



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00053
Dato: 19.september 2024

Klager: Norges Sjømatråd AS
Representert ved: Advokatfirma DLA Piper Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:
Gunhild Giske Skyberg, Torger Kielland og Ingeborg Råsberg
har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. februar 2023 hvor det kombinerte merket NORWEGIAN SKREI 23 24 QUALITY APPROVED, med søknadsnummer 202213572, ble nektet registrert. Merket ser slik ut og ble nektet for følgende varer og tjenester:



- Klasse 16: Trykt reklamemateriell; trykksaker; undervisnings- og instruksjonsmaterieil.
- Klasse 29: Fisk [ikke levende]; fisk, konservert; fisk, hermetisert; bearbeidede fiskeprodukter for menneskelig forbruk; saltet fisk; sjømat [ikke levende].
- Klasse 35: Reklamevirksomhet; markedsføring; markedsføring av produkter; markedsføring og salgsfremmende tjenester; formidling av annonse- og reklamemateriell; salg (detaljhandel) av sjømat; salg (engroshandel) av sjømat.
- 3 Varemerket ble nektet registrert 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 kom inn den 19. april 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 28. mai 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Det kombinerte merket beskriver de aktuelle varene og tjenestene i klasse 16, 29 og 35, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Ut fra søkers anførsler legges det til grunn at det ikke er uenighet om at teksten i merket er beskrivende. Teksten NORWEGIAN SKREI vil bli oppfattet som direkte beskrivende for arten av varene i klasse 29. Teksten QUALITY APPROVED vil kun bli oppfattet som kvalitetsangivende eller kvalitetsgodkjent, mens tallene 23 og 24 vil bli oppfattet som årstall. Teksten vil også være beskrivende for varene i klasse 16 og tjenestene «salg (detaljhandel) av

sjømat; salg (engrosandel) av sjømat» i klasse 35, som relaterer seg direkte til denne fisketypen.

- Den figurative utformingen er ikke egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens beskrivende meningsinnhold. Merket har en enkel innramming, der teksten NORWEGIAN SKREI er plassert øverst med årstallene 23 og 24 på høyre side. Nederst i merket er teksten QUALITY APPROVED plassert. Teksten i merket er utformet med en helt vanlig skrifttype. Mellom tekstelementene er det plassert en naturtro gjengivelse av en skrei, som kun vil bli oppfattet som å underbygge den beskrivende teksten SKREI. Fargebruken (rød, blå, rød – med hvite mellomrom) vil bli oppfattet som en gjengivelse av fargene i det norske flagget og underbygger den beskrivende teksten NORWEGIAN, og at varene og tjenestene er norske. Den figurative utformingen er meget enkel og hver av figurelementene vil kun underbygge tekstens beskrivende betydningsinnhold. Merket vil derfor ikke oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og det oppfyller ikke garantifunksjonen til et varemerke.
- Vurderingen er i overensstemmelse med særpregsnormen for denne typen merker. Det vises til tilsvarende vurderinger i Klagenemndas saker nr. 14/061 Skrei Gadus morhua og nr. 20/00016 Villfanget NORWAY SEAFOODS REN MAT FRA HAVET.
- Patentstyret har tilbudt registrering for noen av tjenestene, men søker har ikke godtatt dette. Nasjonale søknader nektes i sin helhet hvis søkeren ikke godtar et tilbud om registrering for den begrensede varefortegnelsen eller krever deling av søknaden, jf. varemerkeforskriften § 12a. Søknaden må derfor avslås i sin helhet.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse bygger på feil rettsanvendelse. Det kombinerte merket er ikke beskrivende og har det nødvendige særpreg for varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.
- Patentstyret legger uforholdsmessig mye vekt på at de figurative elementene forsterker merkets beskrivende innhold og tar ikke tilstrekkelig hensyn til merkets helhetsinntrykk.
- Fargene i det norske flagget og teksten NORWEGIAN SKREI kan ikke gjøre at merket kun oppfattes som en beskrivelse av at varene og tjenestene er norske. Det vises til Innovasjon Norges nylig registrerte varemerker med registreringsnumre 330715 og 328678. Begge merkene inneholder elementer av det norske flagget, på samme måte som merket i denne saken. Det ene merket til Innovasjon Norge inneholder også teksten MADE IN NORWAY, som kan sammenlignes med teksten i klagers merke NORWEGIAN SKREI QUALITY APPROVED. Det er ikke grunn til å behandle klagers merke annerledes enn registreringen av Innovasjon Norges varemerker.

- Registrering av merket i saken vil ikke innebære en urimelig begrensning på den frie konkurransen i markedet, slik Patentstyret har anført underveis i saksbehandlingen. Klager vil kun få enerett til merkets visuelle helhet, ikke de enkelte elementene i merket.
- Det har betydning for vurderingen av særpreg at det samme kombinerte merket, for de samme varene og tjenestene, allerede er registrert i Norge som et fellesmerke, se registrering nummer 325273. Kravet til særpreg gjelder også for fellesmerker. Det er ingen grunn til at Patentstyret skal behandle varemerket annerledes enn fellesmerket. Forskjellsbehandlingen kan ikke forankres i særregelen i varemerkeloven § 14 fjerde ledd, som tillater registrering av fellesmerker som er beskrivende for den geografiske opprinnelsen til varene og tjenestene. Selv om NORWEGIAN er et av flere kjennetegnselementer, er merket helhetlig ikke beskrivende for geografisk opprinnelse. Det ville være en uheldig praksis dersom individuelle merker og fellesmerker forskjellsbehandles i vurderingen av særpreg. En slik praksis ville også være i strid med varemerkeloven og varemerkedirektivet, som forutsetter at kravet til særpreg skal tolkes og anvendes likt for de to merketypene. Klager viser også til EU-domstolens avgjørelse i sak C-766/18 P avsnitt 71 til 74, hvor retten avviser at særpregsvurderingen for fellesmerker er annerledes enn for individuelle merker.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket NORWEGIAN SKREI 23 24 QUALITY APPROVED (gjengitt over i avsnitt 2).
- 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 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.

- 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell 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, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 P SAT. 2. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
- 17 Klagenemnda har kommet til at merket er beskrivende og mangler distinktiv evne, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a.
- 18 Klagenemnda ser først på merketeksten, og deretter på den figurative utformingen til merket før merket som helhet vurderes til slutt. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte flere tekstelementer i merket; NORWEGIAN SKREI i fet skrift øverst og QUALITY APPROVED i alminnelig skrift nederst. Merketeksten består også av tallene 23 og 24 til høyre i merket.
- 19 Teksten NORWEGIAN SKREI betyr «norsk skrei» og vil umiddelbart oppfattes som en angivelse av varenes art og geografiske opprinnelse når det brukes på varer som «fisk» og «sjømat» i klasse 29 og temaet for varer som «trykt reklamemateriell» i klasse 16. Det samme må gjelde for tjenestene «salg (detaljhandel) av sjømat» og «salg (engroshandel) av sjømat» i klasse 35, da teksten vil oppfattes som en angivelse av arten og den geografiske opprinnelsen til varene som selges. Teksten QUALITY APPROVED vil forstås som «kvalitetsgodkjent» eller «godkjent kvalitet», og vil uten videre oppfattes som en angivelse av produktets kvalitet. Tallene 23 og 24 vil på sin side umiddelbart oppfattes

som kortform for årstallene 2023 og 2024. Ettersom skrei er en sesongbasert råvare, vil gjennomsnittsforbrukeren uten videre tenke at produktet stammer fra skreisesongene i 2023 og 2024. Etter Klagenemndas syn vil merketeksten hver for seg og som helhet oppfattes som beskrivende informasjon om at varene er eller gjelder norsk skrei fra sesongene 2023 og 2024 og som er kvalitetsgodkjent, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 20 Ettersom merketeksten er beskrivende, blir spørsmålet om merkets figurative utforming tilfører tilstrekkelig særpreg. Det må foretas en helhetsvurdering, og det avgjørende vil være om den konkrete oppstillingen av samtlige elementer som helhet har tilstrekkelig særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-37/03 P BioID avsnitt 29 og EU-retten i T-122/01 Best Buy avsnitt 27 og 36. I rettspraksis er det lagt til grunn at merkets grafiske utforming må være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra tekstens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettsens avgjørelse i sakene T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25 og gjentatt av Høyesterett i HR-2021-2408-A Stortorvets Gjestgiveri avsnitt 45. Momenter som kan være av betydning i denne vurderingen, er blant annet om merket inneholder elementer som kan endre oppfatningen av merket som helhet, slik som iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved og som gjør at merket oppfyller sin essensielle funksjon som opprinnelsesindikator. Andre momenter er om de figurative elementene kun fremstår som ren dekor, eller om det figurative forsterker eller underbygger det som formidles av merketeksten, se eksempelvis T-194/16 CLASSIC FINE FOODS avsnitt 33, T-28/05 Omega 3 avsnitt 45 og T-361/18 Sir Basmati Rice avsnitt 66.
- 21 Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at merkets konkrete sammenstilling av tekst- og figurelementer ikke er egnet til å tilføre merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Den beskrivende merketeksten og tallene har en godt synlig plassering i merket, og er skrevet med en normal og lettfattelig skrifttype. Etter Klagenemndas vurdering er den grafiske utformingen ikke egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra merketekstens beskrivende meningsinnhold. Fisken i midten fremstår som en naturtro gjengivelse av en skrei og vil i seg selv kun oppfattes som en illustrasjon på varenes art eller innhold. Fargene rødt, hvitt og blått vil oppfattes som en sammenstilling og gjengivelse av fargene i det norske flagget. Dette er etter Klagenemndas syn elementer som gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte som en repetisjon og underbygning av det beskrivende meningsinnholdet i merketeksten NORWEGIAN SKREI, altså at det dreier seg om norsk skrei. Merkets firkantede ramme har form som en alminnelig etikett og vil kun oppfattes som en enkel og dekorativ innramming av merketeksten og figuren i midten og fremstår ikke særlig iøynefallende.
- 22 Oppsummert finner Klagenemnda at den grafiske utformingen og måten de ulike elementene er plassert i forhold til hverandre, fremstår som beskrivende eller rent dekorative elementer som kun fremhever og underbygger den beskrivende merketeksten. Etter en helhetlig vurdering er Klagenemnda av det syn at det ikke er noe ved merket som

helhet som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved og som gjør at det er egnet til å oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Etter Klagenemndas syn oppfyller ikke merket garantifunksjonen for varene og tjenestene, men mangler særpreg som kjennetegnet i henhold til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 23 Klager viser til varemerkene med registreringsnumrene 330715 og 328678. Etter Klagenemndas syn er disse registreringene ikke sammenlignbare med merket i denne saken. Vurderingen av særpreg er konkret og beror på merkets utforming og vareslag. I denne saken vil den konkrete sammenstillingen oppfattes som beskrivende og uten særpreg for flere av de aktuelle varene og tjenestene. I et slikt tilfelle kan ikke forvaltningsavgjørelser som gjelder ulike merker få avgjørende betydning.
- 24 Klager viser til at merket allerede er registrert som et fellesmerke og anfører at nektelsen medfører en urettmessig forskjellsbehandling av varemerker og fellesmerker. Klagenemnda er ikke bundet av Patentstyrets skjønnsutøvelse i tidligere saker, men må foreta en konkret vurdering av den saken klagen gjelder. Etter Klagenemndas syn gir ikke avgjørelsen til Patentstyret uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i favør av registrering i foreliggende sak. Særpregsvurderingen vil heller ikke med nødvendighet slå likt ut for alminnelige varemerker og fellesmerker, se for eksempel EUIPO BoAs avgjørelser R 2110/2019-5 Bio-Mineralwasser I avsnitt 23 og 24 R 2112/2019-5 Bio mineralwasser II avsnitt 23 og 24 og R 1410/2019-5 Manuka honey avsnitt 23 og 24.
- 25 Ettersom merket mangler særpreg for flere angivelser i varefortegnelsen, skal registrering nektes i sin helhet, jf. varemerkeforskriften § 12a. Klagenemnda finner ikke grunn til å gå nærmere inn på om merket kunne vært registrert for enkelte av vareangivelsene i søknaden.
- 26 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 16, 29 og 35, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Ingeborg Råsberg
(sign.)