



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00102
Dato: 11. oktober 2017

Klager: The Procter and Gamble Company
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tore Lunde og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. mai 2017, hvor det følgende figurmerket, søknad nummer 201513908, ble nektet registrert:



Klasse 3: Vaskemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; preparater for pleie, behandling og forskjønnelse av stoffer; tøymykner; midler til forsterkning av stoffer; såper til husholdningsbruk.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 19. 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 14. juli 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Merket må dermed nektes registrert.
- Det søkte merket er et figurmerke bestående av et stående rektangel, delt i tre felter, et stort hvitt felt øverst, et smalt turkist bånd i midten og et grått felt nederst. En transparent fjær med noe som ser ut som såpebobler er plassert delvis over det turkise og det grå feltet, og boblene strekker seg nedover det grå feltet.
- En fjær på en flaske med vaskemiddel kan angi at vaskemidlene kan brukes på dyner og dunjakker og andre produkter som inneholder fjær eller at klærne blir luftige og myke. Under enhver omstendighet utgjør fjæren og boblene en svært liten og neglisjerbar del av merket som helhet.
- Merket fremstår som en etikett med dekor. Det består av flere enkeltelementer, men ingen av disse vil være tilstrekkelig til å feste seg i erindringen eller utpeke kommersiell opprinnelse.

- Søker har vist til tidligere registreringer som hevdes å være sammenlignbare med det søkte merket. Disse registreringene er vurdert, men Patentstyret har ikke funnet det riktig å tillegge dem avgjørende vekt, blant annet fordi de nevnte registreringene ikke gir uttrykk for nåværende registreringspraksis.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert av EUIPOs første instans, jf. Klagenemndas avgjørelse i sak 16/00170.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det søkte merket oppfyller kravet til særpreg. Patentstyrets avgjørelse må derfor oppheves og varemerkesøknad nr. 201513908 må registreres.
- Omsetningskretsen for de varer merket søkes registrert for, er både forhandlere og forbrukere.
- Patentstyret har dels lagt for liten vekt på merkets samlede helhetsinntrykk og dels lagt for liten vekt på den distinktivitetsnorm og de retningslinjer som følger og kan utledes av praksis fra Patentstyret, norske domstoler og fra EU.
- Patentstyrets vurdering bærer preg av synsing. Det at Patentstyret av fjæren får assosiasjoner til at produktene kan være skånsomme, at de kan brukes på produkter som inneholder fjær eller at klærne blir luftige og myke, er nok til å fastslå at merket har tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres som varemerke. Begrunnelsen viser at merket har tydelige suggestive egenskaper, noe som kvalifiserer til registrering.
- Som normgivende for særpregkravet til figurmerker, kan man også se hen til de retningslinjer som fulgte av arbeidet med det europeiske «convergence»-programmet og publikasjonen *Common Communication on the Common Practice of Distinctiveness – Figurative Marks*. Det er liten tvil om at det søkte merket innehar en oppbygning og et innhold som klart vil henføre dette til kategorien «distinctive examples».
- Det søkte merket består av flere figurer i en og samme ramme. Det faktum at bakgrunnen er hvit, grå og blå gir merket tydelige kontraster, noe som gjør merket enkelt å gjenkjenne. Merket har en tydelig form og en tydelig avgrensning slik at en potensiell forbruker ikke vil ha problemer med å oppfatte det søkte merket som en identifikator av merkets kommersielle opprinnelse.
- Det kan synes som om Patentstyret finner at den aktuelle saken har paralleller til Klagenemndas avgjørelse VM 15/021. Klager er uenig i at de to merkene er parallelle. Merket som er behandlet av Klagenemnda fremstår som en etikett med en enkel grafisk utforming. Det søkte merket fremstår totalt forskjellig, da det har en detaljert, fargerik og kreativ utforming som ikke gir inntrykk av å være en etikett.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det søkte merket som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.

- Klager viser til tidligere registreringer fra Patentstyret, reg. nr. 1260153, 1260754, 1281089, 1249798, 280590, 1059767, 1180452, 1169836, 279704, 285245. Sammenlignet med eksemplene fra Patentstyrets registreringspraksis har det søkte merket en langt mer særpreget utforming, både på grunn av fargebruk, sammensetning og detaljer. Dette burde medføre at det søkte merket ble behandlet på lik måte som de ovenfor nevnte merkene.
- Merket er godtatt av EUIPO uten særpregsanførsler. Det er ingen realitetsforskjeller som skulle tilsi et annet utfall i Norge, og registreringen i EUIPO må vektlegges, jf. TOSLO-2016-135037 og HR-2016-1993-A PANGEA.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle merket er et figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor. 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 ikke et varemerke 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.
- 10 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).
- 11 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.
- 12 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.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klasse 3 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.

- 14 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.
- 15 Det aktuelle merket består av et stående rektangel delt i tre felter. Et stort hvitt felt øverst, et smalt blått/turkist bånd med et prikkemønster i midten og et grått felt nederst. En fjær med noen stjerner/bobler er plassert delvis over det turkise og det grå feltet. Boblene strekker seg nedover det grå feltet. Når merket brukes på varer i klasse 3, vil fjæren kunne oppfattes som en angivelse av at varene kan brukes på produkter som inneholder dun eller indikere at produktet er skånsomt. Å bruke slike symboler for å indikere funksjon er ikke uvanlig for varer som vaskemidler og lignende. Merket som helhet blir likevel ikke å anse som direkte beskrivende for de aktuelle varene i klasse 3, fordi fjærsymbolet vil bli forstått i overført betydning.
- 16 Spørsmålet blir da om kravet til særpreg er oppfylt etter § 14 første ledd andre punktum.
- 17 Merket vil etter Klagenemndas syn oppfattes som en etikett med dekor. Klagenemnda er innforstått med at et merke både kan være dekorativt og samtidig oppfylle kravene til distinktivitet. Et kjennetegn som oppfyller andre funksjoner enn et varemerke i begrepets tradisjonelle forstand, er særpreget hvis det også oppfattes som en indikasjon på varenes kommersielle opprinnelse. Dette innebærer at den relevante omsetningskretsen skal kunne skille varemerke innehaverens varer og tjenester fra de varene og tjenestene som har en annen kommersiell opprinnelse. Kjennetegnet må, selv om det er dekorativt, ha et minimum av distinktivitet, se EU-rettens avgjørelse T-139/08 «figurmerke som gjengir et halvt smilefjes», avsnitt 30. Det som er avgjørende i vurderingen er dermed hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket *kun* som enkel dekor, eller også som angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.
- 18 Klagenemnda finner at det ikke er noe ved merket som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved og enkelt og umiddelbart oppfatte som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Merket har ingen iøynefallende elementer, men vil som helhet bli oppfattet som en etikett med dekor. Det suggestive som ligger i bruken av en fjær bidrar til dette. Klagenemnda finner ikke at fjærfiguren eller inndelingen i tre separate felter tilfører merket det minimum av særpreg som kreves for at det skal kunne registreres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke være i stand til å skille klagers varer fra andre produsenters varer med lignende dekor, og vil således ikke være i stand til å utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra figurmerket. Merket som helhet oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 19 Klager har vist til at merket er godkjent for registrering i EU uten særpregsanførsler. Klagenemnda viser til at det ikke kan anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser 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, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse 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.

- 20 Videre finner Klagenemnda at de registreringer fra Patentstyret klager har vist til ikke endrer sakens utfall. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket sett hen til de aktuelle varene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har heller ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene som klager har henvist til. Klagenemnda kan ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.
- 21 Klagenemnda finner dermed at merket må nektes registrert, jf. § 14 første ledd andre punktum.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknad nummer 201513908 nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)