



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00001
Dato: 17. mars 2022

Klager: Felleskjøpet Fôrutvikling AS
Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Maria Foskolos og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. september 2021, hvor det kombinerte merket FORMEL, med søknadsnummer 201606411, ble nektet registrert for følgende varer:

FORMEL

Klasse 31: Kraftfôr til drøvtyggere.

- 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 19. november 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 4. januar 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 31, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene vil være profesjonelle næringsdrivende, som er merke- og kvalitetsbevisst. En omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå vil likevel ikke lettere oppfatte ikke-distinktive merker som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Ordet «formel» kan bety oppskrift eller metode. FORMEL kan dermed forstås som at kraftfôret er laget etter en bestemt formel eller oppskrift, eller har en bestemt sammensetning. Videre er «formel» en alternativ skrivemåte for ordet fôrmel, altså mel av planter eller dyr som brukes i fôr. Varemerket ønskes registrert for kraftfôr til drøvtyggere, varer som nettopp kan være fôrmel.
- Det foreligger et sterkt friholdelsesbehov for den artsangivende betegnelsen FORMEL.
- Varemerkets grafiske utforming, gjengivelsen av teksten i store gule bokstaver, er ikke tilstrekkelig til å gi merket særpreg. Merket oppfattes direkte og umiddelbart som ordet FORMEL. Varemerket består dermed utelukkende eller kun med uvesentlige endringer av tekst som angir varenes art eller egenskap, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- På grunn av merkets beskrivende betydningsinnhold har merket heller ikke tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg. Merket vil kun oppfattes som informasjon om varene og deres innhold, ikke som angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Dokumentasjonen fremlagt av søker er ikke tilstrekkelig for å dokumentere at merket har fått styrket særpreg, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum. Merket er beskrivende og artsangivende, og markedsføringen av merket må i slike tilfeller «ha vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse», jf. HR-2005-1905-A (Gule Sider) avsnitt 48. Dokumentasjonen viser at merket er brukt over tid, og i store deler av landet. Patentstyret bedømmer det likevel slik at mye av bruken som er dokumentert vil oppfattes som artsangivende, og kan ikke se at bruken av merket oppfyller kravet til innarbeidelse av beskrivende merker oppstilt i rettspraksis.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket er ikke beskrivende. Siden merket ikke inneholder cirkumfleks, vil ikke fagfolk oppfatte merket som fôrmel. Betegnelsen fôrmel er uansett ikke særlig aktuell som betegnelse eller vare på nåværende tidspunkt. Når det gjelder betydningen av FORMEL som i «oppskrift» brukes dette helst i faste vendinger eller sammensetninger. Betydningen av FORMEL som «oppskrift» er uansett for generell til å si noe presist om klagers varer.
- Klager anser Patentstyrets vurdering av innarbeidelse som for streng. Det følger av EU-praksis at en vurdering av et varemerke som beskrivende er irrelevant for en etterfølgende vurdering av innarbeidelse. Er merket innarbeidet slik at minst en betydelig del av relevant publikum oppfatter det som å vise at varene er fra en bestemt virksomhet, skal registrering følge.
- Kriteriet for innarbeidelse av et varemerke er at «en betydelig del» av den relevante omsetningskretsen oppfatter merket som angivelse av opprinnelse. Mindre enn 50 % av omsetningskretsen kan være en «betydelig del», og i dette tilfellet har klager dokumentert gjennom en markedsundersøkelse (bilag i tidligere korrespondanse) at mer enn 50 % av den relevante omsetningskretsen har kjennskap til merket som angivelse av en bestemt kommersiell opprinnelse.
- Som dokumentasjon for bruk av merket er det blant annet fremlagt følgende:
 - Bilag 1: Uttalelse fra seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi at vedkommende alltid har oppfattet FORMEL som varemerke.
 - Bilag 2: Uttalelse fra spesialrådgiver hos Tine at FORMEL er godt innarbeidet i fagmiljøet som kraftfôr, og videre at dette ikke kan forveksles med fôrmel, siden cirkumfleks mangler.
 - Bilag 5: Artikkel fra «Bedre Gaardsdrift» som påviser at FORMEL har en markedsandel på 70 %.

- I tillegg vises det til tidligere fremlagt dokumentasjon i opprinnelig søkerunde, oppsummert i Patentstyrets avgjørelse av 20. september 2021.

- Dokumentasjonen viser at det kombinerte merket FORMEL er tilstrekkelig innarbeidet.
- Klagenemnda bes om å oppheve Patentstyrets avgjørelse, slik at det kombinerte merket «Formel» kan godtas til registrering. Subsidiært ber klager om at merket registreres for en begrenset varefortegnelse med følgende ordlyd: «Kraftfôr til drøvtyggere, registreringen omfatter ikke fôrmel».

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten FORMEL i store gule bokstaver, gjengitt i avsnitt 2.
- 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 kraftfôr til drøvtyggere i klasse 31 vil primært være profesjonelle næringsdrivende i jordbruksnæringen. Det dreier seg om en snever og

spesialisert omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå. 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 Det søkte merket består av teksten FORMEL gjengitt i store gule bokstaver. Klagenemnda legger som Patentstyret til grunn at FORMEL kan oppfattes både som oppskrift eller sammensetning, og som fôrmel, altså mel av planter eller dyr som brukes i fôr.
- 17 For «kraftfôr til drøvtyggere» i klasse 31 vil FORMEL av gjennomsnittsforbrukeren forstås enten som en bestemt oppskrift på eller sammensetning av kraftfor, eller som fôrmel, siden kraftfôr kan fremstilles i form av fôrmel. Begge aktuelle betydninger av merket angir art eller egenskap for de gjeldende varene og er dermed beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a, og mangler dermed særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 18 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at varemerkets grafiske utforming ikke er tilstrekkelig til å gi merket særpreg. Merket oppfattes direkte og umiddelbart som ordet FORMEL, og består dermed utelukkende eller kun med uvesentlige endringer av tekst som angir varenes art eller egenskap, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 19 Klager anfører at FORMEL har tilegnet seg særpreg på grunnlag av bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. For å understøtte dette, har klager sendt inn bilag til klagen, og viser også til dokumentasjon forelagt Patentstyret.
- 20 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008–2009) s. 50, fremgår det at bestemmelsen

«(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»

- 21 Det vil vanligvis være vanskelig å vise at et i utgangspunktet beskrivende merke har oppnådd vern gjennom bruk/innarbeidelse, jf. HR-2005-1905-A, Gule Sider, avsnitt 48. Høyesterett uttaler her at det skal «meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres». Det skal også bemerkes at det ikke er intensiteten av

markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. samme avgjørelse, avsnitt 54.

- 22 Klager må dokumentere virkningen av bruken av merket forut for innleveringsdagen den 31. mai 2016.
- 23 Klager har for Patentstyret dokumentert at FORMEL ble lansert som varemerke for kraftfôr i Norge i 1992. Det dreier seg dermed om langvarig bruk.
- 24 Klager har dokumentert bruk gjennom oversikter over markedsandeler i kraftfôrmarkedet, omtaler i jubileumbøker, annonser i medlems- og fagblader for jordbruksnæringen, og bruk av merket på lastebiler og produktemballasje. Patentstyret har lagt til grunn at dokumentasjonen viser bruk med stor geografisk spredning i Norge.
- 25 Klager har for Patentstyret vedlagt en markedsundersøkelse. Undersøkelsen er fra 2018, men ble av Patentstyret bedømt som relevant for hvordan merket ble oppfattet på søknadstidspunktet i 2016. Undersøkelsen er basert på 971 respondenter. Undersøkelsen viser at 53 % av respondentene nevnte FORMEL først på spørsmålet «hvilke kraftfôrmerker kjenner du til», totalt 64 % nevnte klagers merke på samme spørsmål, og 96 % av respondentene anga at de kjente til merket på spørsmålet «hvilke av de følgende kraftfôrmerkene for drøvtyggere har du hørt om».
- 26 For Klagenemnda har klager vedlagt ytterligere dokumentasjon. Bilag 1 og 2 til klagen er erklæringer fra fagpersoner som bekrefter at FORMEL er godt innarbeidet som varemerke for kraftfôr i næringen. Bilag 3 til klagen viser registre som underbygger at spørreundersøkelsen nevnt i avsnitt 25 ble sendt til relevant publikum, nemlig virksomheter som driver med drøvtyggere.
- 27 Bilag 5 til klagen er utskrift av artikkelen fra «Bedre Gaardsdrift» som viser at FORMEL har en markedsandel innen kraftfôrmarkedet på 70 %. Bilag 6 viser at dette tidsskriftet er frittstående og uavhengig av andre organisasjoner.
- 28 Slik Klagenemnda vurderer dokumentasjonen samlet, fremstår det som mest sannsynlig at kjennskapsnivået refererer seg til kjennskap til FORMEL som nettopp en angivelse av en kommersiell opprinnelse, og ikke bare som en angivelse av varenes art eller egenskap.
- 29 Til støtte for det ovennevnte, kommer også at den relevante omsetningskretsen av varene i klasse 31, som i hovedsak omfatter profesjonelle næringsdrivende i jordbruksnæringen, må anses å ha et noe høyere oppmerksomhets- og kjennskapsnivå sett hen til slike varer, som lagt til grunn over i avsnitt 14. Riktignok blir ikke gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå som sådan avgjørende når det gjelder vurderingen av et merkes særpreg, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 48, og EU-rettens sak T-123/18 (Hjertefigur), avsnitt 17. Oppmerksomhetsnivået vil imidlertid kunne spille inn i vurderingen av bruk/innarbeidelse.

- 30 Selv om terskelen må være høy for innarbeidelse av beskrivende merker, mener Klagenemnda at kjennskapen til FORMEL blant profesjonelle næringsdrivende i jordbruksnæringen i Norge, med et forhøyet kjennskapsnivå til leverandører av og typer kraftfôr, taler for at merket gjennom bruk har opparbeidet tilstrekkelig særpreg for registrering for de aktuelle varene i klasse 31.
- 31 Vurdert i sammenheng med det øvrige materialet i saken, har Klagenemnda kommet til at klager har dokumentert en virkning av bruken av FORMEL som tilsier at merket passerer grensen for opparbeidet særpreg for de konkrete varene i klasse 31.
- 32 Det foreligger etter dette en dokumentert bruk av det kombinerte merket FORMEL som begrunner registreringsvern etter varemerkeloven § 14 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Det kombinerte merket FORMEL, søknadsnummer 201606411, registreres for følgende varer:

Klasse 31: Kraftfôr til drøvtyggere.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)