



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00191
Dato: 20. november 2017

Klager: Renewable Energy Group, Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. juni 2017 hvor ordmerket RENEWABLE ENERGY GROUP, søknadsnummer 201414816, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 1: Fornybare kjemikalier for industriell bruk; kjemikalier for industriell bruk utvunnet fra fornybare råmaterialer (feedstocks), nemlig lipider til bruk i fremstilling av kosmetikk, drikkevarer, matvarer, kosttilskudd og biodrivstoff, primært utvunnet fra vegetabiliske oljer og dyrefett råvarekilder (feedstock sources); glyserine til bruk i fremstilling av kosmetikk, drikkevarer, matvarer, kosttilskudd; metyl-estere.

Klasse 4: Biodiesel drivstoff; biodrivstoff; drivstoff og biodrivstoff blandet med kjemikalier og/eller biologiske produkter; drivstoff produsert fra biomasse råmaterialer (feedstocks) og drivstoff produsert fra fornybare råmaterialer (feedstocks), nemlig dieseldrivstoff, fyringsdrivstoff, og motorkjøretøy-drivstoff; syntetiske smøremidler, nemlig universal-smøremidler, bilsmøremidler, og industrielle smøremidler; oljer, nemlig teknisk-kvalitet mineraloljer for industrielle og kommersielle formål og universal-smøreoljer.

3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at merket ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

4 Klage innkom 30. august 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 21. september 2017 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket RENEWABLE ENERGY GROUP beskriver flere av de aktuelle varene i klasse 1 og 4, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Det søkte merket nektes registrert.
- Det søkte merket er et ordmerke i standard font. Uttrykket RENEWABLE ENERGY kan oversettes til «fornybar energi», og ordet GROUP betyr «gruppe» eller «konsern», og angir en selskapsform. Sammensetningen RENEWABLE ENERGY GROUP er egnet til å oppfattes som «gruppe/konsern som driver med fornybar energi».
- Merketeksten beskriver søkers virksomhet og en egenskap/kvalitet ved de fleste varene. Merket vil angi at varene er utvunnet av fornybare ressurser, og/eller at de bidrar til bærekraftig utvikling. Når merketeksten brukes i forbindelse med varer som eksempelvis «fornybare dieseldrivstoffer» i klasse 4, vil den norske gjennomsnittsfbrukeren direkte og

umiddelbart oppfatte merket som beskrivende for varenes art og egenskaper, nemlig at de er produsert ved hjelp av fornybar energi, og dermed er mer miljøvennlige enn andre produkter.

- Det er åpenbart at kjemikaler og drivstoff kan være produsert av fornybare råmaterialer. Dette fremgår blant annet av varefortegnelsen i søknaden («drivstoffer produsert fra fornybare råmaterialer»).
- For varer som ikke har en like innlysende tilknytning til fornybar energi, for eksempel «parafinbasert voks» i klasse 1 og «parafinvoks» i klasse 4, vil merket uansett mangle generelt særpreg. RENEWABLE ENERGY GROUP vil oppfattes som et flerordsmerke med rosende informasjon om varenes tilbyder; nemlig at gruppen fokuserer på fornybar energi og er miljøbevisst.
- Merketeksten er ikke egnet til å skille søkers varer fra andres, og oppfyller ikke garantifunksjonen. Denne begrunnelsen knytter seg til samtlige varer.
- Søker har vist til tidligere registreringer hos Patentstyret som inneholder elementet GROUP, men disse anses ikke avgjørende for Patentstyrets skjønnsutøvelse. Det må foretas en konkret, skjønnsmessig vurdering i hver sak.
- Patentstyret har tatt hensyn til at merket er registrert i EU og i flere enkeltstående jurisdiksjoner, men finner ikke å kunne tillegge disse registreringene noen avgjørende vekt i denne saken.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- RENEWABLE ENERGY GROUP bærer en språklig mening, men kan ikke anses beskrivende for de aktuelle varene. Merket bør anerkjennes å passere minimumsterskelen for særpreg da merket ikke kan kategoriseres under noen av alternativene som er opplistet i varemerkeloven § 14 andre ledd. Merket fremstår som egnet til å fungere som en indikator på kommersiell opprinnelse.
- Merket er godtatt til registrering som iboende særpreget av EUIPO, og det er ikke grunnlag for antagelser om at merket vil oppfattes annerledes av den norske gjennomsnittsforkbrukeren. Det vises til avtale inngått mellom EUIPO og Patentstyret i mars 2013, blant annet med det formål å harmonisere praksis på varemerkeområdet. Merket bør godkjennes på lik linje med hva som er gjort i EU.
- Merket er også registrert i USA og Mexico.
- Det vises til Patentstyrets egen tidligere praksis, og som klager hevder taler til støtte for det foreliggende merket. Det er vist til reg. nr. 288970 RESURS GROUP, reg. 274056 AGILITY GROUP, reg. nr. 273959 THE ORIGINAL GROUP, int. reg. nr. 1119398 CAREER STAR GROUP og reg. nr. 264979 SCANDINAVIAN DESIGN GROUP SDG.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av sammenstillingen RENEWABLE ENERGY GROUP.
- 10 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om RENEWABLE ENERGY GROUP vil oppfattes som beskrivende og/eller mangle særpreg for de aktuelle varene i klasse 1 og 4, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- 11 I vurderingen av om ordmerket 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.
- 12 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).
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klasse 1 og 4 vil både kunne være profesjonelle aktører og den alminnelige sluttbruker. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 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.

- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at merket direkte og umiddelbart vil oppfattes som en angivelse av at tilbyderens varer er relatert til fornybar energi og således er mer miljøvennlige enn tilsvarende varer fra andre produsenter. Det fremgår blant annet av varefortegnelsen at en rekke av varene er fremstilt av fornybare råmaterialer, slik som «fornybare kjemikalier for industriell bruk» i klasse 1, «drivstoff produsert fra fornybare råmaterialer» i klasse 4. Elementet «group» etter en direkte beskrivende angivelse, vil ikke tilføre tilstrekkelig særpreg, da dette kun angir at tilbyderen består av et konsern som inkorporerer flere foretak.
- 18 Det kan heller ikke få betydning for vurderingen at den beskrivende betydningen ikke faller naturlig inn under de egenskaper som er opplistet i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, slik klager har anført. Oppramsingen er ikke å anse som en uttømmende liste, slik at også merker inneholdende andre informative angivelser om varene skal nektes registrert etter samme bestemmelse.
- 19 For samtlige av de aktuelle varene vil varemerket RENEWABLE ENERGY GROUP heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 20 Klager gjør gjeldende at det er inngått en avtale mellom EUIPO og Patentstyret i mars 2013, blant annet med det formål å harmonisere praksis på varemerkeområdet. Det hevdes videre at dette medfører at merket bør registreres i Norge på lik linje med at det er godkjent for registrering i EU. Til dette bemerker Klagenemnda at Patentstyret har deltatt i et harmoniseringsarbeid med det formål å samordne praksis hva gjelder konkret definerte problemstillinger. Det har ikke vært et eget harmoniseringsprogram for ordmerker av den typen man har å gjøre med i foreliggende sak, og det er åpenbart ikke inngått noen avtale som medfører at norske registreringsmyndigheter er bundet av utfallet i enkeltsaker i EUIPO.
- 21 Klagenemnda vil før øvrig tilføye at registreringene i EUIPO gjelder for en meget begrenset varefortegnelse. 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 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

- 22 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 Søknadsnummer 201414816, ordmerket RENEWABLE ENERGY GROUP, nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)