



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00145
Dato: 24. mai 2023

Klager: Costco Wholesale Corporation
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Ulla Wennermark og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. august 2022 hvor ordmerket TRUNATURE, internasjonal registrering nummer 1506547, med søknadsnummer 202000024, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 5: Dietary supplements; herbal supplements; nutritional supplements.

- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 20. oktober 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 28. november 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket TRUNATURE beskriver egenskaper og kvaliteter ved de aktuelle varene i klasse 5, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Varemerket vil oppfattes som en sammenstilling av ordene TRU og NATURE. Ordet TRU vil oppfattes som en uvesentlig omskriving eller feilstaving av det engelske ordet «true». NATURE kan på sin side bety «natur, art, egenskap, karakter, vesen, beskaffenhet». Sammenstillingen kan dermed oversettes direkte til «ekte natur».
- Når sammenstillingen TRUNATURE brukes for kosttilskudd og urtetilsetninger i klasse 5, vil den norske gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merket som en beskrivende angivelse av egenskap eller kvalitet, nemlig at varene er ekte naturprodukter eller er basert på ekte, naturlige ingredienser. Det er vanlig at kosttilskudd og urtetilsetninger inneholder rene naturprodukter som urter og planter. I markedsføringen av slike varer er det vanlig å fremheve at de er naturbaserte, og ikke inneholder kunstige ingredienser. Gjennomsnittsforbrukeren vil knytte betydningen av merketeksten til sentrale egenskaper eller kvaliteter ved varene, uten at det kreves noen nærmere analyse eller fortolkning.
- Det er ikke avgjørende at merketeksten kan ha andre betydninger slik fullmektigen har vist til. Det er tilstrekkelig at én betydning er beskrivende, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-191/01 P Doublemint.
- Merkebevissthet og produktkjennskap vil kunne variere fra middels til noe høyere avhengig av hva slags type kosttilskudd det er tale om. Det er uansett ikke slik at en omsetningskrets

med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter ikke-distinktive merker som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

- Det er relevant, men ikke avgjørende for Patentstyrets vurdering at merket er vurdert særpreget i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt en for streng vurderingsnorm til grunn. Merket er registrerbart i Norge, uhindret av varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum og andre ledd bokstav a.
- Merket gjelder for varer av spesialisert karakter, og omsetningskretsen vil bestå av en spesialisert krets med interesse for denne typen produkter.
- Merket som skal vurderes er TRUNATURE, ikke TRUE NATURE. TRU er ikke et leksikalsk begrep i det engelske språket, og det kan ikke uten videre antas at TRU er en modifikasjon av TRUE. Gitt at TRU vil oppfattes som TRUE, kan dette uansett bety flere ting, for eksempel «accurate, genuine, rightful, constant, correct, truthful, loyal legitimate, lawful». NATURE kan på sin side bety «vesen, karakter, essens». Det er derfor en rekke ulike muligheter for hvordan begrepet «TRUE NATURE» kan tolkes, for eksempel «riktig vesen» og «sann karakter».
- Merket er ikke beskrivende, men heller suggestivt for de aktuelle varene. Dersom forbrukerne hypotetisk sett skulle oppfatte TRUNATURE som «sann natur», er dette verken direkte beskrivende eller rosende. Det er ingen spesifikk kobling mellom «sann natur» og kosttilskudd. Forbrukeren må gjøre et mentalt sprang for å se noen sammenheng mellom merket og de søkte varene.
- I motsetning til økologiske produkter som er underlagt sertifiseringskrav og derfor må oppfylle klart definerte kriterier, er ikke «ekte natur» eller «ekte sammensetning» et kriterium som kan brukes i forbindelse med kosttilskudd. Klager viser til kosttilskuddsforskriften § 3.
- Det er registrert mange merker med prefikset TRU, som ikke har blitt avslått på grunn av manglende særpreg, for eksempel TRUEQUINE, TRUYOUTH, TRUSTYLE, TRUSHOT, TRUSIGHT, TRUVIVITY og TRUWITHIN.
- Merket er gitt virkning i en lang rekke andre jurisdiksjoner, for eksempel i EU, USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand. Det er ingen grunn til å anta at den norske gjennomsnittsforkbrukeren vil oppfatte et annet meningsinnhold enn en forbruker med engelsk som morsmål.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten TRUNATURE.
- 10 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.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 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.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpregget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.

- 17 Klagenemnda har kommet til at TRUNATURE er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 18 Merket vil oppfattes som en sammenstilling av TRU og NATURE. Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, vil lett gjenkjenne det vanlige engelske ordet NATURE i merket, noe som bidrar til at han eller hun oppfatter at merket består av to elementer. NATURE betyr «natur». Når det gjelder TRU, finner Klagenemnda at dette vil oppfattes som det engelske ordet TRUE, som betyr «ekte» eller «sann», jf. *Gyldendals Stor engelsk ordbok*.
- 19 Klager anfører at TRU ikke er et begrep i det engelske språket, og at det ikke uten videre kan anses som en modifikasjon av TRUE. Etter Klagenemndas syn må TRU regnes for å være en «uvesentlig endring» av TRUE, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Feilstavelsen i merket medfører ingen uttalemessige forskjeller, ettersom bokstaven «e» i ordet «true» er stum. Det at feilstavelsen forekommer i midten av merket gjør den også vanskeligere å oppdage. I tillegg er det nærliggende for gjennomsnittsforbrukeren å oppfatte at TRU som engelsk når det står sammen med det engelske NATURE. Klagenemnda har også tidligere vurdert TRU som en uvesentlig endring av TRUE, jf. VM 19/00030 TRU CONVECTION. Av nyere praksis fra EU viser Klagenemnda til T-300/21 Soilxplorer og T-301/21 Cropxplorer. I sakene ble det lagt til grunn at «xplorer» uten videre ville bli oppfattet som en alternativ stavemåte for «explorer». Det var dermed uten betydning at merkene besto av en sammensetning av to ord, og at det manglet en «e» i midten av merkene.
- 20 Etter Klagenemndas oppfatning vil dermed TRUNATURE oppfattes som «ekte natur» eller «sann natur». Når merket brukes for «dietary supplements», «herbal supplements» og «nutritional supplements» i klasse 5, finner Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som informasjon om at produktet inneholder ekte naturlige ingredienser eller at de er ekte naturprodukter. I vurderingen legger Klagenemnda til grunn at kosttilskudd ofte inneholder ingredienser fra naturen som urter og planter, og at dette er egenskaper ved varene som vanligvis markedsføres aktivt. Merket har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes beskrivende for de aktuelle varene, jf. EU-domstolens sak i C 191/01 Doublemint. Betydningen framgår direkte og umiddelbart, og uten at forbrukeren må gjennomgå en tankeprosess for å komme fram til merketekstens beskrivende betydning. Dermed er det ikke avgjørende at merketeksten også kan ha andre betydninger.
- 21 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil TRUNATURE heller ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, slik at merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager viser til at Patentstyret tidligere har registrert mange sammensatte ordmerker som inneholder elementet TRU. Klagenemnda bemerker at hvorvidt et varemerke er beskrivende, beror på en konkret vurdering av hvordan merket som helhet vil oppfattes i relasjon til

varene og tjenestene. Registreringene klager viser til gjelder andre ordsammenstillinger og andre varer og tjenester enn merket i denne saken, og de kan ikke sies å gi uttrykk for noen fast praksis for at elementet TRU i seg selv kan tilføre tilstrekkelig særpreg til et merke.

- 23 Det at TRUNATURE er tillatt registrert i EU og andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at ordmerket i denne saken fremstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU- /EØS-retten og norsk rett. Den skjønsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker, se til dette Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON. Klagenemnda viser også til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop, hvor retten uttaler:

«Etter lagmannsrettens syn gir det lite mening med en plikt for norske myndigheter til å gi en begrunnelse for hvorfor de har kommet til en annen konklusjon, basert på hypoteser om hva et annet myndighetsorgan kan ha basert sin registrering på. Når norske myndigheters vurdering og konklusjon – som i denne saken – er i samsvar med både EU-/EØS-retten og norsk rett, kan det at et tilsvarende ordmerke er tillatt registrert i EU og Storbritannia, ikke tillegges avgjørende vekt.»

- 24 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 5, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)