



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00058
Dato: 2. september 2019

Klager: Finsbråten AS
Representert ved: Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Maria Foskolos og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. januar 2019 hvor ordmerket KNÄCKER med søknadsnummer 201701774 ble nektet registrert for følgende varer:

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

Klasse 30: Vegetarkylling, vegetarfisk, vegetarkjøtt, vegetarpølser, vegetarskinke, vegetarprodukter laget av hvetegluten.

Klasse 31: Jordbruks-, hagebruks og skogbruksprodukter.

3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at merket ble ansett beskrivende jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Patentstyret fant videre at merket ikke har opparbeidet seg det nødvendig særpreg gjennom bruk som kreves for at merket skal kunne registreres, jf. § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.

4 Under behandlingen av saken frafalt Patentstyret henvisningen til at det søkte merket er villedende for enkelte av varene, jf. varemerkeloven jf. § 15 første ledd bokstav b.

5 Klage innkom 4. mars 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 2. april 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket beskriver arten til de aktuelle varene i klasse 29, 30 og 31 jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a. Det mangler også det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum. Den innsendte dokumentasjonen gir ikke grunnlag for å fastslå at det søkte ordmerket KNÄCKER er brukt i en slik utstrekning at omsetningskretsen i Norge oppfattet det som noens særlige kjennetegn for de aktuelle varene i klasse 29, 30 og 31, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd første og annet punktum.
- Det søkte merket består av ordmerket KNÄCKER i standard font. Det er et tysk ord for «knakkpølse» ifølge www.ordnett.no. Ordet skrives uten tødde, men den norske forbrukeren vil kun oppfatte dette som en uvesentlig endring av ordet i møte med det søkte merket. Ordet «knakkpølse» stammer også fra tysk og er en generisk betegnelse for en «kort, røkt pølse av svinekjøtt».

- Så lenge man får ordboktreff på at «knakkpølse» er en generisk betegnelse kan Patentstyret ikke legge vekt på at betegnelsen skal være gammeldags.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte KNÄCKER som beskrivende for art for kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker i klasse 29, som omfatter pølser per se og forskjellige ingredienser som pølsene kan være laget av. De aktuelle varene i klasse 31, nemlig jordbruks-, hagebruks og skogbruksprodukter, inneholder eksempelvis alt av ubearbeidede grønnsaker, noe som medfører at merket også mangler særpreg for alle varer i klasse 31.
- KNÄCKER er egnet til å beskrive en pølsetype laget av både kylling, fisk, grønnsaker samt vegetarpølser, og merket er beskrivende for varer som har form som en «knakkpølse».
- Det foreligger et friholdelsesbehov i markedet for slike beskrivende ord og ordsammenstillinger.
- Siden merket er beskrivende for enkelte av varene mangler det også atskillelseevne for disse varene.
- Den innsendte dokumentasjonen gir ikke grunnlag for å fastslå at KNÄCKER er brukt i en slik utstrekning at omsetningskretsen i Norge oppfattet det som noens særlige kjennetegn for de aktuelle varene i klasse 29, 30 og 31 på søknadsdagen, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd første og annet punktum.
- For «geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett» i klasse 29 er merket ikke beskrivende, og merket kunne dermed ha oppnådd vern for disse varene i form av en avdelt søknad. Det følger av ordlyden i varemerkeloven § 23 første ledd annet punktum, samt ordlyden i § 24, at det er søkers eget ansvar å rette de mangler Patentstyret har påpekt, herunder å fjerne eventuelle varer/tjenester fra varefortegnelsen som anses å være til direkte hinder for registrering, jf. varemerkeloven § 4 første og annet ledd og § 14 første og annet ledd, jf. § 13 annet ledd. Søker har ikke fremsatt noe slikt ønske om å presisere varefortegnelsen og om å avdele søknaden slik at merket kan registreres for en begrenset gruppe varer. Patentstyret må mot denne bakgrunn nekte det søkte merket i sin helhet, selv om merket bare er beskrivende for enkelte produkter og varegrupper, jf. bestemmelsene i varemerkeloven § 70 tredje og femte ledd. Dette er et direkte utslag av at søker etter norsk rett har full rådighet over nasjonale søknader under Patentstyrets ordinære søknadsbehandling. Merket må dermed nektes registrert for alle de søkte varene.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i at ordmerket KNÄCKER er beskrivende og mangler særpreg. Ordmerket innehar tilstrekkelig særpreg og er ikke utelukkende beskrivende. Det bes om at Klagenemnda tar klagen til følge og registrerer ordmerket KNÄCKER for de varer merket er søkt registrert for. .

- KNÄCKER er ikke et dagligdags ord. Patentstyret har lagt for stor vekt på en gammeldags måte å beskrive en kort, røkt pølse av svin på. Terskelen for at noe skal være beskrivende må ligge høyere enn at man får ordboktreff. Det vises til at et søk på Wikipedia ikke gir treff på «knacker», «knäcker» eller «knakkepølse».
- Gjennomsnittsforbrukeren må google eller slå opp i ordbok for å forstå betydningen, da man ikke umiddelbart vil oppfatte KNÄCKER som en betegnelse på varen eller dens egenskaper. Ordet KNÄCKER har et utydelig meningsinnhold som kan få forbrukeren til å tenke på annet enn pølser, f.eks. hvordan pølsen knekker når du spiser den.
- Ordmerket er suggestivt og ment å skulle skape assosiasjoner. KNÄCKER er ikke en generisk betegnelse i dag.
- Det foreligger ikke et friholdelsesbehov for KNÄCKER.
- Tidligere sammenlignbare registreringer bør tillegges vekt i helhetsvurderingen og likhetsprinsippet i forvaltningsretten gjør seg gjeldende. Ordmerket JÄGERSALAMI er etter klagers oppfatning langt mer beskrivende enn ordet KNÄCKER.
- Klager fastholder at ordmerket uansett har vunnet særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum og § 3 tredje ledd.
- Finsbråten har aktivt brukt KNÄCKER som et produktnavn og i sin markedsføring i 16 år, og det er lagt ned betydelig innsats i bruken. Klager har hatt et bevisst forhold til bruken av ordet, som må anses som et særlig kjennetegn for Finsbråtens produkter.
- Det henvises til vedlagte dokumentasjon på markedsføring av produkter som bærer merket. Den langvarige bruken og reklamemateriell må være tilstrekkelig for å si at ordmerket skal tilhøre Finsbråten.
- Omsetningskretsen har klart blitt eksponert for merketeksten på en slik måte at den blir oppfattet som noens særlige kjennetegn.
- Det er helt normalt å bruke firmanavn, slik som Finsbråten, i kombinasjon med andre ordmerker, uten at ordmerket er beskrivende. En gjennomgang av fremlagt markedsmateriell gir ikke inntrykk av at KNÄCKER er brukt som et beskrivende element.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerket med teksten KNÄCKER.
- 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), jf. også 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 vil være både den alminnelige forbruker og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 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..
- 17 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) side 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.
- 18 I juridisk teori er det lagt til grunn at tysk er et verdensspråk som «normalt sidestilles med det tilsvarende ord på norsk», jf. Lassen/Stenvik side 94. Det fremgår derimot videre at «noen fremmede ord er imidlertid så ukjente her i landet at de ikke kan anses som egnet til å beskrive varene overfor en norsk omsetningskrets», ibid s.95.

- 19 Vurderingen av om et merke bestående av ord som er beskrivende på tysk 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.
- 20 Patentstyret synes å utelukkende ha lagt vekt på at ordet «knacker» gir treff i oppslagsverket www.ordnett.no. Det virker ikke som om det er vurdert utover dette om ordet vil være kjent for den norske gjennomsnittsforbrukeren og slik oppfattes som beskrivende. Klagenemnda bemerker at et treff i ordboken kan gi en god indikasjon på om ordet har en mulig beskrivende betydning på et fremmed språk. Det må likevel foretas en konkret vurdering av merket, som må inkludere vanskelighetsgraden av det aktuelle ordet eller sammenstillingen, samt om det må anses innbefattet i basisvokabularet til gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene. Klagenemnda viser i den forbindelse til sine tidligere avgjørelser 17/00042 DANS LA PEAU og 19/00017 PRET A MANGER.
- 21 Ordboken som Patentstyret henviser til, viser at ordet «knacker» er et tysk ord for det som på norsk heter «knakkpølse». Klagenemndas videre gransking viser at det er en kortform av det tyske «knackwurst» som ikke synes å være i særlig utstrakt bruk. Klagenemnda er av den oppfatning at det er lite sannsynlig at den norske gjennomsnittsforbrukeren har kjennskap til en slik kortform av et tysk ord, og betydningen blir derfor for avledet til at det vil forstås av den norske gjennomsnittsforbrukeren som en generisk angivelse på en type pølse. Når merket i tillegg inneholder tødler over a-en, medfører dette at merket ikke er identisk med den tyske kortformen. Klagenemnda er av den oppfatning at dette bidrar til å fjerne merket fra den opprinnelige tyske betydningen, og minsker sjansen for at gjennomsnittsforbrukeren skal oppfatte merket som beskrivende. Videre medfører tødlene også at merket skiller seg fonetisk fra den anført beskrivende angivelsen, noe som gjør at merket fjerner seg ytterligere fra det tyske ordet.
- 22 Klagenemnda har derfor, etter en helhetsvurdering, kommet til at den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket som en uvesentlig omskriving av det tyske ordet for knakkpølse, og at det således må vurderes som tilstrekkelig distinkt til at det passerer registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknadsnummer 201701774, ordmerket KNÄCKER, registreres for samtlige varer.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)