



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00091
Dato: 4. januar 2023

Klager: Synnøve Finden AS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. mars 2022 hvor det kombinerte merket med søknadsnummer 201915306 ble nektet registrert. Merket ser slik ut:



Nektelsen gjelder for følgende varer:

- Klasse 29: Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; plantebaserte kjøttsubstitutter; plantebasert ost; plantebasert substitutt for yoghurt; plantebaserte melkesubstitutter.
- Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
- Klasse 31: Korn og jordbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter, malt.
- Klasse 32: Fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; smoothies.
- 3 Varemerket ble nektet registrert av Patentstyret fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom 9. mai 2022 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 16. juni 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merketeksten GO' VEGAN BE NICE består av lettfattelige engelske ord som en norsk gjennomsnittsforbruker umiddelbart vil forstå som «forsøk/gå vegansk vær snill». Når merketeksten brukes for de aktuelle varene i klasse 29, 30, 31 og 32, vil den umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfattes som informasjon om at varene er veganske, og som en oppfordring om å velge vegansk fordi man dermed er snill mot andre levende vesener.

Merket som helhet vil umiddelbart oppfattes som beskrivende informasjon og en salgsfremmende oppfordring om å velge veganske mat- og drikkevarer. Det oppfyller ikke garantifunksjonen og mangler dermed særpreg.

- Det at bokstaven O er understreket og har en apostrof endrer ikke meningsinnholdet i ordet GO eller i merketeksten som helhet. De figurative elementene i merket fremstår som alminnelige virkemidler for etiketter på mat- og drikkevarer. Fargen grønn er vanlig i forbindelse med miljøvennlige og økologiske produkter, slik som vegansk mat og drikke. Bruk av figurative grønne blader i varemerker vil oppfattes beskrivende for at noe er miljøvennlig, jf. Klagenemndas sak VM 19/00088 Eco Asphalt avsnitt 18 og 19. Patentstyret viser også til Klagenemndas vurdering i sak VM 20/00037 GO GREEN.
- I tillegg er merket egnet til å villedde med hensyn til varenes beskaffenhet når det brukes på «egg» i klasse 29 og «honning» i klasse 30, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b. Merket kan lede forbrukeren til å tro at varene er veganske, når de i realiteten er animalske.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Ordet GO med apostrof vil oppfattes som en kortform for det norske ordet «god», og ikke som det engelske ordet «gå». BE NICE vil på sin side oppfattes som «vær snill». Dette medfører at GO' VEGAN BE NICE vil oppfattes som et uttrykk bestående av to språk – norsk og engelsk – noe som tilfører merketeksten særpreg. Merkets oppfordring om å være snill er egnet til å skape undring og må regnes som suggestivt. Det er ikke klart hvem oppfordringen retter seg mot eller hvordan vedkommende er/blir snill. Uansett er ikke «vær snill» beskrivende for miljøvennlige produkter, men heller en positiv oppfordring uten direkte tilknytning til varene.
- Merkets kombinasjon av tekst, farge og figur gjør uansett at merket helhetlig sett har særpreg. Klagenemndas avgjørelse i sak VM 18/00088 ECO ASFALT er sammenlignbar. I den saken ble teksten funnet direkte beskrivende, men utformingen av et blad med stiplet midtlinje ble vurdert tilstrekkelig til å begrunne registrering. Det vises også til sak VM 22/00019 PRO MIX, hvor Klagenemnda godtok registrering til tross for at merket hadde en beskrivende merketekst. I denne saken dreier seg om en kombinasjon av figurative elementer og et *suggestivt* tekstelement, noe som gjør merket mer særpreget enn i saken om PRO MIX.
- Patentstyrets vurdering av at merket er villedende for «egg» og «honning» i henholdsvis klasse 29 og 30 er for streng. Produktene er ikke animalske i seg selv, men er fremstilt eller tilveiebrakt av dyr. Gjennomsnittsforbrukeren vil tro varene er veganske, slik merket gir anvisning på, og vil ikke bli villedet.
- Merket er registrert for tilsvarende varer i EU.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket GO' VEGAN BE NICE oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 10 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets (2008/95/EF) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. HR2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 11 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet er å sikre varemerkets «garantifunksjon». Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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.
- 12 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26. Selv om det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende, kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1.
- 15 Klagenemnda ser først på hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte tekstelementene GO' VEGAN og BE NICE. Merketeksten består av enkle engelske ord som den norske

gjennomsnittsfbrukeren uten videre vil forstå som «gå for vegansk» eller «prøv vegansk» og «vær snill». Når merketeksten brukes på for eksempel «syltetøy» i klasse 29 eller «kaffe» i klasse 30, er Klagenemndas vurdering at gjennomsnittsfbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte merketeksten som informasjon om at varene er veganske, og at man ved å kjøpe disse varene tar et miljø- og dyrevennlig valg. Det er en kjensgjerning at vegansk mat er «snillere» mot både miljø og dyr enn animalske produkter. Merketekstens budskap vil derfor være opplagt for gjennomsnittsfbrukeren når det gjelder de aktuelle mat- og drikkevarene. Klagenemnda finner at merketeksten er beskrivende for varenes egenskaper, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav b. I tillegg fremstår merketeksten som en salgsfremmende oppfordring som skal få kundene til å velge veganske produkter. Teksten mangler derfor også særpreg som kjennetegn for mat- og drikkevarer, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 16 Klager anfører at gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte ordet GO' som det norske ordet «god» på grunn av apostrofen, og at merketeksten som helhet har særpreg fordi den kombinerer to språk. Klagenemnda legger til grunn at ordet GO' vil bli tolket i den språklige konteksten det inngår i. Når GO' står sammen med det engelske ordet VEGAN, er det sannsynlig at gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte GO' som det engelske ordet «go». Konteksten ordet inngår i, blir i denne sammenheng viktigere for forståelsen av ordet GO' enn den etterfølgende apostrofen, som isolert sett kunne tydet på at ordet skulle oppfattes som «god». Uansett finner Klagenemnda at den norske betydningen «god» direkte og umiddelbart beskriver at varene er gode. Forståelsen av merketeksten som helhet blir i så fall at mat- og drikkevarene er gode og veganske, og at man er/blir snill hvis man velger disse.
- 17 Klagenemnda vurderer så om de grafiske elementene i merket tilfører tilstrekkelig særpreg. For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsfbrukerens oppmerksomhet fra tekstens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sakene T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25. Klagenemnda kan ikke se at det er tilfellet i denne saken. Merketeksten GO' VEGAN er gjengitt i to ulike nyanser av grønt, BE NICE er skrevet inne i et grønt blad. Fargen grønn er mye brukt for å markere at produkter er miljøvennlige. Dette gjelder for nær sagt alle varetyper, også mat- og drikkevarer. Fargebruken forsterker dermed merketekstens budskap om at varene er miljøvennlige. Det grønne bladet har samme effekt, jf. blant annet Klagenemndas tidligere uttalelser i sak VM 15/0001 GREEN FREIGHT EUROPE avsnitt 19. For mat- og drikkevarer angir det grønne bladet i tillegg at varene er plantebaserte. Istedenfor å avlede oppmerksomheten fra merketekstens meningsinnhold, vil merkets grafiske utforming tvert om rette oppmerksomheten mot det beskrivende budskapet, noe som ikke tilfører særpreg, jf. for eksempel EU-rettens avgjørelse i sak T-361/18 Sir Basmati Rice avsnitt 64–66.
- 18 Når det gjelder den forvaltningspraksisen klager trekker frem til støtte for sin sak, avgjørelsene i VM 22/00019 Pro Mix og VM 19/00088 ECO ASFALT, finner Klagenemnda at disse avgjørelsene ikke kan få avgjørende betydning. Førstnevnte sak gjelder et ulikt merke og andre varer, og den har derfor begrenset overføringsverdi til den konkrete vurderingen i

denne saken. Merket i ECO ASFALT har riktignok også grønnfarger og en bladfigur, men saken gjelder andre vareslag. Vedtaket er dessuten truffet med dissens i tilknytning til vurderingen av de grafiske elementenes særpreg, noe som reduserer avgjørelsens vekt som rettskilde. Se til sammenligning saken i VM 20/00055 GO GREEN, hvor Klagenemnda enstemmig nektet registrering av et merke som inneholdt grønne bladfigurer for diverse mat- og drikkevarer i klasse 29, 30 og 32. Dette varemerket inneholdt også en merketekst som har klare likhetstrekk med nærværende sak.

- 19 Som det fremgår av drøftelsen over, er Klagenemndas oppfatning at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte GO' VEGAN BE NICE som beskrivende og uten særpreg. Det søkte merket oppfyller dermed ikke vilkårene for registrering i varemerkelovens § 14 første og andre ledd.
- 20 Klager viser til at merket er akseptert i EU. Selv om registreringspraksis i utlandet er relevant i vurderingen, kan ikke Klagenemnda se at registreringene endrer utfallet i saken. Klagenemnda viser til HR-2001-1049 GODMORGON, hvor førstvoterende slutter seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NOMORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn kommer til uttrykk i sak C-218/01 Henkel og HR-2016-2239-A Route 66.
- 21 Til slutt legger Klagenemnda, i likhet med Patentstyret, til grunn at merket er villedende for «egg» og «honning» i henholdsvis klasse 29 og 30, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b. Det er på det rene at matvarene per definisjon er animalske, jf. blant annet Mattilsynets nettsider om animalsk mat og oppslag om matvarer på Store norske leksikon. Ordet VEGAN kan gi gjennomsnittsforbrukeren et feilaktig inntrykk av at varene er veganske.
- 22 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Varemerket kan ikke registreres for de aktuelle varene i klasse 29, 30, 31 og 32, jf. varemerkeloven §§ 14 andre ledd bokstav a, 14 første ledd andre punktum og 15 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)