



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00061  
Dato: 27. september 2019

---

Klager: Hill's Pet Nutrition, Inc  
Representert ved: Acapo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. januar 2019, hvor det kombinerte merket EAT ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY, søknadsnummer 201608247, ble nektet registrert for samtlige varer:



Klasse 5: Veterinærkontrollerte dietiske næringsmidler til dyr.

Klasse 31: Næringsmidler til dyr, godbiter til dyr.

- 3 Varemerket ble nektet virkning 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 28. mars 2019 og Patentstyret har den 9. april 2019 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 til at det kombinerte merke EAT ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY er beskrivende for egenskaper ved varene, og derfor også mangler det nødvendige særpreget, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd.
- Det legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren av varene i klasse 5 og 31 kan være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, og at gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Patentstyret legger videre til grunn at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte EAT som en oppfordring til å spise og ENHANCED APPETITE TRIGGER

TECHNOLOGY som informasjon om at dyrematen skal gi bedre appetitt. Merket angir derfor varenes art og formål/bruksområde.

- Patentstyret er av den oppfatning at EAT ikke uten videre vil bli oppfattet som et distinktivt akronym for ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY, og viser til at prikkene mellom bokstavene E, A og T er lite fremtredende, og ikke nødvendigvis oppfattes som punktum siden de er plassert høyere oppe enn det som er normalt. Etter Patentstyrets syn vil det kreves en inngående fortolkning av merket for å oppfatte EAT som et akronym.
- Patentstyret kan ikke se at den figurative utformingen kan tilføre merket det nødvendige særpreg. Den grå sirkelen er ordinær, og fonten er av normal type. Avbildningen av en gul matskål er ikke i stand til å utpeke varens opphav, siden denne figuren er så nært relatert til varene i varefortegnelsen. Det samlede inntrykket av merket er en ren vareinformasjon som ikke gjør det mulig for gjennomsnittsfbrukeren å utpeke en bestemt kommersiell opprinnelse.
- Patentstyret har tatt hensyn til Klagenemndas avgjørelse i sak VM 17/00054, ISBILEN, men legger ikke avgjørende vekt på denne da det må ses hen til flere saker for å finne frem til den korrekte særpregsnormen for kombinerte merker med beskrivende tekst.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets vurderinger og konklusjon, og fastholder at merket har tilstrekkelig særpreg.
- Det er ikke avgjørende at ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY oppfattes som beskrivende når merket som helhet har tilstrekkelig særpreg.
- Klager anfører at EAT vil oppfattes som et akronym for ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY, og at det er en morsom «tilfeldighet» at forkortelsen danner ordet EAT, hvilket tilfører merket ytterligere særpreg. Det kreves ikke en inngående fortolkning å oppfatte akronymet. I alle tilfeller er klager av den oppfatning at EAT, selv om det ikke oppfattes som et akronym, er særpreget, siden «spis» ikke er en angivelse av varen eller dens egenskaper/kvalitet. Tekstelementet er i høyden suggestivt som en oppfordring om å spise.
- Videre er klager av den oppfatning at den figurative utformingen er åpenbart særpreget, og det vesentlige i merkets helhet. Klager viser også til Klagenemndas avgjørelse i VM 17/00054, NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962, hvor helhetsvurderingen trekkes frem som avgjørende.
- Merket er registrert i EU, og klager kan ikke se at det foreligger forhold som skulle tilsi en annen vurdering av merket i Norge. Merket er også registrert i land som Storbritannia, Sveits, USA, Canada og Australia.

**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 EAT ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om merket kan 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.
- 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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 5 og 31 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.
- 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 Varemerket saken gjelder er det kombinerte merket med teksten EAT ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at tekstelementet ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY er beskrivende for varene, og er heller ikke avvisende til at merket består av flere elementer uten varemerkerettslig særpreg. Klagenemnda er likevel av den oppfatning at Patentstyret – ved å dekonstruere merket til å bestå utelukkende av beskrivende og/eller ikke-særpregede elementer – synes å se bort ifra hvordan elementene påvirker hverandre i den helhetlige sammenstillingen av merket. Dermed blir resultatet feil når det kommer til helhetsvurderingen av merket, slik det vil fremstå for gjennomsnittforbrukeren.
- 17 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25.
- 18 Teksten i merket består av to ulike skriftstørrelser og farger. Deler av teksten er plassert mellom en sirkel, mens ordet EAT er plassert i midten over det som synes å være en skål. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at skrifttypen er ordinær, at plasseringen av teksten i en sirkel heller ikke er spesielt uvanlig, og at skålen kun henviser til hvordan mat normalt serveres til flere husdyr. Hvorvidt EAT vil oppfattes som et akronym for ENHANCED APPETITE TRIGGER eller ikke av omsetningskretsen, og om dette er egnet til å skape noe undring, er i denne saken ikke avgjørende for Klagenemndas utfall.
- 19 For Klagenemnda er det avgjørende at den konkrete oppstillingen av samtlige elementer – måten de ulike grafiske, fargemessige og skriftlige elementene er plassert på i forhold til hverandre – likevel gir merket som helhet et logopreg som vil oppfattes av gjennomsnittforbrukeren som noe mer enn bare en oppramsing av egenskaper ved klagers varer. Klagenemnda er følgelig av den oppfatning at merkets sammenstilling, helhetlig sett, er egnet til å avlede gjennomsnittforbrukerens oppmerksomhet fra merketekstens beskrivende innhold, og således oppfatte merket som en indikator på varenes kommersielle opprinnelse.
- 20 Klagenemnda har sett hen til de nektede merkene som Patentstyret har vist til i sin avgjørelse, men kan ikke se at disse gir et tilstrekkelig dekkende bilde av distinktivitetsnormen i dette tilfellet. Etter Klagenemndas syn ligger nærværende merke nærmere merkene i VM 17/00064, RØDVIG JURAMØRTEL, og VM 18/00043, NORWEGIAN RED, som begge etter en helhetlig vurdering ble ansett tilstrekkelig særpreget.
- 21 Hva gjelder distinktivitetsnormen og grensedragningen som må foretas mellom hva som har tilstrekkelig særpreg og ikke, vil Klagenemnda avslutningsvis vise til arbeidet med en vanlig, felles praksis for kravene til registrering av figurmerker som inneholder beskrivende ord

(CP3), som EUIPO har funnet frem i samarbeid med flere nasjonale europeiske kontorer. Det som er verdt å bemerke her er at bakgrunnen for dette prosjektet ikke bare har vært harmonisering, men også har vært et forsøk på å minimere risikoen for at beskrivende ord i figurmerker får urimelig beskyttelse, ganske enkelt fordi betydningen av ordene ikke er kjent blant noen av forbrukerne. Dette kan medføre tvil vedrørende vernets omfang. Dette er åpenbart et problem i EU der det er 24 offisielle språk. Videre opererer de nasjonale registreringssystemene i hvert enkelt medlemsland parallelt med EUs varemerkesystem, og motstand mot et EU-varemerke kan følgelig være basert på et nasjonalt registrert merke. Det er derfor avgjørende at den samme strenge tilnærmingen i forhold til registrering av beskrivende ord i figurmerker utøves på nasjonalt nivå innen EU som av EUIPO

- 22 Selv om Patentstyret har bestemt at de vil etterleve denne felles praksisen, er det norske varemerkesystemet et eget, selvstendig system. Videre er det mye tydeligere hva som vil forstås eller hva som ikke vil bli forstått av nordmenn. Når dette tas i betraktning, er det ved fastleggingen av den norske distinktivitetsnormen ikke nødvendigvis de samme hensyn som gjør seg gjeldende når det gjelder registrerbarhetsvurderingen av figurmerker med beskrivende ordelementer i Norge som i EU. Med dette tatt i betraktning, og på bakgrunn av den vurdering som er foretatt ovenfor, kan Klagenemnda ikke se at registrering av det søkte merket vil etterlate noen tvil vedrørende vernets omfang.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må registreres, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Det kombinerte merket EAT ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY, med søknadsnummer 201608247, går til registrering.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Maria Foskolos  
(sign.)