



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00022
Dato: 11. april 2018

Klager: Kelsen Group A/S
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tore Lunde og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. desember 2017, hvor ordmerket ROYAL DANSK, søknadsnummer 201606490, ble nektet registrert for samtlige varer:

Klasse 30: Brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, herunder også småkaker, krumkaker og kjeks.

- 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 Klage innkom 5. februar 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 22. februar 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Teksten ROYAL DANSK betyr direkte oversatt «kongelig dansk» og i overført betydning «førsteklasses dansk». Den overførte betydningen av ordet ROYAL som «førsteklasses» gjør seg gjeldende både på norsk og engelsk, og må anses som svært vanlig.
- Danmark har lange tradisjoner for å lage bakervarer av høy kvalitet. For eksempel er dansk rugbrød godt kjent blant nordmenn, og wienerbrød kalles «danish pastry». I tillegg har Danmark, i motsetning til Norge, tradisjon for å ha kongelige hoffleverandører, eksempelvis Den kongelige Porcelænsfabrik, som i dag heter Royal Copenhagen.
- Nordmenn kan oppfatte merketeksten både som høykvalitetsvarer fra Danmark og som at produsenten opprinnelig var fast leverandør til det danske slott. Merketeksten angir uansett at bakervarene har en utmerket, førsteklasses kvalitet og kommer fra Danmark. Merket er derfor beskrivende og må nektes registrert etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- Det foreligger et friholdelsesbehov for betegnelsene ROYAL og DANSK og for sammenstillingen av disse to ordene.
- Merket er på grunn av sitt beskrivende meningsinnhold heller ikke egnet til å skille søkers varer fra andres, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Det at merket er akseptert i andre land, kan ikke tillegges avgjørende betydning.
- Den innsendte dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise at merket kan registreres på bakgrunn av innarbeidelse.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- For de konkrete varene som brød og kjeks, gir det ingen direkte mening at varene er «kongelige». Varene i seg selv er naturlig nok ikke kongelige, slik at dette ikke vil være en nektelsesgrunn.
- Patentstyrets argumentasjon om at det i Danmark opereres med såkalte «kongelige hoffleverandører» og at dette kan indikere at produsenten av ROYAL DANSK «opprinnelig var fast leverandør til det danske slott», tilfredsstillende ikke kravene oppstilt i rettspraksis for at et merke er beskrivende.
- Det er flere tankeledd fra å se ROYAL DANSK til at forbrukeren tenker at produsenten opprinnelig var en leverandør til det kongelige hoff i Danmark. Patentstyret viser til navnet på en produsent av porselen, men klager kan ikke se at det er relevant hva et annet selskap har valgt å navngi seg som.
- Et merke kan ikke være beskrivende for at produsenten «opprinnelig var fast leverandør til det danske slott». Dette «angir» ikke noen egenskaper ved varen. Det angir kun en avtale som produsenten evt. tidligere har hatt.
- Søk på Ordnett.no på «rojal» gir ikke treff på at ROYAL i overført betydning kan forstås som «førsteklasses» – høykvalitetsvarer – slik Patentstyret legger til grunn.
- Merketeksten ROYAL DANSK vil ikke være direkte og umiddelbart beskrivende når Patentstyrets forståelse baserer seg på en overført betydning. Overført betyr at noe er «metaforisk, symbolsk og uegentlig», som på varemerkerettens område vil være suggestivt.
- Merketeksten ROYAL DANSK har et utydelig meningsinnhold som bringer tanken hen på kvalitet, men som ikke er direkte beskrivende.
- Søk i Patentstyrets database gir treff på 144 internasjonale registreringer og 129 nasjonale registreringer som inneholder ROYAL. Selv om flere av registreringene er godtatt på bakgrunn av figurativ utforming, sier dette noe om omfanget og at Patentstyret jevnlig aksepterer dette.
- Merket er godtatt til registrering i en rekke andre land.
- Virkningene av bruken av merket er relevant, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre setning, og produktene ROYAL DANSK har vært solgt over svært mange år i Norge. Som dokumentasjon er distributøren BAXT sin produktkatalog for 2014 og 2016 fremlagt.
- Det ble i 2016 ble solgt varer for ca. USD 50 000 i Norge.
- Produktet blir også tilbudt opp mot bedrifter og privatpersoner på nett, blant annet på Toolbox.no, NorEngros og Matinfo.no.

- Det vil ikke være mulig å fremlegge dokumentasjon på markedsandeler for denne type produkt. Det finnes et utall typer kjeks på markedet, og ingen har i seg selv store markedsandeler. I lys av type produkt og marked vil dermed ikke markedsandel si noe om omfanget av bruk.
- ROYAL DANSK har vært til salgs over en lengre periode, også i vanlige butikker. Diskusjonstråden fra nettstedet diskusjon.no, juni 2009, underbygger dette.

7 **Klagenemnda skal uttale:**

8 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret**

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten ROYAL DANSK.
- 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), jf. også 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 30 vil være 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 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 Når merketeksten ROYAL DANSK anvendes på «brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, herunder også småkaker, krumkaker og kjeks», er Klagenemnda av den oppfatning at merketeksten uten videre vil bli forstått som en sammenstilling av to ord som angir at varene er av førsteklasses kvalitet og at varene kommer fra Danmark. I Kunnskapsforlagets blå ordbok bekreftes det at «royal» er synonymt med strålende («splendid»). Elementet ROYAL må i dag anses som et alminnelig adjektiv på lik linje med ordet «konge». Det kan dermed ikke anses å være suggestivt slik klager gjør gjeldende.
- 17 Klagenemnda er således av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordmerket ROYAL DANSK og varene i klasse 30. Når merket anvendes på de ulike bakervarene, vil det kun bli oppfattet som en angivelse av varenes kvalitet og geografiske opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 18 For de aktuelle varene vil merketeksten ROYAL DANSK, på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Klagenemnda kan ikke se at sammenstillingen av de to beskrivende elementene tilfører merket særpreg. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Klagenemnda har vurdert de tidligere registreringene klager har henvist til, men kan ikke se at det påvirker utfallet i saken. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av den konkrete sammenstillingen sett hen til de aktuelle varene som er gjenstand for vurdering. Klagenemnda har ikke hatt disse merkene til vurdering og har derfor ikke grunnlag for å kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningene om registrering. Vurderingen av distinktivitet er for øvrig knyttet til et løvbundet skjønn, og hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling.
- 20 Klagenemnda kan heller ikke se at registreringer av merket i andre land kan få noe 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. 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.

- 21 Klager har vist til bruken av merket og anfører at dette må vektlegges ved vurderingen av særpreg, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre setning.
- 22 Klagenemnda vil bemerke at når et merke er funnet å være beskrivende, må den aktuelle bruken av merket oppfylle kravene til innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. Terskelen for å finne at beskrivende betegnelser har fått ny betydning som noens særskilte kjennetegn, må settes høyt. Det vil som hovedregel være vanskelig å vise at et i utgangspunktet beskrivende merke har oppnådd vern gjennom innarbeidelse, jf. HR-2005-1905-A GULE SIER, avsnitt 48.
- 23 Klagenemnda kan ikke se at dokumentasjonen i tilstrekkelig grad viser at det aktuelle merket har fått en slik sekundærbetydning som kreves for at beskrivende merker skal være vernet gjennom innarbeidelse. Dokumentasjonen viser at klager har tatt i bruk merket og at det har vært i salg i Norge, men gir ellers lite grunnlag for å vurdere virkningen av bruk. Dokumentasjonen viser kun bruk de siste årene. For at et beskrivende merke skal kunne innarbeides på så kort tid, kreves det en relativt omfattende og intens bruk. Dokumentasjonen består i hovedsak av to produktkataloger, lenker til noen få nettbutikker, og opplysninger gitt av klager selv, herunder salgstall for kun ett år (2016). Klagenemnda kan ikke se at dette utgjør en slik omfattende og intens bruk som viser en virkning av bruken som oppfyller kravene til innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- 24 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at merket ikke har vært brukt på en slik måte at det er «godt kjent» i Norge som «noens særlige kjennetegn», jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, og derfor ikke kan registreres på bakgrunn av bruk, jf. § 14 tredje ledd.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Ordmerket ROYAL DANSK, varemerkesøknad nr. 201606490, nektes registrering for varer i klasse 30.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)