



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 18/00026  
Dato: 26. juni 2018

---

Klager: Orkla Foods Norge AS  
Representert ved: Onsagers AS

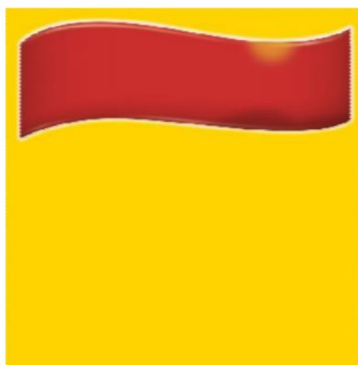
---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:  
Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Kari Anne Lang-Ree  
har kommet fram til følgende

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. desember 2017, hvor det følgende figurmerket, med søknadsnummer 201601515, ble nektet registrert:



Klasse 30: Pizza.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 15. februar 2018 og Patentstyret har den 2. mars 2018 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:**
- Merket ble ikke funnet å ha iboende særpreg.
  - Patentstyret viser til Klagenemnda for industrielle rettigheters avgjørelse i VM 15/021, hvor et lignende merke ble vurdert, og legger til grunn av nærværende sak ikke skiller seg fra den tidligere saken.
  - I likhet med den eldre saken fremstår merket som bestående av banale elementer som vil oppfattes som en etikett eller forsiden på en emballasje. Fargene og formene skiller seg ikke fra det som er vanlig for denne type matvarer, og vil ikke ha gjenkjennelseeffekt.
  - Merket vil som helhet ikke være egnet til å utpeke kommersiell opprinnelse for varen «pizza» i klasse 30. Det blir vist til eksempler på andre aktører som også bruker emballasje i gult rødt.
  - De tidligere registreringene som det blir vist til er vurdert, men ikke funnet å kunne tillegges avgjørende vekt.

- Det søkte merket har ikke oppnådd særpreg gjennom bruk.
- Dokumentasjonen viser bruk sammen med merketeksten Grandiosa og bilder av pizza, og ikke det figurmerket som søknaden gjelder.
- Tallene i markedsundersøkelsen er heller ikke egnet til å vise at det søkte merket har oppnådd særpreg gjennom bruk.

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

- Klager anfører at merket må anses å ligge nært opptil terskelen for det minimum av særpreg som kreves etter varemerkeloven. Merket kan heller ikke anses å være beskrivende for de omsøkte varene. Dette må få betydning for hva som kreves av innarbeidelse.
- Patentstyret har lagt for mye vekt på fargene i det søkte merket og ikke sett på den konkrete, grafiske utformingen.
- Registreringspraksis for rene figurmerker tilsier at det søkte merket må ligge nært opptil grensen for varemerkerettslig særpreg, og det vises til EU-rettens avgjørelse i sak T-678/15, Novartis v. EUIPO, avsnitt 41-42, hvor fargenyanser ble vektlagt som avgjørende.
- Klager viser også til Klagenemndas egne avgjørelser i VM 13/101, VM 13/102 og VM 13/103. De tre merkene innehar ingen flere ord, bokstaver, farger eller øvrige elementer som skulle tilsi en annerledes vurdering av det søkte merket.
- Også Patentstyrets registreringspraksis tilsier at merket i det minste ligger nært opptil minimumskravet til særpreg.
- Klager anfører videre at merket har oppnådd særpreg gjennom omfattende bruk, og viser til at det søkte merket har vært brukt i ca. 13 år. Rødt banner på gul bakgrunn har imidlertid vært benyttet siden 1993.
- Som dokumentasjon har klager fremlagt et utvalg bilder av varens emballasje fra 2001 frem til 2016. Ettersom emballasjen inneholder andre elementer enn det søkte, viser klager til EU-domstolens uttalelser i sak C-353/03, Have a Break (Have a Kit Kat), om at et merke kan oppnå særpreg også gjennom bruk i sammenheng med øvrige elementer. Det blir også vist til Klagenemndas avgjørelse i VM 17/00098, hvor tilsvarende vurdering ble lagt til grunn.
- Merket benyttes på en vare som har en total markedsandel på ca. 55 %. I perioden 1998 – 2011 har markedsandelen ligget stabilt på mellom 50 og 60 %. Klager opplyser videre at i perioden 2004 – 2015 er det totalt solgt 269 354 000 pizzaer under det søkte merket.
- Det opplyses at det er gjort markedsføringsinvesteringer på over 200 millioner kroner i perioden 2005 - 2012 for produkter under det søkte merket, blant annet gjennom TV-reklamer.

- Eksempler på bruk av merket i en slik reklamefilm er sendt inn som dokumentasjon. I tillegg er det sendt inn eksempler på øvrig annonsering og markedsføring.
- Klager har også fremlagt en markedsundersøkelse fra 2016 som blant annet viser en uhjulpen kjennskap til figuren som varemerke på 32 %, og ikke 16 % som Patentstyret la til grunn. Klager viser også til EU-rettens avgjørelse i T-112/13, Kit Kat, hvor EU-retten la til grunn at en markedsundersøkelse fra Finland som viste en kjennskap på 30 %, utgjorde en betydelig andel («a significant proportion») av omsetningskretsen.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et rent figurmerke gjengitt under avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om figurmerket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, kan et varemerke bare registreres dersom det har særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder.
- 11 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). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 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 gjennomsnittsfbrukeren av disse varer vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene i klasse 30 vil være både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Varene er hverdagsprodukter som normalt selges til en relativt lav pris, og oppmerksomhetsnivået antas å være lavt. Gjennomsnittsfbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

- 15 Klagenemnda vil først ta stilling til hvorvidt figurmerket er særpreget per se. Merket som skal vurderes er et rent figurmerke som består av et gult kvadrat med et rødt, bølget banner med hvit kontur plassert øverst i det gule kvadratet.
- 16 EU-domstolen har i sin avgjørelse C-307/11 P, WINKEL, avsnitt 55, uttalt at vurderingen av om et merke er særpreget, kan ta utgangspunkt i den mest sannsynlige bruken av merket. Merket er søkt registrert for «pizza», og for Klagenemnda fremstår den mest sannsynlige bruken av merket som forsiden på varens emballasje. Det avgjørende vil derfor være om gjennomsnittsforbrukeren oppfatter det søkte merket kun som en avbildning av varens emballasje eller om det også oppfattes som en angivelse av varens kommersielle opprinnelse.
- 17 Ved særpregsvurderingen av et figurmerke skal det ikke stilles høyere krav enn til andre merker. EU-domstolen har imidlertid slått fast at gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å utlede varers opprinnelse fra emballasjens form uten figur- eller ordelementer, se eksempelvis C-218/01, Henkel. Siden emballering av mat normalt er en nødvendighet, vil gjennomsnittsforbrukeren i all hovedsak bare tillegge dette en emballasjefunksjon, jf. T-12/04, Limonadenflasche. Det vil derfor i konkrete tilfeller være vanskeligere å bevise at slike merker har særpreg.
- 18 Klagenemnda vil her vise til EU-domstolens avgjørelse C-25/05 P, Storck, avsnitt 26 og 29, hvor det fremgår at særpregsvurderingen vil kunne bli den samme for todimensjonale avbildninger som for tredimensjonale avbildninger av en vare. Det vises også til C-97/12 P, Louis Vuitton v. OHIM, som gjaldt figurmerke av en lås, hvor EU-domstolen slår fast at særpregsvurderingen for todimensjonale avbildninger av varens form eller innpakning er sammenfallende med vurderingen av tredimensjonale merker. Det sentrale vurderingstemaet i særpregsvurderingen vil derfor være om merkets figurative utforming avviker betydelig fra bransjenormen, se eksempelvis T-388/09, figur av en bukselomme.
- 19 Klagenemnda vil også vise til EUIPO Board of Appeal i sak R1740/2016-4, som også gjaldt vurderingen av et figurmerke av rød og gul beholder som ble ansett som varenes emballasje. Om den konkrete vurderingen uttalte Board of Appeal følgende:

«In the present case, the colour design is in the foreground. However, in this respect the case-law has emphasised that consumers are generally not in the habit, in current commercial practice, of making assumptions about the origin of goods based on their colour or the colour of their packaging, in the absence of any graphic or word element, and a colour per se is therefore not normally inherently capable of distinguishing the goods of a particular undertaking (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65). Whilst colours are capable of conveying certain associations of ideas, and of arousing feelings, they possess little inherent capacity for communicating specific information, especially since they are commonly and widely used, because of their appeal, in order to advertise and market goods or services, without any specific message (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:39, § 40; 24/04/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 37, 38). »

- 20 Det er merket som helhet som skal vurderes, men Klagenemnda anser det likevel hensiktsmessig å kommentere merkets enkeltelementer.
- 21 Det røde banneret midt i merket har en fasong som er vanlig brukt i varemerker, og er en enkel bakgrunn der man vanligvis vil finne navnet på produktet eller tilbyderen. Klagenemnda finner at dette elementet har mer preg av dekor enn det er egnet til å bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klagenemnda er av tilsvarende oppfatning når det gjelder den gule bakgrunnen.
- 22 Bruk av gul og rød farge er både hver for seg og i kombinasjon noen av de mest tradisjonelle og brukte fargene på matvareemballasjer. Klagenemnda finner heller ikke at kombinasjonen av merkets elementer – et rødt banner på en gul bakgrunn – har det minimum av særpreg som kreves for at merket skal kunne registreres, jf. f.eks. EU-rettens avgjørelser i T-460/05 Loudspeaker og T-128/02 EUROCOOL. Som to av de mest brukte fargene på matvareemballasjer, og med en utforming som er helt alminnelig for slik emballasje, er Klagenemnda av den klare oppfatning at merkets figurative utforming ikke tilstrekkelig avviker fra bransjenormen. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke oppfatte sammenstillingen av disse elementene som en angivelse av kommersiell opprinnelse for de aktuelle varer. Klagenemndas syn er sammenfallende med vurderingen i VM 15/021. Klagenemnda viser også til nevnte avgjørelsen fra EUIPO Board of Appeal, R1740/2016-4, hvor det foretas en tilsvarende vurdering.
- 23 Når gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, vil det ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Klager har imidlertid anført at merket har ervervet særpreg gjennom bruk/innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd jf. § 3 tredje ledd, og Klagenemnda skal ta stilling til om registrering kan oppnås på dette grunnlag.
- 25 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 50, fremgår det at bestemmelsen:

*«(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»*

- 26 Vurderingen av merkets iboende grad av særpreg vil normalt ha betydning for hva som må kreves for at merket kan registreres på bakgrunn av innarbeidelse, jf. Høyesteretts avgjørelse i HR-2005-1905-A, Gule sider. I denne saken tok Høyesterett stilling til innarbeidelse av et

deskriptivt ordmerke, men dommen inneholder også uttalelser om hva som må kreves av innarbeidelse av mer generell interesse. I avsnitt 47 uttales det at «vilkårene for at et varemerke skal oppnå vern gjennom innarbeidelse, ikke nødvendigvis på alle punkter er de samme» og at det av «hensyn til konkurrentene kan det for (...) ikke-distinktive merker etter omstendighetene være aktuelt å stille noe større krav til graden av innarbeidelse for varemerkerettslig vern».

- 27 Merket som Klagenemnda skal vurdere er søkt som et figurmerke, men den konkrete sammenstillingen av to av de mest brukte fargene innenfor innpakning av mat, gjør at merket også har visse likhetstrekk med fargemerker bestående av en kombinasjon av farger. Klagenemnda finner her at Høyesteretts avgjørelse i HR-2017-2356-A, Lilla-saken, som gjaldt spørsmålet om en bestemt nyanse av lilla var innarbeidet som varemerke, er av interesse også for vurderingen i nærværende sak. I avgjørelsen slutter Høyesterett seg blant annet til følgende uttalelse i Lassen/Stenvik, Kjennetegnrett (2011), på side 116:

«På samme måte som for vareutstyr, må man når det gjelder farger ta hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren som regel ikke er vant til å oppfatte tegnet som et individualiseringsmiddel – som en angivelse av varens kommersielle opprinnelse – men heller vil anta at fargevalget er estetisk betinget, er materialets naturlige farge etc. (Libertel, premiss 65). Ser man en gul tyggegummi, tror man kanskje den er smakssatt med citrusfrukt, og ser man en grønn gressklipper, tror man fargen er valgt for å gi varen et tiltalende utseende. Dessuten må man ta i betraktning at det for farger ofte vil være et sterkere behov for *friholdelse* enn for ord og figurer. Vel finnes det mange fargenyanser, men gjennomsnittsforbrukerens evne til å skille nyansene fra hverandre – når han ikke kan sammenligne dem side og side, men møter dem hver for seg i omsetningslivet – er begrenset. Bruk av nærliggende fargenyanser vil derfor ofte medføre risiko for forveksling, og det betyr at fargespekteret nokså raskt ville bli oppbrukt, om man ga seg til å registrere farger over en lav sko (Libertel, premiss 54).»

- 28 Det siterte – som trekker en parallell mellom vareutstyr og farger – fremstår for Klagenemnda som treffende da det søkte merket i saken fremstår som varens emballasje og samtidig har likhetstrekk med fargemerker bestående av en kombinasjon av farger.
- 29 På bakgrunn av det ovenfor siterte fra Høyesterett, merkets konkrete utforming, samt vurderingen som er foretatt ovenfor av merkets iboende særpreg, legger Klagenemnda til grunn at det skal mye til for å dokumentere at det aktuelle merket har oppnådd tilstrekkelig særpreg gjennom bruk til at det kan registreres som noens særlige kjennetegn.
- 30 Klagenemnda vil bemerke at dokumentasjonen for bruk i all hovedsak viser bruk av merket med tekstelementet GRANDIOSA og avbildninger av en pizza, samt en del andre tekst- og figurelementer.
- 31 At merket er brukt på denne måten, er ikke til hinder for at merket skal kunne erverve særpreg gjennom bruk, jf. blant annet C-353/03, Have a Break (Have a Kit Kat), avsnitt 32, hvor det fremgår at et merke kan erverve særpreg dersom det har blitt brukt «som en del af

eller sammen med et registreret varemærke». Av C-215/14, Kit Kat, avsnitt 67 følger det videre at merker som er brukt sammen med eller som en del av andre kjennetegn, kan erverve særpreg dersom «den relevante personkreds oppfatter den vare eller tjenesteydelse, som er omfattet alene af dette varemærke – i modsætning til ethvert andet varemærke, der måtte være tilstede – som hidrørende fra en bestemt virksomhet». Videre uttaler EU-retten i T-112/13, Mondelez v. EUIPO, at «according to case-law, for a mark to have acquired distinctive character through use, it is necessary that at least a significant proportion of the relevant public, by virtue of that mark, identifies the goods or services concerned as originating from a particular undertaking». Det er således en betydelig del av omsetningskretsen som må oppfatte merket (uten øvrige elementer og kjennetegn) som et kjennetegn.

- 32 Klagenemnda skal etter dette ta stilling til om dokumentasjonen for bruk viser at en betydelig del av omsetningskretsen oppfatter det omsøkte merket som klagers særlige kjennetegn.
- 33 Ved vurderingen av om omsetningskretsen oppfatter merket som et kjennetegn, kan blant annet markedsandel, brukens intensitet og varighet, og investeringer i markedsføring være av betydning, se C-108/97, avsnitt 51.
- 34 Klager har dokumentert en markedsandel i frossenpizzasegmentet som har ligget stabilt på 50 % eller mer i over ti år før søknaden ble levert, samt markedsføringsinvesteringer på over 200 millioner kroner i perioden 2005–2012. Det er videre fremlagt dokumentasjon på at rødt banner på gul bakgrunn har vært benyttet siden 1993, og med gjeldende utforming siden starten av 2000-tallet. Merket er således brukt i stort omfang og med betydelig intensitet forut for søknadsdagen. Produktet selges i et stort antall og har en vidstrakt distribusjon ved at produktet selges i bortimot enhver forretning hvor dagligvarer omsettes.
- 35 Den gjennomgåtte bruken gir imidlertid ikke Klagenemnda tilstrekkelige holdepunkter for å vurdere hvilken *virkning* bruken har hatt overfor gjennomsnittsforbrukeren, siden vedkommende ut ifra dokumentasjonen blir eksponert for merket sammen med andre elementer og kjennetegn.
- 36 I klagen er det fremlagt utdrag av en markedsundersøkelse utført av markedsanalyseinstituttet Ipsos i 2016. Markedsundersøkelsen gjelder det søkte merket, og gir et mer direkte svar på spørsmålet om hvordan omsetningskretsen oppfatter det søkte merket uten de øvrige elementene som merket brukes sammen med i den alminnelige omsetningen.
- 37 Undersøkelsen ble foretatt med et landsrepresentativt utvalg på 1 056 personer over 18 år. I det første spørsmålet ble utvalget vist en avbildning av det søkte merket og spurt «Hva forbinder du med dette bildet?». Av samtlige respondenter svarte 16 % Grandiosa, og totalt svarte 32 % enten Grandiosa eller andre varemerker relatert til mat og drikke. Klagenemnda legger her til grunn at 32 % oppfattet avbildningen av det søkte merket som noens særlige kjennetegn.



- 38 Det er ikke grunnlag for å oppstille en prosentvis grense for hva som utgjør en betydelig del av omsetningskretsen. Klagenemnda er likevel – tatt i betraktning terskelen for å dokumentere oppnådd særpreg for det aktuelle merket som er lagt til grunn ovenfor, og at klager har en markedsposisjon på mellom 50 og 60 %, og med et salg på 269 354 000 pizzaer i perioden 2004 - 2015 – av den oppfatning at 32 % i denne konkrete saken ikke fremstår som en betydelig andel. På tross av omsetningen og markedsføringen, svarer 68 % av respondentene at de ikke forbinder avbildningen med noen ting («vet ikke»), eller forbinder det generelt med mat eller andre ting.
- 39 Klagenemnda kan ikke se at EU-rettens avgjørelse i T-112/13 gir grunnlag for å konstatere på et mer generelt grunnlag at 30 % utgjør en betydelig del av omsetningskretsen. I den aktuelle saken konkluderer EU-retten med at det ikke var feil av Board of Appeal å inkludere markedsundersøkelsen fra Finland i helhetsvurderingen – som inkluderte undersøkelser fra mange land, samt annen dokumentasjon – av om merket var innarbeidet. Det er som allerede nevnt ikke grunnlag for å oppstille en prosentvis grense for hva som utgjør en betydelig del av omsetningskretsen, dette må avgjøres konkret ut ifra en vurdering av merket sett hen til varene og i lys av den samlede dokumentasjonen.
- 40 De øvrige spørsmålene og svarene i undersøkelsen er etter Klagenemnda syn ikke særlig egnet til å vise uhjulpen kunnskap om det søkte merket som noens særlige kjennetegn.
- 41 På bakgrunn av at det skal mye til for å dokumentere at et slikt merke som det søkte har oppnådd tilstrekkelig særpreg gjennom bruk/innarbeidelse, sammenholdt med den øvrige bruken som er omtalt i avsnitt 31, finner ikke Klagenemnda at bevisverdien i markedsundersøkelsen på en overbevisende måte sannsynliggjør at en betydelig del av omsetningskretsen oppfatter det søkte merket som noens særlige kjennetegn. Dokumentasjonen viser derfor samlet sett ikke den virkningen av bruken som kreves etter varemerkeloven § 3 tredje ledd, jf. § 14 tredje ledd.
- 42 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. også varemerkeloven § 3 tredje ledd, jf. § 14 tredje ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Figurmerket, med søknadsnummer 201601515, nektes registrert for varene i klasse 30.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)