



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

UAVGJØRELSE

Sak: 18/00076
Dato: 12. november 2018

Klager: Iceland Foods Limited
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. august 2018, hvor ordmerket THE POWER OF FROZEN, internasjonal registrering nr. 1307580, med søknadsnummer 201609805, ble nektet virkning for følgende varer tjenester:

Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat, vegetables and fruit extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; extracts of fruit and/or vegetables; meat products; sausages; jellies, jams, fruit preserves, vegetable preserves, compotes; fruit desserts; yoghurt desserts; dairy desserts; artificial milk based desserts; eggs, milk; dairy products; yoghurt; edible oils and fats; nuts, processed, and nut butters; pickles, tofu; food spreads, namely, food spreads consisting principally of meat, food spreads consisting principally of fish, food spreads consisting principally of dairy products, food spreads consisting principally of edible fats and oils, dairy spreads, cheese spreads, sweet spreads being jams; soups; nut paste; frozen vegetables; frozen fish; frozen fruits; frozen meat; frozen meat products; frozen potato products; frozen poultry; frozen prepared meals consisting primarily of meat and/or poultry and/or fish and/or vegetables; frozen shellfish; potato crisps and potato products (for food); prepared meals consisting principally of meat and/or fish and/or poultry and/or game and/or vegetables; meat-based, fish-based, vegetable-based, nut-based, fruit-based snack foods; snack foods made from seeds.

Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, couscous, coffee substitutes, coffee essences, coffee extracts, mixtures of coffee and chicory; chocolate; chocolate products; flour and preparations made from cereals and/or rice and/or flour; bread, biscuits, cookies, cakes, pastry goods, and confectionery, edible ices; honey, treacle; syrup, molasses; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, pepper, sauces, ketchup, salad sauces; spices; chutney; refreshing ice; ice cream, water ices, frozen confections; preparations for making ice cream and/or water ices and/or frozen confections; breakfast cereals; pizza, pasta and pasta based products; custard powder; chocolate and dessert mousses; puddings; meat pies; mayonnaise; royal jelly for human consumption (other than for medicinal purposes); natural sweetener; prepared meals consisting primarily of pasta or rice, snack foods made from rice; snack foods made from cereal; snack foods made from wheat; snack foods made from maize; snack foods made from granola; snack foods made from corn; snack foods made from potato flour; snack foods made from pasta; frozen ices; frozen confectionery; frozen custards; frozen dough; frozen pizzas; frozen cakes; frozen lollipops; frozen pastry; frozen yoghurt confections; frozen dairy confections; frozen prepared rice; sauces for frozen fish; frozen pastry stuffed with meat and/or poultry and/or fish and/or vegetables; frozen yoghurt; sorbets; processed herbs.

Klasse 35: Retail services, retail stores services, mail order retail services, electronic or on-line retail services, supermarket and hypermarket services connected with meat, fish, poultry, game, meat, vegetables and fruit extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, extracts of fruit and/or vegetables, meat products, sausages, jellies, jams, fruit preserves, vegetable preserves, compotes, desserts, eggs, milk, dairy products, yoghurt, edible protein derived from soya beans, edible oils and fats, nuts and nut butters, pickles, herbs, tofu, food spreads, soups, nut paste, frozen foods, potato crisps and potato products (for food), prepared meals and constituents therefor, snack foods, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, couscous, coffee substitutes, coffee essences, coffee extracts, mixtures of coffee and chicory, chocolate, chocolate products, flour and preparations made from cereals and/or rice and/or flour, bread, biscuits, cookies, cakes, pastry goods, confectionery,

edible ices, honey, treacle, syrup, molasses, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, pepper, sauces, ketchup, salad sauces, spices, chutney, refreshing ice, ice cream, water ices, frozen confections, preparations for making ice cream and/or water ices and/or frozen confections, breakfast cereals, pizza, pasta and pasta products, custard powder, mousses, puddings, meat pies, mayonnaise, meat tenderisers for household purposes, royal jelly for human consumption (other than for medicinal purposes), natural sweetener; advertising services; marketing and promotional services; organisation, operation and supervision of sales and promotional incentive schemes and customer loyalty schemes; information, advisory and consultancy services all relating to the aforesaid services.

3 Varemerket ble nektet virkning for varene og enkelte av tjenestene som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd jf. § 70 tredje ledd. Det ble derimot funnet særpreget for tjenestene «advertising services; marketing and promotional services; organisation, operation and supervision of sales and promotional incentive scheme and customer loyalty schemes» i klasse 35.

4 Klage innkom 9. oktober 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 29. oktober 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket mangler det nødvendige særpreg for varene i klasse 29 og 30, og salgstjenestene i klasse 35, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Sammenstillingen THE POWER OF FROZEN vil utelukkende bli oppfattet som en rosende eller salgsfremmende ytring i betydningen «styrken med fryst» eller «fordelen med fryst» når det anvendes på varer som kjøtt, fisk, grønnsaker og andre råvarer, samt andre bearbejdede matprodukter i klassene 29 og 30. Merket vil oppfattes på tilsvarende måte når det benyttes for salgstjenester i klasse 35, ettersom salgstjenestene knytter seg til slike varer.
- Merket krever ikke en fortolkningsinnsats og utløser ikke en tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren. Sammenstillingen THE POWER OF FROZEN formidler kun et budskap om at varene har særlige styrker eller fordeler fordi de er fryst eller kan frysese, og har et meningsinnhold som direkte kan relateres til kvaliteter og egenskaper ved varene. Merket har et klart og entydig budskap, og fremstår bare som et rosende utsagn som ikke har gjenkjennelseeffekt blant forbrukerne som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Det kan ikke legges avgjørende vekt på at merkene THE POWER OF LIFE (klasse 29, 30 og 32) og POWER OF INGENUITY (klasse 42) tidligere er gitt virkning i Norge, da de konkrete sammenstillingene må anses å ha et vagere betydningsinnhold i relasjon til varene og tjenestene.
- Videre kan det heller ikke legges avgjørende vekt på at merket er registrert i Storbritannia og i EU. Vurderingen anses for å være i tråd med den generelle distinktivitetsnormen.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets nektelse er utslag av en for streng distinktivitetsvurdering. Merket passerer minimumsterskelen for særpreg uten hinder av varemerkeloven § 14 da det fremstår som egnet til å fungere som indikator på kommersiell opprinnelse. Klagen er begrenset til de varer og tjenester som Patentstyret har nektet virkning for.
- Sammenstillingen er uvanlig og nyskapende. Merketeksten er ufullstendig rent grammatikalsk, og gjennomsnittsforbrukeren vil forvente at det skal komme noe mer etter OF FROZEN, uten at det gjør det. Denne ufullstendigheten, sammen med de dominerende elementene POWER og FROZEN, gjør merket velegnet til å feste seg i bevisstheten som et kjennetegn.
- Videre vises det til Patentstyrets uttalelse om at «merket må besitte en viss originalitet eller rikholdig betydningsinnhold som gjør det nødvendig å utøve et minimum av fortolkningsinnsats». Et slikt utgangspunkt og kriterium vil innebære at distinktivitetssterskelen legges alt for høyt, og det understrekes at det varemerkerettslig ikke skal opereres med noen form for verkshøydekrav eller at flerordsmerker skal undergis noen strengere distinktivitetssterskel enn andre merker, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH.
- Det sentrale må være om merket har konseptuelle innslag som gir en overraskende eller uventet effekt, har en særlig resonans, er egnet til å skape en viss kognitiv prosess, eller har en uvanlig syntaktisk struktur. Dersom et merke skal anses som salgsfremmende eller som et rosende uttrykk, må det som et utgangspunkt fremstå som en oppfordring til publikum om handling eller merketeksten må «snakke» til publikum. Jo mindre grad av et slikt «direkte budskap», desto mindre grunn vil det være å nekte merket. Klagers merke kan i så måte ikke betegnes som verken en rosende eller salgsfremmende ytring.
- Klagers syn underbygges av at merket er registrert i EU og Storbritannia. Det vises også til flere internasjonale registreringer, slik som nr. 1163384, ordmerket THE POWER OF INGENUITY for klasse 42, og nr. 932493, ordmerket THE POWER OF LIFE for klasse 29, 30 og 32.
- Det vises også til Borgarting lagmannsretts avgjørelse av 1. juni 2016, Tretorn, hvor retten uttalte at «kravet til distinktivitet settes relativt lavt», og Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049, GOD MORGON.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av teksten THE POWER OF FROZEN.
- 10 I vurderingen av om sammenstillingen 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 og tjenestene i klasse 29, 30 og 35 vil omfatte både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 15 Etter Klagenemndas oppfatning vil ikke gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller deres egenskaper, se eksempelvis EU-rettens avgjørelse i T-19/04 PAPERLAB, avsnitt 25.
- 16 Det Klagenemnda skal ta stilling til er om THE POWER OF FROZEN, for de aktuelle varene og tjenestene, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller garantifunksjonen.

- 17 Særpregsvurderingen er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/02, DAS PRINXIP DER BEQUEMLICHKEIT avsnitt 32 og C-398/08 P, VORSPRUNG DURCH TECHNIK avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et slagord kan godtas for registrering kan ifølge EU-domstolen likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. I følge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen slagord, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 26.
- 18 Det skal imidlertid ikke være til hinder for registrering at et merke primært vil oppfattes som et salgsfremmende utsagn dersom merket samtidig er egnet til å bli oppfattet som noens særlige kjennetegn, jf. C-398/08 P, VORSPRUNG DURCH TECHNIK, avsnitt 45. I denne vurderingen vil det være av betydning å vurdere om merket besitter «a certain originality or resonance, requiring little in the way of interpretation by the relevant public, or setting off a cognitive process in the minds of that public», jf. avsnitt 57 i samme avgjørelse. Når EU-domstolen uttaler at det vil være relevant å se hen til graden av originalitet og hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, er Klagenemnda ikke enig med klager i at Patentstyret har lagt til grunn en for streng distinktivitetsterskel.
- 19 Merket består av fire engelske ord som sammen former et slagord/flerordsmerke. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og at merketeksten vil oppfattes som at det er positivt med nedfrysing av mat. Frysing er en av de mest vanlige konserveringsmetodene for mat, og bidrar til at matvarer kan ha lang holdbarhet, beholde næringsstoffer lenger, eller holde seg ferske over lang tid. Klagenemnda er derfor av den oppfatning at merketeksten kun vil oppfattes som et uttrykk som nettopp fremhever at det er positivt med nedfrysing av mat. På tilsvarende måte vil merket oppfattes når det anvendes på salgstjenestene i klasse 35 av slike varer.
- 20 Klagenemnda er av den oppfatning at merketeksten ikke krever noen fortolkningsinnsats fra gjennomsnittsforbrukerens side, og at det heller ikke besitter noe originalt som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved. Den omstendighet at det skulle mangle noe etter tekstelementet FROZEN, endrer ikke på dette. Det er ikke en forutsetning at merket inneholder en full setning for at betydningen skal være klar. Merketeksten fremstår bare som et generelt reklameutsagn som formidler et positivt og salgsfremmende budskap overfor omsetningskretsen, uten evne til å feste seg i forbrukerens erindring som en angivelse av kommersiell opprinnelse når det anvendes på varene og salgstjenestene. Klagenemnda finner dermed at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle et varemerkes garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Når det gjelder tjenestene «advertising services; marketing and promotional services; organisation, operation and supervision of sales and promotional incentive scheme and

customer loyalty schemes», er Klagenemnda i likhet med Patentstyret av den oppfatning at merket har en tilstrekkelig grad av særpreg.

- 22 Klager har vist til flere eldre registreringer som inneholder ordet POWER. Klagenemnda kan ikke se at disse endrer sakens utfall. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket sett hen til de aktuelle varene og tjenestene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene som klager har henvist til. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak. Utvalget anser vurderingen ovenfor for å være i tråd med gjeldende distinktivitetsnorm slik denne kommer til uttrykk i praksis. Klagenemnda vil her også vise til at EU-retten de tre siste årene har behandlet totalt 28 saker med flerordsmerker/slagord (én sak også behandlet av EU-domstolen, se C-,346/15 P, Be Happy), hvor samtlige merker har blitt nektet på bakgrunn av det samme vurderingstemaet som er anvendt i denne saken.
- 23 Klager har også vist til at merket er registrert i EU og Storbritannia. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 24 Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i 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 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.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning i Norge for samtlige varer og tjenester, med unntak av tjenestene «advertising services; marketing and promotional services; organisation, operation and supervision of sales and promotional incentive scheme and customer loyalty schemes» i klasse 35, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1307580, med søknadsnummer 201609805, nektes virkning i Norge for varene i klasse 29 og 30, og tjenestene «retail services, retail stores services, mail order retail services, electronic or on-line retail services, supermarket and hypermarket services connected with meat, fish, poultry, game, meat, vegetables and fruit extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, extracts of fruit and/or vegetables, meat products, sausages, jellies, jams, fruit preserves, vegetable preserves, compotes, desserts, eggs, milk, dairy products, yoghurt, edible protein derived from soya beans, edible oils and fats, nuts and nut butters, pickles, herbs, tofu, food spreads, soups, nut paste, frozen foods, potato crisps and potato products (for food), prepared meals and constituents therefor, snack foods, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, couscous, coffee substitutes, coffee essences, coffee extracts, mixtures of coffee and chicory, chocolate, chocolate products, flour and preparations made from cereals and/or rice and/or flour, bread, biscuits, cookies, cakes, pastry goods, confectionery, edible ices, honey, treacle, syrup, molasses, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, pepper, sauces, ketchup, salad sauces, spices, chutney, refreshing ice, ice cream, water ices, frozen confections, preparations for making ice cream and/or water ices and/or frozen confections, breakfast cereals, pizza, pasta and pasta products, custard powder, mousses, puddings, meat pies, mayonnaise, meat tenderisers for household purposes, royal jelly for human consumption (other than for medicinal purposes), natural sweetener; information, advisory and consultancy services all relating to the aforesaid services» i klasse 35.
- 3 Internasjonal registrering nr. 1307580, med søknadsnummer 201609805, gis virkning i Norge for «advertising services; marketing and promotional services; organisation, operation and supervision of sales and promotional incentive scheme and customer loyalty schemes» i klasse 35.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)