



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00062
Dato: 2. november 2022

Klager: Ministry of Snus A/S,
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av dette utvalget:
Sarah Wennberg Svendsen, Liv Turid Myrstad og Martin Berggreen Rove
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. januar 2022, hvor ordmerket SUPERWHITE ACE, internasjonal registrering nummer 1483414, med søknadsnummer 201910993, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 34: Tobacco products; snus with tobacco; snus without tobacco; snuff with tobacco; snuff without tobacco.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom 17. mars 2022 og Patentstyret har den 26. april 2022 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket SUPERWHITE ACE beskriver egenskaper og kvaliteter ved de aktuelle varene i klasse 34, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Ordet SUPER brukes som et forsterkende prefiks til ordet WHITE. Sistnevnte er en vanlig betegnelse på en type snuspose som gjør at snusen renner mindre. Det finnes også en egen snustype som kalles «all white»/«helhvit» snus, som blant annet lukter mindre, renner mindre og er mer skånsom for tennene. Det siste ordet i sammenstillingen er ACE, som på engelsk brukes for å beskrive noe av høy kvalitet. Merketeksten vil oppfattes som en angivelse av hvit kvalitetssnus.
- Sammenstillingen etterlater ikke noe inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra den beskrivende betydningen av hvert enkelt element. Det er tilstrekkelig at én mulig betydning av merket vil oppfattes beskrivende, jf. sak C-191/01 P Doublemint. Derfor er det ikke avgjørende at ACE også er navnet på et spillkort.
- De eldre registreringene som inneholder ordet ACE gjelder for andre vare- og tjenestegrupper og ordsammenstillinger. Det kan ikke få avgjørende vekt at Patentstyret tidligere har vurdert ACE som særpreget for andre varer og tjenester.

- Utenlandske registreringer av samme merke for identiske varer er vektlagt som et moment i helhetsvurderingen, men så lenge den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som beskrivende, kan slike registreringer ikke få avgjørende betydning.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det eksisterer en lang rekke norske varemerkere registreringer hvor ACE er det eneste og mest fremtredende tekstelementet, noe som taler for at ACE i seg selv er særpreget.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ordet ACE som det engelske ordet for spillkortet «ess», og dette kan ikke oppfattes som beskrivende for tobakksvarer.
- SUPERWHITE er ikke et etablert begrep som beskrivelse for egenskaper ved de omsøkte varene. Selv om gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte WHITE som en egenskapsangivelse, vil dette meningsinnholdet bli mindre tydelig ved tilføyelsen av SUPER.
- Patentstyret har vurdert merkets elementer hver for seg og burde lagt større vekt på helhetsinntrykket merket etterlater. Helheten vil i høyden være suggestiv og derfor registrerbar.
- Merket er registrert i andre jurisdiksjoner, herunder i EU. Hensynet til harmonisering av varemerkeretten innenfor EØS tilsier at merket også må registreres i Norge, da det ikke er holdepunkter for at norske gjennomsnittsforbrukere vil oppfatte merket annerledes.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten SUPERWHITE ACE.
- 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, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets (2008/95/EF) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. 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, blant annet 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 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, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech. C-273/05 P Celltech. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, og produktene retter seg i prinsippet mot hele den voksne delen av Norges befolkning. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene, slik at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Det avgjørende er ikke om merkets ulike elementer isolert sett er beskrivende, men heller det helhetsinntrykket merket etterlater. 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.
- 15 Spørsmålet er om SUPERWHITE ACE angir egenskaper eller kvaliteter ved de omsøkte tobakksvarene. Det er på det rene at det finnes flere typer hvitfarget snus på markedet, og at den engelske betegnelsen «white» brukes regelmessig på snusbokser for å indikere bestemte egenskaper ved produktet. Klagenemnda finner det ikke tvilsomt at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte SUPERWHITE som et beskrivende element i merket. Selv sluttbrukere som ikke kjenner den faktiske betydningen av at en snus er «white», vil umiddelbart forstå ordet som egenskapsangivende, ettersom det kan forstås som at tobakksproduktet er rent eller mildt. Det at WHITE i merket er sammenstilt med SUPER endrer ikke inntrykket av at dette elementet i seg selv er beskrivende for varene. Slik Retten påpekte i T-486/08 SUPERSKIN er «super» et mye brukt forsterkende uttrykk i det engelske språket. Nordmenn har gode engelskkunnskaper og vil umiddelbart forstå betydningen av ordet.
- 16 Som forklart er det imidlertid helhetsinntrykket merket gir som er avgjørende. ACE er engelsk for «ess», og sakens dokumentasjon viser at det både er navnet på et spillkort og en betegnelse på en som er fremst på sitt respektive område. For eksempel kan man være et «ess i matematikk». Ordet brukes også i uttrykket «å være i sitt ess», som betyr å være i sitt rette element eller på sitt beste. Ordboksøk viser at ACE først og fremst brukes for å beskrive menneskelige prestasjoner i forbindelse med sport, konkurranse og yrkesutøvelse. Det kan kanskje tenkes at noen vil tolke det som at produsenten av tobakksproduktet har gjort en stor prestasjon ved å fremstille varen. Klagenemnda finner imidlertid at det vil forutsette at

gjennomsnittsforbrukeren gjennomgår en lengre tankeprosess, noe man normalt ikke gjør i en handelssituasjon.

- 17 Et Ordnett-søk på det engelske ordet «ace» viser at ordet brukes som en uformell betegnelse på at en gjenstand er veldig bra. Den norske gjennomsnittsforbrukeren har imidlertid ikke engelsk som morsmål, og for han/henne vil det være unaturlig å beskrive et tobakksprodukt som «ace». Klagenemnda har ikke funnet holdepunkter for at nordmenn er vant med å bruke «ess» som en beskrivelse av gjenstander. I den grad ess brukes i norsk dagligtale som betegnelse på fysiske gjenstander, er det i en mer overført betydning. For eksempel kan en si at man har et «ess i ermet» for å uttrykke at man stadig har flere redskaper/ressurser for å overvinne en utfordring. Klagenemnda legger derfor til grunn at den relevante omsetningskretsen ikke vil oppfatte ACE som en angivelse av at tobakksproduktet har høy kvalitet.
- 18 Vi viser i denne forbindelse til Klagenemndas vedtak i sak VM 14/065, hvor en liknende betraktning ble gjort for ordmerket A1. Selv om A1 kan være en uformell angivelse av at noe er førsteklasses eller utmerket på engelsk, konkluderte Klagenemnda i avsnitt 17 - 19 med at A1 ikke vil oppfattes som noen vanlig kvalitetsangivelse i Norge.
- 19 Klagenemndas konklusjon er dermed at SUPERWHITE ACE ikke direkte og umiddelbart vil oppfattes som beskrivende for de aktuelle tobakksproduktene. Det gjelder desto mer ved at ACE står sammen med SUPERWHITE, som for den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstås som «superhvitt ess». Det er ikke umiddelbart klart hva det vil si at et ess er superhvitt, enten man forstår ess som spillkortet i en kortstokk eller som betegnelse på en stor prestasjon. Sammenstillingen er uvanlig, og Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren må gjøre et tankesprang for å utlede at det dreier seg om en hvit snus av høy kvalitet. Merkets helhetsinntrykk er derfor ikke beskrivende og har særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- 20 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å omgjøre. Merket i utpekningen kan gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 34 uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nummer 1483414, med søknadsnummer 201910993, ordmerket SUPERWHITE ACE, gis virkning i Norge for varene i klasse 34.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)