



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00068
Dato: 3. september 2019

Klager: Versalis S.p.A.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kaja von Hedenberg og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. april 2019 hvor ordmerket GREENFLEX, med søknadsnummer 201706525, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål, kjemiske produkter (ikke sopp-, insekt- eller ugressdrepende) til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål.

Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer; ekstrudert plast som halvfabrikata, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall).

- 3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle nødvendig særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 4 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 3. april 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 6. mai 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket GREENFLEX beskriver de aktuelle varene i klasse 1 og 17 og er ikke egnet til å skille søkers varer fra andres, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum. Det søkte merket nektes registrert.
- Det søkte ordmerket er egnet til å oppfattes som en sammenstilling av de to ordene GREEN og FLEX. Ordet GREEN er engelsk for fargen «grønn», og er et ord som ofte brukes for å beskrive miljøvennlige produkter.
- GREEN angir at varene har miljøvennlige egenskaper, og FLEX angir at varene har fleksible egenskaper.
- Når merket brukes på varer som «kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål, kjemiske produkter (ikke sopp-, insekt- eller ugressdrepende) til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk» i klasse 1, vil gjennomsnittsforsbrukeren oppfatte merket som beskrivende. Det kan eksempelvis være snakk om kjemiske produkter som ikke er miljøskadelige og at produktene er fleksible i form av at det har flere bruksområder eller virkemåter.

- GREENFLEX brukt for «tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør» i klasse 17 vil oppfattes som at varene enten er fremstilt på en miljøvennlig måte eller at de ikke avgir miljøskadelige stoffer i bruk.
- Elementet FLEX vil angi at materialene er fleksible og kan strekkes eller bøyes.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor oppfatte merket som direkte og umiddelbart beskrivende for de aktuelle varene. Det er lagt vekt på at merket består av to elementer som hver for seg, men også sammen, er beskrivende for de aktuelle varene.
- Sammensetningen GREENFLEX er ikke uvanlig eller etterlater et annet inntrykk enn ordenes betydning hver for seg, når den brukes på de aktuelle varene.
- Patentstyret er enig i at den tidligere registreringen av ordmerket GREENFLEX, nasjonal registrering nr. 152517, kan oppfattes som analog for vurderingen i denne aktuelle saken. Det påpekes at merket ble registrert den 24. september 1992 og at vurderingen av hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket GREENFLEX i dag kan være annerledes enn hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfattet merketeksten i 1992.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU og en rekke andre land. Det vises til at EU-registreringen er fra 2005 og dermed ikke uten videre gir uttrykk for hva EUIPO ville funnet registrerbart i dag.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at merket er egnet til å oppfattes som et identifikasjonsmerke til en tilbyder av de aktuelle varer i klasse 1 og 17. Patentstyret har lagt til grunn en altfor streng særpregsvurdering i nærværende sak.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klassene 1 og 17 vil i all hovedsak være profesjonelle forbrukere, og det må legges til grunn et særlig høyt oppmerksomhetsnivå.
- GREENFLEX kan ikke forstås slik at det er kvalitets- og/eller egenskapsangivende for de søkte varer. Det er ikke nærliggende å anta at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte utsagnet som egenskapsangivende for varene, all den tid merket i høyden kan bli oppfattet som suggestivt.
- Merketeksten krever en fortolkningsprosess som gjør at det er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som et varemerke. Samtidig er det slående og effektivt, på en måte som gir det et tydelig kjennetegnspreg.
- GREENFLEX fremstår som rytmisk og lettlest, og fører til at det «faller lett i munnen». Følgelig er det også lett for gjennomsnittsforbrukeren å memorere merket.
- Merket har en klar gjenkjennelseeffekt og er fullt ut i stand til å oppfylle sin funksjon som opprinnelsesgarantist

- Gjennomsnittsforbrukeren er vant til å oppfatte denne type merker brukt i forbindelse med de aktuelle varer, som en klar og tydelig indikasjon på varenes opprinnelse
- Det presiseres at tilbydere av konkurrerende produkter vil stå fritt til å bruke ordene GREEN og FLEX hver for seg for å beskrive sine egne varer, ettersom det er helheten av varemerket GREENFLEX som søkes beskyttet.
- Det fremgår av Patentstyrets resonnement at varer som «kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål» vil oppfattes som varer med fleksible egenskaper av forbrukerne. Denne anførselen virker søkt, og kan nær sagt brukes om alle varer eller tjenester som inneholder ordet FLEX. Når det gjelder ordet «GREEN» er klager ikke enig i at det er en form for «automatikk» i at dette skal oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren som beskrivende i lys av den søkte varefortegnelsen.
- Det identiske ordmerket er registrert i Norge under reg.nr. 152517. Klager kan ikke se at det er redegjort for, eller begrunnet, hvorfor GREENFLEX skulle bli oppfattet annerledes av gjennomsnittsforbrukeren i dag enn hva som var tilfellet i 1992.
- Det vises til sak 17/00055 SMARTSHIELD hvor Klagenemnda kom til at varemerket var registrerbart for kontaktlinser, fordi ordet oppfattes mer som en antydning om, enn som en betegnelse for varenes art eller egenskaper. Det anføres at avgjørelsen er analog med den foreliggende saken.
- Klager viser til at merket er registrert i en rekke land og vedlegger dokumentasjon for at merket er godtatt til registrering i New Zealand, Tyrkia, USA, Israel, Sør-Afrika, EU og Taiwan. Det vises til uttalelsen i dom fra Borgarting lagmannsrett i sak LB-2017-105565 hvor det fremgår at det er relevant å se hen til vedtak fra EU og andre stater som er sammenlignbare med Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten GREENFLEX.
- 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), jf. også 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 vil kunne være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte det aktuelle merket som en sammenstilling av de to lett forståelige ordene GREEN og FLEX. Ordet «grønn» er utvilsomt blitt et synonym til «miljøvennlig» og «bærekraftig» og har ikke bevart noe av den suggestive hentydningen det opprinnelig hadde. En slik forståelse av ordet «grønn» vil oppfattes nær sagt uavhengig av varetype. Dette er også i overensstemmelse med Klagenemndas tidligere avgjørelser i sakene VM 15/001 GREEN FREIGHT EUROPE, VM 13/067 GREENTECH, VM 13/060 GREEN & COOL og VM 13/037 GREENEXERGY.
- 16 Merkeelementet FLEX vil umiddelbart oppfattes som en kortform for «fleksibel». En naturlig språklig forståelse av FLEX vil være noe som er fleksibelt eller bøyelig, men kan også oppfattes som at varene har et fleksibelt bruksområde. Det vises her til blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-352/12 FLEXI, samt Klagenemndas avgjørelser i sakene VM 14/050FLEXIDOME avsnitt 14 og VM 15/037 FLEXKORT avsnitt 17, hvor det legges til grunn at ordet FLEX/FLEXI forstås som «fleksibel».
- 17 Klagenemnda anser det klart at det aktuelle merket består av to egenskapsangivende angivelser som angir at varene er miljøvennlige og at de enten består av et fleksibelt materiale eller har et fleksibelt bruksområde. Eksempelvis kan dette være «gjødningsmidler» som er tilpasset ulike planter eller jordsmonn, «ildslukningsmidler» som kan benyttes på ulike type branner avhengig av hva det er som brenner og «bindemidler (klebemidler) til industrielle formål» som kan ha et fleksibelt bruksområde. Klasse 17 inneholder varer som «tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale» og «bøyelege rør (ikke av metall)» som alle kan bestå av fleksible materialer og/eller ha flere ulike applikasjoner.

- 18 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er tilstrekkelig at elementene hver for seg må anses å være beskrivende, også sammenstillingen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes registrert.
- 19 EU-domstolen uttaler i sak C-363/99 Postkantoor, avsnitt 98, at en sammenstilling av to elementer som er beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene, normalt sett forblir beskrivende, også når de er sammenstilt. Unntaket vil være hvis sammenstillingen medfører en uvanlig variasjon i form av for eksempel syntaks eller betydning.
- 20 Klagenemnda kan etter en konkret vurdering av det aktuelle merket ikke se at sammenstillingen tilfører merket det tilstrekkelige særpreg for registrering, men derimot at den har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper ved varene, jf. EU-domstolens sak i C 191/01, Doublemint. Betydningen fremgår direkte og umiddelbart, og uten at forbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å komme frem til den beskrivende betydningen av merketeksten
- 21 Klager har vist til at et identisk ordmerke er godtatt for registrering av Patentstyret i 1992. Klagenemnda finner ikke å kunne tillegge denne registreringen avgjørende vekt. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det aktuelle merket sett hen til de omsøkte varene og tjenestene på registreringstidspunktet som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Registreringen det vises til er nærmere 30 år gammel og var vurdert etter distinktivitetsnormen som gjaldt den gang.
- 22 Klager har videre vist til sak VM 17/00055 SMARTSHIELD hvor Klagenemnda kom til at varemerket var registrerbart for kontaktlinser, fordi ordet oppfattes mer som en antydning om, enn som en betegnelse for varenes art eller egenskaper. Det anføres at avgjørelsen er analog med foreliggende sak. Klagenemnda finner ikke at anførselen kan føre frem, da den samme suggestive kvaliteten ikke er funnet når det gjelder merket GREENFLEX. Saken som klager har vist til har derfor ikke noen direkte overføringsverdi til den foreliggende saken.
- 23 Heller ikke kan klagers henvisning til at merket er registrert i EU og flere andre jurisdiksjoner føre frem. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i 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 skjønsmessige 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.

- 24 For de aktuelle varene vil det kombinerte merket GREENFLEX på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra sammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201706525, ordmerket GREENFLEX, nektes registrert for samtlige varer.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)