



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00098
Dato: 8. november 2017

Klager: Orkla Foods Norge AS
Representert ved: Advokatfirmaet BA-HR DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. mai 2017 hvor det følgende figurmerket, søknad nummer 201304797, ble nektet registrert:



Klasse 30: Pizzaer.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende og å mangle særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a.
- 4 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 27. juni 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 10. juli 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det omsøkte merket beskriver utseendet og ingrediensene til de aktuelle varene i klasse 30, og mangler også det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Merket må dermed nektes registrert.
- Merket som søkes registrert er et rent figurmerke og består av et utsnitt av et fargefotografi som i all hovedsak bare gjengir en bit av en ferdigstekt pizza. Pizzastykket er utformet for å ligne et stilisert hjerte, og har en topping av ost, strimlet skinke og små røde paprikabiter med terningform. Dette må anses direkte beskrivende for de aktuelle varene i klasse 30.
- Avbildningen av det hjerteformede pizzastykket fremstår som så enkel og alminnelig, og som så klart produktbeskrivende, at alminnelige forbrukere ikke vil oppfatte selve avbildningen som et entydig og klart signal om at de aktuelle varene bildet tenkes benyttet for, har en særskilt eller bestemt kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller dermed heller ikke vilkåret om særpreg.

- Omsetningskretsen omfatter alle vanlige norske matkonsumenter.
- Bruk av hjerteform er svært utbredt for utforming eller ornamentering av flere kommersielle matprodukter. Som en følge av nordmenns utbredte reisevirksomhet, med god tilgang til både norske og utenlandske inspirasjonskokebøker og mattidsskrifter, må det være klart at omsetningskretsen i lengre tid har vært klar over at hjerteformen er vanlig benyttet også for pizza.
- Friholdelsesbehovet er et moment som klart vil være relevant og også vil kunne få stor betydning ved den konkrete helhetsvurderingen, spesielt hvor det er snakk om klart beskrivende avbildninger. Å registrere en slik beskrivende avbildning vil etter Patentstyrets oppfatning kunne medføre en urimelig begrensning av andre næringsdrivendes handlefrihet med hensyn til markedsføring av de samme eller lignende produkter.
- For å få registrert et fotografisk bilde av et matprodukt som et særlig varekjenntegn, må det kunne kreves dokumentert en massiv innarbeidelse, slik at bortimot hele den aktuelle omsetningskretsen oppfatter avbildningen som et klart og tydelig signal om at det produkt som avbildningen er knyttet opp mot, har en bestemt kommersiell opprinnelse. Selve avbildningen må ha fått en sekundærbetydning som i all hovedsak overskygger avbildningens opprinnelige helt klare varebeskrivende karakter.
- Det aktuelle merket har tilsynelatende aldri blitt brukt alene. Merket har heller aldri blitt brukt på en slik måte at det fremheves og fremstår som klart at det er, og også skal oppfattes som, et særlig og enerettsbelagt varekjenntegn som tilhører søkeren.
- Når det gjelder resultatene fra den fremlagte markedsundersøkelsen, finner Patentstyret at det ikke uten videre kan konkluderes med at 70 % av omsetningskretsen oppfatter det konkrete hjerteformede pizzastykket som et varekjenntegn. Resultatene kan like gjerne tolkes i den retning at deltagerne i undersøkelsen ut fra toppingen alene kjenner igjen produktet som en bit av en pizza som selges under varemerket GRANDIOSA.
- Avbildningen anses ikke dokumentert brukt på en slik måte og i en slik utstrekning at bildet i det relevante kjøpende publikums bevissthet klart og entydig vil oppfattes som et særkjenntegn for en bestemt næringsdrivende. Avbildningen kan dermed ikke registreres som varemerke, jf. bestemmelsen i varemerkeloven § 14 tredje ledd siste punktum.
- Når det gjelder søkers henvisning til den tidligere inngitte søknad nr. 201204208 – en svart/hvitt og speilvendt versjon av det samme fotografiet som utgjør merket i nærværende sak – vil Patentstyret bemerke at det ikke legges avgjørende vekt på uttalelsene i korrespondansen i den nevnte tidligere søknad ved behandlingen av nærværende søknad. Nærværende søknad er vurdert på selvstendig grunnlag, basert kun på den dokumentasjon og den argumentasjon som er innsendt i tilknytning til den foreliggende sak.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Varemerket oppfyller kravet til særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, og er ikke beskrivende eller en angivelse av varens art eller egenskaper, jf. § 14 andre ledd. Varemerket må derfor registreres som omsøkt.
- Klager har også ervervet distinktivitet gjennom omfattende bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- Det er lagt til grunn feil norm for vurderingen av særpreg. Ifølge Patentstyret kreves det at varemerket oppfattes som et «entydig og klart signal» om at varene har en særskilt kommersiell opprinnelse. Den riktige normen er hvorvidt varemerket er egnet til å skille innehaverens varer fra andres.
- Det som fremgår av EU-domstolens uttalelse i sak C-37/03 BioID, premiss 27 som Patentstyret har vist til, er at varemerker må være egnet til å skille innehaverens varer fra andres uten risiko for forveksling.
- Patentstyret har feilaktig lagt til grunn at det skal «svært mye til» før utformingen av en matvare vil oppfattes som et særlig kjennetegn, og at det derfor «normalt kreves noe helt ekstraordinært» i utforming og/eller innarbeidelse. Det finnes ingen holdepunkter for en slik skjerpet særpregsvurdering for matvarer.
- Det omsøkte varemerket avviker markant fra vanlig bransjepraksis. Det er ikke påvist at noen andre enn klager har benyttet en avbildning av et hjerteformet pizzastykke som kjennetegn for pizzaer her i landet. Patentstyrets henvisninger til bruk av hjerteform i forbindelse med andre vareslag og i utlandet, kan ikke tillegges vekt.
- Patentstyret tar feil når merket vurderes som beskrivende, blant annet under henvisning til at saksbehandler ved Google-søk har funnet bilder av hjerteformede pizzaer fra utlandet. Det er heller ikke sannsynlig at en gjennomsnittsforbruker av pizza vil oppfatte det omsøkte merket som en angivelse av at varen har helsebringende egenskaper, passer for bestemte situasjoner eller har attraktive kvaliteter. Ingen av de argumentene som er anført i Patentstyrets avgjørelse, gir grunnlag for at gjennomsnittsforbrukeren her i riket vil oppfatte det omsøkte varemerket som arts- eller egenskapsangivende.
- Uttalelsen om at den voksne befolkning i Norge på grunn av «utbredt reisevirksomhet» og «god tilgang til både norske og utenlandske inspirasjonsbøker og mattidsskrifter» er «klar over, at hjerteformen er vanlig benyttet også for pizzaer», fremstår som en ren antagelse uten konkret underbygning.
- En registreringsnektelse kan ikke begrunnes med at det foreligger et «sterkt bakenforliggende friholdelsesbehov». For det første kan ikke et friholdelsesbehov erstatte den konkrete vurderingen av om varemerket er beskrivende. For det andre er det ikke grunnlag for å anse registreringen av det omsøkte merket som stridende mot et sterkt

friholdelsesbehov. At ingen andre aktører har brukt samme eller lignende kjennetegn taler mot at andre næringsdrivende har et stekt behov for fri bruk av slike kjennetegn.

- Patentstyret har lagt til grunn feil norm ved vurderingen av om distinktivitet er ervervet gjennom bruk. Ifølge Patentstyret kreves «massiv innarbeidelse» som har ført til at «bortimot hele den aktuelle omsetningskretsen» oppfatter varemerket som et «klart og entydig» signal om en bestemt kommersiell opprinnelse (avgjørelsen side 4). Den korrekte vurderingen er hvorvidt en betydelig andel av omsetningskretsen oppfatter merket som angivende av den kommersielle opprinnelsen. Dette er klart oppfylt i foreliggende sak.
- Klager har ervervet distinktivitet for merket gjennom omfattende bruk over hele landet siden tidlig på 1980-tallet, en markedsandel som har ligget stabilt mellom 50 % og 60 % gjennom lang tid, omfattende investeringer i markedsføring (over 200 millioner kroner i perioden 2005-2012), og over 70 % merkekjennskap.
- Det omsøkte merket har blitt brukt i markedsføring siden 1984 og på emballasje siden senest 1993. Alle nylanseringer siden 2001, med unntak av «Grandiosa Vår Hjemmelagde» i 2011, har hatt emballasje der et pizzahjerte tydelig fremkommer som kjennetegn. Hjertet er også benyttet frittstående på baksiden av emballasjen til alle dagens varianter, med unntak av «Grandiosa Vår Hjemmelagde», og på fremsiden av emballasjen til «Grandiosa uten paprika» som ble solgt i 1 300 000 eksemplarer i 2009.
- Patentstyret har bedømt innarbeidelsesdokumentasjonen feil, blant annet ved nærmest å se bort fra bruken av varemerket på emballasje under henvisning til at merket har vært brukt sammen med andre kjennetegnselementer, særlig ordmerket GRANDIOSA. Dette er i strid med etablert praksis hvoretter det er klart at et enkelt kjennetegnselement, eller en del av et sammensatt kjennetegn, kan erverve distinktivitet gjennom bruk. Det stilles ingen bestemte krav til bruksmåte, så lenge resultatet er at en betydelig del av omsetningskretsen oppfatter varemerket som et særlig kjennetegn, jf. C-215/14 Kit Kat, premiss 64 og 65.
- Betydningen av markedsundersøkelsen er feilbedømt. Gjenkjennelseseffekten må ikke knytte seg til et bestemt trekk ved det omsøkte varemerket, men til helhetsinntrykket. Når spørsmålet er om helhetsinntrykket er distinktivt, må en markedsundersøkelse baseres på det samme. Det fremgår for øvrig av rettspraksis at resultater fra markedsundersøkelser må tillegges betydelig vekt, jf. ZB 52/15 Sprakassen-Rot, jf. C-217/13 og C-218/13.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et figurmerke, gjengitt over i avsnitt 2.

10 I vurderingen av om figurmerket 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).
- 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 varer i klasse 30 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Klagenemnda viser til at det søkte merket gjengir en naturalistisk avbildning av et hjerteformet pizzastykke som søkes registrert for «pizzaer» i klasse 30. Klagenemnda finner det ikke tvilsomt at en gjengivelse av en vares form kan registreres som varemerke såfremt merket er egnet til å angi varens kommersielle opprinnelse, jf. C-215/14 Kit Kat, avsnitt 36. Når det gjelder hvilke vurderingskriterier som gjelder for slike merker, skal det først bemerkes at det er uten betydning for vurderingen om varemerket anses som et todimensjonalt- eller tredimensjonalt merke. Av EU-rettens avgjørelse i T-30/00 «red-white squared washing tablet», avsnitt 49, følger det at vurderingen av særpreg for grafiske gjengivelser av en vares form skal være lik som for tilsvarende tredimensjonale gjengivelser. I henhold til EU-domstolens avgjørelse i sak C-299/99, Phillips/Remington, oppstilles det ikke et strengere krav til distinktivitet for tredimensjonale merker enn for andre typer varemerker.
- 16 Utfordringen for merker som bare angir en vares form eller gjengir en naturalistisk avbildning av varen, er at gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å utlede en vares opprinnelse fra emballasje eller varens form alene, uten figur- eller ordelementer, jf. EU-domstolen i sak C-218/01, Henkel, avsnitt 52. Det kan derfor være vanskeligere å konstatere at merker som gjengir varens form eller utseende innehar tilstrekkelig særpreg. Praksis fra EU-domstolen viser at slike merker kun vil anses å inneha tilstrekkelig særpreg dersom de

skiller seg vesentlig fra normen eller sedvanen i den relevante sektor, og således oppfyller varemerkets essensielle funksjon som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. C-218/01 Henkel, og de forente sakene C-473/01 og C-473/01, Procter & Gamble.

- 17 Klagenemnda skal først ta stilling til om gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en alminnelig angivelse av de varer som merket er søkt for, eller om det foreligger omstendigheter som tyder på at gjennomsnittsforbrukeren i møte med merket oppfatter merket som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.
- 18 Merket gjengir en avbildning av et ferdig tilberedt pizzastykke i en hjerteform. Klagenemnda er av den oppfatning at en naturalistisk gjengivelse av et pizzastykke i seg selv kun er å anse som en angivelse av produktets art. Når det gjelder hjerteformen har heller ikke denne noe særpreget eller uvanlig ved seg. Klagenemnda viser til at det ikke er uvanlig for produsenter å bruke avbildninger av pizzastykker i sin markedsføring og bruk av hjerteformede matvarer er heller ikke uvanlig. Helhetsinntrykket av merket skiller seg ikke nevneverdig fra bransjenormen, og Klagenemnda konkluderer med at merket anses å være artsangivende for «pizzaer» i klasse 30, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 19 Klager har imidlertid anført at merket har ervervet særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, og Klagenemnda skal ta stilling til om registrering kan oppnås på dette grunnlag.
- 20 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 50, fremgår det at bestemmelsen:

«(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»

- 21 Saken reiser spørsmål om betydningen av at pizzahjertet i all hovedsak er brukt sammen med andre elementer og kjennetegn. Klagenemnda viser til at dokumentasjonen for bruk for det første viser pizzahjertet som et utsnitt av en avbildning av en hel pizza, og for det andre benyttes ordmerket GRANDIOSA.
- 22 At merket er brukt sammen med andre elementer og kjennetegn er ikke til hinder for at merket skal kunne erverve særpreg gjennom bruk, jf. blant annet C—353/03 Have a Break (Have a Kit Kat) avsnitt 32, hvor det fremgår at et merke kan erverve særpreg dersom det har blitt brukt «som en del af eller sammen med et registreret varemærke». Av C-215/14 Kit Kat avsnitt 67 følger det videre at merker som er brukt sammen med eller som en del av andre kjennetegn, kan erverve særpreg dersom «den relevante personkreds oppfatter den vare

eller tjenesteydelse, som er omfattet alene af dette varemærke – i modsætning til ethvert andet varemærke, der måtte være tilstede – som hidrørende fra en bestemt virksomhet».

- 23 Klagenemnda skal etter dette ta stilling til om dokumentasjonen for bruk viser at en betydelig del av omsetningskretsen oppfatter at det omsøkte merket som klagers særlige kjennetegn, til tross for at dokumentasjonen kun viser bruk sammen med andre kjennetegn.
- 24 Ved vurderingen av om omsetningskretsen oppfatter merket som et kjennetegn, kan blant annet markedsandel, bruken intensitet og varighet, og investeringer i markedsføring være av betydning (se C-108/97, avsnitt 51).
- 25 Klager har dokumentert en markedsandel i frossenpizzasegmentet som har ligget stabilt på mellom 50 % og 60 % i over ti år før søknaden ble levert, samt markedsføringsinvesteringer på over 200 millioner kroner i perioden 2005–2012. Det er videre dokumentert at merket er brukt i markedsføring og på emballasje siden henholdsvis 1984 og 1993, og merket er gjengitt på baksiden av emballasjen til pizza Grandiosa av type original. Merket er således brukt i stort omfang og med betydelig intensitet forut for søknadsdagen. Produktet selges i et stort antall (mellom 15 og 20 millioner årlig de siste 10 årene) og har en vidstrakt distribusjon ved at produktet selges i bortimot enhver forretning hvor dagligvarer omsettes.
- 26 Klagenemnda viser til at det avgjørende imidlertid vil være om virkningen av bruken viser at omsetningskretsen gjenkjenner merket som klagers kjennetegn, jf. C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee.
- 27 Klager har fremlagt dokumentasjon i form av en markedsundersøkelse utført av Opinion Perduco i juni 2013. Omsetningskretsen for pizzaer i klasse 30 omfatter enhver som handler dagligvarer, og ut fra dette legges det til grunn at undersøkelsen baserer seg på et representativt utvalg. Klagenemnda finner at resultatene gir et realistisk bilde av gjennomsnittsforbrukerens assosiasjoner i møte med merket, og er derved godt egnet som bevis i saken.
- 28 Markedsundersøkelsen gir et direkte svar på spørsmålet om hvor stor prosentandel innenfor omsetningskretsen som kjenner varemærket, og det er dokumentert at 70 % av respondentene (fra et utvalg på 1000 personer) uhjulpet assosierte det omsøkte merket med produktet Grandiosa. Markedsundersøkelsen viser dermed at en betydelig del av omsetningskretsen oppfatter merket (uten øvrige elementer og kjennetegn) som et kjennetegn for klager og ikke som en artsangivelse av varen merket søkes registrert for.
- 29 Klagenemnda anser Patentstyrets vurdering for å være spekulativ når det vises til at «Resultatene kan etter vår mening like gjerne tolkes i den retning at deltagerne i undersøkelsen som har fått bildet presentert, kjenner igjen produktet som en bit av en pizza som selges under varemærket "GRANDIOSA" ut fra toppingen alene» og videre når det gis uttrykk for at «fyllet (toppingen) er det mest dominerende element i merkebildet, og ikke hjerteformen på pizzastykket.» Klagenemnda påpeker at det er helheten av merket som skal være gjenstand for vurdering og ikke dets enkelte elementer. Det er derfor uten betydning

om omsetningskretsen gjenkjenner hjerteformen eller fyllet, så lenge merket slik det er søkt skaper en direkte assosiasjon til søker/klager.

- 30 Klagenemnda har i sin vurdering lagt betydelig vekt på at assosiasjonen er uhjulpel ved at merket blir fremvist og at respondentene umiddelbart gjenkjenner pizzahjertet som en angivelse av en kommersiell opprinnelse. Sammenholdt med den øvrige bruken som er dokumentert i avsnitt 25, finner Klagenemnda at bevisverdien i markedsundersøkelsen på en overbevisende måte sannsynliggjør den virkning av brukes som kreves etter varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 31 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at merket har ervervet særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknad nummer 201304797 registreres.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)