



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00060
Dato: 5.september 2023

Klager: Nordic Nutriment ApS
Representert ved: Otello Law firm

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Frydendahl og Anders F. Wilhelmsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. april 2023, hvor ordmerket VitaYummy, med søknadsnummer 202211224, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 5: Kosttilskudd; Vitaminer.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 8. mai 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 12. juni 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes som en beskrivende angivelse av egenskaper ved varene i klasse 5, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Merketeksten vil bli oppfattet som en sammenstilling av ordene Vita og Yummy. Det engelske ordet Yummy kan bety «kjempegod» og brukes gjerne for å beskrive at noe smaker svært godt. Når det gjelder ordet Vita, er dette ofte brukt i kombinasjoner hvor det vil kunne oppfattes i betydningen «vitamin». I denne saken er Vita sammenstilt med et ord som beskriver at varen smaker kjempegodt, og merket gjelder for vareangivelser som er eller som består av vitamintilskudd. Merket som helhet vil dermed kunne oppfattes i betydningen «vitamin kjempegod».
- Det at Vita ikke gir treff ved søk i norske og engelske ordbøker, er ikke avgjørende. Patentstyret viser til T-470/09 Medi avsnitt 22.
- Når det søkte merket brukes for «kosttilskudd» og «vitaminer» i klasse 5, vil den norske gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte merket som en angivelse av at det er snakk om vitaminer som smaker kjempegodt. Det er svært vanlig å markedsføre at kosttilskudd smaker godt.
- De anførte varemerkeregistreringene som inneholder elementet Vita alene, eller sammenstilt med andre elementer, kan ikke tillegges avgjørende vekt. Merket må vurderes ut fra de konkrete forholdene og basert på hvordan dagens gjennomsnittsforbruker vil oppfatte det gjeldende merket.
- Det at merket er registrert i EU kan ikke tillegges avgjørende vekt.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Vilkårene i varemerkeloven § 14 er ikke oppfylt. Det er ingen direkte og spesifikk sammenheng mellom det søkte merket og de aktuelle varene, som den norske gjennomsnittsfbrukeren vil forstå uten nærmere overveielser.
- Den norske gjennomsnittsfbrukeren vil ikke oppfatte merket som «vitamin kjempegod». Vita betyr «liv», og det er usannsynlig at omsetningskretsen vil forstå ordet som en forkortelse for et annet ord som ikke er vanlig brukt. Patentstyret har ikke lagt frem eksempler på at Vita brukes som en forkortelse for «vitamin». Yummy er ikke vanlig brukt innenfor kosttilskudd og vitaminpiller, og fremstår som et særpreget element i relasjon til det aktuelle varene.
- Det er ikke riktig at det er «vanlig å markedsføre at kosttilskudd smaker godt», slik Patentstyret anfører. De fremlagte eksemplene nevner kun at produktene har en smak – appelsin, jordbær etc. – ikke at de smaker godt.
- Yummy fremstår som en språklig overdrivelse, ettersom vitaminpiller ikke kan betegnes som «kjempegode». Elementet er uvanlig og vil bli husket av gjennomsnittsfbrukeren. Yummy er ikke et vanlig brukt uttrykk blant norske forbrukere, men derimot et amerikansk uttrykk.
- Det aktuelle merket er allerede godkjent i andre land, herunder i EU, noe som underbygger at Patentstyrets nektelse er feilaktig.
- Patentstyrets registreringspraksis tilsier at avgjørelsen er feil, og at VitaYummy kan registreres. Det vises til at merkene VITA Apotek, VitaVitamin, VITA og VITAHELSE er akseptert tidligere.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten VitaYummy.
- 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, 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle 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, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern 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 I denne saken har Klagenemnda kommet til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket VitaYummy som beskrivende og uten særpreg for de aktuelle varene.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en sammenstilling av Vita og Yummy. Yummy er engelsk og betyr «kjempegod», jf. Gyldendals *Stor engelsk-norsk ordbok*. Ordet brukes typisk om ting som er spiselige. Etter Klagenemndas syn vil den norske gjennomsnittsforbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, direkte og umiddelbart forstå betydningen av dette ordet. Når det gjelder elementet Vita, finner Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte dette som en forkortelse for «vitamin». Når Vita er sammenstilt med Yummy og brukes for spiselige produkter som nettopp inneholder vitaminer, er det nærliggende for gjennomsnittsforbrukeren å oppfatte elementet som en

forkortelse for «vitamin». Det kan ikke være avgjørende at Vita også betyr «liv», se til dette annen avdelings tilsvarende vurdering av ordmerket VITA-C i PS-2006-7522. Etter Klagenemndas syn vil merket som helhet dermed oppfattes som «vitamin kjempegodt» eller «vitamin kjempegodt».

- 19 Når VitaYummy brukes for vitaminer og kosttilskudd, finner Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som informasjon om at varene er eller inneholder vitaminer og smaker kjempegodt. I vurderingen legger Klagenemnda vekt på at det er vanlig å fremheve smak i markedsføringen av vitaminer og kosttilskudd, noe som gjør at gjennomsnittsforbrukeren lettere vil oppfatte merkets beskrivende budskap. Det kan tenkes at rekkefølgen «vita yummy» er mer grammatikalsk korrekt, men Klagenemnda finner at plasseringen av Vita før Yummy ikke er egnet til å tilføre merket det nødvendige særpreg. Det er heller ikke avgjørende at Yummy kan sies å være en overdrivelse når det brukes for vitaminpiller, slik klager anfører. Det at adjektivet er sterkt positivt ladet kan ikke være tilstrekkelig til å tilføre distinktiv evne. Teksten i merket anses som helhet å være beskrivende for varenes art og egenskaper, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 20 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil VitaYummy heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, slik at merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Klager viser til at Patentstyret tidligere har registrert flere sammensatte ordmerker som inneholder elementet Vita. Klagenemnda bemerker at hvorvidt et varemerke er beskrivende, beror på en konkret vurdering av hvordan merket som helhet vil oppfattes i relasjon til varene og tjenestene. Registreringene klager viser til gjelder andre ordsammenstillinger, og kan ikke sies å gi uttrykk for noen fast praksis for at elementet Vita i seg selv kan tilføre tilstrekkelig særpreg til et varemerke.
- 22 Det at VitaYummy er tillatt registrert i EU og andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken fremstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og i norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 23 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene i klasse 5, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen
(sign.)