



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 21/00111  
Dato: 3. desember 2021

---

Klager: Elopak AS  
Representert ved: Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. juni 2021, hvor ordmerket PACKAGING BY NATURE, med søknadsnummer 201807510, ble nektet registrert:

Klasse 16: Papir og papp; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og tegnmateriell; malerpensler; instruksjons- og undervisningsmaterieill; plastark, folier og poser for innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer; papir, papp og varer laget av disse materialer for pakking og emballering av alle typer næringsmidler, oljer og såper; transport- og emballasjebeholdere av papir og papp; emballasjekartong; emballasjekartong for væske.

Klasse 20: Møbler, speil, billedrammer; ubearbeidet eller halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skjell; merskum; rav; beholdere, ikke av metall, for lagring eller transport; transport- og emballasjebeholdere av plast; emballasjebeholdere av plast for væske.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; emballasjedesign.

3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

4 Klage innkom 6. august 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 30. august 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket mangler særpreg for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 16, 20 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Merketeksten PACKAGING BY NATURE kan oversettes til «emballasje/innpakning av natur» eller «emballasje/innpakning av naturen». Ordet «natur» betyr «landskap, dyreliv og planteliv».
- For varer og tjenester som er emballasje, eller som kan benyttes til emballering og innpakning, for eksempel «papir og papp; emballasjekartong» i klasse 16 og «emballasjebeholdere av plast for væske» i klasse 20, eller «vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; «emballasjedesign» i klasse 42, vil

merketeksten oppfattes i betydningen at innpaknings- og emballasjevarene kommer fra naturen, er laget med naturprodukter eller er natur- og miljøvennlige produkter.

- At innpakning og emballasje er laget av naturprodukter og er miljøvennlige, fremstår som en sentral egenskap ved varene. PACKAGING BY NATURE er sånn sett egnet til å oppfattes som informasjon om varene.
- Varer i klasse 20 som ikke i seg selv er innpaknings- eller emballasjevarer, for eksempel «møbler, speil og billedrammer», omsettes gjerne i konkrete innpakninger eller emballasje. Med økende fokus på miljø- og naturvern, vil opplysninger om en vares innpakning og emballasje kunne være sentrale egenskaper ved produktet. PACKAGING BY NATURE vil dermed kunne angi at varenes emballasje og innpakning er laget av naturvarer eller at de er miljøvennlige.
- Merkesammenstillingen gir en umiddelbar mening for gjennomsnittsforbrukeren. Når merketeksten kun fremstår som salgsfremmende og rosende, vil gjennomsnittsforbrukeren lete videre etter indikatoren på den kommersielle opprinnelsen bak varene og tjenestene.
- De eldre registreringene, som inneholder ordet NATURE eller NATUREN, som det vises til, tillegges ikke avgjørende vekt.

## **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager mener Patentstyret har lagt en for streng distinktivitetsnorm til grunn. Utgangspunktet er at kravet til særpreg – også for slagord eller flerordsmerker – skal settes temmelig lavt – et minimum av særpreg er tilstrekkelig for registrering. Videre kan det ikke stilles krav til originalitet eller fantasifullhet, og det spiller ingen rolle om merket samtidig kan fremstå som et salgsfremmende uttrykk.
- Det skal først vurderes om merket er en salgsfremmende ytring eller rosende utsagn, og dersom svaret er bekreftende, må det vurderes om merket likevel er egnet til å angi kommersiell opprinnelse, jf. i T-305/16, LOVE TO LOUNGE, avsnitt 89. Av betydning i denne vurderingen er hvorvidt merketeksten introduserer konseptuelle eller overraskende elementer, slik som i T-133/13, WET DUST CAN'T FLY, som kan være egnet til å igangsette en kognitiv prosess, og som kan gi merket en viss originalitet eller resonans.
- Merketeksten PACKAGING BY NATURE er ikke beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 16, 20 og 42. I alle tilfeller må merket kunne registreres for tjenestene i klasse 42 og de varer i klasse 16 og 20 som ikke direkte er emballasje og innpakningsvarer.
- Selv om nektelsesgrunnene etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd glir noe over i hverandre, er dette selvstendige hjemmelsgrunnlag. Det er uheldig at en nektelse som hjemles etter første ledd, langt på vei begrunnes etter andre ledd, slik Patentstyret har gjort i denne saken. Hvis merket ikke anses beskrivende for varene og tjenestene, vil det som regel ikke foreligge et særlig friholdelsesbehov. Merket vil sånn sett være mer suggestivt og særpreget, og dermed registrerbart.

- Ordet NATURE har feilaktig blitt oversatt til landskap, dyreliv og planteliv. PACKAGING BY NATURE vil ikke forstås som emballasje/innpakning av natur(en). Uten videre tankevirkosomhet vil ikke merketeksten bli oppfattet som at emballasje- og innpakningsvarene er laget med naturprodukter, og at de er miljøvennlige.
- PACKAGING, som kan oppfattes som substantivet emballasje, kan også forstås som et verb; det vil si å pakke en vare. Det avgjørende må uansett være bruken av preposisjonen BY sammenstilt med NATURE. Uttrykket BY NATURE, «av naturen», sier ikke direkte at varene er laget av miljøvennlige eller bærekraftige materialer, men at naturen har laget emballasjen. Dette gir ikke en naturlig mening og er egnet til å vekke undring. Emballasje lages av mennesker, med maskiner, og ikke av naturen selv. En norsk gjennomsnittsforbruker med gode engelskkunnskaper, vil oppfatte det uvanlige i syntaksen/grammatikken som følge av preposisjonsbruken.
- Gjennomsnittsforbrukeren må gjennom flere tankesteg for å komme frem til den beskrivende betydningen, som Patentstyret har lagt til grunn. Det er heller ikke en umiddelbar eller nødvendig sammenheng mellom naturvarer og miljøvennlig/bærekraftig. Ordet NATURE er ikke synonymt med miljøvennlig. For eksempel kan mange naturlige råvarer være skadelige eller farlige. Det ville derfor vært mer nærliggende å bruke ord som eco/ecological (økologisk), sustainable/sustainability (bærekraftig), for å uttrykke at varene og tjenestene er miljøvennlige.
- Patentstyret viser selv til et eksempel hvor uttrykket «av fornybare råvarer» brukes, og uttrykket «naturlig produkter fra tre, bambus og nedfalte palmeblader». Dette er korrekt preposisjonsbruk for å beskrive at noe (naturlige produkter) kommer fra eller er laget av tre, bambus og nedfalte palmeblader. En tilsvarende beskrivende betydning kan ikke uten ytterligere tanke tillegges klagers merke. Det søkte merket vil i høyden henspille på miljøvennlighet/fornybarhet, noe som gjør merket suggestivt. Det foreligger følgelig ikke et friholdelsesbehov for merket.
- Klager er heller ikke enig i at samtlige varer i klasse 16 og 20 kan karakteriseres som emballasje- og innpakningsvarer. Følgende varer kan ikke anses som emballasje eller innpakning:
 

Klasse 16: Papir og papp; trykksaker; fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og undervisningsmaterieil.

Klasse 20: Møbler, speil, billedrammer; ubearbeidet eller halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skjell; merskum; rav.
- PACKAGING BY NATURE vil ikke oppfattes som om at varene er pakket inn med miljøvennlig emballasje. Varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a strekker seg til egenskaper ved selve varen, og ikke egenskaper ved andre produkter (emballasjen) som kan brukes sammen med varen.

- Merket kan heller ikke nektes for samtlige varer og tjenester fordi det fremstår som en informativ, salgsfremmende og rosende ytring, som ikke vil fungere som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- At merketeksten har en abstrakt betydning, ble tillagt vekt i vurderingen av NEVER STOP EXPLORING i Borgarting lagmannsretts sak LB-2019-54145. Tilsvarende betraktninger synes å ha vært avgjørende i CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT, VM 19/00136, POWER FOR A BETTER WORLD VM 20/00014, LOVE BEAUTY & PLANET, VM 20/00036, som Klagenemnda i nyere tid har vurdert som særpreget. PACKING BY NATURE har en tilsvarende abstrakt karakter.
- Det vises til nyere varemerkere registreringer foretatt av Patentstyret, som er registrert for blant annet varer i klasse 16: registrering nr. 292510, SKREDDARSYDD AV NATUREN, internasjonal registrering nr. 1223377, GET NATURE ON YOUR SIDE, internasjonal registrering nr. 978880, CONTRACT WITH NATURE, og internasjonal registrering nr. 1217081, FAITH IN NATURE.
- Den norske søknaden er basis for klagers internasjonale registrering nr. 1456767, som har blitt gitt virkning i 13 jurisdiksjoner, herunder EU, Sveits, Japan, Israel og USA. Registrerbarhetsvurderingen i Norge skal riktignok ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket for varene og tjenestene. Det bør likevel være relevant å se hen til hvilket utfall den skjønnsmessige særpregsvurderingen har fått i andre jurisdiksjoner. Dette må særlig sies å gjelde her, hvor merket er akseptert i samtlige jurisdiksjoner utenom Norge, og hvor det foreligger en berettiget tvil vedrørende utfallet av særpregsvurderingen.
- Prinsipielt påstås merket registrerbart for samtlige varer og tjenester i klasse 16, 20 og 42.
- Subsidiært påstås merket registrerbart for følgende varer og tjenester:

Klasse 16: Papir og papp; trykksaker; fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og undervisningsmaterieil.

Klasse 20: Møbler, speil, billedrammer; ubearbeidet eller halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skjell; merskum; rav.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; emballasjedesign.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

**8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

**9 Merket som skal vurderes er ordmerket PACKAGING BY NATURE.**

- 10 I vurderingen av om merket 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). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 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 varene og tjenestene i klasse 16, 20 og 42 vil både være private sluttbrukere og 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 16 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. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er

så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt 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 Den omsøkte vare- og tjenestefortegnelsen i klasse 16, 20 og 42 knytter seg i stor grad til emballasje og vareemballering. Klagenemnda mener at den mest nærliggende og umiddelbare oppfatningen av merketeksten PACKAGING BY NATURE, sett hen til varene og tjenestene, vil være «pakning av naturmateriale». Betydningen «pakket av naturen», som klager hevder merketeksten vil forstås som, fremkommer derimot mer indirekte av merketeksten. En slik betydning vil kreve en ikke-ubetydelig fortolkning, analyse og kreativ innsats av gjennomsnittsforbrukeren for å bli tillagt merketeksten.
- 18 Merketeksten er etter dette direkte beskrivende for art, kvalitet og egenskaper ved «papir og papp», «papir, papp og varer laget av disse materialer for pakking, og emballering av alle typer næringsmidler» og «plastark, folier og poser for innpakning og emballering» i klasse 16. Det vil si at PACKAGING BY NATURE angir at det dreier seg om emballasjevarer laget av naturmateriale, som er skånsomme mot miljøet. Merket er også beskrivende med samme mening og begrunnelse for «beholdere, ikke av metall, for lagring eller transport» og «transport- og emballasjebeholdere av plast; emballasjebeholdere av plast for væske» i klasse 20, og for formålet til «emballasjedesign» i klasse 42. Klagenemnda anser det som nokså selvsagt at NATURE vil oppfattes som miljøvennlig for slike varer og tjenester. Riktignok kan råvarer fra naturen være skadelige eller farlige, slik klager bemerker. Det har likevel formodningen mot seg at klager ønsker å formidle et slikt budskap i tilknytning til sine varer og tjenester.
- 19 Videre gjelder det søkte merket for overbegrepene «vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning» i klasse 42. Disse angivelsene omfatter blant annet forskning, utvikling og teknologi i tilknytning til produksjon av emballasje og emballering. Det følger av EU-rettspraksis at et merke anses beskrivende for overbegreper i vare- og tjenestefortegnelsen, hvis overbegrepet omfatter underbegreper som merket er direkte beskrivende for, jf. EU-rettens sak T-359/99, EuroHealth, avsnitt 32-33. Her ble merket nektet for overbegrepet «insurance» i sin helhet, til tross for at merket ble ansett beskrivende for underbegrepet helseforsikringstjenester. PACKAGING BY NATURE anses som en følge av dette også beskrivende for nevnte overbegreper i klasse 42.
- 20 PACKAGING BY NATURE har derfor et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene og tjenestene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Merket består av verbale elementer med klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for art, kvalitet, formål og egenskaper for ovennevnte varer og tjenester i klasse 16, 20 og 42.
- 21 Merketeksten PACKAGING BY NATURE vil i kraft av å være et slagord med et beskrivende meningsinnhold, også lett kunne oppfattes som en beskrivende undertekst, som forbrukeren

er vant å møte i kombinasjon med et annet kjennetegn, og/eller som et salgsfremmende uttrykk, som informerer om varene og tjenestenes kvalitet og egenskaper.

- 22 Flere av de øvrige varene i klasse 16 og 20 er ikke emballasje *per se*. Dette gjelder eksempelvis «fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og undervisningsmaterieell» i klasse 16, og «møbler, speil, billedrammer» i klasse 20, men også «naturproduktene» omfattet av «ubearbeidet eller halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skjell; merskum; rav» i klasse 20. Klagenemnda anser ikke PACKAGING BY NATURE som direkte og umiddelbart beskrivende for disse varene. Slike varer kan imidlertid tilbys for salg innpakket i ulik innpakning og emballasje, og har en relativt nær tilknytning til produkter som PACKAGING BY NATURE er direkte beskrivende for. Merketeksten vil derfor ikke oppfattes som en angivelse av kommersielt opphav for disse varene.
- 23 Det foreligger på bakgrunn av dette en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten og enkelte varer i klasse 16 og 20 og samtlige tjenester i klasse 42. Merket blir derfor å nekte for de aktuelle varene og tjenestene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 24 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til de aktuelle varene og tjenestene, og/eller informative budskap, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra PACKAGING BY NATURE. Det søkte merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen for de omsøkte varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 Klager har vist til tidligere registreringer i Patentstyret som anses sammenlignbare; for eksempel registrering nr. 292510, SKREDDARSYDD AV NATUREN, for varer og tjenester i klasse 25 og 35, og internasjonal registrering nr. 978880, CONTRACT WITH NATURE, for varer i klasse 16.
- 26 De eldre registreringer som klager har vist til, endrer ikke sakens utfall. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P Technopol, avsnitt 75. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene og tjenestene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt disse merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere merkene. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis.
- 27 Videre har klager vist til at klagers norske varemerkesøknad av PACKAGING BY NATURE utgjør basisen for internasjonal registrering nr. 1456767, som har blitt gitt virkning i blant annet EU, Sveits, Japan, Israel og USA. Dette må ifølge klager tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg.



- 28 Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda viser ellers 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 P, Henkel, avsnitt 61-64, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av 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.
- 29 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at det søkte merket må nektes registrert for samtlige varer og tjenester i klasse 16, 20 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Klagen må derfor forkastes, både sett hen til klagers prinsipale påstand og subsidiære påstand.

**Det avses slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)