



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 24/00084  
Dato: 29.januar 2025

---

Klager: Reign Beverage Company LLC  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Ingeborg Råsberg og Kari Anne Lang-Ree

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. juli 2024, hvor ordmerket REIGNBOW SHERBET, med søknadsnummer 202203673, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 32: Energidrikker; brus; sportsdrikker.

- 3 Patentstyret nektet merket registrert fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med eldre registrering nr. 190456, det kombinerte merket RAINBOW RÅVARER AV FINESTE KVALITET (heretter omtalt som RAINBOW), jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Det kombinerte merket RAINBOW ser slik ut, og er registrert for følgende varer:



Klasse 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett.

Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier

Klasse 31: Korn ikke opptatt i andre klasser, friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster.

Klasse 32: Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

- 5 Klage kom inn 26. august 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 4. september 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 6 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Det foreligger fare for forveksling når merkene brukes for samme typer drikkevarer i klasse 32.
- Merkene gjelder for identiske varer. Ordet RAINBOW og det eldre merket som helhet har en tilnærmet normal grad av særpreg. Tekstelementet RAINBOW er mest fremtredende på grunn av ordets iboende særpreg, posisjon og fremtoning. RAINBOW kan oversettes til «regnbue» på norsk. Ordet kan brukes i overført betydning for å antyde at varene er svært fargerike eller inneholder (naturlige eller kunstige) ingredienser som har mange ulike farger. Den figurative utformingen bidrar til å fremheve RAINBOW, mens merketeksten RÅVARER AV FINESTE KVALITET er et rent beskrivende tillegg.
- Ordet REIGNBOW kan oppfattes som en sammenstilling av REIGN og BOW, som i henhold til Stor engelsk-norsk ordbok kan bety «regjering, herske» og «bue» på norsk. Sammenstillingen kan oversettes til «regjeringsbue» eller «herskebue» på norsk. Disse oversettelsene gir imidlertid ikke noen kjent mening, og det er ikke særlig nærliggende for en norsk gjennomsnittsforbruker å oppfatte ordet REIGNBOW slik. Ordet REIGNBOW bærer ikke et klart betydningsinnhold og vil uttales helt likt som det vanlige engelske ordet «rainbow». REIGNBOW vil derfor snarere fremkalle en oppfatning av «rainbow». Ordet SHERBET kan oversettes til «sorbet» på norsk. Dette ordet fremstår som et rent beskrivende tillegg, da det for eksempel kan oppfattes som informasjon om at drikkevaren inneholder sorbet. Merket som helhet kan lede omsetningskretsens tanker til ord som «regnbuesorbet».
- Merkene starter med RAINBOW/REIGNBOW, som skaper visse visuelle likheter. Ordene begynner med R, har bokstaven I som tredje bokstav og endelsen -NBOW. Likhetene reduseres av at RAINBOW innledes med RAIN, mens REIGNBOW innledes med REIGN, samt tilleggene RÅVARER AV FINESTE KVALITET og SHERBET. Det eldre merkets figurative utforming skaper ikke nevneverdig avstand til det søkte merket. Siden det søkte merket er et ordmerke vil det ved registrering få vern for ordet som sådan, herunder utforminger som vil ha klarere likheter med det eldre merket.
- Fonetisk vil RAINBOW og REIGNBOW uttales helt likt eller tilnærmet likt.
- Merkene har i tillegg konseptuelle likheter ved at begge vil gi assosiasjoner til «regnbue» og til at drikkevarerne er fargerike eller inneholder ingredienser av ulike farger.
- Likhetene mellom de fremtredende og særpregede elementene RAINBOW og REIGNBOW anses å overskygge ulikhetene som merkene ikke-distinktive elementer skaper.
- Avgjørelsen i KFIR sak VM 14/005 SUNKOST får ikke betydning for den konkrete vurderingen i denne saken. Til forskjell fra de likelydende ordene REIGNBOW og RAINBOW, uttales SUNKOST og SUNKIST ulikt. En fonetisk likhet alene kan gjøre merker egnet til å forveksles, jf. EU-domstolens avgjørelse C-342/97, Lloyd v. Klijsen, premiss 28, og Patentstyrets annen avdelings avgjørelse nr. 6485, Contal v. Kanthal.

- Det legges ikke avgjørende vekt på andre registreringer som inneholder elementet RAINBOW, eller de avgjørelser fra KFIR, Board of Appeal og EU-retten som søker viser til.

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

- Merket som helhet kan registreres uhindret av den motholdte registreringen.
- Varene som omsettes og markedsføres under begge merkene selges ved at gjennomsnittsforbrukeren selv oppsøker utsalgsstedet (dagligvarebutikk, kiosk, bensinstasjon m.m), og selv plukker produktet fra hyllen. Det er ingenting som tilsier at produktene blir «primarily sold orally», jf. T-487/12 GRANINI-PANINI.
- Klagers merke har en konseptuell originalitet som tydelig fjerner seg fra den eldre registreringen. Den motholdte registreringen er et kombinert varemerke bestående av flere tilleggselementer som langt på vei vil avverge forvekslingsrisikoen.
- Varianter av elementet RAINBOW er alminnelig brukt for varer og tjenester i både klasse 30, 32 og 33 – oftest grunnet sin beskrivende betydning for at varene inneholder et fargespekter eller lignende, som kan lede forbrukeren til en assosiasjon om at «farger smaker mye». Se registrering nr. 275874 «TASTE THE RAINBOW» og internasjonal registrering nr. 1365354 «Rainbowllows».
- Selv om det ikke kan utledes noe sterk rettslig beskyttelse for tekstelementet «RÅVARER AV FINESTE KVALITET», så påvirker det merkets helhetsinntrykk. Det er unaturlig å snakke om «RÅVARER AV FINESTE KVALITET» for «Energidrikker; brus; sportsdrikker». Når setningen «RÅVARER AV DEN FINESTE KVALITET» er en tydelig del av merket er det unaturlig å ikke innrømme dette noe som helst betydning i helhetsvurderingen.
- Elementet «REIGNBOW» vil ha en fonetisk likhet med «RAINBOW», men er likevel skrevet på en kreativ måte med dobbeltbetydning («Reign» som i «å herske»). Videre vil den nærmeste assosiasjonen til ordet «SHERBET» falle på ordet «SORBET». Varemerket inneholder en setningsoppbygging som vil skape undring hos gjennomsnittsforbrukeren, i tillegg til en betydelig grad av gjenkjennelsesfaktor.
- Helhetlig vil REIGNBOW SHERBET gi en klar kjennetegnsmessig effekt, da gjennomsnittsforbrukeren vil lure på om varemerket egentlig skulle vært skrevet «RAINBOW SORBET», og med det er feilstavet. Oppmerksomheten er med det fanget, på slik måte at gjennomsnittsforbrukeren også vil skille varemerket fra andre aktører som måtte ha skrevet de samme eller lignende ord på korrekt måte.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke ha noe problem med å dra kjensel på hvem som faktisk er opprinnelsesgarantisten.

- Patentstyret synes å ikke ha lagt vekt på klagers omfattende varemerkeportefølje av «REIGN»-formative varemerker. Gjennomsnittsforbrukeren er godt kjent med denne og klagers varemerkebruk i norsk handel.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

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

10 Det aktuelle varemerket er ordmerket REIGNBOW SHERBET.

11 Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et merke som allerede er registrert eller gitt virkning i Norge. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.

12 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 17.


13 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I tillegg er det relevant å se hen til det eldste merkets grad av særpreg. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43.

14 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer, jf. EU-domstolens avgjørelse C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på det bildet hen har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle varene i klasse 32 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle aktører. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Klagenemnda legger til grunn at oppmerksomhetsnivået for energidrikker, sportsdrikker

og brus vil variere, og at omsetningskretsen har en gjennomsnittlig grad av oppmerksomhet.

#### *Vareslagslikhet*

- 15 Temaet for vurderingen er om varene er av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- 16 Det foreligger vareidentitet i klasse 32. Varene «energidrikker; brus; sportsdrikker» i varefortegnelsen til klagers merke faller inn under de brede angivelsene «mineralvann» og «andre ikke-alkoholholdige drikker» i det eldre merkets varefortegnelse. Utgangspunktet er derfor at det må være større forskjeller mellom merkene for at det ikke skal foreligge forvekslingsfare, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 50.
- 17 Klagenemnda går så over til å vurdere vilkåret om kjennetegnslikhet. Merkene som skal sammenlignes er:

Klagers merke	Den eldre registreringen
REIGNBOW SHERBET	

- 18 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet vektlegges. I denne vurderingen vil særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkenes helhetsinntrykk enn svake og lite fremtredende elementer, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.
- 19 I vurderingen av kjennetegnslikhet legger Klagenemnda til grunn at de aktuelle varene i klasse 32 kan omsettes både gjennom muntlig bestilling, eksempelvis på en restaurant, eller kjøpes som hylleware i en butikk. Både de visuelle og fonetiske helhetsinntrykkene av merkene har derfor betydning, jf. Klagenemndas sak 23/00058 ROYAL BLISS EXTRAORDINARILY COMPLEX FLAVORS avsnitt 25.
- 20 Klagenemnda tar først stilling til det eldste merkets grad av særpreg og hvilke av elementene som har størst innvirkning på merkenes helhetsinntrykk.

- 21 Etter Klagenemndas oppfatning har det eldste merket normal grad av særpreg for de identiske varene i klasse 32. Grunnet sin plassering, størrelse og iboende særpreg er det ordelementet RAINBOW som dominerer det eldste merkets helhetsinntrykk. Ordelementet RAINBOW har stor font og er plassert øverst i merket. Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil umiddelbart forstå tekstelementet RAINBOW som «regnbue». RAINBOW har ingen direkte relevant betydning for egenskaper ved drikkevarer som «mineralvann» og «andre ikke-alkoholholdige drikker», og har derfor normal grad av særpreg. Merketeksten RÅVARER AV FINESTE KVALITET vil derimot umiddelbart oppfattes som beskrivende informasjon om varenes ingredienser og kvalitet. Den figurative utformingen fremstår som relativt ordinær og tilfører ikke nevneverdig grad av særpreg.
- 22 Klagers merke består av teksten REIGNBOW SHERBET. Klagenemnda er av den oppfatning at REIGNBOW vil oppfattes som en sammenstilling av de engelske ordene «reign» og «bow». Ordene betyr henholdsvis «regjere»/«styre», og «bue». Sammenstillingen REIGNBOW har ikke et kjent meningsinnhold og har i relasjon til de aktuelle varene dermed iboende særpreg. Elementet SHERBET kan bety «sorbet» og «bruspulver», jf. Gyldendals Stor engelsk-norsk ordbok. Det vil derfor kunne være beskrivende for de aktuelle varene i klasse 32, som kan brukes som ingredienser i en sorbet, eller selv inneholde sorbet. Ettersom REIGNBOW er det eneste særpregede elementet, er det dette som dominerer merkets helhetsinntrykk som indikasjon for varenes kommersielle opphav.
- 23 Klagenemnda er av den oppfatning at merkenes særpregede og dominerende elementer REIGNBOW og RAINBOW er fonetisk identiske og konseptuelt like. I denne vurderingen legger Klagenemnda vekt på at REIGNBOW vil uttales likt som «rainbow», og at i mangel av et annet lettfattelig meningsinnhold vil ordet fremkalle assosiasjoner til regnbue. Merkenes dominerende ordelementer har i tillegg visuelle likheter ved at de har flere like bokstaver i samme rekkefølge.
- 24 Klagenemnda kan ikke se at forskjellene mellom merkene er tilstrekkelige til å utelukke forvekslingsfare. Både SHERBET og underteksten RÅVARER AV FINESTE KVALITET er direkte beskrivende. I tillegg har figurutformingen i det eldste merket lav grad av adskillende evne med hensyn til varenes kommersielle opphav. De fonetiske, visuelle og konseptuelle ulikhetene som følger av disse elementene er samlet sett ikke nok til å skille søkers varer fra det eldre merkets varer når det gjelder deres kommersielle opphav. Etter Klagenemndas syn er det heller ikke sannsynlig at elementene RÅVARER AV FINESTE KVALITET i det eldre merket vil uttales i en omsetningssituasjon, men at det kun er elementet RAINBOW som vil uttales.
- 25 Klager har vist til at klager har en omfattende varemerkeportefølje i Norge for samme varer bygget over felleselementet «REIGN». At det tidligere er registrert ulike REIGN-merker kan ikke få avgjørende betydning for vurderingen i foreliggende sak. Klagenemnda bemerker her at i ingen av klagers REIGN-formative merker er elementet brukt sammen

med endelsen -BOW, som er det elementet som gjør at likheten med det eldre merket blir så stor at det er forvekslingsfare for identiske varer. Klagenemnda kan ikke se at det er holdepunkter for at klagers varemerkeportefølje med familienavnet REIGN endrer på hvordan sammenstillingen REIGNBOW uttales eller at ordet gir assosiasjoner til regnbue.

- 26 Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at klagers merke REGINBOW SHERBET er egnet til å forveksles med det eldre kombinerte merket RAINBOW RÅVARER AV FINESTE KVALITET. Det er sannsynlig at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen for de identiske varene i klasse 32 kan komme til å tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne. I vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på de konseptuelle og fonetiske likhetene mellom merkenes særpregede og dominerende elementer REIGNBOW og RAINBOW, og at det er vareidentitet.
- 27 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Ordmerket REIGNBOW SHERBET, med søknadsnummer 202203673, nektes registrering for de aktuelle varene i klasse 32, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

**Det avsies slik**



## **Slutning**

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Ingeborg Råsberg  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)