



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00057
Dato: 2.oktober 2023

Klager: Metsä Tissue OYJ
Representert ved: AWA Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Kari Anne Lang Ree og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. april 2023 hvor det kombinerte merket GREEN PACK, internasjonal registrering nummer 1579148, med søknadsnummer 202102898, ble nektet virkning i Norge. Merket ser slik ut og ble nektet virkning for følgende varer:



Klasse 16: Paper, cardboard, kitchen rolls (paper), toilet paper, napkins of paper, table cloths of paper, towels of paper, hand towels of paper, face towels of paper, paper wipes for cleaning, handkerchiefs of paper; paper for drying and cleaning for use in service installations and in industry; wrapping and packaging materials made of paper and cardboard; printed matter; plastic materials for packaging (not included in other classes).

- 3 Varemerket ble nektet virkning 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 20. april 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 26. mai 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes som en beskrivende angivelse av art og egenskaper ved varene i klasse 16. Merket mangler også det nødvendige særpreg for disse varene.
- Dette er et kombinert merke der ordet GREEN er plassert over ordet PACK. Begge ordene er skrevet med store fete blokkbokstaver hvor ordet GREEN er i grønt og PACK er i hvitt. Over teksten vises en figur som består av to stiliserte blader. Både tekst og figur er plassert på en svart bakgrunn.

- Det engelske ordet GREEN angir ikke bare fargen «grønn», men brukes også for å angi at noe er miljøvennlig. Dette kommer fram av ordboktreff, videre har Klagenemnda lagt dette til grunn i flere avgjørelser.
- Ordet PACK kan bety «pakke», «kartong» eller «beholder», eller vil bli forstått som en kortform eller omskriving av det engelske ordet «packaging», i betydningen «innpakning» eller «emballasje».
- Merketeksten GREEN PACK vil som helhet ha betydningen «miljøvennlig pakke/miljøvennlig innpakning» på norsk.
- Når GREEN PACK brukes for innehavers varer som er eller kan brukes til emballasje eller innpakning, slik som pakker, kartong og beholdere, vil merket direkte og umiddelbart bli oppfattet som en beskrivende angivelse av varenes art og egenskaper, nemlig at det er miljøvennlige pakker eller emballasje.
- Når GREEN PACK brukes for de øvrige varene, herunder varer som typisk tilbys for salg innpakket eller ferdig emballert, vil merket direkte og umiddelbart bli oppfattet som en beskrivende angivelse av at varene tilbys i emballasje og innpakning som er miljøvennlig eller som er laget av naturvarer.
- Når den gjelder den grafiske utformingen vil gjennomsnittsfbrukeren først og fremst feste seg ved teksten, som er det mest dominerende elementet i merket. Bladene er noe stilistisk utformet, men framstår likevel som en ordinær gjengivelse av to grønne blader. Bruken av grønne blader er vanlig for å angi at noe er miljøvennlig, og forsterker betydningen av tekstelementet GREEN. De figurative elementene og fargebruken er ikke tilstrekkelig til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra den beskrivende merketeksten.
- Patentstyret kan ikke legge vekt på tidligere registrerte merker som inkluderer GREEN satt sammen med helt andre ord.
- Andre kombinerte merker innehaver har vist til har helt forskjellig utforming, ulik tekst og gjelder for ulike varer og tjenester.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er gitt virkning i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets konklusjon og beslutningen er feil ettersom det kombinerte merket GREEN PACK oppfyller vilkårene til varemerkeregistrering.
- Teksten GREEN PACK har et suggestivt betydningsinnhold, og vil ikke direkte og umiddelbart oppfattes slik Patentstyret legger til grunn. Det engelske ordet GREEN vil oppfattes som fargen «grønn». Sammenstillingen GREEN PACK gir kun assosiasjoner og

hentydninger til varene i klasse 16, og det kreves en fortolkningsinnsats og flere tankesprang å knytte GREEN PACK til disse varene.

- Merketeksten gir ikke noe klar mening for eksempelvis «wrapping and packaging materials made of paper and cardboard» i klasse 16. Det er ikke vanlig å si at varer kan «pakkes på en grønn måte» eller at varene er en «grønnpakning». For andre varer er merket enda mer avledet. Dersom man skulle oppfatte GREEN PACK som «miljøvennlig pakke/miljøvennlig innpakning», krever det flere tankerekker å forstå at toalettpapir og tørkeruller ikke er en «miljøvennlig pakke», men kan være pakket i «miljøvennlig innpakning».
- Merket består også av en iøynefallende figurativ utforming som tilfører merket særpreg som helhet. Det har et klart logopreg og vil derfor ikke oppfattes som ren produktinformasjon. Den suggestive teksten og den iøynefallende figurative utformingen fører til at merket som helhet er særprega.
- Merket i utpekningen er for øvrig funnet tilstrekkelig distinktiv i sammenlignbare jurisdiksjoner, herunder i EU, Island, Finland og Hviterussland.
- EU og Island har gitt merket virkning for en begrenset varefortegnelse. Vi vil minne om at merket skal vurderes konkret for hver enkelt vare. Dersom KFIR kommer til at det kombinerte merket GREEN PACK har særpreg for enkelte varer, så må merket gis virkning for disse.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er det kombinert merket, gjengitt 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 vil både være 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, 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 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpregget 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 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og uten særpreg.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren vil umiddelbart oppfatte merketeksten som en sammenstilling av de alminnelige og lett forståelige engelske ordene GREEN og PACK. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, forstår de engelske ordenes betydning.
- 19 Ordet GREEN kan bety «grønn», men er utvilsomt også blitt et synonym for «miljøvennlig» og «bærekraftig». En slik forståelse av ordet GREEN vil oppfattes nær sagt uavhengig av varetype. Dette er også i overensstemmelse med Klagenemndas tidligere avgjørelser i sakene VM 15/001 GREEN FREIGHT EUROPE, VM 13/067 GREENTECH, VM 13/060 GREEN & COOL, VM 13/037 GREENEXERGY, VM 22/00034 GREENFLEX og VM 22/00034 GREEN CUISINE. Ordet PACK kan bety «pakke». Den helhetlige teksten vil umiddelbart forstås som «miljøvennlig pakke».

- 20 Etter Klagenemndas syn vil den norske gjennomsnittsfbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten GREEN PACK som informasjon om at varene er miljøvennlige og tilbys i pakker. Klagenemnda legger vekt på at det er vanlig at de aktuelle varene, som «paper, kitchen rolls (paper)», «face towels of paper», «wrapping and packaging materials made of paper and cardboard», «printet matter» og «plastic materials for packaging (not included in other classes)», kommer i pakker og er framstilt av miljøvennlige materialer, noe gjennomsnittsfbrukeren må anses å være kjent med.
- 21 Klagenemnda har etter en konkret vurdering kommet til at det foreligger en direkte og spesifikk forbindelse mellom merketekstens meningsinnhold og de aktuelle varene i klasse 16. Betydningen framgår direkte og umiddelbart, uten at forbrukeren må gjennomgå en tankeprosess for å komme fram til den beskrivende betydningen av merketeksten. Merketeksten er dermed beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 22 Klagenemnda tar så stilling til om figurelementene er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. 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 36. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25.
- 23 Klagenemnda kan ikke se at merkets grafiske utforming tilfører merket tilstrekkelig særpreg. Merketeksten har en ordinær font hvor ordene er plassert ovenfor hverandre i grønn og hvit skrift på svart bakgrunn. Dette er alminnelige grafiske virkemidler med begrenset innvirkning på merkets helhetsinntrykk. Det at ordet GREEN er i fargen grønn og den grønne og hvite bladfiguren, vil kun oppfattes å underbygge og forsterke merketekstens beskrivende meningsinnhold om at varene er miljøvennlige. En lignende vurdering av blader er foretatt av Klagenemnda i VM 21/00113 Packaging by Nature avsnitt 24 og VM 19/00088 ECOASFALT avsnitt 19. Det at bladfiguren stikker opp fra den sorte bakgrunnen er etter Klagenemndas syn ikke fantasifullt eller spesielt iøynefallende. Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at de grafiske elementene, verken hver for seg eller samlet, vil lede gjennomsnittsfbrukerens oppmerksomhet fra merketekstens beskrivende meningsinnhold.
- 24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket som helhet mangler særpreg som kjennetegn. For de aktuelle varene er det kombinerte merket GREEN PACK ikke egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merkets helhet, og merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 Det at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske

gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og det kombinerte merket i denne saken framstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001- 1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.

- 26 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 16, jf. varemærkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Kari Anne Lang Ree
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)