



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00149
Dato: 7. mars 2022

Klager: ODC Lizenz AG
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Kaja von Hedenberg, Liv Turid Myrstad og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. september 2021, hvor internasjonal registrering nr. 1396076, ordmerket ORO DE CACAO, med søknadsnummer 201804487, ble nektet virkning:

Klasse 3: Essential oils; food flavorings (essential oils), vegetable oils (essential oils); food flavorings.

Klasse 5: Dietetic food and substances for medical or veterinary use.

Klasse 29: Dairy products; milk-based beverages flavored with chocolate; edible oils and fatty materials; cocoa butter; spreads, included in this class.

Klasse 30: Cocoa; cocoa extracts for human consumption, cocoa-based products (included in this class), beverages based on cocoa, powdered cocoa, cocoa mixtures, cocoa spreads, cocoa-based ingredients for confectionery products; pastry and confectionery products; chocolate; chocolate products, chocolate mass, chocolate-based beverage, chocolate toppings; pastry - confectionery; food flavorings (other than essential oils).

Klasse 31: Seeds, natural plants and flowers; fresh fruits and vegetables; cocoa beans (raw), cocoa pods and cocoa seeds.

Klasse 32: Non-alcoholic beverages; preparations for preparing non-alcoholic beverages, powder for preparing instantly soluble non-alcoholic beverages; beers.

Klasse 33: Alcoholic beverages (other than beers), cocoa-based alcoholic beverages, alcoholic essences; alcoholic extracts.

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 8. november 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 17. desember 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

– Patentstyret kom til at ordmerket ORO DE CACAO er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 3, 5, 29, 30, 31, 32 og 33, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

- Når det gjelder omsetningskretsens språkforståelse av fremmedspråk som blant annet fransk, italiensk og spansk, viser Patentstyret til Klagenemndas saker VM 17/00042, DANS LA PEAU, og VM 13/039, FIBRA.
- I denne saken dreier det seg om et merke som består av enkle og lett forståelige ord. ORO DE CACAO har ikke utelukkende en betydning på spansk. Hvorvidt merketeksten oppfattes som spansk, italiensk eller fransk er ikke avgjørende.
- Ordet ORO betyr «gull» på spansk og italiensk, mens den franske varianten av ordet er «or». Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå betydningen av ORO, enten som et spansk eller italiensk ord, eller på grunn av likheten som ORO har med den franske stavemåten «or».
- Ordet DE betegner preposisjonen «av/fra» på spansk og fransk, og vil forstås av den norske gjennomsnittsforbrukeren.
- Videre er CACAO meget likt det norske ordet «kakao».
- Det er derfor sannsynlig at den norske omsetningskretsen vil oversette og forstå ORO DE CACAO som «gullkakao» eller «gull av kakao».
- I næringsmiddelindustrien er det vanlig å bruke «gull» for å indikere produkter av beste kvalitet. Se blant annet avsnitt 19 i sak VM 19/00048 for Klagenemnda, ordmerket GOLDBÄREN.
- Sammenstilt med et annet beskrivende ordelement som CACAO, er det nærliggende å oppfatte ORO som en kvalitetsangivelse, og ikke som en angivelse av et edelt metall.
- Det tillegges ikke vekt at merket blant annet er registrert i EU. De norske dommene som det vises til, gir ikke støtte for at en godkjennelse i EU bør tillegges stor vekt i helhetsvurderingen. Det vises til Høyesteretts dom i sak HR-2016-2239-A, ROUTE 66, avsnitt 52.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og hevder avgjørelsen er uriktig. Klager kan ikke se at det er noen holdepunkter for at den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå teksten ORO DE CACAO.
- I ovennevnte avgjørelse FIBRA fra Klagenemnda, uttales det at det innen næringsmiddelsektoren nok vil være ord og uttrykk som er kjent for gjennomsnittsforbrukeren fordi man møter disse på reise i utlandet. I samme avgjørelse uttales det imidlertid også at det skal «konkrete holdepunkter til for å anse et ord fra italiensk og spansk som likestilt med tilsvarende ord på norsk». Klagenemnda kom i denne saken til at FIBRA var tilstrekkelig særpreget, nettopp fordi det ikke var godtgjort at FIBRA var velkjent for gjennomsnittsforbrukeren.

- Sett i lys av dette og at det i foreliggende sak åpenbart er større avstand mellom merketeksten og betydningen Patentstyret legger til grunn, må det være klart at ORO DE CACAO skal anses å være særpreget.
- Merket er i høyden suggestivt og suggestive varemerker skal normalt anses å være særpregede og registrerbare. Selv om ordet «gull» skulle være alminnelig brukt for å angi kvalitet, så er det ingen holdepunkter for at «oro» vil oppfattes slik. Dette gjelder uavhengig av om gjennomsnittsfbrukeren er kjent med ordet og dets norske oversettelse.
- For å komme frem til den betydningen Patentstyrets legger til grunn, må gjennomsnittsfbrukeren gjennomgå en tankeprosess som bidrar til at merket fester seg i erindringen, og fungerer som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- At Patentstyret har lagt en for streng vurderingsnorm til grunn, tydeliggjøres når det ses hen til at det omsøkte merket har oppnådd beskyttelse i en rekke andre jurisdiksjoner, herunder i EU. Omsetningskretsen i EU omfatter en forholdsvis stor gruppe forbrukere med spansk som morsmål. I tillegg har EUIPO sine kontorer i Spania. Klager kan derfor ikke se hvorfor det skal stilles strengere krav til det omsøkte merket i Norge enn i EU.
- Varemerkeretten i Norge skal være harmonisert med resten av Europa. Dette er lagt i grunn i rettspraksis, jf. Borgarting lagmannsrett i LB-2014-95107, Tretorn, og til Oslo tingretts dom TOSLO-2016-135037, «Nammo». I sistnevnte dom ble det vist til at tilsvarende merke var blitt registrert i EU, og «at harmoniseringshensyn har betydning».
- Ettersom det er ingenting som tilsier at den norske gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte merket som mer beskrivende enn en forbruker med spansk som morsmål, er det heller ingenting som kan begrunne en strengere vurdering av merkets særpreg i Norge.
- Merketeksten vil følgelig oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene i klasse 3, 5, 29, 30, 31, 32 og 33. Klagenemnda bes om å omgjøre Patentstyrets avgjørelse.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten ORO DE CACAO.

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 3, 5, 29, 30, 31, 32 og 33 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 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.
- 16 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. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.
- 17 Det aktuelle merket, ORO DE CACAO, gjelder blant annet for diverse næringsmidler og drikkevarer i klasse 29, 30, 32 og 33.

18 Klager er av den oppfatning at det ikke foreligger noen egentlige holdepunkter for at en norske gjennomsnittsforbruker vil forstå betydningen av merketeksten ORO DE CACAO. Dette gjelder særlig ordet ORO, som er italiensk eller spansk for «gull». Klager viser i denne sammenheng til at Klagenemnda i sak VM 13/039, FIBRA, hvor det uttales at det skal «konkrete holdepunkter til for å anse et ord fra italiensk og spansk som likestilt med tilsvarende ord på norsk».

19 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.

20 I Klagenemndas sak VM 13/039, FIBRA, har Klagenemnda følgende generelle uttalelse om den norske gjennomsnittsforbrukerens forståelse av «ord på fremmede språk» (avsnitt 17):

«Ordet [FIBRA] hører ikke til de ord som er i bruk i norsk språk. Beskrivende ord på fremmede språk er i varemerkerettslig teori antatt å være beskrivende også når disse oversettes til norsk. Det er i alminnelighet antatt som sikker rett at dette gjelder ord fra dansk og svensk og ord fra de gamle verdensspråkene engelsk, tysk og fransk.»

21 Utgangspunktet om hvilke språk og fremmedspråklige ord som den norske gjennomsnittsforbrukeren antas å forstå, har senere blitt nyansert noe i praksis fra Klagenemnda. I sak VM 19/00017, PRET A MANGER, uttaler Klagenemnda følgende i avsnitt 22:

«(...) Klagenemnda er derimot enig med klager i at det er et noe utdatert syn at det bare er de tradisjonelle verdensspråkene som vil kunne møte på en nektelse fra registreringsmyndighetene. Med en stadig mindre homogen befolkning, kan beskrivende ord på språk som f.eks. spansk, kinesisk og arabisk like fullt være grunn for nektelse etter en konkret vurdering. Klagenemnda ser etter dette ingen grunn til å avvike fra den gjeldende rettspraksisen hva gjelder ord på fransk i varemerkerettslig sammenheng. Vurderingen av om et merke bestående av ord som er beskrivende på fransk skal nektes, må basere seg på en avveining av hvor vanlige eller kjente ordene som er valgt er, sett opp mot hvem gjennomsnittsforbrukeren er og hvilke typer varer og tjenester søknaden gjelder.»

22 ORO er et alminnelig ord på spansk og italiensk og har klare likhetstrekk med den franske varianten «or». Det norske ordet «gull» er videre vanlig brukt i norsk språkbruk som en kvalitetsbetegnelse for næringsmidler; i betydningen høy kvalitet. Dette ble lagt til grunn av Klagenemnda i sak VM 19/00048, ordmerket GOLDBÄREN, avsnitt 19, med videre henvisninger til Høyesteretts dom i Bacongull, Rt-1973-1033 og Borgarting lagmannsretts dom i POTETGULL, LB-2015- 195012. Klagenemnda mener derfor, etter en konkret vurdering, at ORO er et ord som den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å forstå

betydningen av, det vil si «gull», og i betydningen «høy kvalitet» i relasjon til de omsøkte varene.

- 23 De øvrige ordene i merketeksten, DE og CACAO, vil henholdsvis forstås som den franske eller spanske preposisjonen «av/fra», og «kakao». Hvorvidt den norske gjennomsnittsforbrukeren forstår CACAO som et fransk, italiensk eller spansk ord er ikke avgjørende, all den tid ordet har åpenbare likheter med den norske varianten «kakao».
- 24 Merketeksten ORO DE CACAO vil derfor oversettes direkte til «gullkakao» eller «gull av kakao» av en norsk gjennomsnittsforbruker, og forstås med betydningen «kakao av høy kvalitet».
- 25 For eksempelvis «milk-based beverages flavored with chocolate» og «cocoa butter» i klasse 29, «cocoa; cocoa extracts for human consumption, cocoa-based products (included in this class), beverages based on cocoa, powdered cocoa, cocoa mixtures, cocoa spreads, cocoa-based ingredients for confectionery products» i klasse 30, «cocoa beans (raw), cocoa pods and cocoa seeds» i klasse 31 og «cocoa-based alcoholic beverages» i klasse 33 vil betydningen «kakao av høy kvalitet» direkte og umiddelbart oppfattes som beskrivende for varenes art, egenskaper og kvalitet.
- 26 Videre kan varer som omfattes av angivelsene «essential oils; food flavorings (essential oils), vegetable oils (essential oils)» i klasse 3, «dietetic food and substances for medical or veterinary use» i klasse 5, «dairy products» i klasse 29, «non-alcoholic beverages» i klasse 32, «alcoholic beverages (other than beers)» i klasse 33, samt «preparations for preparing non-alcoholic beverages» i klasse 32 og «alcoholic essences; alcoholic extracts» i klasse 33, enten inneholde kakao, smake kakao eller være tilsatt «kakao-lukt». Betydningen «kakao av høy kvalitet» er derfor også beskrivende for kvalitet og egenskaper ved disse varene.
- 27 ORO DE CACAO har følgelig et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Merket består av en ordsammenstilling med klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for art, kvalitet og egenskaper ved varene.
- 28 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten, og de omsøkte varene i klasse 3, 5, 29, 30, 31, 32 og 33. Merket blir derfor å nekte for disse varene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 29 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ORO DE CACAO. Den internasjonale registreringen oppfylder derfor ikke garantifunksjonen for de omsøkte varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 30 Klager har vist til at merket er registrert i en rekke jurisdiksjoner, blant annet EU. Klager viser også til at omsetningskretsen i EU omfatter en relativt stor gruppe mennesker med

spansk som morsmål. EUIPO har attpåtil sine kontorer i Spania. Klager kan derfor ikke se hvordan det kan stilles strengere krav til det omsøkte merket i Norge enn i EU. Klager viser også til Borgarting lagmannsretts dom i LB-2014-95107, Tretorn, og til Oslo tingretts dom TOSLO-2016-135037, «Nammo», hvor det i sistnevnte uttales «at harmoniseringshensyn har betydning».

- 31 Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda skal også bemerke at det ikke nødvendigvis er slik at ORO vil oppfattes som en kvalitetsangivelse for næringsmidler og drikkevarer i andre land, på samme måte som det er tradisjoner for å oppfatte ordet «gull» i Norge. Det kan derfor ikke utelukkes at dette har fått betydning for vurderingen av merket i jurisdiksjoner hvor merket har blitt ansett særpreget.
- 32 Klagenemnda viser ellers 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 P, Henkel, avsnitt 61-64, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66, avsnitt 51-52. 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.
- 33 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at den internasjonale registreringen må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avses slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)