



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00040
Dato: 4. juni 2021

Klager: Asiamix Kabushiki Kaisha
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Torger Kielland og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. januar 2021, hvor følgende internasjonale registrering nr. 1419109, med søknadsnummer 201811033, ble nektet virkning:

% ARABICA

Klasse 30: Coffee; unroasted coffee beans.

Klasse 35: Retail services or wholesale services for coffee.

Klasse 43: Coffee shop services; services for providing drink.

- 3 Varemerket ble nektet virkning for de ovennevnte varer og tjenester 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, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Varemerket ble av Patentstyret ansett særpreget for de øvrige tjenestene i klasse 35 og 43.
- 5 Klage innkom 22. mars 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. april 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende for varene i klasse 30, og for enkelte tjenester i klasse 35 og 43, og mangler også særpreg for disse varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Symbolet % angir prosent, og brukes for å angi andelen av ulike typer kaffe i en blanding. ARABICA er en betegnelse på kaffe eller kaffebønner fra den mest utbredte kaffeplanten i verden. Dette er noe den relevante omsetningskretsen kjenner til.
- Brukt for varene «coffee; unroasted coffee beans» i klasse 30 vil sammenstillingen av % ARABICA oppfattes som arts- og egenskapsangivende, det vil si at varene inneholder eller omfatter Arabica kaffe eller bønner fra denne kaffeplanten.

- For tjenestene «retail services or wholesale services for coffee» i klasse 35, og «coffee shop services; services for providing drink» i klasse 43, vil % ARABICA oppfattes som arts-, innhold- og egenskapsangivende i betydningen av at salgstjenestene gjelder salg av kaffe og kaffebønner fra kaffeplanten Arabica, og at serveringstjenestene angir hvilken type kaffe/drikke som serveres.
- Riktignok er ikke prosenttegnet i merket gjengitt sammen med et tall. Dette tilfører likevel ikke merket særpreg som helhet. Gjennomsnittsfbrukeren vil feste seg ved merkeelementet ARABICA, og prosenttegnet kan oppfattes som informasjon om at Arabica kaffe utgjør en andel av den aktuelle kaffeblendingen, uten at denne andelen er spesifisert.
- Merkets figurutforming tilfører ikke merket særpreg som helhet. Selv om bokstavene A i ARABICA er byttet ut med trekanter, har disse trekantene likevel en nokså lik utforming som bokstaven A. Det beskrivende ordet ARABICA fremkommer dermed klart i merkeutformingen. Den figurative utformingen evner ikke å ta oppmerksomheten bort fra den beskrivende teksten og spiller en underordnet rolle i merkets helhetsinntrykk.
- Det tillegges ikke avgjørende vekt at merket er gitt vern i andre jurisdiksjoner, for eksempel i EU.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av at den internasjonale registreringen er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 30, og enkelte tjenester i klasse 35 og 43.
- Det foreligger ikke et friholdelsesbehov for det omsøkte varemerket. Merket er kun søkt for merkets konkrete figurutforming, og en registrering vil ikke hindre andre kommersielle aktører fra å bruke ordet «arabica» i markedsføringen av sine varer og tjenester.
- Patentstyret har lagt til grunn at tekstelementet i merket direkte og umiddelbart vil oppfattes som ARABICA. Klager er ikke enig i dette, og bemerker at samtlige A-er er byttet ut med trekanter. For at gjennomsnittsfbrukeren skal kunne forstå merket slik som Patentstyret har lagt til grunn, må hun eller han gjennom en tankeprosess. Dette er i seg selv tilstrekkelig for å anse merket som særpreget. Trekantene i merket bidrar til å gi merket et stilistisk preg, som gjør at teksten vil oppfattes som et grafisk element med et klart logopreg.
- Varemerket vil uansett være særpreget på grunn av prosenttegnet, som uten et mengdegivende tall, er helt uten beskrivende betydning for varene og tjenestene. Dette vil legges merke til av gjennomsnittsfbrukeren, som anses alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, og vil særlig legges merke til all den tid prosenttegnet er plassert først i merket.
- Den grafiske utformingen av merket, samt tillegget av tegnet %, bidrar til at merket som helhet har gjenkjennelseeffekt og varemerkepreg, og til at merket oppfyller kravet til særpreg etter varemerkeloven § 14.

- At den internasjonale registreringen har oppnådd registrering i flere arabiske- og engelskspråklige land, deriblant EU, Australia, Canada, New Zealand, USA, Libanon, Jordan, Qatar, Bahrain, Marokko og Saudi Arabia, taler også til støtte for at merket bør anses særpreget i Norge. Det er ingen forhold som tilsier at det aktuelle merket skulle bli oppfattet annerledes i Norge enn i omsetningskretsen i EU, eller de arabiske- og engelskspråklige landene som nevnt, og som kan begrunne en strengere vurdering av merket i Norge.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av % ARABICA. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 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). Dette er fulgt opp i 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 i klasse 30, 35 og 43 er både private sluttbrukere og næringsdrivende. For de kafferelaterte varene og tjenestene i nevnte vare- og tjenesteklasser, anses den norske gjennomsnittsforbrukeren for å ha et noe høyere kunnskaps- og oppmerksomhetsnivå enn normalt. Den norske omsetningskretsen for slike varer og tjenester omfatter en av de mest kaffedrikkende i verden per capita. Se til dette

denne artikkelen fra Norsk Kaffeinformasjon, <https://kaffe.no/det-norske-folks-kaffevaner/>. Klagenemnda anser derfor gjennomsnittsforbrukeren for å ha et høyt bevissthetsnivå med tanke på valg av kaffeprodukt i kjøpsituasjonen, og hva slags type kaffebønner som benyttes i slike produkter og kafferelaterte salgs- og serveringstjenester. Gjennomsnittsforbrukeren skal for øvrig 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, 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.
- 17 Selv om det er merket som helhet som skal vurderes, og ikke merkets enkeltelementer hver for seg, ser Klagenemnda det som hensiktsmessig først å kommentere merkets enkeltelementer.
- 18 Klagenemnda finner at merket vil oppfattes som bestående av et prosenttegn, %, og ordet ARABICA. Bruken av trekanter som A-er, som har klare likheter med utformingen av en stor bokstav A, og en viss stilistisk utforming av bokstavene B og C, tilsier etter Klagenemndas syn at merkets eneste verbale element ikke vil oppfattes på noen annen måte, enn som ARABICA.
- 19 ARABICA betegner en type kaffebønne og er beskrivende for kaffeblandinger som helt eller delvis består av denne kaffebønningen. For eksempelvis «coffee» i klasse 30, «retail services or wholesale services for coffee» i klasse 35, og «coffee shop services; services for providing drink» i klasse 43, vil den norske gjennomsnittsforbrukeren, som både i en europeisk og global kontekst må anses å ha en over gjennomsnittet høy kunnskap om kaffeprodukter og hvilke bønnesorter kaffen lages av, som lagt til grunn i avsnitt 15 ovenfor, forstå elementet ARABICA som en angivelse av art og egenskaper ved varene, og hva slags kaffe som selges eller serveres, det vil si Arabica-kaffe og/eller kaffeblandinger bestående av Arabica-kaffebønner. Gjennomsnittsforbrukeren er videre godt kjent med at mengden kaffebønner i et kaffeprodukt gjengis i prosent. Prosenttegnet, %, plassert foran ordet ARABICA, vil av gjennomsnittsforbrukeren derfor forstås med en henvisning til mengden Arabica-kaffebønner som det aktuelle kaffeproduktet inneholder. Selv om den prosentvise mengden ikke er spesifisert i merket, kan %-tegnet uten en nærmere spesifisering, og sammenstilt med ARABICA-elementet, likevel oppfattes som «hel», det vil si 100 %, og følgelig oppfattes som en angivelse av at varene og tjenestene inneholder 100 % Arabica-kaffe. Merkesammenstillingen kan også oppfattes som beskrivende i betydningen at tilbyders varer og tjenester består av kaffeprodukter/kaffeblandinger med ulikt prosentvist innslag av Arabica-kaffebønner.

- 20 Klagenemnda er på denne bakgrunn av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå % ARABICA som en angivelse av art og egenskaper for samtlige varer i klasse 30, og som arts-, innhold- og egenskapsangivende for enkelte tjenester i klasse 35 og 43. I så måte foreligger det en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten % ARABICA og de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 I helhetsvurderingen må Klagenemnda ta stilling til om den grafiske utformingen 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.
- 22 For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty, avsnitt 25, T-223/17 og 224/17, Adapta, avsnitt 100, og T-69/19, Bad Reichenaller Alpensaline, avsnitt 52. Momenter som kan være av betydning i denne vurderingen, vil blant annet være om merket inneholder elementer som kan endre oppfatningen av merket som helhet, slik som iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved og som gjør at merket oppfyller sin essensielle funksjon som opprinnelsesindikator. Andre momenter er om de figurative elementene kun fremstår som ren dekor, eller om det figurative forsterker eller underbygger det beskrivende som formidles av merketeksten. Se T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, avsnitt 33, T-28/05, Omega3, avsnitt 45, og T-361/18, Sir Basmati Rice, avsnitt 66.
- 23 Klagenemnda finner ikke merkets figurative font i sort, og fontens bruk av trekanter som erstatning for bokstaven A, og en B og C med et visst stilistisk preg, som særlig iøynefallende, fantasifullt eller originalt. I tillegg er de øvrige bokstavene i ARABICA, og prosenttegnet, gjengitt i en standard skrifttype. Samlet sett foreligger det ingenting ved den grafiske utformingen av merket som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør merket egnet til å angi kommersiell opprinnelse.
- 24 Klagenemnda er videre uenig med klager i at %-tegnet, per se, tilfører merket gjenkjennelseeffekt og særpreg. Prosenttegnet vil i tilknytning til de aktuelle varene og tjenestene og i den konkrete merkesammenstillingen, som nevnt, oppfattes som en angivelse av mengden Arabica-kaffebønner, jf. vurderingen ovenfor.
- 25 Den internasjonale registreringen oppfyller dermed ikke som helhet garantifunksjonen for varene i klasse 30, og for enkelte tjenester i klasse 35 og 43, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 26 Klager viser også til at merket er vurdert som særpreget i i flere arabiske- og engelskspråklige land, deriblant EU, Australia, Canada, New Zealand, USA, Libanon, Jordan, Qatar, Bahrain, Marokko og Saudi Arabia. Ifølge klager er det ingen forhold som tilsier at det aktuelle merket skulle bli oppfattet annerledes i Norge enn i omsetningskretsene i de nevnte jurisdiksjonene, og som kan begrunne en strengere vurdering av merket i Norge.

- 27 Klagenemnda er enig i at registreringer i andre jurisdiksjoner kan være relevante, men dette kan ikke tillegges avgjørende vekt. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket for de konkrete varer og tjenester det er søkt for. I denne saken taler gode grunner for at særpregsvurderingen faller annerledes ut overfor en norsk gjennomsnittsforbruker, enn for gjennomsnittsforbrukeren i de aktuelle jurisdiksjonene. Som nevnt, må den norske gjennomsnittsforbrukeren anses å ha god kunnskap om kaffe og de bønnesortene som kaffe vanligvis er laget av. Etter Klagenemndas oppfatning har den norske gjennomsnittsforbrukeren derfor vel så gode, hvis ikke bedre, forutsetninger for å forstå merkets beskrivende betydning sett hen til de aktuelle varene og tjenestene, som gjennomsnittsforbrukeren i de jurisdiksjonene hvor merket er godkjent til registrering. Klagenemnda vil også vise til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE 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 skjønsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 28 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at internasjonal registrering nr. 1419109, det kombinerte merket % ARABICA, må nektes virkning i Norge for varene og tjenestene gjengitt i avsnitt 2, og at klagen forkastes, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1419109, med søknadsnummer 201811033, det kombinerte merket % ARABICA, nektes virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 30: «Coffee; unroasted coffee beans»

Klasse 35: «Retail services or wholesale services for coffee»

Klasse 43: «Coffee shop services; services for providing drink»

- 3 Internasjonal registrering nr. 1419109, med søknadsnummer 201811033, det kombinerte merket % ARABICA, gis virkning i Norge for følgende tjenester:

Klasse 35: «Retail services or wholesale services for tea and cocoa; retail services or wholesale services for woven fabrics and beddings; retail services or wholesale services for clothing; retail services or wholesale services for footwear; retail services or wholesale services for bags and pouches; retail services or wholesale services for personal articles; retail services or wholesale services for processed food; retail services or wholesale services for bicycles; retail services or wholesale services for furniture; retail services or wholesale services for joinery fittings; retail services or wholesale services for electrical machinery and apparatuses; retail services or wholesale services for electric coffee brewers for household purposes; retail services or wholesale services for electric coffee brewers for industrial purposes; retail services or wholesale services for coffee roasters; retail services or wholesale services for bladed or pointed hand tools, hand tools, hardware; retail services or wholesale services for kitchen equipment, cleaning tools and washing utensils; retail services or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; retail services or wholesale services for cosmetics, toiletries, dentifrices, soaps and detergents; retail services or wholesale services for printed matter; retail services or wholesale services for paper and stationery; retail services or wholesale services for sports goods; retail services or wholesale services for toys, dolls, game machines and apparatus; retail services or wholesale services for musical instruments and records; retail services or wholesale services for photographic machines and

apparatus and photographic supplies; retail services or wholesale services for clocks, watches and spectacles [eyeglasses and goggles]; retail services or wholesale services for tobaccos and smokers' articles; retail services or wholesale services for building materials; retail services or wholesale services for semi-wrought precious stones and their imitations»

Klasse 43: «Services for providing food; rental of cooking equipment for household purposes; rental of cooking equipment for industrial purposes; rental of non-electric cooking heaters; rental of dishes; rental of kitchen worktops; rental of cooking apparatus»

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)