



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00019  
Dato: 5. april 2022

---

Klager: Mipa SE  
Representert ved: Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Amund Grimstad, Martin Berggreen Rove og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. desember 2021, hvor det kombinerte merket Pro Mix, internasjonal registrering nr. 1478216, med søknadsnummer 201909701, ble nektet virkning:



Klasse 2: Coatings; paints; lacquers; pigments; tinting pastes for coatings; paint additives in the nature of tinting colours; glazes; varnishes; primers [colours, lacquers and oils]; filling materials in the nature of paints.

Klasse 16: Coloured cards; printed colour charts for paints [printing products].

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 26. januar 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. februar 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 2 og 16, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- PRO er et engelsk ord og en alminnelig brukt forkortelse for «profesjonell», se blant annet Klagenemndas avgjørelse i sak VM 15/123, PRO.
- Ordet MIX vil ikke oppfattes som et rent figurelement. At ordet er utformet i en form for løkkeskrift/håndskrift, er ikke til hinder for dette. MIX vil bli oppfattet og lest som det engelske ordet «mix», det vil si «blanding» på norsk.

- Teksten i merket vil dermed forstås som merketeksten PRO MIX, og oversettes til «profesjonell blanding». For ulike typer maling, lakk og fargetilsetninger i klasse 2, samt fargekart i klasse 16, angir merketeksten egenskaper eller kvalitet, nemlig at varene inneholder en blanding av farger laget av profesjonelle eller for profesjonelle. Eventuelt, at varene inneholder eller viser blandinger av høy kvalitet.
- I forbindelse med kjøp og salg av maling og lakk, som kan ha ulike fargeblandinger, tilbys også gjerne profesjonell veiledning. Det er også vanlig at tilbydere benytter fargekart bestående av spesielt utviklede fargeblandinger i markedsføringen av slike produkter, eller som et hjelpemiddel ved valg av produkt. Dette tilsier også at gjennomsnittsforbrukeren vil knytte betydningen av PRO MIX direkte opp mot egenskaper og kvaliteter ved varene.
- Den figurative utformingen tilfører ikke merket tilstrekkelig særpreg. Figurutformingen påvirker ikke merkets helhetsinntrykk på en slik måte at det fremstår som noe annet enn rent beskrivende. Når et merke består av både tekst- og figurelementer, vil gjennomsnittsforbrukeren som hovedregel feste seg ved teksten, all den tid det er lettere å referere til varene og tjenestene ved å bruke et navn enn ved å beskrive figurelementene i merket.
- Tidligere registreringer tillegges ikke avgjørende vekt.

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

- Etter klagers oppfatning er Patentstyrets tolking av merket, og oppfatning av at merket ikke er særpreget, ikke i tråd med praksis om at kun umiddelbart og direkte beskrivende merker skal nektes registrering.
- Det er i vurderingen lagt for stor vekt på hvert enkelt element og hvorvidt disse er beskrivende for noen av varene, og man har dermed mistet merkets helhet av syne. Klager vil anføre at det er i for stor grad sett bort ifra hvordan elementene påvirker hverandre i den helhetlige sammenstillingen av merket.
- Etter klagers oppfatning vil omsetningskretsen ved første øyekast lese merketeksten som PRO, siden denne teksten er skrevet i en tydelig og ordinær font med en relativt fremtredende plassering i merket. Klager er ikke uenig i at ordet PRO nok vil kunne oppfattes som en henvisning til profesjonell. Dette er imidlertid ikke selvstendig grunnlag for å nekte varemerket. Selv om blyantstreken også vil kunne oppfattes som «mix» av noen, så vil fonten og plasseringen av denne, ha en mer tilbaketrukket rolle i merket.
- Sett at forbrukeren vil lese begge ordene PRO MIX, så medfører heller ikke dette at merket mangler særpreg. Ved å konkludere med dette, så hopper man bukk over den viktigste delen av vurderingen, nemlig hvordan merkets helhet fremstår i handelen og om det er egnet til å identifisere produsenten.

- Det er ingen tvil om at varemerker som kun inneholder beskrivende tekstelementer også er registrerbare, jf. blant annet Klagenemndas avgjørelser VM 19/00052 WIKIMEDIA COMMONS og VM 17/00054 ISBILEN.
- Klager viser også til Patentstyrets egen og nyere registreringspraksis for merker som inneholder teksten PRO, og som har blitt akseptert til registrering. For eksempel registrering nr. 318437, PRO WRAP, registrering nr. 314614, mal proff, og registrering nr. 317592, ecopro. Disse registreringene er bare noen eksempler på merker som Patentstyret har ansett som særpregede, til tross for en åpenbar beskrivende merketekst.
- Terskelen for særpreg etter gjeldende rett er sånn sett lavere enn hva Patentstyret her har lagt til grunn. I tråd med gjeldene praksis er det ikke tvilsomt at klagers merke derfor oppfyller kravene til registrering etter varemerkeloven § 14.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

### **8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 9 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket PRO MIX. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 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 i klasse 2 og 16 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 merket 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 Det aktuelle merket består øverst av ordet PRO, gjengitt i små og store bokstaver, og i en sort og ordinær font. Nedenfor er ordet MIX gjengitt i håndskrift/løkkeskrift, i små og store bokstaver, og i sort. MIX er skrevet over hva som vil oppfattes som tre penselstrøk i hvitt og ulike grånyanser. Endelig er merkets verbale og figurative elementer plassert inne i en kvadratisk form, mot en koksgrå bakgrunn.
- 18 For varer som «coatings; paints; lacquers» i klasse 2, og tilknyttet eksempelvis «printed colour charts for paints» i klasse 16, er Klagenemnda enig med Patentstyret i at teksten PRO MIX er beskrivende og mangler særpreg i betydningen at det dreier seg om maling og tilhørende produkter som er blandet av profesjonelle, eller som er tiltenkt profesjonelle og for profesjonell bruk. Det følger av dette at en registrering av det kombinerte merket ikke vil gi klager en enerett til merketeksten PRO MIX *per se* for de omsøkte varene i klasse 2 og 16.
- 19 Videre vil de tre figurative penselstrøkene i merket, lett oppfattes som en henvisning til art og egenskaper ved maleprodukter og lignende.
- 20 Klagenemnda er likevel av den oppfatning at Patentstyret i sin vurdering har lagt for stor vekt på merkets enkeltstående elementer, og dermed har mistet av syne helheten. Det samlede inntrykket som gjennomsnittsforbrukeren vil sitte igjen med etter å ha sett det aktuelle merket, signaliserer at varene stammer fra én bestemt kommersiell tilbyder. Bruken

av de ulike skrifttypene, skriftstørrelsene og selve oppsettet av de ulike elementene, gjør at merket samlet sett har et logopreg som gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte og gjenkjenne i en omsetningssituasjon. At merket fremstår med logopreg samlet sett, var også noe lagmannsretten la vekt på i sin vurdering av det kombinerte merket Multi-Gyn, i sak LB-2020-158279, hvor lagmannsretten nettopp anså merket for å være tilstrekkelig særpreget:

*«Kombinasjonen av tekst, figur og farge er utformet slik at varemerket i sin helhet fremstår som en nokså typisk logo. Etter lagmannsrettens oppfatning vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte varemerket som nettopp et varemerke, og ikke som en form for dekor eller beskrivende produktopplysning.»*

- 21 Klagenemnda har etter en helhetlig vurdering av merket derfor kommet til at det ikke foreligger grunnlag for å nekte internasjonal registrering nr. 1478216 virkning. Merket oppfyller samlet sett garantifunksjonen for de omsøkte varene i klasse 2 og 16, og kravene til registrering etter varemerkeloven § 14.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1478216, med søknadsnummer 201909701, det kombinerte merket PRO MIX, gis virkning for de angjeldende varene i klasse 2 og 16.

Amund Grimstad  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)