



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00126
Dato: 21. november 2019

Klager: Scandinavian Aquasystems AB
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Maria Foskolos og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. juli 2019, hvor ordmerket RÖDSTRIMMA, med søknadsnummer 201705186, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 29: Fisk [ikke levende]; fisk, konservert; fiskebuljong; fiskefileter; fiskegelatin; fiskekaker; fiskekroetter; fiskemel som menneskeføde; fiskepølser; frossenmat i form av forretter som hovedsakelig består av sjømat; frosne forretter som hovedsakelig består av sjømat; røkt fisk; rød snapper [ikke levende]; røkte fiskeprodukter; saltet fisk; sjømat; sjømat, bearbeidet; sjømat, hermetisert; sjøpølser [ikke levende]; syltet fisk; syltede fiskeprodukter.

- 3 Varemerket ble nektet registrert 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.
- 4 Klage innkom 25. september 2019. Patentstyret har den vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 16. oktober 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket RÖDSTRIMMA er et sammensatt, svensk ord som består av ordene «röd» som betyr rød, og «strimma» som betyr stripe, strime. RÖDSTRIMMA brukes i Sverige om den tropiske fisken tilapia, som har en rød stripe i det hvite fiskekjøttet og er kjent som en god matfisk.
- Patentstyret har gjennom Google-søk funnet at RÖDSTRIMMA brukes generisk for å vise til den tropiske fisken tilapia.
- På flere av nettstedene fremgår det at RÖDSTRIMMA er et ord som søker har funnet på, noe som indikeres gjennom bruk av navnet sammen med ®.
- Det vises til en artikkel fra Naturskyddföreningen, datert 11. februar 2016, som gir et bilde av at søker hadde behov for å finne et generisk svensk navn for fiskearten tilapia. Det vises også til artikler fra www.entreprenor.se og www.c4energi.se, samt oppskrifter som bruker RÖDSTRIMMA rent beskrivende.
- RÖDSTRIMMA er riktignok ikke noen offisiell svensk artsbetegnelse. Men de aktuelle treffene fra internett viser at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket slik og bruker det slik.
- I Norge er det vanlig å erstatte matfiskers vitenskapelige eller latinske artsnavn, med et norsk navn. Det er videre vanlig å gi fisken navn etter utseende; for eksempel, «rødspette» eller

«breiflabb». Det er derfor naturlig å oppfatte RÖDSTRIMMA som en generisk betegnelse på en fisk på svensk.

- Merket er dermed beskrivende og mangler særpreg.
- Det er ikke avgjørende at søker oppfatter den generiske bruken som et inngrep – Patentstyret må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket.
- Det kan ikke tillegges vekt at merket ble registrert i Sverige i 2014. Det er mulig at granskningen på den tiden ikke viste at RÖDSTRIMMA var alminnelig brukt som et svensk navn på tilapia. Det kan heller ikke tillegges vekt at merket er registrert i EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket er ikke beskrivende for de søkte varene – RÖDSTRIMMA er ingen generisk artsbetegnelse for nilapia/tilapia.
- RÖDSTRIMMA er et varemerke som er funnet på av klager, som er eier av varemerkeregistreringene RÖDSTRIMMA i Sverige (registrering nr. 522036) og i EU (registrering nr. 015373822). Registreringene var opprinnelig eid av ett av klagers søsterselskaper, men er nå overdratt til klager.
- Patentstyret har således nektet registrering av merket på basis av klagers egen bruk av merket i Sverige.
- Den øvrige bruken av merket i Sverige, som det vises til, er å anse som varemerkeinngrep, og slik bruk er derfor stoppet. Det er likevel vanskelig å fjerne bilder fra internett, derfor finnes og fremkommer bildet i Patentstyrets treff.
- Det synes imidlertid helt klart at varemerkeinngrep i Sverige ikke skal kunne brukes i Patentstyrets argumentasjon for å nekte merket.
- Klagers bruk av RÖDSTRIMMA viser klart at det er snakk om et registrert varemerke, og merket er brukt sammen med ® på selskapet Gårdsfisk sin hjemmeside, www.gardsfisk.se. Gårdsfisk er et selskap eid av klager.
- Det medfører uriktighet at klager ønsket å finne et svensk navn for tilapia, slik som Patentstyret anså at klager gjorde i den aktuelle artikkelen fra Naturskyddförningen. Klager ønsket å finne et navn med særpreg, som de beskyttet og fikk en eksklusiv rett til gjennom varemerkeregistreringene i Sverige og EU.
- Patentstyrets sammenligning av merket med andre norske artsnavn på fisk, tilbakevises også av klager. RÖDSTRIMMA er et varemerke, ikke et artsnavn. Dette gjelder selv om det er vanlig å selge fisk under norske navn og ikke fiskens latinske artsnavn. Patentstyret har

forøvrig ikke fremlagt dokumentasjon som viser at RÖDSTRIMMA eller «rødstripe» er et artsnavn verken i Norge eller i Sverige.

- RÖDSTRIMMA fremkommer ikke i noen ordbok eller andre steder som et genrisk navn på nitilapia/tilapia. I Norge er det vanlig å omtale angjeldende fiskeslag ved artsnavnet tilapia eller plassere arten under det norske artsnavnet brasme.
- Navnet RÖDSTRIMMA er valgt for å gi assosiasjoner til fiskens utseende, og selv om fisken har en rød stripe, foreligger ingen direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene. Utseendet til tilapia, som klager viser i et vedlagt bilde, viser mer en rødlig og gyllen fisk, enn en rødstripet fisk. Fisken kan dessuten også være svart.
- Patentstyrets begrunnelse om at merket ikke kan registreres i Norge, idet det er en svensk artsbetegnelse, synes uforenlig med at merket er registrert i Sverige. Den svenske varemerkemyndigheten PRV ville ikke ha registrert merket hvis det betegnet en svensk artsbetegnelse.
- Selv om Patentstyret ikke har som mål å få det samme resultat i enkeltsaker som i EUIPO og PRV, så synes det noe underlig at Patentstyret i denne saken velger å se bort ifra at det søkte merket er registrert i Sverige, når begrunnelsen er at merket er en svensk artsbetegnelse.
- Registreringen av merket i EU og Sverige bør derfor tillegges vekt. Verken EUIPO eller PRV hadde noen bemerkninger til merkets særpreg, og søknadene gikk direkte til registrering.
- Det er ingen grunn til at den norske gjennomsnittsforbrukeren skulle oppfatte merket annerledes enn i EU og Sverige. Det vises til uttalelse i Borgarting lagmannsretts dom i Tretorn-saken av 1. juni 2015, nemlig at hensynet til rettsenhet taler for at en EU-registrering «tillegges en viss vekt ved vurderingen av om kravet til særpreg også er oppfylt i Norge».
- Klager har lagt ved en studie av Refarm Linné (bilag 6) som bekrefter at tilapia er artsnavnet, og RÖDSTRIMMA er Gårdsfisks og klagers varemerke. Bilag 7 og 8 illustrerer at klager har vært i dialog med forhandleren Isgrens Fisk om å ikke misbruke klagers enerett til varemerket RÖDSTRIMMA.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket som skal vurderes er ordmerket RÖDSTRIMMA.

10 I vurderingen av om merket 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 vil både være 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. 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 Av forarbeidene til varemerkeloven § 14 fremgår det at et merke som er beskrivende på et fremmed språk kan registreres i Norge dersom «omsetningskretsen her ikke må antas å kunne identifisere ordets beskrivende betydning», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 50. Forarbeidene viser til EU-domstolens avgjørelse i sak C-421/04 Matratzen Concord fra 2006, hvor domstolen fant at beskrivende ord på et fremmed språk kunne registreres med mindre den relevante omsetningskrets var «capable of identifying the meaning of the term», jf. avsnitt 26.
- 17 RÖDSTRIMMA er en svensk ordsammenstilling, som kan oversettes til «rødstripe» på norsk. Svensk er et språk som er veldig likt norsk både grammatikalsk, semantisk og i uttale, og som den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha svært god kjennskap til. I tillegg består den aktuelle norske omsetningskretsen av et ikke ubetydelig antall svensktalende

forbrukere. Klagenemnda finner derfor at svenske ord og uttrykk må likestilles med tilsvarende ord og uttrykk på norsk. Dette er også i tråd med de betraktninger Klagenemnda kom med i sak VM 19/00017 PRET A MANGER. I avsnitt 22 la Klagenemnda til grunn at det er ingen grunn til å avvike fra gjeldende rettspraksis hva gjelder gjennomsnittsforsbrukerens forståelse av fransk. Den norske befolkning blir stadig mindre homogen, og beskrivende ord på språk som for eksempel spansk, kinesisk og arabisk kan være grunn for nektelse etter en konkret vurdering. Man kan dermed ikke ha en annen vurdering hva gjelder det svenske språk.

- 18 Klagenemnda legger således til grunn at gjennomsnittsforsbrukeren direkte og umiddelbart vil forstå det søkte merket i betydningen «rødstripe». For de aktuelle varene i klasse 29, for eksempel «fisk [ikke levende]» og «fisk, konservert», vil merket bli oppfattet som en beskrivelse av fiskens egenskaper og utseende, nemlig at fisken er «rødstripet».
- 19 Hvorvidt den aktuelle fisken *rent faktisk* består av en «rød stripe» eller ikke, er ikke avgjørende. Det avgjørende må være at det søkte merket er egnet til å bli oppfattet som en beskrivelse av fiskens utseende, og følgelig som en artsangivelse. Det at RÖDSTRIMMA er et ord som klager etter alt å dømme selv har funnet på, og at tilapia er det generiske navnet på fiskearten som klager bruker sitt varemerke på, er således uten betydning.
- 20 Klagenemnda finner etter dette at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordmerket RÖDSTRIMMA og varene. Det søkte merket må derfor nektes registrering etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 21 På grunn av merkets rent beskrivende meningsinnhold for de aktuelle varene i klasse 29, vil RÖDSTRIMMA heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforsbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og merket vil ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager har vist til at merket er registrert i EU og i Sverige. Klager har særlig bemerket at det å nekte merket registrert i Norge er uforenlig med registreringen i Sverige – den svenske varemerkemyndigheten PRV ville ikke ha registrert merket hvis det betegnet en svensk artsbetegnelse.
- 23 Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, noe som særlig gjelder registreringen i Sverige, siden merket er svenskspråklig, kan ikke Klagenemnda se at registreringene som klager viser til kan få avgjørende betydning i denne saken. Som klager selv viser til, har merket gått rett til registrering uten mulighet for å se hvilke vurderinger som har vært gjort i den sammenheng.
- 24 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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.

- 25 Klagenemnda kan videre ikke tillegge klagers opplysninger om egen bruk av varemerket sammen med ® noe vekt i helhetsvurderingen, og bemerker at bruken det vises til kun omfatter bruk i Sverige.
- 26 Endelig kan ikke Klagenemnda legge noen vekt på klagers opplysninger og dokumentasjon som skal vise at det forekommer, og har forekommet, varemerkeinngrep og misbruk av klagers varemerkerettighet i Sverige. Klagenemnda anser nemlig ikke tiltak for å hindre varemerkeinngrep som relevante for vurderingen av et merkes iboende særpreg.
- 27 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Söknadsnummer 201705186, ordmerket RÖDSTRIMMA, nektes registrert for samtlige varer i klasse 29.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)