



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00115
Dato: 11. mars 2024

Klager: Louis Vuitton Malletier
Representert ved: AWA Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

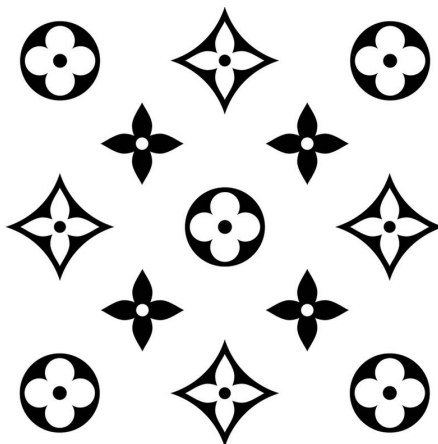
Gunhild Giske Skyberg, Liv Turid Myrstad og Thomas Frydendahl

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. juni 2023, hvor internasjonal registrering nummer 1580030, med søknadsnummer 202103193, ble nektet virkning i Norge. Merket er et figurmerke og ser slik ut:



Merket ble nektet virkning for følgende varer:

- Klasse 9: Eyewear; sunglasses; spectacles [optics]; spectacle frames; spectacle lenses; spectacle chains; spectacle cords; spectacle cases; containers for contact lenses; sleeves for laptops; bags designed for laptop computers; cases especially made for photographic apparatus and instruments; covers for smartphones; cases for smartphones; straps for mobile telephones; protective films designed for smartphones; grips, rings and holders adapted for smartphones; selfie sticks; protective face shields; protective masks; protective chin straps; protective gloves; mouse pads; binoculars; protective helmets for sports; sports whistles; directional compasses; apparatus and instruments for sound or image recording, transmission, reproduction or processing; loudspeakers; headphones; earphones; hands-free kits for telephones; smart watches; connected bracelets [measuring instruments]; downloadable computer software applications; downloadable music files; digital or analog recording and storage media; USB flash drives; smartphones; electronic tablets; photographic apparatus; personal stereos; portable media players; compact disk players; cassette players; record players; microphones; sound recording disks; chargers for electronic apparatus; animated cartoons; downloadable game software; downloadable electronic publications; downloadable graphic elements for mobile telephones; downloadable emoticons for mobile telephones.

Klasse 14: Jewelry and jewelry articles; rings and finger rings [jewelry]; earrings; cuff links; bracelets [jewelry]; bracelets of embroidered textile materials [jewelry]; jewelry charms; brooches [jewelry]; chains [jewelry]; necklaces [jewelry]; pendants [jewelry]; medallions [jewelry]; amulets [jewelry]; jewelry cases; pins [jewelry]; tie pins; tie clips; jewelry boxes; boxes of precious metals and their alloys; medals; pearls [jewelry]; semi-precious stones; precious stones; diamonds; jewelry for bags; charms for key rings; key rings; statues of precious metals and their alloys; works of art of precious metals and their alloys; figurines and statuettes of precious metal; timepieces; watches; wristwatches; watch bands; watch cases; dials [timepieces]; watch chains; chronometers; presentation cases for watches; clocks; alarm clocks; chronometric instruments; movements for timepieces.

Klasse 18: Bags; backpacks; handbags; traveling bags; suitcases [carrying cases]; attaché cases; wheeled bags; net bags for shopping; trunks [luggage]; suitcases; traveling trunks; vanity cases, not fitted; travel sets [leatherware]; garment bags and shoe bags for travel; hat boxes of leather; boxes of leather or leatherboard; wallets; purses; card cases [wallets]; business card cases; key cases; address tags for luggage; leather labels; leather cord; shoulder belts of leather or imitation leather; straps of leather or imitation leather; girths of leather; leather and imitations of leather; bags for transporting animals; collars for animals; leashes; clothing for pets; umbrellas; parasols and sunshades; whips; walking sticks; saddlery; furniture coverings of leather.

Klasse 25: Clothing; tee-shirts; shirts; short-sleeve shirts; overalls; vests; sweaters and pullovers; jerseys [clothing]; knitwear [clothing]; coats; jackets; parkas; raincoats; overcoats; hoods [clothing]; ponchos; suits; combinations [clothing]; dresses; skirts; skorts; shorts; trousers; boxer shorts; leggings [trousers]; underwear and underclothing; pajamas; nightgowns; dressing gowns (robes); bathrobes; bathing suits; bathing trunks; corsets [underwear]; collars [clothing]; detachable collars; Ascots; cuffs [clothing]; kimonos; layettes [clothing]; belts [clothing]; money belts [clothing]; scarves and long scarves; shawls; stoles; bandanas [neckerchiefs]; pocket squares; neckties; suspenders; gloves [clothing]; fingerless gloves; mittens; muffs [clothing]; ear muffs [clothing]; neck scarves and mufflers; headwear; hats; beanies; headbands [clothing]; caps; cap peaks; socks; tights; stockings; masks for sleeping; footwear; footwear and shoes; sports footwear; boots; ankle boots; esparto shoes or sandals; sandals; gaiters; après-ski footwear; slippers and bedroom slippers.

- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 8. august 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 5. september 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket mangler det nødvendige særpreget for varene i klasse 9, 14, 18 og 25, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- I vurderingen av om et figurmerke bestående av et mønster som utgjør utseendet på selve produktet er særpreget, kan kriteriene som gjelder for tredimensjonale merker bestående av utseendet på selve produktet anvendes, jf. EU-rettens avgjørelse i sak T-329/10. Merket vil oppfattes som et utsnitt av et mønster og utseendet til de aktuelle varene. Merket danner et tydelig og gjentakende mønster som fremstår som dekor. Merkets grafiske utseende har ingen elementer som kan sies å avvike vesentlig fra dekor eller mønstre som allerede brukes i bransjen. Den konkrete oppstillingen av de figurative elementene vil ikke oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket vil kun oppfattes som dekorativt eller som et estetisk uttrykk.
- Det at de enkeltstående figurene hver for seg tidligere er funnet særpreget har vært et relevant moment i vurderingen, men dette får ikke avgjørende betydning i saken. Når man sammenstiller enkeltfigurer på en slik måte som i denne saken er det nettopp sammenstillingen som danner et klart og gjentakende mønster, og som gjør at merket vil oppfattes som dekor og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Det er vesentlige forskjeller mellom merket og eldre internasjonal registrering nummer 0846642. Det eldre merket skiller seg fra merket i foreliggende sak ved at én enkeltfigur er plassert i sentrum av merket. Selv om de øvrige elementene danner et gjentakende mønster, så har merket et tydelig avgrenset sentrum som gjør at det i større grad vil være egnet til å oppfattes som både dekorativt og som angivelse av kommersiell opprinnelse. Det eldre merket er i tillegg mer avgrenset ved at det består av et tydeligere 3x3 «rutenett» av figurer og fremstår mindre komplekst og lettere å gjenkjenne og huske som et varemerke.
- Det er også vist til eldre merker som inneholder de samme figurelementene, i tillegg til bokstavkombinasjonene LV. Disse merkene skiller seg også vesentlig ved at de har et enkeltstående tekstelement plassert i sentrum av merket. I kombinerte merker vil tekstelementer alene kunne tilføre merket særpreget.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt til grunn en for streng distinktivitetsnorm. Merket er ikke sammenlignbart med tidligere figurmerker som er nektet av Klagenemnda. Klager viser til VM 20/00029, VM 21/00071, VM 18/00030 og VM 17/00063.
- Merket består av 13 enkeltstående, iøynefallende og særpregede figurer. Kombinasjonen av de kreative formene vil lett bli husket som et særpreget varemerke av

gjennomsnittsforbrukeren. Kjennetegnet er fantasifullt, uten å være for komplisert. Derfor egner det seg godt for å utpeke kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene.

- Patentstyrets praksis er inkonsekvent. Klager viser til at Patentstyret fra før har registrert de enkeltstående figurene hver for seg. Merket ligner på internasjonal registrering nummer 0846642. Klagers figurmerke er dessuten svært likt som internasjonale registreringer nummer 1127688, 1095708 og 1574339, som alle er gitt virkning i Norge.
- Merket i utpekningen er funnet særpreget i en rekke andre sammenlignbare jurisdiksjoner.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.
- 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 har særpreg 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. 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.

- 14 For at et tegn skal ha særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd, må det «ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2005-1601 GULE SIDER avsnitt 42. Kravet til særpreg er det samme for alle kategorier av varemerker. For enkelte typer varemerker, har imidlertid EU-domstolen utviklet egne retningslinjer for vurderingen. Det gjelder blant annet for merker som kan brukes som overflatemønstre. Slike merker anses for å utgjøre en uatskillelig del av varens utseende, og skal derfor vurderes etter særpregsnormen for tredimensjonale merker som viser varens utseende eller utseende på varens emballasje, jf. C-26/17 P Birkenstock Sales v. EUIPO (figurative mark representing a pattern of wavy, crisscrossing lines) avsnitt 34 med henvisning til C-445/02 P Glaverbel v OHIM (glass-sheet surface) avsnitt 22–24, og C-26/17 P avsnitt 40 og 41. EU-domstolen har uttalt at det kan være vanskeligere for denne typen varemerker å oppfylle kravet til særpreg enn for ordmerker og figurmerker som ikke viser varens utseende, fordi gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å utlede en kommersiell opprinnelse fra varens emballasje eller varens form alene, jf. C-26/17 P avsnitt 32. For at slike merker skal ha særpreg, må de derfor skille seg vesentlig fra bransjenormen, jf. C-26/17 P avsnitt 33 og blant annet C-25/05 P Storck v. OHIM (representation of a gold coloured sweet wrapper) avsnitt 28.
- 15 Klagenemnda ser først på om figurmerket i saken kan brukes som et mønster på overflaten til de aktuelle varene. Dette beror på en konkret vurdering av merkets utforming og hvilke varer det gjelder for. Det er tilstrekkelig at det fremstår som mulig og ikke usannsynlig at merket vil brukes som et overflatemønster på varene, jf. C-26/17 P avsnitt 40.
- 16 Figurmerket i saken består av 13 blomsterfigurer i tre ulike varianter, herunder fem hvite runde blomster på sort sirkelformet bakgrunn, fire hvite spisse blomster med sort bakgrunn og fire sorte spisse blomster. De ytre vannrette linjene og de ytre loddrette linjene er like. Blomsten i midten er lik som blomstene i de fire hjørnene. Rundt den midtre blomsten er de fire sorte spisse blomstene plassert. Merket har ingen ytre ramme og plasseringen av figurelementene fremstår etter Klagenemndas syn å danne et gjentakende mønster som kan repeteres i det uendelige i alle retninger (heretter kalt gjentakende mønster). Dette gjør at merket som utgangspunkt er egnet til å brukes som et overflatemønster.
- 17 Etter Klagenemndas syn vil de fleste av de aktuelle varene i klasse 9 og 14, og samtlige av varene i klasse 18 og 25 kunne ha mønstrede overflater for dekorative formål og hvor mønsteret vil oppfattes som uatskillelig fra varenes utseende. Varefortegnelsen omfatter i stor grad moteprodukter hvor det er vanlig å bruke mønstre på hele eller deler av produktenes overflater, for eksempel briller, solbriller, deksler for telefoner i klasse 9, smykker og klokker i klasse 14, vesker, koffertene og klær for dyr i klasse 18 og klær, belter, hodeplagg og sko i klasse 25. Bruk av merket som dekorativt overflatemønster for slike varer fremstår derfor som både mulig og ikke usannsynlig. Vurderingstemaet for de fleste av varene i klasse 9 og 14 og samtlige av varene i klasse 18 og 25, blir derfor om merket i saken skiller seg vesentlig fra bransjenormen for varens utseende, jf. avsnitt 14 over.

- 18 Det er avgjørende om gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en interessant eller attraktiv detalj ved utseendet til det aktuelle produktet, eller om det vil oppfattes som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse, jf. T-360/12 Louis Vuitton Malletier v OHIM (community figurative mark representing a grey chequerboard pattern) avsnitt 25.
- 19 Klagenemnda har kommet til at merket ikke skiller seg vesentlig fra normen eller sedvanen i den relevante sektoren. Klagenemnda viser til at det er svært vanlig å bruke gjentakende mønstre som dekor på overflaten til de fleste av de aktuelle varene i klasse 9 og 14, og samtlige av de aktuelle varene i klasse 18 og 25. Potensialet for å gi produktene ulike overflatemønstre er tilnærmet ubegrenset. Klagenemndas granskning viser også at den faktiske variasjonsgraden er høy, og at overflatemønstre kommer i svært mange forskjellige varianter på de aktuelle varene.
- 20 Etter Klagenemndas oppfatning vil gjennomsnittsforbrukeren av de fremhevede varene generelt møte på et stort antall mønstre og kombinasjoner av geometriske og grafiske former, for eksempel ulike design bestående av linjer, sirkler, rektangler, blomster, stjerner, hjerter og andre former. Etter Klagenemndas vurdering ligger merkets gjentakende mønster innenfor bransjenormen. Det er derfor sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en variant blant det store mangfold av dekorative mønstre, og ikke som et bestemt mønster som tilhører en spesifikk kommersiell tilbyder, jf. T-278/21 Daimler v EUIPO (representation of three-pointed stars on a black background II) avsnitt 21. Etter Klagenemndas oppfatning vil merket i saken ikke sette gjennomsnittsforbrukeren i stand til å skille varene fra andre aktørers varer uten å måtte foreta en detaljert undersøkelse og sammenligning, og uten å måtte oppvise særlig oppmerksomhet, jf. EU-rettens uttalelse i T-862/19 Brasserie St Avold v EUIPO (shape of a dark bottle) avsnitt 41.
- 21 For de resterende varene i klasse 9 og 14 fremstår det mindre vanlig å bruke overflatemønstre på varene. Samtidig er det fortsatt *mulig* å bruke mønstre på de fleste av varene. Hvorvidt særpregsnormen for tredimensjonale merker kommer til anvendelse, er imidlertid etter Klagenemndas oppfatning ikke avgjørende. Merket vil uansett oppfattes som et dekorativt element i relasjon til varene, og ikke samtidig som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Etter Klagenemndas syn er merket derfor ikke «egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. GULE SIDER avsnitt 42. Det gjelder for eksempel når merket brukes på produktet eller emballasjen til «selfie sticks», «chargers for electronic apparatus» eller på den visuelle presentasjonen av de nedlastbare applikasjonene i klasse 9 eller for «diamonds» i klasse 14. Merket mangler særpreg også for disse varene.
- 22 Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at figurmerket ikke oppfyller kravene til registrering for de aktuelle varene. Klagers merke mangler særpreg og oppfyller dermed ikke garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål. Merket kan derfor ikke gis virkning for varene i henhold til varemerkeloven § 14 første ledd.

23 På denne bakgrunn fastholder Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)