



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 21/00121  
Dato: 22. desember 2021

---

Klager: Tine SA  
Representert ved: Kvale Advokatfirma DA

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Maria Foskolos og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. juni 2021, hvor det kombinerte merket SJOKOMELK, med søknadsnummer 201717349, ble nektet registrert:



Klasse 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøtt ekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; meieriprodukter; spiselige oljer og fett.

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

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

- 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, for enkelte varer i klasse 29 og 30.
- 4 For de øvrige varene i klasse 29 og 30, og samtlige varer i klasse 32, ble merket ikke ansett for å være beskrivende og uten særpreg etter varemerkeloven § 14. Merket ble likevel nektet som følge av at søker ikke positivt aksepterte Patentstyrets forslag til registrering for disse varene.
- 5 Klage innkom 27. august 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 16. september 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for enkelte varer i klasse 29 og 30, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsførbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsførbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.

- Merketeksten SJOKOMELK anses beskrivende for varer som er eller inneholder sjokolademelk, eller som utgjør ingredienser til sjokolademelk i klasse 29 og 30. På samme måte kan «sirup» være en ingrediens for tilbereding av sjokomelk, mens «kaffe», «kaffeerstatning», «bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis» og «is», i klasse 30, kan inneholde eller smake som sjokolademelk. Dette bestrides heller ikke av søker.
- Spørsmålet blir dermed om figurutformingen i merket er tilstrekkelig til å tilføre merket særpreg som helhet.
- Teksten SJOKOMELK er dominerende og kommer tydelig frem i merket. Sjokolademelk, is og boller med smak av sjokolademelk har særlig barn som målgruppe. Det er dermed naturlig å benytte etiketter og emballasje med et utseende som appellerer til barn; for eksempel bruk av fargerik emballasje, gjerne med figurer og ansikter, og store, og tykke bokstaver som er lette å lese for barn.
- Den figurative utformingen av merket forsterker og understøtter tekstens betydning og varenes art og bruksområde, og avleder ikke oppmerksomheten bort fra merketekstens beskrivende meningsinnhold.
- Det er ikke avgjørende hvorvidt det foreligger et friholdelsesbehov eller ikke for den aktuelle utformingen; friholdelsesbehovet er kun et moment i vurderingen, ikke et selvstendig nektelsesgrunnlag.
- Henvisningen til kombinerte merker som Klagenemnda har ansett særpregede i de senere år, tillegges ikke vekt.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering, og mener det er feil all den tid merket har det nødvendige iboende særpreg etter varemerkeloven § 14.
- Patentstyret har tilbudt registrering for «kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; spiselige oljer og fett» i klasse 29, «te; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød; sukker, honning; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier» i klasse 30, og «øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker» i klasse 32.
- Klagen retter seg derfor kun mot avgjørelsen hva gjelder følgende varer:
 

Klasse 29: Melk og melkeprodukter; meieriprodukter.

Klasse 30: Kaffe, kakao og kaffeerstatning; bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; is.
- Den konkrete særpregsvurderingen beror naturligvis på en skjønnsmessig vurdering. En rekke eksempler fra Klagenemnda viser likevel at Patentstyret her har lagt en strengere

vurdering for den nedre grensen av særpreget til grunn. Det vises blant annet til Klagenemndas avgjørelser: VM 19/00061, EAT ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY, VM 17/00064 RØDVIG JURAMØRTEL, og VM 17/00054, NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962.

- Patentstyret har også registrert en rekke sammenlignbare merker i de senere år; registrering nr. 303562, SPREK365, registrering nr. 303590, EASYWALK, og registrering nr. 302176, DATATJENESTEN.
- Felles for ovennevnte merker er at de inneholder beskrivende ordelementer og figurelementer som spiller på ordelementene. Merkene må derfor være registrert på bakgrunn av det helhetlige merkeinntrykket. Rettsnormen nedfelt i EUIPOs Convergence Programme 3 (CP3), taler også for dette, jf. eksemplene gjengitt på side 4-5 i CP3.
- At skriften som SJOKOMELK er gjengitt i kan oppfattes med en barnlig fremtoning, ekskluderer ikke merket fra registrering. Hovedgruppen av omsetningskretsen for dette produktet er unge voksne og eldre ungdom, ikke barn. Logoutformingen spiller på lekenheten som ligger i at glasset og koppen har menneskelige trekk. Unge voksne og eldre ungdom ønsker normalt å distansere seg fra barnlige trekk. Merket søker å bryte denne «barrieren», noe som øker merkets særpreg.
- Merket anvendes blant annet på kartonger med sjokoladedrikk, som er en produktkategori hvor konkurransen er stor. Dette tvinger gjennomsnittsforbrukeren til å feste seg ved det fargerike og humoristiske uttrykket som merket gir uttrykk for. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke i omsetningssituasjonen foreta en dypere fortolkning av merket.
- Det vises til avbildninger av ulike sjokoladedrikker på markedet. Disse illustrerer at gjennomsnittsforbrukeren er vant til å se ulike logoer som består av mer eller mindre beskrivende ordelementer i tillegg til figurative elementer, som gjerne inkluderer brun farge eller spiller på melk. Det fremstår derfor som noe konstruert og usannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte SJOKOMELK som kjennetegnet til en spesiell aktør på markedet, nemlig klager.
- Det foreligger ikke et friholdelsesbehov for den konkrete utformingen av merket. En registrering av det kombinerte merket vil ikke hindre andre aktører i å benytte ordelementet SJOKOMELK eller illustrasjoner av en kopp og/eller glass.
- SJOKOMELK må uansett anses distinkt og registrerbart på grunnlag av langvarig og omfattende bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. SJOKOMELK merket ble lansert i 2011 og finnes i de aller fleste dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner i Norge.
- Det betyr at norske forbrukere daglig møter varemerket i kjeder som COOP, Rema 1000, OBS og ikke minst i alle butikker som inngår i NorgesGruppen, som Kiwi, Meny, Spar og Joker. Merket har følgelig vært brukt med stor geografisk spredning.

- Den vedlagte dokumentasjonen – som ikke ble fremlagt for Patentstyret – viser også at merket er eksponert konsekvent gjennom en årrekke og i mange forskjellige dagligvarebutikker.
- Som dokumentasjon for bruk av merket er det fremlagt følgende:
  - Bilag 1: Eksponering av merket SJOKOMELK i dagligvarekjedene Rema 1000, COOP, MENY, KIWI og OBS i perioden 2017-2021.
  - Bilag 2: Utvikling i salg i perioden 2013-2021, utarbeidet av Nielsen. For eksempel økte at salget fra 2013 til 2021 med mer enn 50 % (2013: 4 573 millioner liter, mens i 2021: 6 965 millioner liter).
  - Bilag 3: Oversikt over de tre mest populære sjokoladedrikkene, utarbeidet av Nielsen. I løpet av perioden 2019-2021 har SJOKOMELK inntatt posisjonen som den mest solgte sjokoladedrikken i Norge.
  - Bilag 4: TINE Innsikt: oversikt over totalsalg i liter for perioden 2011-2020. SJOKOMELK merket selges også i kiosk, på bensinstasjoner og servicehandel (KBS), som ikke fremgår av Nielsens tall. TINEs egen oversikt over det totale salget av produkter med varemerket SJOKOMELK, på tvers av ulike distribusjonskanaler, viser et salg på mer enn 7 millioner liter per år siden 2016.
  - Bilag 5: Brand tracker – resultater.
  - Bilag 6: Underlag for brand tracker – KANTAR.
- Undersøkelsene er utført ukentlig via besvarelse av online spørreskjemaer. Respondentene er en del av Norsk Gallup-panelet som er KANTARs aksesspanel for spørreundersøkelser. Panelet består av 40 000 personer og er satt sammen med tanke på representativitet slik at panelet gjenspeiler hele landets befolkning. Det gjennomsnittlige antall respondenter er 250 per måned/60 per uke, tilsvarende mellom 3 000-3 120 respondenter på ett år.
- Undersøkelsen viser at forbrukerne anser SJOKOMELK som et varemerke. Forevist SJOKOMELK-merket, som ett blant flere merker, og ledsaget av spørsmålet «Hvilke av følgende merker kjenner du til?», har mellom 72-83 % svart at de kjenner til SJOKOMELK-merket i perioden 2016 til 2021.
- Basert på dokumentasjon, som viser en omfattende eksponering av og ikke minst kjennskap til merket, vil omsetningskretsen utvilsomt oppfatte det søkte merket som et varemerke og ikke som en generisk betegnelse. Det er ikke noe krav om at omsetningskretsen skal vite hvem som står bak varemerket, kun at det oppfattes som «noens» varemerke.
- Klagenemnda bes med dette om at klagen tas til følge og at det kombinerte merket registreres for samtlige av de omsøkte varer.

**8 Klagenemnda skal uttale:**

**9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 10 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket SJOKOMELK, gjengitt under avsnitt 2.
- 11 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.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 29, 30 og 32 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.
- 16 Patentstyret anså det søkte merket som beskrivende og uten særpreg for enkelte varer i klasse 29 og 30. For de øvrige varene i klasse 29, 30 og 32, anså ikke Patentstyret merket som beskrivende og for å være uten særpreg. Patentstyret nektet likevel merket for samtlige varer, da Patentstyret har praksis for å nekte nasjonale søknader for alle varer og tjenester, herunder de varene og tjenestene som merket anses særpreget for, når søker ikke positivt har akseptert Patentstyrets forslag til en begrenset varefortegnelse før avgjørelse fattes i saken. I denne saken kom ikke klager med en slik begjæring, til tross for at merket ble ansett som registrerbart for en rekke varer, og det søkte merket ble derfor nektet i sin helhet.

- 17 Klagenemnda har derimot praksis for å kun nekte nasjonale søknader for varer og tjenester som rammes av absolutte og relative registreringshindringer i varemerkeloven. En slik praksis praktiseres også i EU-organene, og er vanlig prosedyre i internasjonale utpekninger gjennom Madridprotokollen og WIPO. Klagenemnda vil i det følgende derfor foreta en fornyet vurdering av det kombinerte merket SJOKOMELK sett hen til alle varer omfattet av søknaden.
- 18 Klagenemnda anser det utvilsomt slik at tekstelementet SJOKOMELK er beskrivende og uten varemerkerettslig særpreg for blant annet «melk og melkeprodukter; meieriprodukter» i klasse 29 og «bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis» og «is» i klasse 30. For disse varene angir SJOKOMELK art, bruksområde og egenskaper ved produktene. Når det gjelder helhetsvurderingen av merket slik det vil fremstå for gjennomsnittforbrukeren, er Klagenemnda likevel kommet til en annen konklusjon.
- 19 Teksten SJOKOMELK er gjengitt som en kombinasjon av bokstaver og figurer. Den første O-en, lest fra venstre mot høyre, er utformet som et figurativt, og noe skråstilt, «glass» i brunt, mens påfølgende O er utformet som en (rykende) «kopp» i rosa. Begge bokstavene har et klart «tegnseriepreg», med ansikt som utgjøres av øyne og munn i sort og/eller hvitt. De øvrige bokstavene, SJ\*K\*MELK, er gjengitt i store bokstaver, i fargene rosa, grønt, oransje og blått. Også disse bokstavene er gjengitt med en noe «barnslig» font og preg. Samtlige verbale og figurative elementer i merket er gjengitt mot en brun bakgrunn.
- 20 Klagenemnda anerkjenner at skrifttypen er relativt ordinær og at plasseringen av teksten i to deler, plassert ovenfor hverandre, heller ikke er spesielt uvanlig. Måten de ulike elementene er plassert på, gir likevel merket som helhet et preg som vil oppfattes som mer enn oppramsing av art, bruksområde eller egenskaper (ingredienser) ved klagers varer. Dette gjelder særlig utformingen av de to figurative O-bokstavene, som Klagenemnda anser som både fantasifulle og som uttrykk for en ikke ubetydelig kreativ innsats. I merket som helhet, vil figurene snarere bidra til å signalisere at de aktuelle varene har sitt utspring i én kommersiell tilbyder. At merkeutformingen appellerer til barn, er ikke noe Klagenemnda kan se at skulle tale mot at merket innehar det nødvendige særpreg.
- 21 Klagenemnda er derfor av den oppfatning at den grafiske utformingen evner i tilstrekkelig grad å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra det beskrivende meningsinnholdet som merkets tekst etterlater, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25, og at gjennomsnittforbrukeren vil oppfatte merket som et uttrykk for kommersiell opprinnelse. Klagenemnda finner etter en helhetsvurdering at merket oppfyller garantifunksjonen og innehar det minimum av særpreg som kreves for registrering.
- 22 I lys av dette, har Klagenemnda kommet til at det søkte kombinerte merket, SJOKOMELK, oppfyller registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd og at Patentstyrets avgjørelse må omgjøres hva gjelder samtlige omsøkte varer i klasse 29, 30 og 32.

**Det avsies slik**



## Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknadsnummer 201717349, det kombinerte merket SJOKOMELK, registreres for de omsøkte varene i klasse 29, 30 og 32.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Maria Foskolos  
(sign.)

Torger Kielland  
(sign.)