



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00082
Dato: 5.november 2024

Klager: Monster Energy Company
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Ulla Wennermark og Margrethe Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. juni 2024, hvor ordmerket REFRESH + RECOVER + REVIVE, med søknadsnummer 202116633, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatninger; kaffebaserte drikker; te-baserte drikker; sjokoladebaserte drikker.

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikker.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn 23. august 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 29. august 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, fordi det kun vil oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn når det brukes for drikkevarene i klasse 30 og 32.
- Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå merket som «oppfriske + restituere + kvikne til». Merketeksten vil umiddelbart og uten nærmere fortolkning oppfattes som en opplysning om at søkers drikkevarer har en oppfriskende, restituerende og oppkvikkende effekt. Merket vil kun oppfattes å ramse opp tre positive egenskaper ved de aktuelle varene, og fremstår dermed kun som et generelt reklameutsagn som formidler et positivt, salgsfremmende og informativt budskap. Det at ordene starter med samme bokstaver, RE, og at det er plassert et plusstegn mellom ordene, skaper ikke en effekt som er egnet til å overskygge merkets positive og salgsfremmende betydningsinnhold for de aktuelle varene.
- Saken i LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING har begrenset overføringsverdi. Merket i saken bærer større likhetstrekk med merkene i VM 23/00018 DISCOVER DESIGN DEVELOP, VM 21/00026 CHALLENGE. CREATE. CARE. og VM 13/054 KNOWLEDGE.PASSION.RESULTS., som alle har en lignende oppramsende karakter som søkers merke. I alle disse sakene kom Klagenemnda til at merkene manglet særpreg.

- Selv om søker skulle være alene om å bruke tekstkombinasjonen for de aktuelle varene, så vil merket likevel være uregistrerbart fordi omsetningskretsen ikke vil oppfatte det som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket i saken passerer varemerkelovens terskel for særpreg. Merket fremstår som velegnet til å fungere som indikator på kommersiell opprinnelse.
- De tre ordenes like begynnelser, de gjentakende addisjonssymbolene, og det forhold at selve ordene er like og har tilnærmet samme meningsinnhold, vil tiltrekke seg oppmerksomhet og gjøre at kognitive prosesser vil oppstå hos forbrukerne. Selve merkesammensetningen REFRESH + RECOVER + REVIVE får også en særegen og lett gjenkjennelig rytme, og en gjennomsnittlig forbruker vil legge merke til kjennetegnet og stusse over hva man egentlig beskuer. Merket har en uvanlig setningsoppbygging, og merket fremtrer som overraskende og uventet.
- Merket har en viss originalitet og er flertydig. Merket fremkaller ikke konkrete ideer som har en spesifikk forbindelse til de aktuelle varene. Den åpne utformingen og store rekkevidden gjør merket egnet til å skape undring hos gjennomsnittsforbrukeren, jf. også LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING.
- Klagenemndas avgjørelser i VM 20/00069 LET'S WRITE THE FUTURE, VM 19/00136 CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT og VM 20/00014 POWER FOR A BETTER WORLD har overføringsverdi til denne saken.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle merket er ordmerket REFRESH + RECOVER + REVIVE.

10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene eller tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.

11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen

(2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.

- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 30 og 32 kan både være en alminnelig sluttforbruker og en profesjonell næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 For å ha særpreg, må merket være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2 første ledd. I dette ligger det at merket «må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI avsnitt 34.
- 15 Klagenemnda er kommet til at merket REFRESH + RECOVER + REVIVE først og fremst mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, men at det også kan oppfattes beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 16 Merket REFRESH + RECOVER + REVIVE består av tre vanlige og lettfattelige engelske ord adskilt av plusstegn. De tre ordene betyr henholdsvis «forfriske», «friskne til» og «kvikne til», jf. Gyldendals *Stor engelsk-norsk ordbok*. Plusstegnet betyr nettopp «pluss», som er synonymt med «og», jf. Gyldendals *Stor norsk ordbok*. Etter Klagenemndas syn vil den norske gjennomsnittsforbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, uten videre oppfatte merket i betydninger som «forfriske pluss friskne til pluss kvikne til», eller «forfriske og friskne til og kvikne til». Det dreier seg dermed om tre ord med en relativt ensartet betydning.
- 17 Etter Klagenemndas syn er merket egnet til å oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn eller slagord. Det oppstilles ikke et strengere krav til slagord enn for andre typer varemerker, jf. for eksempel C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 36 og C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach avsnitt 25. Den konkrete vurderingen av om et slikt merke er registrerbart kan likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker, fordi gjennomsnittsforbrukeren ikke har for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra slagord, jf. C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit avsnitt 35 og 36. I norsk og europeisk praksis har rosende og/eller salgsfremmende utsagn og slagord i

mange tilfeller blitt ansett for å mangle særpreg. Slike merker kan imidlertid ha særpreg som kjennetegn dersom de i tillegg vil oppfattes som å angi varenes kommersielle opprinnelse, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 45 som følges opp i T-305/16 LOVE TO LOUNGE avsnitt 89. I vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og om det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 57.

- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at merketeksten kun vil oppfattes som et generelt reklameutsagn eller et slagord som ramser opp tre positive effekter av å innta produktene. Etter Klagenemndas syn fremstår merketeksten som et uttrykk uten originalitet, og som ikke krever noen nærmere fortolkning eller får gjennomsnittsforbrukeren til å undre seg. Vareangivelsen omfatter blant annet sportsdrikker, energidrikker og andre drikker som kan være tilsatt koffein, elektrolytter eller andre ingredienser for at brukeren skal bli forfrisket, friskne til og kvikne til. På denne bakgrunn kan Klagenemnda heller ikke se at merketekstens gjentakende form, ved at alle ordene starter på «RE» og er adskilt av plusstegn, er tilstrekkelig til å tilføre merket som helhet særpreg, jf. EU-rettens lignende vurdering i T-555/18 See More. Reach More. Treat More. avsnitt 29. Etter Klagenemndas oppfatning kan merketeksten oppfattes som et rosende og salgsfremmende reklameutsagn som kan brukes for å referere til varer av ulikt kommersielt opphav, og som ikke er egnet til å utpeke én bestemt kommersiell tilbyder, jf. T-186/07 DREAM IT, DO IT! avsnitt 37.
- 19 Klager viser til Borgarting lagmannsretts dom i LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING. Avgjørelsen er relevant ved at den gir veiledning om særpregsnormen, men den konkrete vurderingen lagmannsretten gjør har begrenset overføringsverdi. I NEVER STOP EXPLORING trakk lagmannsretten særlig frem at forbindelsen mellom uttrykket og varene ikke var helt åpenbar, og at ordmerkets åpne utforming og store rekkevidde var egnet til å skape undring hos gjennomsnittsforbrukeren. Dette skiller seg fra foreliggende sak, ettersom merketeksten REFRESH + RECOVER + REVIVE formidler et klart og entydig reklamebudskap om positive effekter ved de aktuelle drikkevarene. Forbindelsen mellom merketeksten og varene er etter Klagenemndas oppfatning langt mer åpenbar, enn i saken om NEVER STOP EXPLORING.
- 20 Klagenemnda er ikke enig med klager i at avgjørelsene i sakene i VM 20/00069 LET'S WRITE THE FUTURE, VM 19/00136 CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT og VM 20/00014 POWER FOR A BETTER WORLD har overføringsverdi til merket i foreliggende sak. Klagenemnda kom i disse sakene til at forbindelsen mellom slagordet og de aktuelle varene og tjenestene ikke var åpenbar, og at merket inviterte gjennomsnittsforbrukeren til nærmere refleksjon. Dette skiller seg fra foreliggende sak ettersom det er en tilstrekkelig åpenbar og relevant forbindelse mellom de aktuelle varene og merket REFRESH + RECOVER + REVIVE, se begrunnelsen ovenfor. Etter Klagenemndas syn er klagers merke mer sammenlignbart med merkene i Klagenemndas registreringsnektelser i VM 23/00018 DISCOVER DESIGN DEVELOP, VM 21/00026 CHALLENGE. CREATE. CARE. avsnitt 17 og VM 13/054

KNOWLEDGE.PASSION.RESULTS, ettersom også disse merkene har en lignende oppramsende karakter.

- 21 Etter Klagenemndas syn kan merket i tillegg oppfattes som beskrivende for varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. For at et merke skal anses som beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd, må det være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25.
- 22 Merket kan oppfattes som en oppramsing av egenskaper og formål ved varene, nemlig at drikken har ingredienser som gjør den forfriskende og som gjør at brukeren vil friske til eller komme seg og føle seg oppkvikket, se også avsnitt 19 om den nære sammenhengen mellom merketeksten og varene. Når REFRESH + RECOVER + REVIVE brukes for eksempelvis «kaffe-baserte drikker» og «ikke-alkoholdige drikker», er det sannsynlig at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende for varenes egenskaper og formål, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 23 Etter en konkret helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at merket som helhet er salgsfremmende, beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 24 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene i klasse 30 og 32, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avses slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)