



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00124
Dato: 22. desember 2021

Klager: Reign Beverage Company LLC
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Torger Kielland og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. juli 2021, hvor ordmerket PEACH FIZZ, med søknadsnummer 202000636, ble nektet registrert:

Klasse 32: Energidrikker; brus; sportsdrikker.

- 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 29. august 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 21. september 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 32, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsførbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsførbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Det engelske ordet «peach» betyr «fersken», som er navnet på en steinfrukt. Ordet «fizz» er både et substantiv som brukes om boblevann og brus, og et adjektiv som brukes om kullsyreholdig drikke.
- Den norske gjennomsnittsførbrukeren anses å ha relativt gode engelskkunnskaper. Den norske omsetningskretsen vil derfor direkte og umiddelbart oppfatte merketekstens betydningsinnhold.
- De omsøkte varene er «energidrikker; brus; sportsdrikker» i klasse 32. For slike varer angir PEACH FIZZ varenes art, det vil si at varene er ferskenbrus, eller ferskenboblevann. Merket vil også kunne oppfattes som en angivelse av varenes egenskaper; at varene inneholder eller smaker fersken, og at varene er kullsyreholdige. Patentstyrets granskning viser også at «fizz» er vanlig å bruke for å angi at ulike typer drikkevarer er tilsatt kullsyre og inneholder bobler eller er musserende.
- Det foreligger et friholdelsesbehov for merket; andre næringsdrivende har et behov for å kunne bruke merketeksten PEACH FIZZ i markedsføringen av tilsvarende varer.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og begrunnelse, og mener at det har blitt lagt en for streng distinktivitetsnorm til grunn. Merket innehar tilstrekkelig særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14.
- Det foreligger ingen direkte og spesifikk forbindelse mellom PEACH FIZZ og de aktuelle vareslagene.
- Det er den helhetlige fremtoningen til merket PEACH FIZZ, og spesielt merkebestanddelen FIZZ, som bidrar til at klagers merke må anerkjennes som tilstrekkelig særpreget. For en norsk gjennomsnittsforbruker antas merket å fremstå som utydelig og ullent. De aller fleste norske forbrukere vil enten tenke på FIZZ som et rent fantasiord eller som et lydhermende ord.
- FIZZ kan ses på som et eksempel på et såkalt onomatopoetikon, som er svært vanlig i barnespråk og i tegneserier. Det vises til ulike eksempler på slike onomatopoetikon, for eksempel fra Pinterest.
- Betydninger som «hvese» og «frese», som fremkommer av Patentstyrets ordlistetreff, fratar under enhver omstendighet ikke distinktiv karakter i merket PEACH FIZZ. Betydninger som eksempelvis «ferskenfrese» eller «ferskenhvese» bidrar til å opprettholde et tilstrekkelig særpreg i klagers merke.
- Det finnes i tillegg andre og mer nærliggende ord å benytte dersom andre markedsaktører skulle ønske å beskrive egenskapen at drikker inneholder kullsyre. Dette vil typisk være «kullsyreholdig», «musserende», «boblevann» eller lignende.
- Ordet PEACH, som betyr fersken, har heller ingen naturlig forbindelse til ordet FIZZ: man vil lett få forestillingsbilder om den karakteristiske flaske-/boksåpningslyden sammenholdt med tanker om en fersken. I ethvert tilfelle kan ikke merket bedømmes som annet enn suggestivt.
- Patentstyret henvisning til at RASPBERRY FIZZ har vært brukt, understøtter ikke på noen måte at det er vanlig å bruke ordet FIZZ for drikkevarer. Patentstyrets henvisning fremstår snarere som et enkeltstående eksempel.
- Det vises til omtale av suggestive varemerker i EUIPOs Guidelines.
- PEACH FIZZ vil i kraft av det ovennevnte lett bli lagt merke til i omsetningskretsen og vil feste seg i publikums erindring som en særegenhet og indikator på kommersiell opprinnelse.

7 **Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten PEACH FIZZ.

- 10 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.
- 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 32 vil både være private sluttbrukere og 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.
- 16 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. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt 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 Det angjeldende merket består av ordene PEACH FIZZ. Førstnevnte ord angir det engelske ordet for steinfrukten «fersken», mens sistnevnte er det engelske ordet for boblevann og brus (som et substantiv), og kullsyreholdige drikke (som et adjektiv). At FIZZ brukes med en slik betydning i tilknytning til drikke fremkommer blant annet av Store norske leksikons omtale av «gin-fizz», <https://snl.no/gin-fizz>, som omtales som en drikk «som lages av gin, sitron, sukker og kullsyreholdig mineralvann» (Klagenemndas understrekning). Selv om foreliggende søknad *ikke* omfatter alkoholholdige drikker, illustrerer eksempelet likevel på en god måte hvordan FIZZ brukes beskrivende for å angi at en drikk er kullsyreholdig – også i Norge.
- 18 Sammenstillingen PEACH FIZZ vil derfor, sett hen til «energidrikker; brus; sportsdrikker» i klasse 32, oppfattes som kullsyreholdig drikke med ferskensmak. En slik forståelse av merketeksten i tilknytning varene, ble også lagt til grunn av EUIPOs Second Board of Appeal i den nylige avsagte avgjørelsen (avsagt den 7. oktober 2021) R 963/2021-2. Se avgjørelsens avsnitt 25. Ettersom den norske gjennomsnittsforbrukeren anses å ha gode engelskkunnskaper, vil PEACH FIZZ oppfattes som å bestå av to ordelementer med klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for art og egenskaper ved de omsøkte varene i klasse 32.
- 19 Hvorvidt FIZZ mot formodning skulle oppfattes som et onomatopoetikon eller i betydningen «hvese/frese», slik klager hevder, er ikke avgjørende. Etter Klagenemndas syn angir PEACH og FIZZ, både hver for seg, og samlet, et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Det er videre tilstrekkelig at én betydning vil oppfattes som beskrivende.
- 20 Det foreligger derfor en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom PEACH FIZZ og de omsøkte varene i klasse 32, og merket blir å nekte etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra PEACH FIZZ. Det søkte merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at det søkte merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)