



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00011
Dato: 10. september 2025

Klager: Cloetta Sverige AB
Representert ved: Advokatfirmaet Haavind AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, sammensatt av følgende utvalg:
Gunhild Giske Skyberg, Margrethe Lunde og Anders Flaatin Wilhelmsen
har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. oktober 2024, hvor det kombinerte merket JULESKUM, med søknadsnummer 202214418, ble nektet registrert. Merket ser slik ut, og ble nektet registrert for følgende varer:



Klasse 30: Søtsaker; konfektyrer; sukkerfrie søtsaker; sjokoladevarer; sjokolade.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg for varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn 13. desember 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 27. januar 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merketeksten er beskrivende og merket mangler særpreg for varene i klasse 30, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre setning.
- Bruken av store forbokstaver gjør at merketeksten vil oppfattes som «JULE SKUM». Merketeksten består av vanlige ord som gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte betydningen av.

- JUL eller JULE viser til en høytid, nærmere bestemt juletiden. SKUM er en vanlig betegnelse på en type godteri/søtsaker som er mykt og seigt.
- Det å sammenstille JULE og SKUM tilfører ikke merket som helhet særpreg. Det er vanlig å markedsføre og produsere søtsaker i forbindelse med visse høytider, især rundt jul og påske. Sammenstillingen JULESKUM er derfor ikke uvanlig eller overraskende i relasjon til de aktuelle varene.
- Merket vil direkte og umiddelbart oppfattes som en beskrivelse av varenes art, herunder «søtsaker» i form av skumgodteri til en spesiell høytid i året, nemlig julen. Det foreligger følgelig en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom JULESKUM og varene.
- Selv om SKUM har flere betydninger, blant annet «lag av såpeblærer», så er ikke en slik forståelse naturlig å legge til grunn for varene når SKUM er sammenstilt med JULE. Her er merket søkt for varer som alle kan inneholde skumgodteri.
- Den figurative utformingen tilfører ikke særpreg. Figurutformingen er enkel, og bruken av fargen rød og hvit underbygger merkets beskrivende meningsinnhold, nemlig høytiden jul. Den figurative utformingen fremstår ikke som tilstrekkelig iøynefallende til å avlede oppmerksomheten fra det dominerende tekstelementet. Det er ingenting ved kombinasjonen av merketeksten og de figurative elementene, som gjør at merket som helhet tilføres noe mer enn det de enkelte, uregistrerbare elementene gjør hver for seg. Merket oppfyller således ikke garantifunksjonen.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket er ikke beskrivende, og har det nødvendige særpreg.
- Klager er ikke uenig i at betegnelsen «jul» kan oppfattes å henspille på en høytid. Merketeksten «skum» alene og «juleskum» vil imidlertid ikke umiddelbart forstås slik Patentstyret har lagt til grunn.
- Betegnelsen «skum» betyr «hvite blærer som danner seg på væske som er i sterk bevegelse», eller «lag av såpeblærer», jf. ordbokene.no. I dagligtalen forstås ordet vanligvis som bobler i en veske eller et fast stoff. Betegnelsen «skum» er ikke en vanlig eller etablert betegnelse for godteri, konfekt, søtsaker eller sjokolade.
- Det at et godteri er mykt eller seigt er mulige egenskaper ved godteri, men disse egenskapene er ikke nødvendigvis en konsekvens av at godteriet inneholder eller er laget med skum, i betydningen bobler i en væske eller fast stoff. En rekke typer godteri kan være laget med bobler uten at disse er myke eller seige, slik som porøs melkesjokolade.
- Betydningen som Patentstyret har lagt til grunn er for avledet og fjerntliggende. Selv om betegnelsen «skum» kan oppfattes som bobler i en væske eller et fast stoff, er det uklart

hvilke egenskaper dette beskriver ved produktene i klasse 30, både alene og i sammenheng «jul». At betegnelsen kan gi assosiasjoner til noe mykt eller seigt, er ikke tilstrekkelig til å anse merket som beskrivende. Gjennomsnittsfbrukeren må fortolke og gjennomgå en tankeprosess for å oppfatte «skum» eller «juleskum» slik Patentstyret har angitt. Merketeksten er dermed ikke beskrivende, men fremstår tilstrekkelig uklar og vag. Merketeksten har evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet og er egnet til å angi varenes kommersielle forbindelse.

- Klager er uenig med Patentstyret i at den figurative utformingen underbygger et beskrivende meningsinnhold. Det skal mye til for at et kombinert merke kan nektes registrert på grunnlag av at det er beskrivende.
- Teksten «juleskum» er skrevet med røde bokstaver, med en fremtredende buet form. Bokstavene er omsluttet av hvite og grå linjer som rammer inn tekstelementet. I motsetning til vanlig norsk skrivemåte, er både bokstavene «J» og «S» skrevet med store bokstaver. De grafiske elementene tilfører en særegen skrivemåte. Selv om fargene hvit og rød kan gi assosiasjoner til jul, er ikke fargebruken eller utforming ellers egenskapsangivende for varene.
- Når merket vurderes helhetlig, dvs. med kombinasjonen av tekst, figurelementer og fargeelementer, fremstår det typisk som en logo som har tilstrekkelig gjenkjenningseffekt og oppfyller minimumskravet om særpreg.
- Klagenemnda har i flere saker konkludert med at helheten tilførte tilstrekkelig særpreg selv om merketeksten ble ansett beskrivende og de grafiske elementene er enkle og ikke uvanlig mv., jf. KFIR-2019-140 SCENT CONTROL, KFIR-2024-10 PRODRIVE TECHNOLOGIES, KFIR-2017-54 NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962 og KFIR-2022-19 PRO MIX. Patentstyret har godkjent relativt enkle kombinerte merker, der merketeksten henviser til en høytid og type godteri, for eksempel registreringsnummer 258708 PÅSKE MARSIPAN.
- Merket er registrert som ordmerke i Sverige (reg nr. 384226) og som kombinert merke i EU (nr. 018694235). Selv om dette er enkeltstående avgjørelser, taler det til fordel for registrerbarhet også i Norge. Det er ingen grunner for å anta at den norske omsetningskretsen oppfatter merket annerledes enn omsetningskretsen i Sverige.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke slik det er gjengitt i avsnitt 2.

- 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 eller tjenestene, 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 skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil etter Klagenemndas syn både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- 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.
- 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 P

Sat.1 v OHIM. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget 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 merketeksten JULESKUM er beskrivende, og mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.
- 18 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten som en sammensetning av de to ordene JULE og SKUM. Ordet JULE vil umiddelbart forstås som en henvisning til høytiden jul. Klagenemnda bemerker at det er vanlig å bruke ordet JULE før et substantiv for å markere en sammenheng med denne høytiden, eksempelvis julebrus, juletid, og julekake. SKUM vil, når ordet brukes på eksempelvis «søtsaker» og «sjokoladevarer» i klasse 30, umiddelbart forstås som en type godteri. Klagenemnda viser her til Patentstyrets gjengitte granskningstreff, som også viser at det er vanlig å markedsføre ulike godterier i forbindelse med høytider som jul og påske. Sammenstillingen JULESKUM vil derfor forstås som skumgodteri som har en forbindelse til høytiden jul, for eksempel ved at det selges i forbindelse med jul. Kombinasjonen av ordene JULE og SKUM er ikke spesiell eller uvanlig, og tilfører ingen nye betydninger. Merketeksten JULESKUM har dermed en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse til de aktuelle varene, og mangler adskillende evne.
- 19 Klagenemnda tar så stilling til om den grafiske utformingen er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den 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 er blant annet 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.

- 20 Klagenemnda er kommet til at den figurative utformingen ikke tilfører det nødvendige særpreg til merket som helhet. Den grafiske utformingen består i at merketeksten står i en bue og er skrevet med noe avrundede doble bokstaver i rødt med hvit bakgrunn og en grå kant. Klagenemnda finner at de grafiske elementene, verken hver for seg eller samlet, vil lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra merketekstens beskrivende meningsinnhold. Skrifttypen er lett å lese, og bokstavenes utforming og plassering som en bue fremstår som alminnelige grafiske virkemidler som verken er særlig iøynefallende, merkbare eller fantasifulle. Bokstavutformingen vil bare oppfattes som enkel og dekorativ utsmykning som fremhever merketeksten. Fargen rød er en klassisk farge som forbindes med jul, og underbygger derved den beskrivende merketekstens kobling til høytiden.
- 21 Etter en helhetlig vurdering er Klagenemnda av det syn at det ikke er noe ved merket som helhet som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved og som gjør at det er egnet til å oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, og mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene i klasse 30, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)

Anders Flaatin Wilhelmsen
(sign.)