



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00029
Dato: 27. juni 2019

Klager: CHEP Technology Ltd
Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

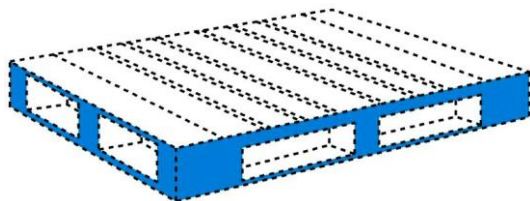
Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. november 2018, hvor det følgende plasseringsmerket med internasjonalt registreringsnummer 1200412, søknadsnummer 201404729, ble nektet virkning for samtlige varer/tjenester i klassene 20 og 39:



- 3 Patentstyret tok etter ønske fra innehaver utgangspunkt i den følgende noe begrensede varefortegnelsen:

Klasse 20: Pallets made of wood or plastic for use in a pallet pooling service.

Klasse 39: Rental of pallets for use in a pallet pooling service; pallet pooling services, namely, the leasing and rental of pallets on a pooling basis.

- 4 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70.
- 5 Klage innkom 21. januar 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 13. februar 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Plasseringsmerket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klassene 20 og 39, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Merket har heller ikke fått det nødvendige særpreg gjennom bruk/innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum, og den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
- Det følger av merkebeskrivelsen og de stiplede linjene i merkegjengivelsen at merket er i fargen blå, plassert på sidene av paller. Fargen er en nærmere angitt blåfargenyans med Pantone fargekode PMS 30 U.
- Patentstyret tar utgangspunkt i en ytterligere foreslått begrenset varefortegnelse ved vurderingen av realiteten i saken:

Klasse 20: Pallets made of wood or plastic for use in a pallet pooling service.

Klasse 39: Rental of pallets for use in a pallet pooling service; pallet pooling services, namely, the leasing and rental of pallets on a pooling basis involving the circulation of pallets and containers by and between different users.

- Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil først og fremst være profesjonelle aktører innen transport og distribusjon eller profesjonelle aktører som klargjør frakt av produkter, for eksempel i forbindelse med en fabrikk eller butikk.
- Patentstyret legger til grunn at oppmerksomhetsnivået vil være varierende da omsetningskretsen omfatter alle typer produsenter og distributører av varer i Norge, og ikke er begrenset til spesielle bransjer eller varegrupper.
- Dersom det er umulig å løsrive merket fra utseendet til det aktuelle produktet, anvendes de samme vilkår for plasseringsmerker som for eksempel for tredimensjonale merker. Hovedspørsmålet blir om merket avviker betydelig fra bransjenormen.
- Primærfargen blå er vanlig brukt innenfor de fleste bransjer og produkter av estetiske grunner. Patentstyret finner ikke at det eksisterer noen spesiell bransjenorm med hensyn til fargebruk innen paller og utleie/pooling av slike. Det er ikke nok at fargen plassert på denne måten skiller seg fra det som er vanlig, det kreves et betydelig avvik fra bransjenormen.
- Det er mest sannsynlig at fargen blå på sidene av paller til bruk i tilknytning til en uteleietjeneste av paller vil bli oppfattet som dekor, eller som et middel til å signalisere bestemte egenskaper eller informasjon om varene som er plassert på pallen. Det er sidene på pallene som først og fremst vil være synlig under vanlig bruk og derfor det mest naturlige stedet å plassere fargen.
- Variasjonsmulighetene for paller er nokså begrenset, da de gjerne skal oppfylle visse standarder. Det er et generelt friholdelsesbehov for farger. Adgangen til å registrere slike plasseringsmerker som her, som bare består av en primærfarge på sidene av det aktuelle produktet, må sies å være nokså begrenset i lys av rettspraksis og juridisk teori.
- Den aktuelle blåfargen skiller seg ikke vesentlig fra det som er vanlig i den aktuelle bransjen. Merket i den internasjonale registreringen har følgelig ikke det nødvendige særpreg som skal til for å være egnet til å skille de aktuelle varene og tjenestene i klasse 20 og 39 fra andres.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er gitt vern i enkelte andre jurisdiksjoner, slik som i EU, USA, Canada, Romania, Argentina og Filippinene. Det vises til at merket også er nektet på grunnlag av manglende særpreg i enkelte andre jurisdiksjoner, slik som i Sveits, Kina, New Zealand og Ukraina.
- Selv om innehaver har dokumentert at de er verdensledende innen tjenester knyttet til pallepooling/palleutleie, har Patentstyret etter en helhetsvurdering kommet til at dokumentasjonen i saken ikke er tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter § 14 tredje ledd andre punktum. Dokumentasjonen viser i liten grad virkningen av bruken overfor den norske omsetningskretsen.

- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er gitt vern i EU som særpreget, og at blåfargen tidligere er registrert som fargemerke i EU på bakgrunn av innarbeidelse. Bruk som er tilstrekkelig til å anse merket som særpreget i EU, kan ikke uten videre tas til inntekt for at merket også er særpreget i Norge.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det nedlegges påstand om at Patentstyrets avgjørelse må oppheves, og klagers varemerke tillates registrert for samtlige varer og tjenester i klasse 20 og 39.
- Klager ber om at den begrensede varefortegnelse legges til grunn ved vurderingen av merkets særpreg. Den gjelder kun paller og tjenester i tilknytning palleleasing (såkalt pallepooling). Den omfatter med dette ikke paller som sådan.
- Klager er den største aktøren innen paller i verden og leier ut paller innen bransjer som luftfart, automobil, kjemi, forbrukerprodukter og fersk mat. I 2015 hadde de totalt tohundre og tretti millioner blå paller i omløp i 1000+ lokasjoner i 50 land, herunder i Norge.
- Klager tilbyr palleleasing/pallepooling som medfører at brukerne av pallene (typisk produktprodusenter) leaser eller leier paller av palletilbyderen.
- Blåfargen på pallene er en sentral del av denne forretningsmodellen da den gjør at klagers paller skiller seg ut, slik at det er enkelt å se fra god avstand at en palle tilhører klager, og at den skal inn i pallepoolingsystemet for gjenbruk.
- Klager er ikke uenig i at vurderingsnormen er om merket avviker betydelig fra bransjenormen, men påpeker at det er viktig å ikke sette likhetstegn mellom fargemerker per se og plasseringsmerker som har en del klare begrensninger, som igjen gjør det mindre betenkelig å gi en enerett. Det henvises til EU-domstolens avgjørelse C-163/16.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene består *utelukkende* av profesjonelle aktører. Det er kun profesjonelle aktører som har behov for å lease paller. Videre må oppmerksomhetsnivået anses å være rimelig høyt. Også utenlandske aktørers bruk er relevant da de utgjør en del av omsetningskretsen for paller på det norske markedet.
- Bransjenormen for paller er at de ikke dekorerer eller males. De har normalt den fargen det aktuelle materialet kommer i. Det er vanlig innen pallepoolingbransjen å bruke farger som kjennetegn. Fordi det er vanlig forretningspraksis å bruke farger som kjennetegn, er omsetningskretsen vant til å oppfatte farger som kjennetegn.
- Paller er utelukkende funksjonelle produkter, det er mye slitasje involvert, og man dekorerer dem ikke. Man bruker ikke farger for å få dem til å se pene ut, man bruker dem for å kommunisere informasjon til brukeren.

- Patentstyrets anførsel om at bruk av farger er et middel til å signalisere bestemte egenskaper eller informasjon om varene som er plassert på pallen er udokumentert og fremstår som ren spekulasjon.
- Patentstyret har ikke fremlagt noen konkrete holdepunkter for hvorfor merket skulle være beskrivende.
- Det aktuelle merket er særpreget som sådan ved at det skiller seg vesentlig fra bransjenormen for paller. Fargen blå er ikke dekor, og den er ikke beskrivende. Ettersom det også er vanlig å bruke farger som indikasjon på kommersiell opprinnelse, vil fargen blå umiddelbart oppfattes som et kjennetegn for paller i pallepooling. Fargen står bokstavelig ut fra mengden.
- Dersom Klagenemnda kommer til at merket mangler iboende særpreg, anføres det at Patentstyrets vurdering av bruk/innarbeidelse har vært for streng.
- Det skal mindre til for å innarbeide et plasseringsmerke enn et rent fargemerke. At det ikke skal så mye til for å innarbeide det aktuelle merket for pallepooling, forsterkes ytterligere ved at det er vanlig å bruke farge som gjenkjennelseeffekt og kjennetegn på paller i et pallepoolingsystem.
- Klager etablerte sin virksomhet i Norge i 1997, og de har ca. 10 % markedsandel i den norske dagligvarebransjen. Klager bruker blå paller konsekvent, og kjennetegnsfunksjonen til de blåfargede pallene utgjør en kritisk del av klagers forretningsmodell.
- 848 000 blåpaller ble mottatt av norske kunder i dagligvarebransjen. Totalmarkedet for paller i den norske dagligvarehandelen ligger rundt 9-10 millioner, slik at klagers markedsandel i den norske dagligvarebransjen ligger på ca. 10%.
- Blant utenlandske kunder som transporterer produkter til Norge på blå paller er store multinasjonale selskaper som Nestlé, Colgate-Palmolive, Mondelez, Procter & Gamble og Unilever. Av norske kunder er blant annet Arcus, Haugen-Gruppen og flere divisjoner av Orkla.
- Klagers resultater i perioden 2010 – 2017 fremgår av to utskrifter fra www.proff.no for periodene 2010 – 2014 og 2015 – 2017, hvorav ett av bilagene er nytt for Klagenemnda. Driftsinntektene og virksomheten har vært stabil i hele perioden, med driftsinntekter rundt 30 millioner pr. år.
- En Retail Customer Activity Report hentet ut fra datasystemet til klager viser antall blå paller i sirkulasjon i Norge i 2015 og i 2016. Det er ingenting som tyder på at dette var annerledes sammenlignet med 2013 og 2014. Rapporten viser at klager hadde 830 000 paller i sirkulasjon i perioden februar 2016 til januar 2017, og nærmere 840 000 paller i sirkulasjon i perioden februar 2015 til januar 2016.

- I forbindelse med den norske søknaden har klager fått det internasjonale konsulentfirmaet KPMG til å utarbeide en uavhengig ekspertrapport om klagers virksomhet i Norge. Rapporten er datert 16. desember 2015, og inneholder informasjon om antall paller klager har i Norge pr. 31 juli 2015, samt markedsføringskostnader og investeringer i perioden 2011 til 2015.
- Av konklusjonene i rapporten fremgår det at fargen blå på paller er kritisk til klagers sin virksomhet. Den gjør det enkelt for distributøren og klager sine ansatte å identifisere klagers paller, det gjør at sirkulasjonen går raskere, noe som er et kritisk aspekt, og det reduserer risikoen for å miste paller.
- Markedsføring- og investeringskostnadene i perioden 2011 til 2015 anslås til USD 256 256, dvs. nærmere 2 millioner kroner.
- Klager har fremlagt en rekke bilder fra ulike lager for å vise at fargen blå gjør at pallene skiller seg ut fra andre paller, og dermed har en gjenkjennelseeffekt.
- Det er fargen blå som først og fremst vil synes på avstand, ikke navnet eller logoen. Navn og logo er ikke plassert på alle sidene, og ikke alle pallene har navn og logo.
- Det er fremlagt to erklæringer som ble gitt i forbindelse med klagers søknad nr. 200407271, fargemerket blå, fra Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) og Den Norske Emballasjeforening (DNE). Disse organisasjonene har ingen særlig interesse av, og kan ikke oppnå fordeler ved at fargen blå registreres som varemerke, og erklæringene må tillegges stor vekt. At de fremlagte erklæringene muligens kan fremstå som dikterte, slik Patentstyret hevder, er ikke avgjørende.
- Det må legges vekt på at fargen blå og det aktuelle plasseringsmerket er registrert i EU. Merket har blitt registrert som følge av innarbeidelse. En innarbeidelse i EU vil til en viss grad kunne tas til inntekt for at merket også er særpreget i Norge, i dette tilfellet særlig på grunn av den nære tilknytningen mellom Norge og enkelte medlemsstater i EU og at transportvirksomheten er grenseoverskridende.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et plasseringsmerke bestående av fargen blå plassert på siden av en pall.
- 11 Klagenemnda vil først vurdere klagers prinsipale påstand om at merket er iboende særpreget slik at det kan registreres uhindret av varemerkeloven § 14.
- 12 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.

- 13 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), jf. også HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 14 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.
- 15 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.
- 16 Klager har bedt om at Klagenemnda i sin vurdering tar utgangspunkt i en begrenset varefortegnelse med tillegget «for use in a pallet pooling service», og hevder at unntaket medfører at paller som sådan ikke lenger er omfattet av varefortegnelsen.
- 17 EU-domstolen uttaler i C-363/99 Postkantoor, avsnitt 117, at «direktivet er til hinder for, at en myndighet, der har kompetence til at registrere varemærker, registrerer et varemærke for bestemte varer eller tjenesteydelser på betingelse af, at de ikke besidder en bestemt egenskap.» På samme måte som at man ikke kan avgrense en varefortegnelse gjennom fraværet av en egenskap ved de søkte varene, anser Klagenemnda at det i den foreliggende saken ikke er mulig å søke beskyttelse for en ordinær vare som en pall, og begrense omfanget ved å tilføye et «forretningsområde». Faktum er at varen er og blir den samme og benyttes på de samme lagrene hvor omsetningskretsen i det vesentlige er sammenfallende.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 20 og 39 vil først og fremst være profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda er av den oppfatning at den foreslåtte begrensning ikke vil bidra til å snevre inn omsetningskretsen eller spesialisere denne ytterligere. Oppmerksomhetsnivået anses ikke å være spesielt høyt når det gjelder paller i klasse 20, da disse er å regne som en nødvendighet for at varer skal kunne fraktes og lagres. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.

- 19 Kriteriene for bedømmelse av om et merke har særpreg, er i prinsippet de samme for alle typer merker. Selv om det ikke skal stilles strengere krav til distinktivitet for varemerker der merket er uadskillelig fra varens form, har EU-domstolen imidlertid slått fast at gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å utlede varers opprinnelse fra emballasjens form uten figur- eller ordelementer, se eksempelvis C-218/01, Henkel.
- 20 Det foreliggende merket består av en nærmere angitt blåfarge plassert på siden av en pall. Merket er således ikke mulig å skille fra varens form, og samme rettspraksis som for tredimensjonale merker og todimensjonale merker bestående av en avbildning av varen, er gjeldende. Det avgjørende for om merket har tilstrekkelig særpreg, er derfor om utformingen avviker betydelig fra bransjenormen eller -sedvanen, se forente saker C-473/01 og C-474/01, Proctor & Gamble.
- 21 Merket er et plasseringsmerke, men den konkrete plasseringen av en bestemt farge på et nærmere angitt sted på varen, gjør at merket også har visse likhetstrekk med fargemerker per se. Klagenemnda finner at Høyesteretts avgjørelse i HR-2017-2356-A, Lilla-saken, som gjaldt spørsmålet om en bestemt nyanse av lilla var innarbeidet som varemerke, er av interesse også for vurderingen i nærværende sak. I avgjørelsen slutter Høyesterett seg blant annet til følgende uttalelse i Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett (2011), på side 116:

«På samme måte som for vareutstyr, må man når det gjelder farger ta hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren som regel ikke er vant til å oppfatte tegnet som et individualiseringsmiddel – som en angivelse av varens kommersielle opprinnelse – men heller vil anta at fargevalget er estetisk betinget, er materialets naturlige farge etc. (Libertel, premiss 65). Ser man en gul tyggegummi, tror man kanskje den er smakssatt med citrusfrukt, og ser man en grønn gressklipper, tror man fargen er valgt for å gi varen et tiltalende utseende. Dessuten må man ta i betraktning at det for farger ofte vil være et sterkere behov for friholdelse enn for ord og figurer. Vel finnes det mange fargenyanser, men gjennomsnittsforbrukerens evne til å skille nyansene fra hverandre – når han ikke kan sammenligne dem side og side, men møter dem hver for seg i omsetningslivet – er begrenset. Bruk av nærliggende fargenyanser vil derfor ofte medføre risiko for forveksling, og det betyr at fargespekteret nokså raskt ville bli oppbrukt, om man ga seg til å registrere farger over en lav sko (Libertel, premiss 54).»

- 22 Det siterte – som trekker en parallell mellom vareutstyr og farger – fremstår for Klagenemnda som treffende, da merket som ønskes beskyttet består av en blåfarge plassert på selve varen og samtidig har likhetstrekk med rene fargemerker.
- 23 Det er et ubestridt faktum at en pall av praktiske årsaker må følge en universell standard hva gjelder størrelse og utforming for at den skal passe under transport og lagring. Klager informerer selv om at «det tradisjonelle pallesystemet vi kjenner i Norge knytter seg til den såkalte europallen, som er en standardisert lastepall.» Fasongen tilfører derfor naturlig nok ikke merket særpreg, noe som heller ikke er fremholdt av klager.

- 24 Det som er anført å tilføre merket særpreg er den blå fargen som er plassert på siden av pallene. Klager hevder at bransjenormen for paller er at de ikke dekorerer eller males, men samtidig at det *er* vanlig innen palleepoolingbransjen å bruke farger som kjennetegn og at omsetningskretsen som en følge av dette er vant til å oppfatte farger som kjennetegn. Klagenemnda har i avsnitt 17 redegjort nærmere for hvorfor alle typer paller må være en del av vurderingen, ikke kun dem som benyttes til palleepooling. Klagenemnda legger derfor til grunn at det ikke er dokumentert at det foreligger noen bransjenorm for paller generelt hva gjelder farge eller annen utsmykning.
- 25 Plasseringen av en farge kan, slik Klagenemnda ser det, oppfattes på flere måter. Det kan være informasjon om pallens innhold, f.eks. hvilke typer varer som fraktes og om den inneholder varer som må holdes avkjølt. Fargen kan også kun oppfattes å ha en rent dekorativ funksjon. Til tross for at det mest vanlige er at paller har en naturlig farge av materialet som er valgt ved tilvirkning, medfører dette ikke at det å plassere en farge på sidene av pallen tilfører merket det tilstrekkelige særpreg. Det er i henhold til rettspraksis et krav at merket må skille seg betydelig fra bransjenormen for at det skal anses særpreget, og Klagenemnda kan ikke se at det er tilfellet med det aktuelle merket.
- 26 Dersom man skulle legge til grunn at det var vanlig å benytte farge for å angi kommersiell opprinnelse for paller, slik klager hevder, vil den aktuelle blåfargen likevel ikke oppfylle kravet til særpreg. Klager har dokumentert at andre aktører i bransjen benytter seg av blant annet gul og ulike rødfarger, og Klagenemnda er av den oppfatning at klagers merke ikke vil skille seg vesentlig fra bransjenormen ved at pallene har en annen farge enn dem som er valgt av konkurrerende virksomheter.
- 27 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket ikke har det tilstrekkelige iboende særpreg som kreves for registrering, jf. varemerkeloven § 14.
- 28 Klagenemnda vil deretter gå over til å vurdere klagers subsidiære påstand om at merket har opparbeidet seg det nødvendige særpreg gjennom bruk, jf. § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.
- 29 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 50, fremgår det at bestemmelsen:
- «(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»
- 30 Spørsmålet om et merke i tilstrekkelig grad er innarbeidet som et særlig kjennetegn, er et ordinært bevisspørsmål. Det må foretas en fri bevisvurdering der de ulike relevante beviselementer inngår.

- 31 Klagenemnda anser at en slik monopolisering av en av de mest brukte fargene vil kunne legge store begrensinger i konkurrerende virksomhetsheters handlingsrom. Ettersom bruk av farger kan tjene som en viktig funksjon som veileder for brukerne, styrker dette friholdelsesbehovet. Det må følgelig stilles store krav til dokumentasjonen for at merket skal kunne anses innarbeidet.
- 32 For å få kartlagt hvor utbredt kjennskap det er til et tegn, eller her som en farge i et plasseringsmerke, vil det være nødvendig å dokumentere bruk i Norge rettet mot den norske omsetningskretsen som i tilstrekkelig grad bidrar til å belyse situasjonen for det norske markedet. Klagenemnda har mottatt en betydelig mengde dokumentasjon som skal vise at plasseringsmerket har opparbeidet seg særpreg gjennom bruk, men mye av dokumentasjonen knytter seg til andre markeder enn det norske.
- 33 Klager har oppgitt at den nøyaktige fargen som ønskes beskyttet på siden av pallene har Pantone fargekode PMS 30 U. Klagenemnda viser i den forbindelse til bilag 56-58 som er eksempler på bilder fra ulike lagre i Norge. Bildene gjengir blå paller som er sortert ut og plassert for seg selv etter at varene er lastet av pallene. Pallene utsettes for mye slitasje gjennom bruk, og bildene viser at nesten ingen av pallene etter en tid i bruk har nøyaktig samme farge. Hvis samtlige av de blå pallene på bildet er ment å omfattes av vernet, tilsier dette et vern som i realiteten gjelder tilnærmet alle sjatteringer av blå. Den varierende bruk gjør det også vanskeligere å legge til grunn at fargebruken er blitt oppfattet som et særlig kjennetegn.
- 34 Klager har gjennom dokumentasjon vist til at konkurrenter i pallepoolingbransjen benytter seg av andre farger for å signalisere hvilke paller som tilhører deres virksomhet. I fire av eksemplene benytter palleleverandørene seg av ulike rødfarger. Selv om disse på nåværende tidspunkt ikke opererer i samme geografiske områder, vil det potensielt medføre store begrensninger for andre aktører dersom én tilbyder skulle få enerett til å påføre sine paller en bestemt farge.
- 35 Klager har videre fremlagt omsetningstallene for Norge i perioden 2010-2014 som viser en relativt stabil årlig omsetning på mellom 20 og 30 millioner norske kroner. Slik Klagenemnda ser det, sier tallene lite om virkningen dette har hatt uten at de settes inn i et større perspektiv der bransjen totalt sett kan vurderes.
- 36 Klager har i første rekke knyttet sin dokumentasjon mot dagligvarebransjen som kun utgjør en del av det totale markedet for paller. Klagenemnda viser i den forbindelse til Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, s 252, hvor det fremgår at det ikke kan sies «noe bestemt om hvor stor andel av omsetningskretsen som må kjenne varemerket for at det skal kunne betegnes som «godt kjent». Det kan ikke oppstilles et krav om at en bestemt prosentandel av omsetningskretsen må oppfatte at merket angir at varene og tjenestene har en bestemt kommersiell opprinnelse, men EU-domstolen uttaler i sak C-108/97 og C/109/97 Chiemsee at disse må utgjøre «at least a significant proportion» av den relevante omsetningskretsen. Klagenemnda er av den oppfatning at det vil knytte seg utfordringer til å dokumentere at

merket har opparbeidet seg det tilstrekkelige særpreg, når dokumentasjonen fortrinnsvis kun retter seg mot en av mange bransjer som benytter seg av den aktuelle varen.

- 37 Det er fremlagt to erklæringer fra henholdsvis Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) og Den Norske Emballasjeforening (DNE). Selv om erklæringene synes å være dikterte av klager, kan Klagenemnda ikke se at de to interesseorganisasjonene har noen egeninteresse i sakens utfall. Begge erklæringene bekrefter at klager har opparbeidet seg anerkjennelse i det norske dagligvaremarkedet, men det er lite informasjon ellers som bidrar til å si noe om kjennskapet til klagers blå paller generelt eller hvilken virkning bruken har hatt.
- 38 Klager har fremlagt en erklæring fra klagers skandinaviske direktør Bo Sjöberg. I erklæringen anslår Sjöberg at 848 000 blå paller ble mottatt av norske kunder i dagligvarebransjen i perioden desember 2015 til desember 2016. Antallet er ifølge klager bekreftet av den fremlagte Retail Activity Report. Klager har i tillegg fått utarbeidet en rapport av KPMG der det fremgår at antallet paller pr 31. juli er 107 638. Antallet paller som Sjöberg viser til synes derfor ikke å vise til antallet paller som klager har i omløp, men viser i tillegg til gjenbruk av enkeltpaller. Det er derfor noe usikkert hvordan tallet relaterer seg til det anslåtte totale markedet for paller i dagligvarebransjen på 9-10 millioner. Sett i lys av at tallene kun viser til én av de mange bransjene som benytter seg av paller for å frakte varer, utgjør dette bare en liten del av det totale markedet for paller som benyttes på alle områder. Klagenemnda finner derfor at forholdstallene og den antatte markedsandelen på ca. 10 % i dagligvarebransjen, sier lite om hvorvidt merket har opparbeidet seg tilstrekkelig særpreg gjennom bruk.
- 39 Klager oppgir at det er brukt 256 256 USD på markedsføring i perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2015. I den vedlagte rapporten utarbeidet av KPMG fremgår det samme tallet, men oppgitt i norske kroner. Rapporten viser også at nesten hele beløpet, nemlig kr 230 000, relaterer seg til året 2013. Klagenemnda er av den oppfatning at tallet, uavhengig av valuta, ikke er spesielt høyt, og i liten grad kan vise hvilken virkning bruken har hatt i den aktuelle omsetningskretsen.
- 40 Klagenemnda har i vurderingen lagt noe vekt på dokumentasjonen som viser klagers betydelige internasjonale tilstedeværelse med lokasjoner i 50 land, ettersom transport av varer nødvendigvis vil måtte medføre bruk over landegrenser. Det er likevel den norske omsetningskretsens oppfatning av merket som anses avgjørende for om merket kan vurderes som innarbeidet her i riket. Det er derfor den delen av dokumentasjonen som viser bruk i Norge rettet mot den norske omsetningskretsen som bevismessig er egnet til å belyse situasjonen for det norske markedet. Klagenemnda finner det klart at det ikke på bakgrunn av dokumentasjonen kan legges til grunn at plasseringsmerket på en pall i en angitt fargekode i blå farge, er godt kjent i omsetningskretsen som særlig kjennetegn for en bestemt virksomhet.
- 41 På denne bakgrunn har det ikke hatt betydning for vurderingen at merket er ansett som innarbeidet i EU, da det ikke nødvendigvis er samme faktum som legges til grunn.

- 42 Klagenemnda har etter en samlet vurdering av den fremlagte dokumentasjonen ikke funnet at denne er tilstrekkelig til å konkludere med at plasseringsmerket var innarbeidet på søknadstidspunktet. Det foreligger derfor ikke tilstrekkelig dokumentert bruk av merket som kan begrunne vern etter varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum, jf. § 3 tredje ledd.
- 43 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, fordi det ikke har iboende særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd, eller oppnådd særpreg gjennom bruk/innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 14 og tredje ledd, jf. § 3.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonalt registreringsnummer 1200412 nektes virkning for samtlige varer og tjenester.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)