



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00043
Dato: 3. september 2018

Klager: Geno SA
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. februar 2018, hvor det følgende kombinerte merket, søknadsnummer 201611333, ble nektet registrert for samtlige varer og tjenester:



NORWEGIAN RED

Since 1935

- Klasse 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; sæd, embryo og biologisk materiale for kunstig inseminasjon av mennesker og husdyr; kjemiske produkter for medisinske og veterinære vitenskaper; implanterbare innkapslinger inneholdende sæd; implanterbare innkapslinger inneholdende biologisk materiale; implanterbare innkapslinger inneholdende embryo.
- Klasse 31: Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt; oppdrettsprodukter.
- Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; forskning og utvikling av nye produkter; rådgivning og konsultasjonstjenester i relasjon til menneske- og dyrebefruktningsteknologi; rådgivning og konsultasjonstjenester i relasjon til behandling av sæd, stamceller, embryo og biologisk materiale.
- Klasse 44: Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester; oppdrett av dyr; medisinske og veterinære tjenester for forplantningsteknologi; medisinske og veterinære tjenester for kunstig befruktning.

Patentstyret tilbød under behandlingen en registrering for deler av varefortegnelsen, men søker avviste tilbudet. Det er derfor hele den aktuelle varefortegnelsen som står til prøving for Klagenemnda.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det 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 20. april 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. mai 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det kombinerte merket NORWEGIAN RED SINCE 1935 er beskrivende for flere av varene og tjenestene i klasse 5, 31, 42 og 44. Merket mangler også det nødvendige særpreg og må nektes registrert.
- Patentstyret er enig med søker i at det må legges til grunn et høyt oppmerksomhetsnivå hos den profesjonelle delen av omsetningskretsen, men påpeker at det ikke er slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter et beskrivende merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Merket er et kombinert merke med teksten NORWEGIAN RED SINCE 1935 og en figur som forestiller en svart okse inni et rødt våpenskjold.
- Det synes ikke å være bestridt at den engelske teksten i merket NORWEGIAN RED er en angivelse av en type kyr, nemlig «norsk rødt fe». Merketeksten NORWEGIAN RED er etter Patentstyrets syn direkte beskrivende for flere av de aktuelle varene og tjenestene.
- Teksten SINCE 1935 angir at søkers virksomhet har eksistert siden 1935, og er dermed beskrivende for søkers erfaring og historie.
- Figuren i merket gjengir en okse sett på skrått bakfra. Dette anses å være en kjent positur, som ikke vil feste seg i bevisstheten hos omsetningskretsen. Sett i relasjon til merketeksten, vil figuren bare gjengi en silhuett av en okse av typen «Norwegian red», og ikke angi en kommersiell opprinnelse. Det at det finnes flere alternative måter å utforme en okse på, kan ikke være avgjørende. Oksefiguren og den røde bakgrunnsfargen underbygger den beskrivende betydningen av teksten NORWEGIAN RED.
- Patentstyret viser til EU-rettens avgjørelse i sak T-335/15, som gjelder et merke bestående av en silhuett av en bodybuilder, hvor retten kom frem til at en silhuett som er beskrivende for varene/tjenestene ikke er tilstrekkelig til å tilføre merket særpreg.

- Formen på skjoldet tilfører ikke særpreg. Den er vanlig brukt, og fungerer bare som en etikett eller innramming. Det vises til EU-retten sak T-615/14.
- Merket som helhet oppfattes som beskrivende for en rase der figuren underbygger merketeksten. Merket er ikke i stand til å utpeke en bestemt kommersiell opprinnelse.
- Det henvises til Klagenemndas avgjørelser i VM 15/98 BRILLESTYLIST og sak 17/00114 SAFETY IN EVERY STEP FARMER OWNED EUROPEAN som anses å være lignende vurderinger.
- Det at merket har et tiltalende og forseggjort design som er resultatet av en lengre designprosess, er ikke avgjørende for om merket er registrerbart etter varemerkeloven § 14.
- En enerett knyttet til avl begrunner ikke at det gis enerett til varemerket NORWEGIAN RED SINCE 1935. Opplysningene fra fullmektigen tilsier at merket kanskje burde vært søkt som et fellesmerke, og ikke et vanlig varemerke.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider Patentstyrets anførsler og hevder at det søkte merket er særpreget og godt egnet til å skille klagers varer og tjenester fra en annen virksomhets varer og tjenester.
- Det anføres prinsipielt at Klagenemnda forkaster Patentstyrets avgjørelse og aksepterer en registrering av det søkte merket for alle de søkte varer og tjenester.
- Det anføres subsidiært at merket aksepteres til registrering for en begrenset varefortegnelse som i all hovedsak er begrenset til storfeoppdrett.
- Gjennomsnittsforbrukeren av varer og tjenester som relaterer seg til embryo, sæd og oppdrett av dyr er i all hovedsak storfebønder. Han/hun må sies å ha et meget høyt oppmerksomhetsnivå. Varene kjøpes ikke på impuls, men etter en nøye vurdering og grundige undersøkelser i forhold til kjøpers behov. Kravet til distinktivitet kan derfor settes relativt lavt.
- Figuren i det søkte merket består av en sort okse plassert på et rødt skjold med en sort kantlinje innenfor en rød kant. Det er ikke en naturalistisk gjengivelse av en okse, og merket skal gi inntrykk av at det skal brukes for innovative varer og tjenester.
- Merkets utforming og farger skiller seg fra rasen og fargen på rødt fe. Den signalrøde fargen gir assosiasjoner til kjærlighet mer enn til varer og tjenester knyttet til oppdrett av dyr og til rasen rødt fe. Hverken rødfargen eller våpenskjold er vanlig brukt i forbindelse med omsetning av de søkte varene og tjenestene.
- Patentstyret har lagt for liten vekt på merkets totale særpregede grafiske utforming, samt gjennomsnittsforbrukerens spesialkompetanse på området. Merket må kunne anses å inneha i hvert fall et minimum av distinktivitet.

- Patentstyret har vist til to avgjørelser fra EU-retten som ikke anses relevante. Avgjørelsen i sak T-615/14 gjaldt registrerbarheten av omrisset av et skjold, mens det i den foreliggende saken er snakk om et skjold med en helt spesiell grafisk utforming. Sak T-335/15 gjaldt en silhuett av en bodybuilder som ble ansett beskrivende for varene/tjenestene, mens merket i den foreliggende saken ikke bare består av en silhuett, men i tillegg av andre figurative elementer som til sammen bidrar til å gjøre merket distinktivt.
- Merkene i Klagenemndas saker 17/00114 og sak VM 15/098 som Patentstyret også har vist til, har heller ikke en slik blikkfangeeffekt som merket i herværende sak. Klager viser i stedet til Klagenemndas avgjørelse av 26. mai 2015 i sak VM14/095, hvor merket «n» i hvit skrift plassert på et enkelt rødt kvadrat ble ansett å ha et minimum av distinktivitet.
- Det foreligger ikke et friholdelsesbehov, og en registrering av merket vil ikke illojalt hindre andre næringsdrivende i deres markedsføring av tilsvarende produkter.
- Klager viser til at det søkte merket ikke kan anses å være mindre beskrivende enn klagers nåværende og tidligere reg. nr. 245062 og reg. nr. 245477, som begge inneholder et beskrivende akronym samt avbildning av noe som er lett gjenkjennelig som en del av en okse, samt reg. nr. 202393 med et oksehode i sirkel og reg. nr. 180218 – NORSK RØDT FE (kombinert merke). Patentstyret burde ha fulgt sin praksis også i denne saken, selv om de nevnte registreringer ikke er av helt ny dato.
- Merket er et resultat av en designers innsats, og reklamebyrået Ferskvann har arbeidet med utformingen av merket i en tidsperiode på mer enn åtte måneder, og lagt ned vesentlige ressurser for at oksen og sammenstillingen i sin helhet skal kunne skille seg ut fra et «hvilket som helst» merke.
- Den subsidiære anførsel begrunnes med hvordan og hvem som kan benytte betegnelsen «Norsk Rødt Fe» eller «Norwegian Red», klagers langvarige bruk av betegnelsen, samt gjennomsnittforbrukernes høye kunnskapsnivå innenfor området storfeoppdrett.
- Det opplyses at klager, GENO SA, er et samvirkeforetak som eies av 9 300 norske storfebønder. Hovedoppgavene til samvirkeforetaket er avlsarbeid og utvikling av NRF populasjonen, samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester relatert til dette. Selskapet er meget godt kjent både i Norge og internasjonalt for sitt avlsarbeid og forskning relatert til dette. Betegnelsene Norsk Rødt Fe, NRF og NORWEGIAN RED er brukt for selskapets varer og tjenester gjennom en årrekke. GENO SA har omsatt NRF siden 1935, og rasen har vært den dominerende i det norske markedet siden midten av 1960-tallet.
- Omsetningskretsen var frem til 2003 i det vesentlige norske storfebønder, men fra 2003 startet GENO SA også med salg til utlandet. I 2016 ble det omsatt 409 000 sæddoser Norwegian Red i Norge og 471 000 doser internasjonalt.
- Markedsandelen har i alle år vært godt over 80 % av insemineringer på melkeku i Norge. I 2016 var markedsandelen 86 %.

- Organisasjonens produkter presenteres i Oksekatalogen, som trykkes tre ganger pr. år, og sendes ut i et opplag på ca. 10 000 til alle melkeprodusenter i Norge sammen med medlemsbladet Buskap.
- Det er kun GENO SA og organisasjonens medlemmer som har tillatelse til å drive avlsarbeid og selge oppdrettsprodukter av rasen Norsk Rødt Fe. Alle bønder som kjøper Norwegian Red blir medlem av GENO SA.
- Avl på rasen NRF kan ikke foretas av andre enn GENO eller GENOs medlemmer. Kjennskapen til klager og betegnelsene Norsk Rødt Fe, NRF og NORWEGIAN RED i omsetningskretsen for angjeldende varer og tjenester er derfor meget høyt og må anses å ligge på 100 %. Når en gjennomsnittsforbruker av disse varene og tjenestene, ser betegnelsen NORWEGIAN RED sammen med den distinktive logoen i merket, så synes det helt klart at han/hun vil oppfatte merket som angivelse av kommersiell opprinnelse for avls- og oppdrettsprodukter og tjenester relatert til storfe fra innehaver GENO SA, og ikke som beskrivelse av varene og tjenestene.
- Det avvises at merket heller skulle vært søkt som et fellesmerke. Selv om GENOs medlemmer kan benytte betegnelsen Norsk Rødt Fe, så er det ikke intensjonen at medlemmene i sin egen produksjon skal kunne benytte GENOs særpregede kombinerte merke. Dette merket er utviklet for salg av GENOs produkter og tjenester, og for å indikere GENO SA som kommersiell opprinnelse.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med merketeksten NORWEGIAN RED Since 1935. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 Klagenemnda bemerker innledningsvis at utvalget er enig i Patentstyrets vurdering av at merket er tilstrekkelig særpreget for de av varene og tjenestene som ikke er relatert til storferasen norsk rødt fe. Behandlingen av klagen hva gjelder den prinsipale påstanden, vil derfor ikke omfatte varefortegnelsen som ble tilbudt klager under behandlingen av saken hos Patentstyret, da dette er varer og tjenester der det ikke foreligger strid om merkets registrerbarhet.

Varene og tjenestene som Klagenemnda tar stilling til, er dermed de følgende:

Klasse 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; dietetisk mat og stoffer for veterinær bruk; kosttilskudd for dyr; sæd, embryo og biologisk materiale for kunstig inseminasjon av husdyr; kjemiske produkter for veterinære vitenskaper; implanterbare innkapslinger inneholdende sæd; implanterbare innkapslinger inneholdende biologisk materiale; implanterbare innkapslinger inneholdende embryo.

Klasse 31: Levende dyr; næringsmidler til dyr; oppdrettsprodukter.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; forskning og utvikling av nye produkter; rådgivning og konsultasjonstjenester i relasjon til dyrebefruktningsteknologi;

Klasse 44: Medisinske tjenester; veterinære tjenester; landbruks tjenester; oppdrett av dyr; medisinske og veterinære tjenester for forplantningsteknologi; medisinske og veterinære tjenester for kunstig befruktning.

- 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 og tjenestene vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Mange av varene er svært spesialiserte slik som «implanterbare innkapslinger inneholdende sæd fra storfe» i klasse 5, som åpenbart henvender seg til en profesjonell omsetningskrets. Oppmerksomhetsnivået for denne typen varer må anses å være rimelig høyt. Andre varer slik som «farmasøytiske preparater» i klasse 5 og «næringsmidler til dyr» i klasse 31 retter seg både mot den private og profesjonelle avtager. Oppmerksomhetsnivået vil derfor være varierende, men dette er varer som uansett krever noe mer av kundens oppmerksomhet enn ved innkjøp av f.eks. dagligvarer. Når det gjelder varene og tjenestene omfattet av klagers subsidiære anførsel, retter samtlige seg mot et profesjonelt marked innenfor storfeoppdrett. Klagenemnda anser derfor at gjennomsnittsforbrukeren av varer og tjenester omfattet av den begrensede

varefortegnelsen, utelukkende består av næringsdrivende med et relativt høyt oppmerksomhetsnivå. 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. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, viser rettspraksis 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.
- 17 Slik Klagenemnda oppfatter klagen, bestrides det ikke at teksten i det kombinerte merket må anses å være beskrivende for de gjenstående varene og tjenestene. Merket informerer forbrukeren direkte og umiddelbart om at varene og tjenestene er relatert til kurasen «norsk rødt fe», og at tilbyderen av varene og tjenestene ble etablert i 1935. En eventuell registrering av merket ville således ikke gitt klager en enerett til teksten i merket, noe klager synes å erkjenne.
- 18 Spørsmålet blir derfor om den grafiske utformingen av merket tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.
- 19 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.
- 20 Klagenemnda er av den oppfatning at Patentstyret i sin vurdering har lagt for mye vekt på merkets enkeltbestanddeler, og konkludert med at de er beskrivende og uten særpreg, uten at det i tilstrekkelig grad er vurdert og begrunnet hvordan merket som helhet vil oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren. Klagenemnda bemerker at det ikke er tilstrekkelig at de enkelte elementene i seg selv mangler særpreg, uten en vurdering av hvilken påvirkning disse har på hverandre i den samlede vurderingen av merket, og med en begrunnelse av hvorfor også helheten må anses uregistrerbar.
- 21 Patentstyret har i sin avgjørelse vist til EU-rettens sak T-615/14 som gjaldt omrisset av et skjold og uttalt at slike enkle former ikke har adskillende evne. Klagenemnda bemerker at når det gjelder avgjørelsen fra EU-retten, har den gjort en konkret vurdering av de aktuelle varene og tjenestene i klasse 16, 25 og 41 opp mot hvor vanlig denne typen skjold er for de nevnte varer og tjenester. EU-retten konkluderer i den aktuelle saken at ulike former på skjold kun kan adskilles når de sammenlignes side ved side, og de vil derfor ikke kunne huskes eller gjenkjennes som en angivelse av kommersiell opprinnelse og oppfyller ikke garantifunksjonen.

- 22 Klagenemnda er av den oppfatning at vurderingen blir en annen når skjoldet ikke bare er en ramme eller et omriss, men inneholder et figurativt element som forbrukeren kan huske og gjenkjenne. Klagenemnda anser at det at en form er vanlig brukt, ikke kan medføre at merker med en slik ytre fasong nærmest automatisk mister sin funksjon som blikkfang og dermed evnen til å tiltrekke forbrukerens interesse. Klagenemnda kan ikke se at Patentstyret sin uttalelse om at slike former på generelt grunnlag ikke har adskillende evne, er særlig relevant for den foreliggende saken der merket består av flere andre elementer.
- 23 Når det gjelder utformingen av oksen i merket, viser Patentstyret til EU-rettens sak T-335/15 som gjaldt silhuetten av en bodybuilder, og argumenterer i tråd med dommen fra EU-retten at «det å bruke silhuett som teknikk ikke tilfører særpreg». Klagenemnda er enig med Patentstyret i at dette isolert sett ofte medfører riktighet, særlig i de tilfeller der utformingen ikke er tilstrekkelig stilisert og fremstår som en standard representasjon av varen eller noe som er direkte relatert til varen. I likhet med formen på skjoldet er silhuetten av oksen relativt alminnelig, men den er samtidig bare ett av flere elementer i det søkte merket. Dette medfører at praksisen det er vist til fra Patentstyrets side, har en begrenset betydning når merket som helhet skal vurderes.
- 24 Klagenemnda er av den oppfatning at helhetsinntrykket av merket gir noe mer enn enkeltelementene hver for seg. Det umiddelbare inntrykket er at måten enkeltelementene er sammensatt på, gir merket et tydelig logopreg. Merket inneholder en figurativ utforming i form av skjoldet med oksen, samt tekst i to ulike størrelser plassert på to linjer midtstilt under skjoldet. Figuren og teksten tar opp omtrent like mye plass i merket og må sies å være likestilte i merket, og ingen elementer anses for å være mer dominante enn andre.
- 25 Skjoldet har en ordinær fasong, men bakgrunnsfargen i flere sjatteringer av rødt og med en svart kantlinje er iøynefallende og fungerer som et blikkfang for forbrukeren. Silhuetten av den svarte oksen som står på bakbeina mot den røde bakgrunnen, gir merket gjenkjennelseeffekt til tross for at den kan relateres til de omsøkte varene og tjenestene.
- 26 Selv om det ikke har vært direkte utslagsgivende for vurderingen, har det vært et moment i Klagenemndas vurdering at det ikke foreligger et friholdelsesbehov for merket. Det er videre på det rene at det ikke oppnås enerett til merketeksten. Merker som inneholder et figurativt innslag som kan relateres til de aktuelle varene og tjenestene, kan likevel ikke automatisk utelukkes fra registrering. Det må foretas en konkret vurdering av hvordan det foreliggende merket vil oppfattes av den relevante omsetningskretsen, og utelukkende på det grunnlaget kan det fastslås om merket som helhet oppfyller kravene til registrering.
- 27 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket oppfyller registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd, og at Patentstyrets avgjørelse må omgjøres slik at det søkte merket kan registreres.
- 28 Siden klagers prinsipale påstand har ført frem, ser Klagenemnda ingen grunn til å gå videre med vurderingen av klagers subsidiære påstand.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknadsnummer 201611333, det kombinerte merket NORWEGIAN RED Since 1935, registreres for samtlige varer og tjenester.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)