



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## AVGJØRELSE

---

Sak: 17/00003  
Dato: 9. mars 2017

---

Klager: Swedish Oat Fiber AB  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. oktober 2016 hvor ordmerket SWEOAT, internasjonal registrering nr. 1258469, med søknadsnummer 201509298 ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 29: Oil (for food).

Klasse 30: Cereal preparations consisting of bran; flour and nutritional preparations made from cereals; treated oats; foodstuffs made from oats.

Klasse 31: Bran; oats; foodstuffs for animals; oil (for foodstuffs for animals).

- 3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, samt at merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 8. desember 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 4. januar 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er et ordmerke i standard font med teksten SWEOAT.
- Gjennomsnittsforbrukeren kan være enten en profesjonell aktør eller en alminnelig sluttbruker.
- SWE er en vanlig forkortelse for «Sweden» eller «Swedish», som er det engelske navnet på Sverige eller nasjonaliteten svensk. Dette er en standard landforkortelse som blant annet brukes i FN-systemet. OAT er det engelske ordet for plante- og kornarten «havre» på norsk. Direkte oversatt har sammenstillingen SWEOAT betydningen «svensk havre» eller «havre fra Sverige».
- Sammenstillingen SWEOAT vil direkte og umiddelbart bli oppfattet som en angivelse av egenskaper i form av opprinnelse og art når det brukes for de aktuelle varene.
- Varene i klasse 30 og 31 omfatter havre, kli, frokostblandinger med kli, kornbaserte ernæringsmidler og annen mat laget av korn, både for dyr og mennesker. Samtlige av disse produktene kan være laget av eller kan bestå av havre.
- Varene i klasse 29 og 31 omfatter matolje, som også kan være laget av havre.
- Det geografiske opphavet til mat eller ingredienser i mat er en sentral egenskap ved matprodukter, noe en gjennomsnittsforbruker av de aktuelle varene vil vektlegge i en kjøpsituasjon.

- Omsetningskretsen vil oppfatte merket som bygget opp av de to orddelene SWE og OAT, da dette er engelske ord som den norske gjennomsnittsfbrukeren forstår betydningen av og som direkte kan relateres til de aktuelle varene. Ordene i merket vil hver for seg være egenskaper ved varene, i form av varenes opprinnelse og art.
- Når ordene settes sammen vil merket forstås som «svensk havre», noe som direkte og umiddelbart vil peke på egenskaper ved varene, nemlig at det er produkter med havre fra Sverige. Merket er derfor, også når det vurderes som helhet, egenskapsangivende og beskrivende.
- Sammenstillingen SWE OAT etterlater ikke et inntrykk tilstrekkelig fjernt fra betydningen til ordelementene i merket hver for seg, eller slik at sammenstillingen får en sekundær-betydning som tilfører merket som helhet det nødvendige særpreg.
- På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold vil det kun bli oppfattet som informasjon om de aktuelle varene, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse som kan skille innehaverens varer fra andres. Merket oppfyller derfor ikke garanti-funksjonen.

## **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager er uenig i at merket mangler særpreg, og anfører at Patentstyrets avgjørelse må omgjøres.
- Ordet SWE OAT har ingen kjent betydning. Det er ingenting som skulle tilsi at merket ikke vil bli oppfattet som en ren fantasibetegnelser. Forbrukere har ikke for vane å dele opp slike korte merker i håp om å finne et beskrivende budskap, og vil overveiende sannsynlig lese merket uttalt som /sve-o-a:t/ i tre stavelser.
- Subsidiært, om man skulle dele opp ordet i SWE og OAT slik Patentstyret har gjort, foreligger det ikke noen tilstrekkelig direkte og utvetydig forbindelse mellom ordet og varene. Omsetningskretsen omfatter hele det kjøpende publikum i Norge, som ikke uten videre vil oppfatte merket utelukkende som en angivelse av at varene består av havre og stammer fra Sverige.
- Ordet SWE, når det ikke står alene, vil sannsynligvis ikke bli oppfattet som en geografisk angivelse i omsetningskretsen.
- Ordet OAT er ikke et ord som gjennomsnittsnordmannen kjenner, og under enhver omstendighet ikke uten videre vil oppfatte betydningen av.
- Det er enda mindre sannsynlig at forbrukeren uten videre vil oppfatte sammenstillingen SWE OAT som beskrivende for dagligvareprodukter, selv ikke om de skulle inneholde havre.

- SWEOAT er ikke en vanlig måte å uttrykke «svensk havre» på. Både forkortelsen «SWE» og sammenstillingen med «OAT» er uvanlig, både syntaktisk og semantisk.
- Merket er blitt akseptert til registrering både i USA og EU. Slike avgjørelser bør tillegges vekt.
- Patentstyrets vurdering fremstår som streng i lys av egen administrativ praksis. Klager viser til tidligere registreringer av merker som har det samme dominerende elementet, SWE, som klagers. Hensynet til forutberegnelighet tilsier at merket bør registreres.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

### **8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke med teksten SWEOAT.
- 10 I vurderingen av om ordmerket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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 Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkelovens § 14 første og annet 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).
- 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 varer i klasse 29, 30 og 31 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle aktører i ulike ledd av næringsmiddelbransjen. 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. 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.
- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at det aktuelle merket umiddelbart vil oppfattes som en sammenstilling av ordene SWE og OAT når merket benyttes på de aktuelle havreproduktene.
- 17 Klagenemnda fant i sak 13/061 NORHUS, at elementet NOR er en vanlig forkortelse for Norge eller norsk. Likeledes anser Klagenemnda at elementet SWE er vanlig brukt for å indikere at varer og tjenester har sin opprinnelse fra Sverige, og at dette er noe omsetningskretsen har kjennskap til.
- 18 Klagenemnda anser videre OAT som et vanlig ord som den engelskkyndige norske gjennomsnittsforbrukeren vil måtte kjenne til at betyr «havre».
- 19 Merket som helhet vil dermed oppfattes som «svensk havre» og angir direkte og umiddelbart varenes art og geografiske opprinnelse, nemlig at varene er laget av eller inneholder havre som kommer fra Sverige. Det er ikke et vilkår, slik klager synes å hevde, at varemerket utelukkende skal oppfattes beskrivende. Det er tilstrekkelig at én betydning av merket er beskrivende for varene.
- 20 Klagenemnda kan ikke se at sammenstillingen er verken syntaktisk eller semantisk uvanlig slik klager hevder. Tvert imot synes oppbyggingen å følge ordinære grammatikalske regler med et adjektiv som angir en karakteristikk av det etterfølgende substantivet, i dette tilfellet svensk havre.
- 21 Klager har vist til flere registreringer som begynner med merkeelementet SWE som har blitt akseptert av Patentstyret. Klagenemnda kan ikke tillegge disse avgjørende vekt. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av den konkrete sammenstillingen sett hen til de aktuelle varene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Vurderingen av distinktivitet er knyttet til et lovbundet skjønn og hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling. Klagenemnda har heller ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene klager har henvist til.
- 22 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering både i EU og USA. Klagenemnda bemerker at kjennetegnet ble registrert av EUIPOs første instans, og det er således ikke vurdert om merket er beskrivende eller mangler det nødvendige særpreget av

en høyere instans innenfor dette systemet. Klagenemnda er av den oppfatning at det for den norske gjennomsnittsforbrukeren foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket og varene i nærværende sak, og kan ikke tillegge registreringsmyndigheten EUIPO sin vurdering avgjørende vekt.

- 23 I relasjon til USA, vil Klagenemnda bemerke at deres varemerkesystem er basert på andre prinsipper enn i Norge, og at det ikke umiddelbart kan trekkes en parallell til avgjørelsen derfra.
- 24 For de aktuelle varene vil varemerket SWEOAT på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

**Det avsies slik:**

## **Slutning**

1. Klagen forkastes.
2. Beslutningen om å nekte internasjonal registrering 1258469 virkning i Norge opprettholdes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)