



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00016  
Dato: 26. mars 2020

---

Klager: Lerøy Seafood AS  
Representert ved: Acapo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Brede Svendsen og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. november 2019, hvor det kombinerte merket NORWAY SEAFOODS VILLFANGET REN MAT FRA HAVET, søknadsnummer 201603486, ble nektet registrert for samtlige varer:



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

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og markedsføring av fersk og fryst fisk.

Klasse 40: Bearbeiding av fisk, herunder røyking og graving; bearbeiding av fersk og fryst fisk; nedfrysing av mat, herunder fersk og fryst fisk; produksjon av mat, herunder fersk og fryst fisk.

- 3 Varemerket ble nektet registrering som følge av at merket ble ansett å være beskrivende for en rekke varer og tjenester, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd. Merket kunne registreres med en begrenset varefortegnelse i klasse 29 og 35, men delvis registrering ble ikke akseptert av søker. Merket ble derfor nektet registrert i sin helhet.
- 4 Klage innkom 29. januar 2020 og Patentstyret har den 11. februar 2020 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:

- Patentstyret kom til at det kombinerte merke NORWAY SEAFOODS VILLFANGET REN MAT FRA HAVET er beskrivende for enkelte av varene og tjenestene, og at merket derfor også mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd.

- Det legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren av varene i klasse 29, 35 og 40 kan være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, og at gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Tekstelementet NORWAY SEAFOODS vil oppfattes som Norge og sjømat. Sammen med tekstelementet VILLFANGET og REN MAT FRA HAVET, forteller merketeksten gjennomsnittsforbrukeren hva slags varer det er, hvilke egenskaper varene har og hvor de er fra. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som beskrivende for varer som er fisk og tjenester som gjelder fisk.
- Kombinasjonen av norsk og engelsk tilfører ikke særpreg, siden merket består av enkle engelske og norske ord som den norske omsetningskretsen kjenner til betydningen av.
- Patentstyret kan ikke se at den figurative utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg. Tekstens utforming og grafiske oppsett fremstår som ordinær og vanlig, og fontene skiller seg ikke fra vanlige skrifttyper. Figurelementet som gjengir en fisk, understreker det beskrivende betydningsinnholdet i merket, og de ulike fargenyansene er heller ikke iøynefallende.
- Patentstyret er av den oppfatning at de ulike elementene som helhet ikke innehar varemerkerettslig særpreg. Merket har et visst logopreg, men gjennomsnittsforbrukeren vil heller oppfatte merket som informasjon om varene enn som kjennetegnet til en bestemt tilbyder.
- Patentstyret anser vurderingen å være i samsvar med EU-retten og Klagenemnda sitt syn på merker som består av beskrivende tekst med figurative elementer, og det vises til blant annet EU-rettens avgjørelser i sak T-427/17, T-802/17, og Klagenemnda i VM 17/00114



- Patentstyret har tatt hensyn til Klagenemndas avgjørelse i sak VM 17/00054, ISBILEN, og sak 17/00064, Rødvig Juramørtel, men legger ikke avgjørende vekt på disse. Sakene er to enkeltavgjørelser basert på en konkret vurdering i hver sak. I Juramørtel ble det vektlagt at murerkskjeen ikke er en naturalistisk gjengivelse, og ville bidra til å signalisere kommersiell opprinnelse. Nærværende merke har ikke et tilsvarende element som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved.
- Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det kombinerte merket NORWAY SEAFOODS VILLFANGET REN MAT FRA HAVET beskriver flere av de aktuelle varene og tjenestene i klasse 29, 35 og 40, og at merket ikke er egnet til å skille søkers varer fra andres,

jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd annet punktum. Merket må derfor nektes registrert.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av merkets særpreg, og mener det er lagt en for streng særpregsnorm til grunn.
- Omsetningskretsen for de aktuelle varene og tjenestene vil omfatte både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, men tjenestene i klasse 35 og 40 vil hovedsakelig rette seg mot profesjonelle aktører med et høyt oppmerksomhetsnivå. Av Borgarting lagmannsretts dom av 1. juni 2015 (LB-2014-95107) følger det at kravet til særpreg settes lavere dersom de aktuelle varene eller tjenestene retter seg mot en spesialisert omsetningskrets med et særlig høyt oppmerksomhetsnivå.
- Det anføres at merket som helhet har tilstrekkelig særpreg, selv om det skulle være sammensatt av enkeltelementer som hver for seg er beskrivende eller mangler særpreg. Klager er uansett uenig i at merket kun består av beskrivende tekst og enkle figurative elementer, men hevder merket er en kompleks sammensetning av flere elementer, slik som ulike skriftstørrelser og -typer, benyttelsen av både norsk og engelsk språk, plasseringen av tekst i sirkel og i en ramme på tvers av sirkelen. Merket er lett gjenkjennelig som et varemerke, og egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet.
- Klager anfører videre at merket er sammenlignbart med merkene i Klagenemndas avgjørelser i sak VM 17/00054, Isbilen, og 17/00064, Juramørtel. Med henvisning til avsnitt 17 i sistnevnte avgjørelse, hevder klager at fisken i merket ikke er en naturalistisk gjengivelse av de aktuelle varene, eller at figuren bare understreker eller informerer forbrukeren om hvilke varer som tilbys. Videre består merket av flere elementer, som i likhet med de nevnte sakene, har et preg som gjør at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som et kjennetegn.
- Merket er også registrert i Sverige, og klager kan ikke se at vurderingen skal stille seg annerledes i Norge.
- Klager ber på denne bakgrunn om at Klagenemnda opphever Patentstyrets avgjørelse registrerer det søkte varemerket.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten NORWAY SEAFOODS VILLFANGET REN MAT FRA HAVET. Merket er gjengitt i avsnitt 2.

10 I vurderingen av om merket kan 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, 35 og 40 vil være 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 kravet til særpreg settes lavere dersom de aktuelle varene eller tjenestene retter seg mot en spesialisert omsetningskrets med et særlig høyt oppmerksomhetsnivå, og viser til Borgarting lagmannsretts dom av 1. juni 2015 (LB-2014-95107).
- 16 Klagenemnda er ikke enig i dette, og kan heller ikke se at dette følger direkte av den aktuelle dommen. Det er ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter et ikke-distinktiivt merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Selv om en profesjonell omsetningskrets per definisjon vil ha en høyere grad av oppmerksomhet, kan dette ikke ha avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av et merkes særpreg, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 48. I en nyere avgjørelse, T-123/18 (Hjertefigur), avsagt den 14. februar 2019, viser EU-retten til nevnte avgjørelse fra EU-domstolen, og uttaler i avsnitt 17 at et varemerke skal gjøre det mulig for omsetningskretsen å skille merkeinnhavers varer fra andres uten at omsetningskretsen skal måtte utvise særlig oppmerksomhet. Den grad av særpreg som er nødvendig for registrering av et varemerke, kan derfor ikke avhenge av omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå. Se

også Klagenemndas avgjørelse VM 15/074, Wel Cutter, avsnitt 21, og VM 19/00146, Somatic Experiencing, avsnitt 19.

- 17 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.
- 18 Varemerket saken gjelder, er det kombinerte merket med teksten NORWAY SEAFOODS VILLFANGET REN MAT FRA HAVET. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merket består av enkeltelement som er beskrivende eller uten særpreg for varene og tjenestene.
- 19 Tekstelementene NORWAY SEAFOODS og REN MAT FRA HAVET angir kun egenskaper og kvaliteter ved varene og tjenestene, type varer, og hvor de kommer fra. Ordet VILLFANGET er et alminnelig begrep i fiskerinæringen, og angir at fisken er fanget i havet/i det fri, i motsetning til eksempelvis oppdrettsfisk, og vil derfor bare angi en egenskap og kvalitet ved varene og tjenestene.
- 20 Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte tekstelementene som ren informasjon om varene og tjenestene, og at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom tekstelementene og de aktuelle varene og tjenestene. Merketeksten er dermed beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 21 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25. Det må foretas en helhetsvurdering, og det avgjørende vil være om den konkrete oppstillingen av samtlige elementer som helhet har tilstrekkelig særpreg.
- 22 De grafiske elementene er i sort-hvit. Tekstelementene NORWAY SEAFOODS og REN MAT FRA HAVET er plassert mellom en ytre og en indre sirkel, og tekstelementet VILLFANGET i løkkeskrift, plassert i midten av merket, har en strek over og under seg. Slike enkle figurer som gir inntrykk av stempel er mye brukt, og i likhet med eksempelvis etiketter, fremstår ikke slike grafiske elementer særlig iøynefallende. Klagenemnda kan derfor ikke se at disse elementene har noe iboende særpreg.
- 23 Videre består merket av en silhuett av en fisk ovenfor VILLFANGET, og et gråskravert felt under. Det kan ikke ha avgjørende betydning at fisken ikke er en naturalistisk gjengivelse slik klager anfører. Silhuetten fremstår naturtro og underbygger betydningsinnholdet i merketeksten. Det skråskraverte feltet fremstår som ubetydelig, og tar ikke fokus bort fra de

beskrivende tekstelementene på noen måte. Klagenemnda kan derfor heller ikke se at disse elementene har noe iboende særpreg.

- 24 Merket består av beskrivende og ikke-særpregede elementer, men dette utelukker ikke at den konkrete sammenstillingen av elementene kan inneha tilstrekkelig særpreg. Etter en helhetsvurdering, er Klagenemnda ikke enig med klager i at merket er en kompleks sammenstilling som er egnet til å oppfattes som et varemerke. I sin helhetsvurdering har Klagenemnda lagt vekt på at de enkle, grafiske elementene ikke fremstår særlig iøynefallende, delvis underbygger merketeksten, og at de verken hver for seg eller samlet vil lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra merketekstens beskrivende karakter. Klagenemnda kan derfor ikke se at den konkrete sammenstillingen av tekst- og figurelementer tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg.
- 25 Klagenemnda har sett hen til de sakene som både klager og Patentstyret har vist til, slik som slik som VM 17/00064, RØDVIG JURAMØRTEL og VM 17/00114, FARMER OWNED. I tillegg har Klagenemnda sett hen til VM 19/00061, EAT ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY, og VM 14/061, SKREI Gadus Morhua. Det er vanskelig å finne kombinerte merker som er helt sammenlignbare, og vurderingen i den enkelte sak vil være så konkret at selv små forskjeller kan tilsi ulike resultat. Det kan likevel være illustrerende å sammenligne merket som er til vurdering opp mot tidligere vurderinger av merker som inneholder lignende elementer.

Merkene som helhet ansett særpreget	Merkene som helhet ikke ansett særpreget
	

- 26 I VM 14/061, SKREI Gadus Morhua, ble det uttalt at «selv om merket er relativt forseggjort, mener Klagenemnda at den figurative utformingen ikke bidrar til at merket vil oppfattes som kjennetegnet til en bestemt tilbyder.» Klagenemnda er av tilsvarende oppfatning når det gjelder dette merket. Nærværende merke synes totalt sett å ligge nærmere merkene i VM 14/061 og VM 17/00114, FARMER OWNED, og VM 14/061, SKREI Gadus Morhua, enn merkene i VM 17/00064, RØDVIG JURAMØRTEL, og VM 19/00061, EAT ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY.

- 27 Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den konkrete sammenstillingen av merketekst og figur, og etter Klagenemndas syn oppfyller ikke merket som helhet garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 28 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket rammes av registreringshindringene i varemerkeloven § 14 første og andre ledd, og at det kombinerte merket ikke kan registreres.

**Det avsies slik**



## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Det kombinerte merket NORWAY SEAFOODS VILLFANGET REN MAT FRA HAVET, med søknadsnummer 201603486, nektes registrering.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Amund Brede Svendsen  
(sign.)

Maria Foskolos  
(sign.)