



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00055  
Dato: 14. mai 2020

---

Klager: Lantmännen Cerealia AB  
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kaja von Hedenberg og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. januar 2020, hvor det kombinerte merket GO GREEN, internasjonal registrering nr. 1356845, med søknadsnummer 201709585,



ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 29: Milk-based ready-made meals; milk-based beverages containing cereals; beverages based on coconut milk, nut milk, almond milk, oat milk, rice milk, soya milk; nut drink; coconut smoothie (dairy-free); jellies, jams, compotes; dried and preserved fruits; milk and milk products; cereal-based beverages for use as milk substitute; ready-cooked dishes and food for babies (not for medical purposes) mainly consisting of meat, fish, poultry and cooked fruits and vegetables; ready-cooked dishes and food for babies (not for medical purposes) mainly consisting of vegetables; edible seeds and nuts; butter made of nuts, berries; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; frozen vegetables; vegetable compote; beverages based on nuts and/or seeds; processed legumes, beans; preserved beans, lentils; lentils, preserved; peas, preserved; processed peas; processed tomatoes, preserved tomatoes; processed sweetcorn; preserved corn; yoghurt, non-dairy; creme fraiche, non-dairy; fromage frais, non-dairy.

Klasse 30: Ready-cooked dishes and food for babies (not for medical purposes) and foodstuffs based on rice and/or cereals; breakfast cereals, porridge and grits; bread, pastries; muesli; granola; flour; flour made from beans, root vegetables or seeds; sugar; gruel, with a milk base, for food; oat flakes; cereal-based snack food; bread concentrates; cake mixes; pasta; semolina; non-dairy ice cream.

Klasse 32: Oat-based beverages; bean-based beverages; smoothies; non-alcoholic beverages; beverages and smoothies containing cereals.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 27. mars 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 22. april 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Den internasjonale registreringen er ikke egnet til å skille innehavers varer fra andres og mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Innehavers kombinerte merke inneholder den engelske teksten GO GREEN, som kan forstås som «velg miljøvennlig», «velg grønnsaker/grønt» eller «velg økologisk». Teksten er skrevet i en noe figurativt utformet lysegrønn font, der bokstaven O fremstår som et retursymbol og bokstaven R inneholder et grønt blad. Teksten er plassert på en grønn bakgrunn, som kan se ut som ulike grønne vekster.
- De aktuelle varene i klasse 29, 30 og 32 kan være miljøvennlige og økologiske, og flere av varene er grønnsaker eller kan være grønnsaksbaserte. Varene kan også være innpakket i miljøvennlig emballasje. Når merketeksten GO GREEN brukes for slike varer, vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merketeksten som en oppfordring til å velge miljøvennlige eller økologiske varer, eller til å velge grønnsaksbaserte produkter.
- Merketeksten krever ikke en fortolkningsinnsats og det er svært vanlig med slike oppfordringer for å promotere miljøvennlige/økologiske produkter.
- Den figurative utformingen, som fremstår som en bakgrunn av grønne planter, bare understøtter tekstens budskap. Det forhold at bokstaven O er utformet som et retursymbol og bokstaven R inneholder et grønt blad, er ikke spesielt eller iøynefallende, og tar ikke oppmerksomheten bort fra teksten. Disse elementene understreker også budskapet i teksten.
- Merket oppfyller ikke garantifunksjonen. Til fullmektigens anførsel om at det ikke foreligger et friholdelsesbehov for den konkrete sammenstillingen av merket, bemerkes det at hvorvidt det foreligger et friholdelsesbehov eller ikke, er kun et moment i helhetsvurderingen.
- Patentstyret kan ikke legge avgjørende vekt på innehavers fullmektigs henvisning til eksempler fra EUIPOs Convergence Program «CP3», som er ment som en retningslinje. De eksemplene det vises til i CP3 er også helt annerledes enn det aktuelle merket, og er ment som en illustrasjon for terskelen for distinktivitet. Det skal også bemerkes at det foreligger en omfattende praksis fra EU-retten og EU-domstolen etter CP3. Merket må vurderes etter denne praksisen og ikke mot eksemplene i CP3.
- Patentstyret legger ikke avgjørende vekt på at merket er funnet særpreget i EU, og at ordmerket GOGREEN tidligere er godkjent som særpreget i Norge, EU, Russland og USA.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og resultat, og mener at Patentstyret har lagt til grunn en for streng vurdering av merkets særpreg.
- Klager mener at GO GREEN ikke sier noe direkte om egenskaper eller kvaliteter ved varene. Det kreves en viss fortolkning for å forstå merketeksten slik Patentstyret har lagt til grunn

når de viser til at merket kun er en oppfordring til å velge miljøvennlig, velge grønnsaker eller å velge økologisk.

- Når merketeksten ikke er direkte beskrivende, kreves det mindre av den figurative utformingen for å konkludere med at merket som helhet har særpreg.
- Patentstyret har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til den konkrete utformingen av figuren. Fargen grønn brukes riktignok ofte om miljø og natur. Et normalt, grønt blad ville kanskje derfor ikke inneha distinktiv evne eller gjenkjennelseeffekt. Det kan imidlertid ikke være noen automatikk i at grønne figurer, søkt for varer som kan knyttes til miljøvennlighet eller økologi, skal nektes registrert.
- Omsetningskretsen legger ofte mest merke til teksten i et kombinert merke, men i denne saken anfører klager at det er figuren som lettest fester seg i bevisstheten. Figuren spiller en svært dominerende rolle i helhetsinntrykket. Formen er sammensatt av en fantasifull blanding av vekster. Det finnes ingen blader eller blomster som ser slik ut i virkeligheten. Merkets ytterkant er ujevn og består av mange ulike geometriske former og mønstre, blant annet striper (nederst) og trekanter (oppe til venstre). Figuren er så kreativt utformet og spesiell at den ikke kan betraktes som noen vanlig eller rent dekorativ bakgrunn.
- Når merket brukes eksempelvis på en smoothie, et syltetøyglass eller en müsli, vil den logo-pregede figuren dermed feste seg i bevisstheten hos gjennomsnittsforbrukeren som en bestemt kommersiell opprinnelse.
- Patentstyrets vurdering er etter klager for streng sett hen til gjeldende praksis i EU, og EUIPOs Convergence Program 3 («CP3»), hvis formål var å oppnå en enhetlig norm for behandlingen av kombinerte merker, der teksten ikke er særpreget. Klager mener at foreliggende merke har mye til felles med eksempelet «Fresh Sardine», i blå utforming, inntatt i CP3. Den brukte blåfargen i eksempelet, som kan gi assosiasjoner til hav og fisk, illustrerer at et grønt merke, som inneholder ulike vekster, også kan være særpreget. Selv om CP3 er ment som en retningslinje, mener klager at Patentstyrets vedtak ikke er i overensstemmelse med EUIPOs generelle oppstilte retningslinjer for kombinerte merker.
- Klager ønsker også å fremheve Klagenemndas saker VM 19/00061, ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY, VM 18/00043, NORWEGIAN RED since 1935, og VM 17/00054, NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962, hvor Klagenemnda konkluderte med at merkene var tilstrekkelig særpregede på grunn av figurutformingen. I VM 19/00144 kom Klagenemnda til at merkets figurative blomst var særpreget for eksempelvis papirkonvolutter, og la blant annet til grunn at merket ikke ville bli oppfattet som noen bestemt blomst eller blomsterart, hvilket er overførbart til foreliggende merke. Etter klagers syn er foreliggende merke enda mer fantasifult i utformingen, og har dessuten en asymmetrisk utforming.

- Patentstyret har videre godkjent flere merker til registrering som etter klagers syn er sammenlignbare, for eksempel registrering nr. 306064, JOBBFRUKT, og IR 1285926, MY BEST VEGGIE (bl.a. gitt virkning for varer i klasse 29, 30 og 32).
- Merket er videre akseptert til registrering av EUIPO, med registreringsnummer 015630651. Selv om EUIPO er et forvaltningsorgan, må det legges til grunn at EUIPO følger de retningslinjer som utledes av rettspraksis fra EU-retten og EU-domstolen. Det er ingen språklige (eller andre) hensyn som skulle tilsi et annet resultat i Norge.
- Ordmerket GOGREEN er videre godkjent både i Norge, EU, Russland og USA. Dette underbygger argumentet om at teksten i merket også bidrar til å tilføre merket særpreg.
- På denne bakgrunn anmodes Klagenemnda om å ta klagen til følge, slik at GO GREEN kan gis virkning i Norge.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

**8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men har i tillegg til at merket mangler særpreg funnet at merket er beskrivende.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten GO GREEN. Merket er 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 de aktuelle varene i klasse 29, 30 og 32 består både av private sluttforbrukere 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. 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.
- 16 Merket som skal vurderes er et kombinert merke der teksten i merket består av ordene GO GREEN. Ordene er plassert over hverandre, og er skrevet i en veldig svak lysegrønn skrifttype, som anses å være relativt ordinær. I bokstaven O er det inkorporert et retursymbol, mens bokstaven R har et grønt blad plassert i midten av bokstaven. Teksten er videre gjengitt mot en grønnfarget bakgrunn/form, som består av diverse silhuetter av ulike vekster/blader.
- 17 I den konkrete vurderingen av merkets ordsammenstilling, GO GREEN, har Klagenemnda kommet til at denne er beskrivende som helhet for de aktuelle varene i klasse 29, 30 og 32. Klagenemnda legger til grunn at ordet GREEN vil likestilles med det engelske ordet «organic» som for de aktuelle varene i denne saken betyr «økologisk». Denne vurderingen tilsvarer uttalelse fra EU-retten i sak T-197/14, GREEN'S, avsnitt 54-55, hvor retten i avsnitt 54 sier at ordet «green» «(...) is a word in current use indicating in the language of the food market and of marketing in general, organic products (...)». Å omtale varer i klasse 29, 30 og 32 som økologiske, er etter Klagenemndas klare oppfatning en angivelse av varenes art og egenskaper. Når verbet GO plasseres foran det beskrivende tekstelementet GREEN, vil merketeksten oppfattes som «velg økologisk», uten at verbet på noen måte tilfører merket ytterligere særpreg.
- 18 Et kombinert merke bestående av et beskrivende tekstelement kan likevel oppnå registreringsvern dersom det er figurative elementer som tilfører merket særpreg. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25.

- 19 Klagenemnda er enig med klager i at det skal foretas en konkret vurdering av merker bestående av fargen grønn og/eller grønne figurer, og at slike merker ikke uten videre kan anses for å være beskrivende. I den konkrete vurderingen må de aktuelle varer særlig hensyntas. Fargen grønn er vanlig brukt for å angi at noe er økologisk, og forsterker etter Klagenemndas syn konseptet om å velge økologisk som formidles gjennom det skriftlige budskapet. De grafiske elementene i bokstaven O som er et retursymbol og bokstaven R som inneholder et grønt blad underbygger den beskrivende teksten og tilfører isolert sett heller ikke merket særpreg.
- 20 Til klagers anførsel om at figuren består av en fantasifull blanding av vekster som utgjør en svært dominerende rolle i helhetsinntrykket, vil Klagenemnda bemerke at det riktignok ikke fremstår som en figurativ gjengivelse av kjente blomster/blader, men de grafiske detaljer som klager viser til oppfattes ikke som så fremtredende at de har en adskillende evne i helhetsinntrykket. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforkbrukeren ikke vil feste seg ved merkets fargebruk og øvrige grafiske detaljer, all den tid disse, både hver for seg og samlet, trekker i samme retning som merketekstens beskrivende meningsinnhold.
- 21 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket og varene i klasse 29, 30 og 32. Merket blir derfor å nekte etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a for de aktuelle varene.
- 22 Videre vurderer Klagenemnda at gjennomsnittsforkbrukeren heller ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og merket blir også å nekte virkning ved at merket ikke oppfyller garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klagenemnda har vurdert den praksis som klager har trukket frem, gjennom henvisning til CP3 og andre forvaltningsavgjørelser fra Klagenemnda. Når det gjelder CP3 vil Klagenemnda bemerke at det ved fastleggingen av den norske distinktivitetsnormen ikke nødvendigvis er de samme hensyn som gjør seg gjeldende når det gjelder registrerbarhetsvurderingen av figurmerker med beskrivende ordelementer i Norge som i EU. Det er en vurdering av merket som helhet som må være avgjørende. Den forvaltningspraksis som er trukket frem, VM 19/00061, ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY, VM 18/00043, NORWEGIAN RED since 1935, VM 17/00054, NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962, og VM 19/00144, anses ikke sammenlignbar for den konkrete vurderingen som må tas i den enkelte sak.
- 24 Når det gjelder klagers henvisninger til Patentstyrets vurderinger av registrerbarhet i andre saker, som klager finner sammenlignbare, har Klagenemnda ikke funnet å tillegge dette vekt. Det at Patentstyret har funnet registrering nr. 306064, JOBBFRUKT, og IR 1285926, MY BEST VEGGIE, samt ordmerket GOGREEN, som særpreget, gir etter Klagenemndas syn ikke uttrykk for noen retningsgivende praksis. Klagenemnda har ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan følgelig ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere disse.

- 25 Til klagers anførsel om at foreliggende merke er registrert i EU, og at ordmerket GOGREEN er registrert i andre jurisdiksjoner, og betydningen av dette, bemerker Klagenemnda at registreringene som klager viser til ikke får avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 26 Det kan heller ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til 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 skjønnsmessige 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 av HR-2016-2239-A ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 27 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a, jf. § 70 tredje ledd.

### **Det avsies slik**



## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1356845, med søknadsnummer 201709585, det kombinerte merket GO GREEN, nektes virkning i Norge for varene i klasse 29, 30 og 32.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Kaja von Hedenberg  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)