



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00131
Dato: 16. desember 2019

Klager: Ferrero S.p.A.
Representert ved: Tandberg Innovation AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kaja von Hedenberg og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. august 2019, hvor internasjonal registrering nr. 1357870, med søknadsnummer 201709871,



ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 30: Pastries; confectionery; chocolate; chocolate based products; chocolate snacks; cream filled sponge cakes; biscuits; cakes; sweet baked products.

- 3 Varemerket ble nektet virkning 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, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Det ble under den innledende saksbehandlingen hos Patentstyret anført at merket var egnet til å forveksles med bedre prioriterte internasjonale registreringer, nemlig nr. 939223, nr. 964239, nr. 1047562, nr. 1081775, nr. 1081776, nr. 1083499, nr. 1162133 og nr. 1332509, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Denne anførselen ble frafalt på grunn av innhentet samtykke fra merke innehaveren av de tidligere internasjonale registreringene.
- 5 Klage innkom 25. september 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 25. oktober 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er et rent figurmerke som domineres av en sjokoladebar (hvor et hjørne er bitt eller brukket av).
- Sjokoladebaren er trukket med et papir eller plastfolie som består fargekombinasjonen hvitt og oransje, og to hvite dråper. Det hvite feltet vil oppfattes som melk som «flyter oppå» det oransje, et inntrykk som forsterkes av to hvite dråper som kan oppfattes som en liten og en stor «skvett» med melk.
- Merket består i tillegg av et glass melk, en skål med mel eller sukker, et egg og hva Patentstyret oppfatter å være kakaomasse.

- Konseptet sjokoladebar er direkte artsbeskrivende for eksempelvis «chocolate; chocolate based products; chocolate snacks og confectionery» i klasse 30.
- Sjokoladebaren er gjengitt på en klar og detaljert måte i merket, og er til forveksling lik en realistisk gjengivelse av en sjokoladebar. De øvrige elementene i merket er ganske små sammenlignet med sjokoladebaren, de er beskrivende for varene, og vil lett bli marginalisert i merket.
- Det hvite i den bølgende hvit-oransje fargekombinasjonen kan oppfattes som flytende melk, og med en naturlig tilknytning til varene. Fargen oransje vil oppfattes som et dekorativt fargeelement.
- Selv om et merke skal vurderes som helhet, er det naturlig å oppfatte foreliggende merke som en sammensetning av arts- og innholdsangivende figurative elementer, og dekor.
- Det vises til at klager, og dennes søsterselskap Soremartec, tidligere har fått en rekke lignende merker godkjent i Norge. Patentstyret er enig i at de tidligere merkene er sammenlignbare, men mener at merkene ikke nødvendigvis hadde blitt ansett som særpregede i dag. Det vises til uttalelse i saksbehandlingen av internasjonal registrering nr. 1246453.
- Det kan ikke legges avgjørende vekt på at den internasjonale registreringen er godkjent i EU, Tadsjikistan, Colombia, Tyrkia, Armenia, Turkmenistan, Sveits, Ukraina, Mongolia, Mexico, Kazakhstan, Monaco, Hviterusland, Bosnia Herzegovina, Georgia, Liechtenstein, Montenegro og Serbia, samt registrert i Peru, Ecuador, Bolivia og Italia.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets vurdering synes i stor grad å være basert på en oppfatning av at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en angivelse av varenes art og innhold. Etter klagers oppfatning er Patentstyrets vurdering av figurmerket uriktig.
- Klager er videre uenig i at godkjenning i andre jurisdiksjoner ikke skal tillegges vekt, og i at man ikke legger større vekt på klagers tidligere registrerte figurmerker, som består av elementer som enten er identiske med eller svært like elementene i foreliggende merke.
- Det at Patentstyret har nektet ett av klagers figurmerker virkning i tiden etter at foreliggende merke ble registrert, kan ikke få avgjørende betydning. Det aktuelle merket er ikke sammenliknbart med klagers foreliggende merke.
- Merket inneholder en fantasifull fremstilling av en sjokoladebar. Den rennende sjokoladen på toppen av baren har en tydelig finurlig bevegelse som det er usikkert om starter eller slutter over baren. Det er klart at varen ikke ser slik ut i virkeligheten. Gjennomsnittsforbrukeren vil undre seg over sjokoladestripen som ser ut til å både falle og stige på samme tid. Videre, så er de to kontrastfargene hvitt og oransje blikkfang i merket. Den hvite overflaten med de karakteristiske bølgene, samt de to fremtredende dråpene som gir

assosiasjoner til melk på den oransje bakgrunnen, er elementer gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved og erindre i og etter en omsetningssituasjon.

- Flere av elementene, særlig sjokoladebaren, kontrastfargene og de to hvite dråpene på oransje bakgrunn, har særpreg i seg selv. De særpregede elementene og den særegne sammenstillingen gjør at merket som helhet er distinktivt.
- Patentstyret har ikke vurdert merket som helhet, men heller de enkelte elementene i merket hver for seg – dette blir etter klagers mening feil.
- Patentstyret legger vekt på at det er vanlig med visualisering av ingredienser på sjokoladeemballasje, at dette utgjør en slags bransjekutyme/bransjenorm. Det vises til eksempler på emballasjer fra hjemmesidene til Freia og Milka. Klager mener at visualisering kan fungere som kjennetegn for en kommersiell aktør, og kan ikke se at det er en bransjenorm å visualisere varenes ingredienser.
- Klagers merke er med andre ord ikke rent beskrivende, men har særpreg som kjennetegn for varene i klasse 30. Varemerket oppfyller kravet til garantifunksjonen ved at det forstås som kjennetegn for én bestemt kommersiell aktør.
- Klager og klagers søsterselskap, Soremartec SA, har i en årrekke benyttet varemerker tilsvarende det nyeste merket for varene, og Patentstyret har mange ganger tidligere akseptert klagers egne og klagers søsterselskaps liknende varemerker. Det vises til en rekke tidligere internasjonale registreringer, for eksempel internasjonal registrering nr. 1241737, som ble gitt virkning i 2015. Klager kan vanskelig forstå hvorfor Patentstyret nå finner det nyeste merket beskrivende og uten særpreg.
- Klager og klagers søsterselskap har også fått en rekke andre sammenliknbare, relevante varemerker akseptert av Patentstyret, som består av elementer som gjenfinnes i klagers nyeste merke. Det vises til disse registreringene.
- Klagers merke er funnet særpreget i 22 jurisdiksjoner, deriblant i EU, Sveits og Italia uten krav om dokumentert særpreg gjennom bruk eller innarbeidelse. Det vises til Borgarting lagmannsretts dom av 8. november («trådkorssaken»), LB-2017/105565, og at det ikke er holdepunkter for at figurmerket skulle bli vurdert på en annen måte av den norske omsetningskretsen enn omsetningskretsen for samme varer i andre europeiske land. Det vises også til uttalelse fra Borgarting lagmannsretts dom av 1. juni 2015 («Tretorndommen») LB2014/95107.
- Endelig vises det vises til en rekke, etter klagers oppfatning, sammenliknbare og nylige registrerte merker av EUIPO og Patentstyret.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et figurmerke. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 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.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 30 vil være både private sluttforbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 Merket består av en sjokoladepulver eller sjokoladepulver som er «brukket av» i enden, og som er delvis «trukket over» med et hvitt og oransje papir/plastfolie, bestående av to hvite dråper oppå det oransje. Det hvite feltet kan oppfattes som flytende melk. Det hvitoransje-mønsteret som utgjør «sjokoladepapiret», er også gjengitt i merkets nedre del. Videre inneholder merket figurative gjengivelser av et glass melk, en skål med mel eller sukker, et egg og sjokoladepulver. Disse elementene er plassert oppå en hvit flate, mot en lyseblå bakgrunn.

- 17 Klagenemnda anser sjokoladebaren for å være det mest iøynefallende elementet i merket. Klagenemnda er enig med klager i at sjokoladebaren/kaken ikke fremstår som en ren fotografisk gjengivelse av en sjokolade. Klagenemnda mener imidlertid at sjokoladebaren er utformet på en såpass naturtro måte at det ikke er tvil om hva slags produkt varene inneholder. Det samme gjelder utformingen av figurelementene øverst til høyre i merket, som i tillegg til å formidle hvilke ingredienser varene er laget av, også har en visuell tilstedeværelse i merket som er underordnet sjokoladebaren. Endelig vil konseptet «flytende» og skvettende» melk bare underbygge det produktinformative budskapet til sjokoladebaren og merkets øvrige elementer. Endelig vil oransjefargen kun oppfattes som et dekorativt fargeelement i merket.
- 18 På denne bakgrunn mener Klagenemnda at merket som helhet, når det anvendes på varer av sjokolade eller sjokoladebaserte produkter i klasse 30, bare er egnet til å bli oppfattet som en gjengivelse av varenes innhold. Klagenemnda kan ikke se at merket som helhet vil bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Gjennomsnittsfbrukeren vil dermed ikke være i stand til å skille klagers varer fra andre produsenters varer. Merket som helhet oppfyller ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 19 De eldre registreringene fra Patentstyret som klager viser til, det vil si merker som enten er eid av klager selv (eller dennes søsterselskap), eller andre nylig registrerte merker, som isolert sett består av beskrivende elementer for varer i klasse 30, endrer ikke sakens utfall. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P TECHNOPOL, avsnitt 75. Klagenemnda har heller ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan således ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene som klager har henvist til.
- 20 Klagenemnda har likevel merket seg at Patentstyret gjennom å nekte internasjonal registrering nr. 1246453, og nå nekte foreliggende merke med samme begrunnelse, tilsynelatende ønsker å gi et signal om at merkene som tidligere er blitt ansett som særpregede av Patentstyret, ikke kan anses som særpregede i dag. Klagenemnda skal til dette bemerke at nyere rettspraksis fra EU-retten nokså klart taler i retning av en innstramning av hva som kreves av figurativ utforming, før figurutformingen kan sies å tilføre et merke kjennetegnssærpreget. For å illustrere dette, vises det for eksempel til EU-rettens nylige avgjørelser T-473/18 GetSmarter, og T-361/18 Sir Basmati Rice. Disse merkene bestod riktignok av både tekst og figur, men gir likevel en god pekepinn på den særpregsnormen for figurelementer som er blitt utvist av EU-retten i nyere avgjørelser. Det vises for øvrig til Klagenemndas sak VM 19/00026 BIOCOOL, hvor merkets figurative «dråpe» ble ansett som «ordinær», og som et egenskapsangivende element i merket, jf. avsnitt 23.
- 21 Endelig har klager vist til at den internasjonale registreringen er blitt akseptert i 22 jurisdiksjoner, deriblant i EU. Det vises også til andre merker registrert av EUIPO, som klager mener er sammenlignbare. Selv om registreringer av det aktuelle merket (og andre sammenlignbare merker) i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at registreringene som klager viser til kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske

gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som en angivelse av innholdet og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.

- 22 Det kan 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.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1357870, med søknadsnummer 201709871, nektes virkning i Norge for varene i klasse 30.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)