



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00049
Dato: 2. juli 2021

Klager: Ducktrap River of Maine, LLC
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. februar 2021, hvor det kombinerte merket DUCKTRAP RIVER OF MAINE med søknadsnummer 201801492, ble nektet registrert for samtlige varer:



Klasse 29: Røkt fisk, røkte skalldyr, fiske- og sjømatpølser, røkte fiskepateer, og sursild og kryddersild.

Klasse 30: Dillsaus med pepperrot og/eller sennep.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at merket 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.
- 4 Klage innkom 16. april 2021 og Patentstyret har den 3. mai 2021 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 etter en helhetsvurdering til at det kombinerte merket DUCKTRAP RIVER OF MAINE er beskrivende for de aktuelle varene i klasse 29 og 30, og at merket som helhet manglet særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Det søkte merket ble derfor nektet registrering.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene vil kunne være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- Patentstyret er av den oppfatning at merketeksten vil oppfattes som en helhet og at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå det i betydningen «Ducktrap-elven i Maine» eller «elven Ducktrap i Maine». Etter Patentstyrets syn vil merketeksten oppfattes som navnet på en konkret elv i Maine. Det er derfor ikke relevant hvorvidt DUCKTRAP også kan oppfattes som andefelle.

- Det må legges til grunn at nordmenn flest har relativt god kjennskap til USA, og at den norske gjennomsnittsfbrukeren har kjennskap til at Maine er en delstat i USA. Videre vises det til Store Norske Leksikon, hvor det fremgår at delstatens økonomi er i stor grad basert på egne naturressurser, hvorav fisket har ganske stor betydning, særlig hummer, skjell, småsild og hyse. Med henvisning til Annen avdelings avgjørelse i sak nr. 7262, Maine, vises det også til at Maine er også kjent for sin natur, sitt friluftsliv og sine utendørsaktiviteter. På denne bakgrunn konkluderer Patentstyret med at Maine er kjent av den norske gjennomsnittsfbrukeren for fiskerinæring, samt fersk fisk, skalldyr mv.
- Når det gjelder tekstelementet DUCKTRAP RIVER, er imidlertid Patentstyret av den oppfatning at den norske gjennomsnittsfbrukeren neppe har så inngående kjennskap til Maine at de kjenner til elven Ducktrap River. Etter Patentstyrets syn fremstår det likevel som sannsynlig at når DUCKTRAP RIVER står sammen med OF MAINE, vil gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart oppfatte bestanddelen som navnet på en konkret elv i Maine.
- Selv om varene i klasse 29 og 30 er ferdigprodukter som kan produseres så å si overalt, er det imidlertid mer sannsynlig at slike varer produseres på steder med etablert fiskerinæring, slik tilfellet er for Maine. Varene i klasse 29 er sjømat som direkte knytter seg til fiskenæringen, mens varene i klasse 30 kan brukes som tilbehør til fisk- og sjømat, og vil derfor ha en klar tilknytning til sjømat som Maine er kjent for. Produsenter av sjømat er forskriftsmessig pålagt å oppgi fangstområde eller opprinnelsesland, og nordmenn er helt i verdenstoppen når det gjelder sjømatkonsum. Det er derfor sannsynlig at gjennomsnittsfbrukeren av det aktuelle merket er vant til å oppfatte stedsnavn som angivelse av fangstområde eller opprinnelsesland, og ikke som angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Siden MAINE er kjent for fiske, fersk fisk og skalldyr, og gjennomsnittsfbrukeren vil forbinde merketeksten DUCKTRAP RIVER OF MAINE med fangstområdet eller produksjonsstedet, har Maine en assosiasjonsevne som kan påvirke forbrukernes preferanser ved å fremkalle positive følelser når merketeksten DUCKTRAP RIVER OF MAINE benyttes på de konkrete varene i klasse 29 og 30.
- De samlede grafiske elementene er lite iøynefallende og tar ikke fokus bort fra merketekstens beskrivende karakter, men snarere underbygger og forsterker merkets beskrivende meningsinnhold. Merket vil samlet sett oppfattes beskrivende, og gjennomsnittsfbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den konkrete sammenstillingen av merketekst og figur.
- De tidligere registreringene av ordmerkene DUCKTRAP og DUCKTRAP RIVER for varer i klasse 29, kan ikke tillegges avgjørende vekt. Det er kjennskapen og goodwillen knyttet til Maine som gjør at merketeksten DUCKTRAP RIVER OF MAINE som helhet umiddelbart oppfattes som en angivelse av varenes geografiske opprinnelse.

- Det tillegges heller ikke avgjørende vekt at merket er godtatt til registrering i USA, EU og Storbritannia. Det bemerkes at når det gjelder den amerikanske registreringen, så er det tatt unntaksanmerkning for ordet MAINE. Saksdokumentene viser også at det opprinnelig ble krevd unntaksanmerkning for den geografisk beskrivende bestanddelen DUCKTRAP RIVER, men dette ble senere frafalt på bakgrunn av innarbeidelse ved at ordmerket DUCKTRAP RIVER hadde vært i bruk i USA i mer enn fem år og at søker var innehaver av to tidligere aktive registreringer.
- Det er ikke grunnlag for unntaksanmerkning, jf. varemerkeloven § 17, siden MAINE er åpenbart uregistrerbart.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets avgjørelse, og ber om en fornyet vurdering.
- Merket må være kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse. Dersom gjennomsnittsforbrukeren må tolke merkeelementene for å så forstå at det kan være tale om en stedsangivelse, eller etter et tankesprang kan tolke varemerket som en potensiell stedsangivelse, kan ikke det første vilkåret i tottrinnsmodellen, utviklet i rettspraksis, være oppfylt.
- Selv om det kan finnes en elv med navnet DUCKTRAP RIVER, er dette navnet så obskurt og perifer at den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke vil gjenkjenne dette som en stedsangivelse. Etter klagers oppfatning må det være uomtvistet at den norske gjennomsnittsforbrukeren har manglende kjennskap til elven DUCKTRAP RIVER, og at dette alene gjør merket tilstrekkelig særpreget. Sistnevnte er trolig også begrunnelsen for at Patentstyret så sent som i 2018 har registrert ordmerkene DUCKTTRAP og DUCKTRAP RIVER for varer i klasse 29.
- Klager viser også til at det samme merket, samt andre varianter bestående av DUCKTRAP (RIVER), er godtatt til registrering for varer i klasse 29 i klagers hjemland USA. Den omstendighet at klagers hjemlandsmyndighet ikke har funnet grunn til å friholde det aktuelle varemerket, viser at Patentstyrets vurdering om at merket vil oppfattes som en geografisk stedsangivelse ikke kan være riktig.
- Nærværende merke, samt ordmerkene DUCKTRAP og DUCKTRAP RIVER, er også registrert i EU. Siden EUIPO antas å praktisere en rettsanvendelse som norsk rett skal og bør sammenlignes og harmoniseres med, må registreringene fra EUIPO tillegges en viss vekt. Det følger også av norsk rettspraksis at registreringer fra EU skal ha en viss betydning. Selv om Høyesterett og EU-domstolen har uttalt at den skjønsmessige vurderingen av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land, må entydig internasjonal registreringspraksis vektlegges. Det vises her også til at de samme merkene er registrert i Storbritannia. Klager kan ikke se at det foreligger noen argumenter for at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket annerledes enn i de nevnte jurisdiksjonene.

- Den omstendighet at merket inneholder elementet OF MAINE, kan ikke endre særpregsvurderingen. Det er mange kombinerte merker som inneholder et stedsnavn, uten at merket som helhet er stedsangivende. Forekomsten av stedsangivelsen MAINE i merket kan derfor ikke i seg selv rokke ved registrerbarheten av de øvrige elementer, altså DUCKTRAP eller DUCKTRAP RIVER.
- Det andre vilkåret i totrinnsmodellen kan heller ikke anses oppfylt. Det må her være avgjørende hvilke egenskaper eller kvaliteter som kjennetegner elven Ducktrap i Maine. Det kan ikke være tilstrekkelig å se hen til hvilke egenskaper eller kvaliteter som kjennetegner Maine som stat. Etter klagers oppfatning kan ikke elven anses å være kjent for de aktuelle varene, og det vil heller ikke foreligge noen assosiasjonsevne ved elven for den norske gjennomsnittsforbrukeren.
- Assosiasjonsevnen til delstaten Maine må også anses for avledet for at det andre vilkåret kan være oppfylt. Det er verken godtgjort eller korrekt at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner til at delstaten Maine er kjent for fiske, og det kan ikke slutes av artikkelen i Store Norske Leksikon at Maine er kjent for røkt fisk, røkte fiskepateer eller dillsauser.
- Fra klagers side hevdes det også at merket som helhet vil oppleves som et kjennetegn. Selv om de figurative elementene ikke er veldig sterke i varemerkerettslig forstand, vil likevel sammenstillingen tilføre noe særpreg. Plasseringen av OF MAINE nederst i merket gjør at DUCKTRAP RIVER fremstår som et selvstendig og bærende element over den stilistiske logo-fisken.
- Merket som helhet har særpreg, og klager ber om at Patentstyrets avgjørelse omgjøres og at merket registreres.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten DUCKTRAP RIVER OF MAINE. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om det kombinerte merket, som er søkt registrert for varer i klasse 29 og 30, rammes av vilkårene for nektelse av registrering etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd.
- 11 Etter Klagenemndas syn er det avgjørende spørsmålet mer konkret hvorvidt merketeksten DUCKTRAP RIVER OF MAINE er egnet til å oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren som beskrivende fordi det er stedsangivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 12 Om tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd har Høyesterett uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at det skal 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.

- 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 I forlengelsen av dette viser Klagenemnda til at EU-domstolen har fastslått at når det gjelder varemerker som betegner det geografiske opphavet til en vare eller tjeneste, så er det i allmenhetens interesse at disse forblir frie, særlig fordi stedsangivende merker kan påvirke gjennomsnittsforbrukerens preferanser ved for eksempel å knytte varene til et sted som kan gi opphav til en gunstig respons, jf. EU-domstolens avgjørelse i de forente sakene C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, avsnitt 26. Dette er også fulgt opp i senere avgjørelser, jf. C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, avsnitt 37, og av Høyesterett i HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 15 Det rettslige utgangspunktet er gjennom praksis klar og entydig på at det må foretas en totrinnsvurdering. For det første må det vurderes om den geografiske angivelsen i merket *er kjent* som en geografisk stedsangivelse for gjennomsnittsforbrukeren. Videre må det vurderes om gjennomsnittsforbrukeren vil, eller i fremtiden kan, forbinde egenskaper ved stedet med egenskaper ved de aktuelle varene/tjenestene, jf. C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, avsnitt 30-31, jf. også C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, avsnitt 38. I Norge har Høyesterett benyttet den samme totrinnsvurderingen i sin avgjørelse i HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 16 Spørsmålet om merket er stedsangivende – og således beskrivende – må 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 29 og 30 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.
- 17 I nærværende sak består merket av to stedsangivelser, nemlig DUCKTRAP RIVER og MAINE. Ved vurderingen av det første vilkåret, har Patentstyret lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren neppe har kjennskap til at DUCKTRAP RIVER er navnet på en elv, men legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte dette som navnet på en konkret elv i Maine på grunn av det står sammen med tekstelementet OF MAINE.
- 18 Klagenemnda vil her understreke at EU-domstolen i forbindelse med det ovennevnte vurderingstemaet (totrinnsvurderingen), har presisert at geografiske navn som *er kjent* for

gjennomsnittsforbrukeren, eller i det minste er *ukjent som betegnelsen på en geografisk beliggenhet*, må gå fri av registreringshindringene i varemerkeforordningen (tilsvarende den norske varemerkeloven § 14), jf. C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, avsnitt 39, med videre henvisning til C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, avsnitt 33. Ved vurderingen av om det første vilkåret i den nevnte totrinnsvurderingen er oppfylt, må det således foreligge holdepunkter for å fastslå at det geografiske navnet er *kjent* for den relevante gjennomsnittsforbrukeren som en betegnelse på et sted, jf. uttalelser i EU-rettens saker i T-878/16, KARELIA, avsnitt 19, og T-197/13, MONACO, avsnitt 51.

- 19 Ut ifra dette fremstår det ikke som tilstrekkelig for oppfyllelse av det første vilkåret at gjennomsnittsforbrukeren kan utlede av merkets kontekst at DUCKTRAP RIVER kan oppfattes som navnet på en elv. Slik vilkåret synes oppstilt i rettspraksis, må det foreligge holdepunkter som kan begrunne at stedet er kjent for gjennomsnittsforbrukeren som navnet eller betegnelsen på en geografisk beliggenhet. Det vil her være tilstrekkelig at vilkåret er oppfylt for en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen, jf. T-878/16, KARELIA, avsnitt 27.
- 20 Selv om det må legges til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren har god kjennskap til USA, og at Maine er kjent for mer enn en uvesentlig del av omsetningskretsen i Norge som en delstat i USA, jf. Patentstyrets annen avdeling nr. 7262, Maine, er det ingen konkrete, objektive holdepunkter som tilsier at DUCKTRAP RIVER er kjent for gjennomsnittsforbrukeren som en geografisk betegnelse. Klagenemnda er i så måte enig med klager, og dette er for så vidt heller ikke bestridt av Patentstyret. Elven Ducktrap River er en liten elv på 16 km, som etter Klagenemndas granskning ikke er gjort kjent for den norske gjennomsnittsforbrukeren, eksempelvis gjennom kulturformer som TV og film, musikk, bøker e.l. Elven renner heller ikke gjennom noen byer eller tettsteder i USA som kan anses kjent for den norske gjennomsnittsforbrukeren, og kunne smittet over på Ducktrap River som navnet på en elv. Videre synes det ikke være noe historisk som kan knyttes til elven som kan begrunne en kjennskap. Selv om delstaten Maine er «kjent for sin natur, sitt friluftsliv og sine utendørsaktiviteter», jf. Annen avdeling nr. 7262, Maine, kan ikke Klagenemnda se at denne kjennskapen, eksempelvis gjennom turisme, kan knyttes til elven Ducktrap River. For Klagenemnda er det også et moment at selve ordet DUCKTRAP ikke er et typisk stedsnavn, og at både DUCKTRAP og DUCKTRAP RIVER tidligere er registrert av Patentstyret som ordmerker.
- 21 Klagenemnda legger etter dette til grunn at DUCKTRAP RIVER ikke er kjent som en geografisk stedsangivelse for gjennomsnittsforbrukeren. Denne vurderingen endres ikke av at tekstelementet er sammenstilt med OF MAINE. Det første vilkåret i totrinnsvurderingen er dermed ikke oppfylt. De to vilkårene som er oppstilt i rettspraksis fremstår som kumulative, og det er derfor ikke grunnlag for Klagenemnda å gå nærmere inn på vurderingen av det andre vilkåret om gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde egenskaper ved stedet med de konkrete varene i klasse 29 og 30.
- 22 Det er ingen andre betydninger av DUCKTRAP RIVER som er beskrivende for varene i klasse 29 og 30, og Klagenemnda har derfor kommet til at det er dette tekstelementet som

gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved og erindre i møte med det kombinerte merket. Tekstelementet DUCKTRAP RIVER er således et særpreget element. Selv om det må legges til grunn at vilkårene etter tottrinnsvurderingen synes å være oppfylt for MAINE, slik at dette vil oppfattes som en stedsangivende betegnelse, og den figurative utformingen til dels underbygger det beskrivende i tekstelementet MAINE, vil DUCKTRAP RIVER på grunn av sin plassering i merket og særpreg, være et selvstendig og adskillende element som har evne til å bære merket som helhet. Klagenemnda bemerker også at friholdelsesbehovet ikke gjør seg like sterkt gjeldende for et kombinert merke som helhetlig sett har tilstrekkelig særpreg. Gjennomsnittsforbrukeren kan utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammensettingen, og merket oppfyller garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd andre punktum.

- 23 Uten at det er nødvendig for å begrunne resultatet, bemerker Klagenemnda at EUIPO Board of Appeal foretok en liknende vurdering og hadde en tilsvarende oppfatning av særpreget til tekstelement DUCKTRAP RIVER da de vurderte det kombinerte merket i sak R-289/2019-4.
- 24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må registreres for samtlige varer i klasse 29 og 30, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Patentstyrets avgjørelse blir derfor å omgjøre.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Det kombinerte merket DUCKTRAP RIVER OF MAINE, med søknadsnummer 201801492, registreres for varene i klasse 29 og 30.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)