



# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 18/00086  
Dato: 26. februar 2021

---

Klager: KU – International efh.

---

Innklagede: Kavli Holding AS  
Representert ved: Wikborg Rein Advokatfirma AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Liv Turid Myrstad og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. august 2018, hvor Patentstyret etter innsigelse opphevet internasjonal registrering nr. 1241734, det kombinerte merket KÚ SKYR, for samtlige varer. Det kombinerte merket har følgende utforming:



- 3 Varemerket ble gitt virkning i Norge 8. juni 2017 for følgende varer:

Klasse 29: Skyr.

- 4 Kavli Holding AS innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med registrering nr. 270060, ordmerket Q, registrering nr. 268840, ordmerket SKYR, registrering nr. 260081, det kombinerte merket Q SKYR, registrering nr. 259280, det kombinerte merket Q SKYR, og registrering nr. 264397, det tredimensjonale merket Q SKYR Drikke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b, jf. varemerkeloven § 71 andre ledd.
- 5 Patentstyrets avgjørelse som er påklaget, gjelder spørsmål om forvekslingsfare med varemerkeregistrering nr. 268840, ordmerket SKYR, som er registrert for følgende varer i klasse 29 og 30:

Klasse 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttkstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, yoghurt; spiselige oljer og fett.

Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier.

- 6 Klage innkom 29. oktober 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 3. desember 2018 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 7 Klagen har vært stilt i bero i påvente av avgjørelser i andre saker med betydning for resultatet i nærværende sak.

### 8 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at det kombinerte merket KÚ SKYR krenker en annens rett ved at det er egnet til å forveksles med eldre registrering nr. 268840, ordmerket SKYR, i den alminnelige omsetningen når det anvendes for vareangivelsen «skyr» i klasse 29, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- Patentstyret legger til grunn at vareangivelsene «skyr» og «yoghurt» er varer med en høy grad av vareslagslikhet.
- I vurderingen av merkelikhet vises det til at det yngre kombinerte merket opptar det eldre ordmerket SKYR i sin helhet, og er det dominerende elementet i det yngre merket. Ordet KÚ i det yngre merket er det islandske ordet for kyr, og gjennomsnittsforbrukeren vil enten oppfatte det i denne betydningen eller som ordet ku på et annet språk. Siden vareangivelsen gjelder et melkebasert produkt, vil ordet KÚ være rent beskrivende, og vil ikke trekke gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet vekk fra det dominerende elementet SKYR.
- Heller ikke den figurative utformingen i det yngre merket trekker oppmerksomheten vekk fra merkeelementet SKYR.
- I en forvekselbarhetsvurdering er det ikke adgang til å prøve gyldigheten av det tidligere registrerte merket som er motholdt, og det eldre ordmerket SKYR skal derfor nyte en viss beskyttelsessfære.
- I det konkrete tilfellet er merkelikheten fremtredende og gjelder for varer med en høy grad av vareslagslikhet. Det kombinerte merket KÚ SKYR er dermed egnet til å forveksles med ordmerket SKYR.

## **9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager har ved norsk fullmektig Oslo Patentkontor inngitt klagen hvor det anføres at Patentstyret avgjørelse av 28. august 2018 må omgjøres. Klager er uenig i Patentstyrets begrunnelse og resultat når det gjelder vurderingen av forvekslingsfare mellom klagers kombinerte merke og innklagedes ordmerke SKYR.
- Oslo Patentkontor har senere fratrudd som fullmektig og klager har ikke innlevert ytterligere skriftveksling i saken, herunder har klager ikke sendt inn sine kommentarer til tilsvaret. Klagers anførsler gjengis dermed som i klagen.
- Klager er enig med Patentstyret i at det foreligger høy grad av vareslagslikhet mellom produktene skyr og yoghurt.
- Klager er imidlertid av den oppfatning at Patentstyret i sin avgjørelse har gitt innklagedes ordmerke SKYR en for stor beskyttelsessfære når det etter klagers oppfatning kun er en generisk angivelse av produktet. Det lar seg ikke utlede en kommersiell opprinnelse av SKYR når det er i bruk som produktnavn på et bestemt melkeprodukt. Klager viser til avgjørelse av 22. september 2015 fra EUIPO, hvor ordmerket SKYR ble ansett beskrivende for «melkeprodukter, nemlig kvarg og yoghurt».

- Klager anfører etter dette at SKYR på grunn av sitt beskrivende innhold heller ikke i Norge kan anses å være sterkt nok til at registreringer bestående av/inneholdende ordet SKYR, er til hinder for at klagers internasjonale registrering kan gis virkning i Norge. Klager kan ikke se at ordet skyr står i en annen stilling i Norge enn i EU.
- Det anføres at merket oppfyller registreringsvilkårene i henhold til varemerkeloven § 16 bokstav a, jfr. § 4 første ledd, for varen i klasse 29.

#### **10 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede er av den oppfatning at Patentstyrets avgjørelse er korrekt, og at klagers merke må nektes virkning i Norge.
- Det er innklagedes syn at spørsmålet om ordmerket SKYR har vern for yoghurt endelig er avgjort gjennom Klagenemndas avgjørelse i VM 19/00009. Etter dette må det legges opprøvd til grunn i nærværende sak at Kavlis ordmerke SKYR har vern, både som innarbeidet og registrert merke. Innklagede bemerker også, uten at det har betydning for saken, at SKYR også må anses å nyte kodakvern etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Det kombinerte merket KÚ SKYR har ordelementet SKYR som det helt dominerende element, og merkets øvrige elementer tar ikke fokus vekk fra det dominerende elementet. Det er elementet SKYR gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved i møte med merkene. Patentstyret la således korrekt til grunn at det foreligger en høy grad av merkelikhet, både visuelt, begrepsmessig og fonetisk.
- Klagers kombinerte merke KÚ SKYR er registrert for skyr i klasse 29, men siden SKYR er et registrert og innarbeidet varemerke, kan det ikke anvendes som en varebetegnelse. Det det eventuelt kunne ha vært tale om å be om beskyttelse for, er produktet yoghurt, som SKYR er registrert for. I alle tilfeller foreligger det en høy grad av vareslagslikhet, slik også Patentstyret la til grunn.
- På bakgrunn av den høye graden av både merke- og vareslagslikhet, foreligger det en risiko for forveksling. Klagen må følgelig forkastes, og Patentstyrets avgjørelse stadfestes.


#### **11 Klagenemnda skal uttale:**

#### **12 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om det yngre kombinerte merket KÚ SKYR, gjengitt i avsnitt 2, er forvekselbart med det eldre ordmerket SKYR, med den konsekvens at registreringen må oppheves.
- Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i HR-1998-63-A COSMEA, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11,

CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.

- 15 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 16 Det yngre merket er registrert for vareangivelsen «skyr» i klasse 29, som er en type syrlig ferskost som i konsistens kan minne om yoghurt, mens det eldre ordmerket SKYR er registrert for «yoghurt» i klasse 29. Klagenemnda legger til grunn at det foreligger en høy grad av vareslagslikhet, hvilket heller ikke er bestridt av partene.
- 17 Det avgjørende spørsmålet er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25. Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 29 vil i hovedsak være den alminnelige sluttbruker, men kan også omfatte profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren har et normalt oppmerksomhetsnivå ved kjøp av varer som saken gjelder.
- 19 Kjennetegnene som skal vurderes ser slik ut:

Innklagedes eldre merke	Klagers yngre merke
SKYR	

- 20 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 21 I vurderingen av det eldste merkets særpreg, bemerkes det at ordmerket SKYR ble registrert på bakgrunn av innarbeidelse. Klagenemnda kom tilsvarende i sak VM 19/00009, SKYR ORIGINAL ISLANDSK YOGHURT, til at merkeelementet SKYR var innarbeidet for vareangivelsen «yoghurt». Klagenemnda legger således til grunn at det eldre ordmerket SKYR innehar særpreg.
- 22 Ved vurderingen av kjennetegnslighet må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 23 Merkene fremstår fonetisk og visuelt som like ved at klagers yngre merke tar opp i seg merketeksten SKYR fra det eldre ordmerket i sin helhet. I tillegg består det yngre merket av tekstelementet KÚ og grafiske elementer som ikke gjenfinnes i det eldre ordmerket og som bidrar til noen fonetiske og visuelle forskjeller mellom merkene. Imidlertid vil tekstelementet KÚ bli oppfattet som et beskrivende element, og Klagenemnda kan ikke se at det er noe iøynefallende eller annet ved den figurative utformingen som gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte og feste seg ved i møte med merket. Det er således det distinktive felleselementet SKYR som fremstår som det mest dominerende elementet, og som gjennomsnittsforbrukeren fester seg ved.
- 24 Videre legger Klagenemnda til grunn at det foreligger en konseptuell link mellom merkene, siden merkene består av et felles, dominerende element, nemlig ordet SKYR. I og med at SKYR tidligere er funnet særpreget på bakgrunn av innarbeidelse i vurderingen av registrering nr. 268840, ordmerket SKYR, og VM 19/00009, SKYR ORIGINAL ISLANDSK YOGHURT, vil et slikt sammenfall av merkeelementet skape en middels grad av konseptuell likhet mellom merkene.
- 25 Klagenemnda finner etter dette at det samlet sett foreligger merkelikhet.
- 26 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på den høye graden av vareslagslikhet, hvilket tilsier at det kreves en lavere grad av merkelikhet, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-39/97, Canon, avsnitt 17. Videre har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at felleselementet SKYR er det distinktive og dominerende elementet i merkene, og det elementet som vil bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren i møte med merkene. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed kunne komme til å ta feil av merkene, eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene når de benyttes for de aktuelle varene i klasse 29. Det foreligger således en risiko for forveksling, og Klagenemnda har følgelig kommet til at innklagedes kombinerte

merke KÚ SKYR er gitt virkning for varene i klasse 29 i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.

- 27 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det kombinerte merke KÚ SKYR, internasjonal registrering nr. 1241734, blir å oppheve for varene i klasse 29, jf. § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b, jf. varemerkeloven § 71 andre ledd.
- 28 Klagen blir dermed å forkaste, og Patentstyrets avgjørelse stadfestes.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Liv Turid Myrstad  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)