



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00138
Dato: 16. desember 2019

Klager: Techtronic Power Tools Technology Limited
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. oktober 2019, hvor klagers merke bestående av kombinasjon av farger, med søknadsnummer 201702591,



ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 7: Elektriske verktøy (power tools); elektriske boringsverktøy; elektriske og elektropneumatiske verktøy; båndslipere, orbitalslipere; elektriske skrutrekkere; maskinhammere; elektriske sager; rettvinkeldriller; motorsager; sirkelsager; frem- og tilbakegående sager; svingsager; bordsager; båndsager; stasjonære trebearbeidingsmaskiner eller -innretninger til plassering på benkeplate; slagbormaskiner; elektriske presser (drivers); drillpresser; slagbor; slagpresser; smørepistoler; elektriske limpistoler; varmepistoler; elektriske tettepistoler; søyleboremaskiner; slipemaskiner; belteslipemaskiner; vinkelslipere; elektriske og pneumatiske spikerpistoler; poleringsslipere; overfresere (routers); slagknøker; drillbits for elektriske verktøy og maskiner; skrutrekkerbits; utendørsplen- og hageverktøy; gressklippere; jordfresere (cultivators); hagekniver; heksesakser, hagesakser; vedkløyvere; kantklippere; krattklippere; jordfresere (cultivators); kantsager; krattklippere; hekketrimmere; kantrimmere; kanthoder for trimmere og klippere; trådsneller for kantklippere; sprøytere; trykkvaskaggregater; gressskjærere; kompressorer [maskiner]; elektriske generatorer; blåsemaskiner; snøblåsere; blåse- og sugeanordninger; poser til blåse- og sugeanordninger; løvblåsere og – sugere for rydding av løv og planterester [maskiner]; støvsugere; håndholdte støvsugere; støvsugere til bruk på tørt og vått materiale; poseløse støvsugere; støvekstraktorer; feiemaskiner; kantsagblader; hekkeklipperblader; poser og sekker tilpasser for bæring av elektriske drill- og festeverktøy; hylstre for elektriske drill- og festeverktøy; pumper; deflatorer; vifter; garasjedøråpnere; elektriske børster.

Klasse 9: Batterier; batteriladere; batteriadaptore; radioer; belysningstestere; digitale multimeter; temperaturmålere; infrarøde termometere; kameraer; roterende inspeksjonskameraer (inspection scopes); strømmålere; voltmeter; fuktighetsmålere; detekterende instrumenter, annet enn for medisinsk bruk; instrumenter for skanning og optisk avlesing, annet enn for medisinsk bruk; laserdistansemålere; laservatere, målebånd; ryggvirvelseler; sikkerhetsbelter og –seler; lasertemperaturpistoler; boltsensorer; høyttalere; hodetelefoner; øretelefoner.

Klasse 11: Lommelykter; lys; lamper; stavlykter; spotter; LED lommelykter; LED nyttebelysning; lyspærer; vifter; duggdannende vifter for avkjøling.

- 3 Merket er beskrevet på følgende måte: «The trade mark is a colour mark consisting of the colours HYPER GREEN, specifically identified as PMS 388C, DARK GREY, specifically identified as PMS 446C and LIGHT GREY, specifically identified as PMS Cool Grey 5C, as the predominant colours applied to the exterior of the goods covered by the application».

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

5 Klage innkom 4. november 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 15. november 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Merket er et fargemerke og består av en kombinasjon av fargene grå i to nyanser og lys/signalgrønn.
- Særpregsvurderingen er i prinsippet den samme for alle typer merker. Rettspraksis og juridisk teori har likevel slått fast at gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å utlede varens opprinnelse fra farger, og at adgangen til å registrere fargemerker derfor er begrenset. EU-domstolen har videre slått fast at fargemerker, uten innarbeidelse, kun i «exceptional circumstances» vil kunne inneha tilstrekkelig særpreg, jf. C-170/15 P, Enercon, avsnitt 31.
- Brukt på de aktuelle varene kan det søkte merket vise varenes utseende. Kombinasjonen av farger vil dermed oppfattes som estetisk betinget og som et dekorativt element, ikke som kjennetegn for en kommersiell opprinnelse.
- Varene «elektriske verktøy (power tools)» i klasse 7, kommer ofte i ulike farger og fargekombinasjoner, jf. søk på søkemotoren Google. Gjennomsnittsforbrukeren er vant til å se ulike farger på «power tools», og vil ikke utlede kommersiell opprinnelse fra den søkte fargekombinasjonen.
- Den signalgrønne fargen vil også kunne oppfattes som et funksjonelt element. Slike farger brukes ofte for å gjøre varene mer synlige. For eksempel brukes neongult på ambulanser og arbeidsklær for dem som arbeider i trafikken.
- Det søkte fargemerket mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 7, 9 og 11.
- Når det gjelder anførselen om at det søkte merket er innarbeidet som noens særlige kjennetegn og at merket dermed er registrerbart, viser dokumentasjonen gjennomgående at den søkte fargekombinasjonen alltid brukes sammen med det særpregede kjennetegnet RYOBI, som følgelig vil oppfattes som varenes kommersielle opprinnelse.
- For å dokumentere at kun fargekombinasjonen vil oppfattes som varenes kommersielle opprinnelse, må det sendes inn direkte bevis som viser dette, for eksempel en markedsundersøkelse.
- Når det gjelder påstanden om at den relevante omsetningskretsen er opplært og vant til å oppfatte farger og fargekombinasjoner som angivelse av kommersiell opprinnelse, tilkjenner dokumentasjonen også bruk sammen med særpregede ordmerker/kombinerte merker.

- Uten direkte bevis for at omsetningskretsen, uten særpregede ordelementer, oppfatter de ulike fargekombinasjonene som angivelse av kommersiell opprinnelse, kan det ikke anses dokumentert at den relevante omsetningskretsen er opplært og vant til å oppfatte farger og fargekombinasjoner som angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Fargemerket kan dermed ikke anses som godt kjent i omsetningskretsen som noens særlig kjennetegn.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Den påklagede avgjørelsen må oppheves og merket registreres for samtlige omsøkte varer. Subsidiært må merket registreres for «elektriske verktøy (power tools) i klasse 7.
- Patentstyrets avgjørelse bygger på feil rettsanvendelse og feil vurdering av innarbeidelsesdokumentasjonen.
- Klager er global markedsleder på design, produksjon og markedsføring av såkalte «power tools». Klager er til stede i Norge gjennom selskapet Techtronic Industries Norway AS, www.ttigroup.com. TTI produserer og markedsfører «power tools» under en rekke merker, blant annet «RYOBI». Samtlige RYOBI-produkter er utført i fargekombinasjonen som utgjøres av det søkte merket. Fargekombinasjonen har vært i bruk siden 2004.
- Merket er iboende særpregt. Det gjelder ikke særskilte særpregsbedømmelser for forskjellige varemerker. Det søkte merket skal vurderes på samme måte, og med samme terskel, som mer tradisjonelle ordmerker eller figurmerker.
- Selv om gjennomsnittsforbrukeren i mange tilfeller ikke er vant til å utlede en vares opprinnelse fra varenes farge eller dennes emballasje, har aktørene i den aktuelle bransjen – i motsetning til tilfellet i HR-2017-2356 (*Lilla-saken*) – i lang tid brukt farger som individualiseringsmiddel seg imellom. Omsetningskretsen er derfor kondisjonert til å oppfatte farger som noe mer enn bare dekor.
- Merket inneholder flere iøynefallende elementer som er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet.
- Patentstyrets begrunnelse om at fargekombinasjonen vil oppfattes som «estetisk betinget og som et dekorativt element», og at den hypergrønne fargenyansen vil kunne oppfattes som funksjonell, oppleves som problematisk. Dersom fargene skal kunne oppfattes som noe annet enn dekor, hvorfor er det mer nærliggende at de vil oppfattes som funksjonelle enn som et individualiseringsmiddel?
- Patentstyrets henvisning til Google-bildesøk for «power tools», som angivelig viser at varene ofte kommer i ulike farger, er tilsynelatende en grunnleggende misforståelse av

klagers anførsler, og uten relevans. Nevnte langvarige «fargedeling» av markedet er tvert imot et moment som taler *for* registrering av merket.

- Merkets eventuelle manglende iboende særpreg, er avhjulpet gjennom klagers langvarige og intensive varemerkebruk av omsøkte fargekombinasjon.
- Som dokumentasjon for bruk, er det fremlagt følgende:
 - En oversikt over årlig salg i perioden 2009-2017, og en oversikt over markedsføringsutgifter i perioden 2013-2017.
 - En uttalelse/erklæring fra BMAB som viser at RYOBI's markedsandel for «cordless tools» i Norge i perioden november 2015 til oktober 2016 var 52,1 %. I det påfølgende året var markedsandelen 39,2 %. Klager har streket under (eller markert) alle produktnavn eller -koder i fakturaene som refererer til et produkt med den omsøkte fargekoden.
 - Et utvalg fakturaer fra perioden 2007-2017 (med unntak for årene 2008 og 2012) for salg av produkter som bærer den omsøkte fargekombinasjonen fra klager til flere av Norges største jernvarekjeder (blant annet Bygghuset, Felleskjøpet og Bauhaus).
 - Reklamemateriell og brosjyrer sendt til forhandlere som Felleskjøpet, Bygghuset, Bauhaus og Clas Ohlson, for videreformidling til sluttbruker.
 - En mengde bilder av faktisk varemerkebruk i forhandleres butikk og hos diverse forhandlere på messer i Norge i perioden 2009-2017.
 - Forbrukertest på VG.no.
- Patentstyret vektlegger det at dokumentasjonen viser bruk av merket i kombinasjon med ordmerket RYOBI for stor vekt – at kjennetegn brukes i kombinasjon, er ikke nødvendigvis til hinder for at merkene innarbeides hver for seg. Dokumentasjonen viser at det søkte merket og RYOBI fungerer uavhengig av hverandre.
- I Klagenemndas sak VM 18/00034 IMESSAGE, avsnitt 28, kommer Klagenemnda med en uttalelse som klager leser som et generelt forsøk på å korrigere Patentstyrets *meget* strenge praksis i innarbeidelsaker.

- Når det faktisk er anledning til å få varemerkeregistrert rene farger og fargekombinasjoner, oppleves det som en uthuling av regelverket å nekte registrering i foreliggende sak. Det er ingen særskilt grunn for andre til å benytte de omsøkte fargene, det foreligger uvanlig god og omfattende innarbeidelsesdokumentasjon og det foreligger ikke noe styrket friholdelsesbehov eller særskilte grunner til å anta at omsetningskretsen ikke vil oppfatte fargekombinasjonen som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et merke bestående av en kombinasjon av farger. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 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.
- 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). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 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 varene i klasse 7, 9 og 11 vil både være profesjonelle næringsdrivende og private sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren skal

anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

- 16 EU-domstolen uttaler i avgjørelse C-49/02, Heidelberger Bauchemie, avsnitt 23, følgende om bruk av farger og kombinasjoner «in the field of trade»:

«(...) colours are normally a simple property of things (Libertel, paragraph 27). Even in the particular field of trade, colours and combinations of colours are generally used for their attractive or decorative powers (...).»

- 17 Ovennevnte avgjørelse slår videre fast i avsnitt 39 at fargemerker, uten innarbeidelse, kun i «exceptional cases» vil kunne inneha tilstrekkelig særpreg. Samme rettslige utgangspunkt følges opp i EU-domstolens avgjørelse C-170/15 P, Enercon, avsnitt 31.
- 18 Det søkte merket består av tre farger, det vil si «hyper grønn», mørkegrå og lysegrå, plassert og gjengitt loddrett ved siden av hverandre. Den «hypergrønne» og mørkegrå fargen er gjengitt med bortimot samme bredde, mens den lysegrå fargen er betydelig smalere gjengitt i merket. Klagenemnda finner at merket brukt på varene, er egnet til å oppfattes som et dekorativt element ved at varene fremstilles i denne fargekombinasjonen.
- 19 Klagenemnda har etter dette funnet at det søkte merket ikke er egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den søkte fargekombinasjonen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Klager har subsidiært anført at merket har ervervet særpreg gjennom bruk/innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd, og Klagenemnda skal ta stilling til om registrering kan oppnås på dette grunnlag.
- 21 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. EU-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»
- 22 Til vurderingen av innarbeidelse, vil Klagenemnda bemerke at det ikke er intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A, Gule sider, avsnitt 54.
- 23 Klagers merke må være innarbeidet forut for søknadsdagen den 1. mars 2017.

- 24 Dokumentasjonen viser at en rekke «power tools», for eksempel skrutrekkere, boremaskiner og stikksager, er påført de fargene som gjengitt i merket. Fargene er imidlertid ikke nødvendigvis brukt i denne rekkefølgen (fra venstre mot høyre) på varene, altså i rekkefølgen «hypergrønn», mørkegrått og lysegrått, og heller ikke i samme proporsjoner. Dokumentasjonen viser på ingen måte de tre rektanglene i ulike farger etter hverandre. Riktignok åpnes det i merkebeskrivelsen opp for at den søkte fargekombinasjonen kan *brukes* i ulike varianter og kombinasjoner på varene. Merkebeskrivelsen omtaler nemlig de søkte fargene som «the predominant colours applied to the exterior of the goods covered by the application». Med andre ord, kan merkebeskrivelsen tolkes som om det søkes om en enerett til den aktuelle fargekombinasjonen gjengitt i en rekke ulike kombinasjoner og proporsjoner, brukt på varene. Merkebeskrivelsen utelukker heller ikke at produktene kan bestå av helt andre farger, så lenge det er de tre søkte fargene som er «predominant» i merket.
- 25 Det kan dermed være rimelig å stille spørsmål ved hvorvidt den aktuelle merkebeskrivelsen er tilstrekkelig presis. Det vises til EU-domstolens avgjørelse C-49/02, Heidelberg Bauchemie, avsnittene 34-35 hvor domstolen påpeker at en gjengivelse av merket som ville åpnet for «numerous different combinations», vanskeliggjør forbrukerens evne til å «perceive and recall a particular combination», samtidig som at dette gjør merkets verneomfang uklart. I EU-domstolens avgjørelse C-124/18 P, mente domstolen at det å beskrive merkets fargesammensetning med «approximately 50%-50%», ville tillate at fargene kunne oppstilles på ulike måter – merket var følgelig ikke tilstrekkelig presist nok angitt. Klagenemnda mener likevel ikke at dette får noen avgjørende betydning for sakens utfall, og går ikke nærmere inn i denne vurderingen.
- 26 Dokumentasjonen som er presentert, viser også bruk av andre fargekombinasjoner på klagers varer, i tillegg til de fargene som er gjengitt i søknaden. Det vises for eksempel til at klagers produkter er gjengitt i blått og svart på side 9 i bilag 13, og på side 6 og 7 i bilag 14, mens enkelte av produktene som er vist på side 12 i bilag 15, er gjengitt i lysegrått/beige, mørkegrått og oransje. På flere av bildene som er inntatt i bilag 18 fra Felleskjøpet, viser klagers produkter både i de søkte fargene, men også i blått. Videre er det på side 9 i bilag 23 vist produkter tilhørende klager som i det vesentlige er svartfargede, med et signalgult/grønt skjær. Dokumentasjonen viser for øvrig at både BLACK&DECKER og AEG bruker fargekombinasjonen svart og oransje på enkelte av sine produkter.
- 27 Klagenemnda ønsker med dette å understreke at klager ikke utelukkende har brukt den søkte fargekombinasjonen på sine produkter. Dokumentasjonen viser samtidig at det ikke er uvanlig innen bransjen at ulike aktører bruker en tilnærmet lik fargekombinasjon på sine produkter. Klager kan derfor vanskelig høres med at den aktuelle bransjen i lang tid har brukt farger som individualiseringsmiddel seg imellom. Dette sår også sterk tvil om den aktuelle omsetningskretsen sett under ett, som også omfatter vanlige sluttforbrukere, kan sies å være vant til å oppfatte konkrete fargekombinasjoner som kjennetegn for én konkret tilbyder.

- 28 Dokumentasjonen viser videre at klagers produkter er påført ordelementet RYOBI. All den tid den søkte fargekombinasjonen er blottet for særpreg *per se*, vil gjennomsnittsforbrukeren, i sin søken etter å finne varenes kommersielle opprinnelse, først og fremst legge merke til det særpregede ordelementet RYOBI når han eller hun møter klagers varer i kjøpsituasjonen.
- 29 På denne bakgrunn kan ikke Klagenemnda legge avgjørende vekt på den øvrige dokumentasjonen i saken, de såkalte *harde fakta*; fakturaer, reklamebrosjyrer osv., sammenholdt med opplyste salgstall og markedsføringsutgifter, samt Branschkansliets Marknadsinformasjon AB (BMAB) sin uttalelse om klagers markedsandel. Klagenemnda viser i denne sammenheng til vurderingen ovenfor. Merkebruken samsvarer hverken med det merket som er søkt registrert, ei heller er fargebruken konsekvent i dokumentasjonen. For øvrig er de vedlagte fakturaene, som viser salg ovenfor detaljhandelsleddet, og ikke direkte til sluttbrukeren, lite egnet til å understøtte de salgstallene som klager selv kommer med.
- 30 Klagenemnda mener etter dette at dokumentasjonen ikke evner å vise en slik virkning av bruk som gjør at omsetningskretsen i Norge oppfattet merket som noens særlige kjennetegn for de aktuelle varene på søknadsdagen, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Vurderingen vil ikke stille seg annerledes dersom man begrenser varefortegnelsen til «elektriske verktøy (power tools) i klasse 7.
- 31 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201702591 nektes registrert for samtlige varer i klasse 7, 9 og 11.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)