



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00026
Dato: 22.august 2024

Klager: Hästens Sängar AB
Representert ved: Abion AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Mikkel Lassen Ellingsen og Tore Lunde

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. desember 2023 hvor det tredimensjonale merket med søknadsnummer 202014775 ble nektet registrert.

Merket ser slik ut og ble nektet registrert for følgende varer:



Klasse 20: Senger; madrasser.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 20. februar 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 14. mars 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 5 For Klagenemnda ble det avholdt muntlig høring i saken den 28. mai 2024.

6 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Merket viser en alminnelig seng eller madrass med et vanlig rutemønster. Slike mønstre er i stor utstrekning brukt på tekstiler i seg selv, men også på produkter laget av eller med tekstiler, slik som ulike typer møbler. Spørsmålet er derfor om utformingen til merket skiller seg betydelig fra normen eller bransjesedvanen for tilsvarende produkter, jf. C-24/05 P Storck. Merket må fremstå som noe mer enn bare en seng eller madrass med et dekorativt mønster.

- Gjennomsnittsforbrukeren vil som utgangspunkt oppfatte bruk av farger eller mønster som et estetisk uttrykk og dekor, jf. også VM 14/103 avsnitt 17. I møbelbransjen er det et stort mangfold av måter å dekorere de aktuelle varene på. Varene i klasse 20 er ikke bare ensfargede, men kan også være inndelt i to eller flere farger, både vertikalt og horisontalt, og gjerne i ruter eller striper. Bruk av enkle og tradisjonelle rutemønstre i vanlige farger som i det aktuelle merket fremstår som mye utbredt, og godt innenfor sfæren av det som må betegnes som bransjenormen for slike varer. Utformingen kan dermed ikke sies å være unik i den forstand at den avviker betydelig fra bransjenormen, da verken rutemønster eller fargebruk skiller seg ut. Tvert imot er det sannsynlig at forbrukeren bare vil oppfatte merket som en vanlig utforming av de aktuelle produktene med et rent dekorativt mønster på overflaten. Merket mangler slike elementer som gjør at det umiddelbart vil bli husket av den relevante omsetningskretsen og som gjør at merket vil bli oppfattet som opprinnelsesangivende.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er registrert i Sverige.
- Merket har ikke oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Patentstyret finner det klart at merket mangler iboende særpreg, og at det skal en del til for å innarbeide et slikt vanlig vareutseende med et rent dekorativt mønster. Etter en samlet vurdering av de innsendte opplysningene og dokumentasjonen i saken er Patentstyret kommet til at det ikke er tilstrekkelig godtgjort at brukens karakter og omfang har fått en slik virkning at merket er godt kjent som noens særlige kjennetegn for de aktuelle varene. Patentstyret viser særlig til at de eneste direkte bevisene for at merket har fått en slik virkning, nemlig de innleverte markedsundersøkelsene, benytter ledende spørsmål og viser nokså lav kjennskap til merket.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagers merke er tilstrekkelig særpreget.
- Patentstyret har ikke sannsynliggjort påstanden om at klagers merke «ligger godt innenfor sfæren av det som må betegnes som bransjenormen for slike varer». Det er kun fremlagt enkeltstående treff på madrasser som har ruter og striper, og det er ikke fremlagt treff som knytter seg til senger. Klager anfører at treffene til Patentstyret ikke gir grunnlag for at slike mønstre er en del av en bransjenorm for de aktuelle varene.
- For at noe skal anses å være en bransjenorm, må den konkrete utformingen nettopp være utbredt og vanlig. Det er bransjenormen for senger og madrasser som skal vurderes, og ikke bransjenormen for laken, sengetepper og sengetøy som kan brukes i forbindelse med de aktuelle varene. Klager har fremlagt dokumentasjon som underbygger at senger og madrasser er ensfargede hvite og/eller grå, og at klagers merke avviker vesentlig fra bransjenormen.

- Virkningene av klagers bruk er relevant ved vurderingen av om merket er særpreget, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Den fremlagte dokumentasjonen viser at bruken av merket har bidratt til at gjennomsnittsforbrukeren ikke bare vil oppfatte merket som noens særlige kjennetegn, men at de vil også oppfatte merket som en Hästens-seng.
- Patentstyret har ikke lagt tilstrekkelig vekt på at merket tidligere er registrert i Sverige.

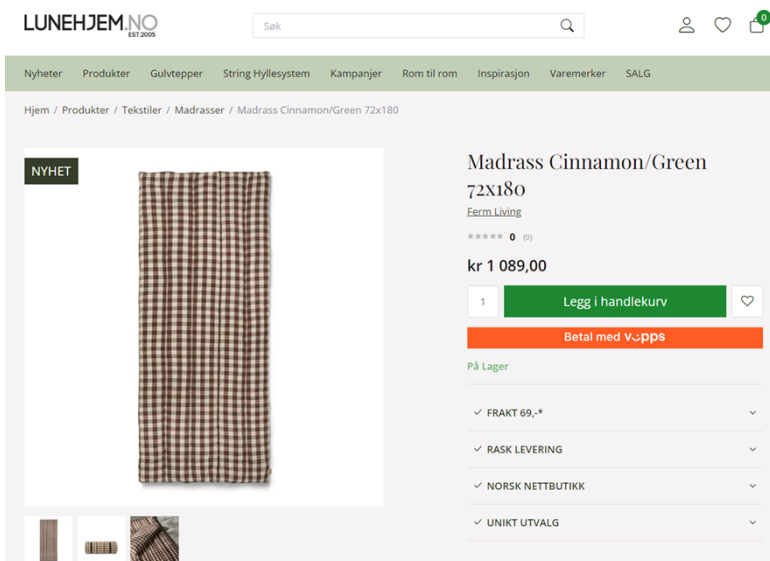
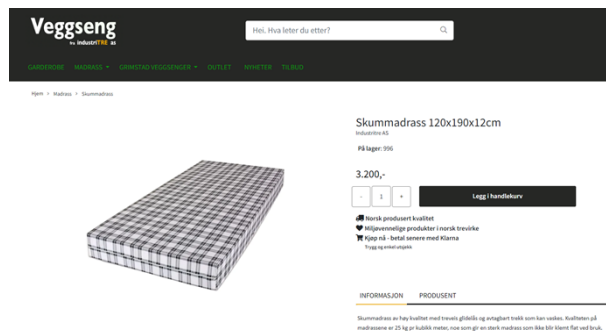
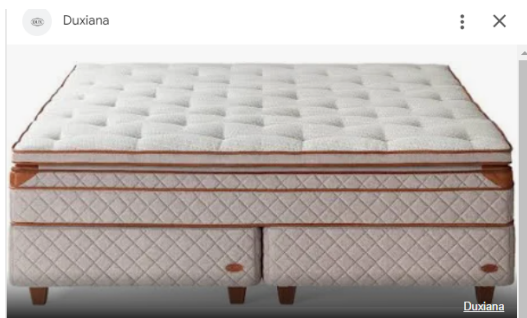
8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et tredimensjonalt merke som gjengir en seng med et blått og hvitt heldekkende rutemønster. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 12 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 13 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 14 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 15 Merket er søkt registrert for «senger» og «madrasser» i klasse 20, og gjennomsnittsforbrukeren kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå ved kjøp av senger og madrasser vil normalt være ganske høyt. Det er tale om relativt kostbare varer som ikke kjøpes så ofte, og

det må antas at gjennomsnittsforbrukeren normalt vil gjøre undersøkelser, og i mange tilfeller få profesjonell veiledning i butikk, før et kjøp.

- 16 For at et tegn skal ha særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd, må det «ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2005-1601 GULE SIDER avsnitt 42. EU-domstolen har uttalt at kravet til særpreg ikke er annerledes for tredimensjonale merker enn for andre typer varemerker. Gjennomsnittsforbrukeren er imidlertid ikke vant til å utlede en vares opprinnelse fra emballasje eller varens form alene, uten figur- eller ordelementer, og det kan derfor være vanskeligere å konstatere at tredimensjonale merker innehar tilstrekkelig særpreg. For at slike merker skal ha særpreg, må de derfor skille seg vesentlig fra bransjenormen, og dermed oppfylle varemerkets essensielle funksjon som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-218/01 Henkel avsnitt 49 og 52 og de forente saker C-344/10 P og C-345/10 P Frexinet avsnitt 45–47.
- 17 Merket er søkt for «senger» og «madrasser» i klasse 20. Det innebærer at merket i saken skal vurderes opp mot bransjenormen for nettopp senger og madrasser, og ikke bransjenormen for eksempelvis laken, sengetepper og sengetøy som kan brukes i forbindelse med de aktuelle varene. Bransjenormen for senger og madrasser er søkt dokumentert skriftlig av klager i den inngitte klagen og var et tema under den muntlige høringen. Klagenemnda har i tillegg gjennomført egne undersøkelser ved å foreta søk på mange ulike tilbydere på internett. Selve formen på den avbildede sengen avviker ikke fra bransjenormen. Spørsmålet er imidlertid om det heldekkende rutemønsteret medfører at merket skiller seg tilstrekkelig fra det som er vanlig for senger og madrasser.
- 18 Under den muntlige høringen forklarte klager at rutemønsteret var oppsiktsvekkende da det kom i 1978. Klagers design skilte seg fra senger og madrassers tradisjonelle utseende. Det blå og hvite rutemønsteret stod i kontrast til den brune og oransje fargepalletten som var populær på 70-tallet. Mønsteret var såpass dominerende at det ville være toneangivende for andre interiørvalg på soverommet. Rutene skinte igjennom når man la et lyst laken på sengen, noe som var uvanlig og kanskje til og med en uønsket egenskap ved et møbel som vanligvis ble laget for å gli inn i omgivelsene. Hästens fortsatte imidlertid med å markedsføre og selge den rutete sengen.
- 19 Dokumentasjonen i saken og Klagenemndas egne undersøkelser viser at kontinentalsenger i dag stort sett er nøytrale i fargene. Ofte har de en hvit eller lys overflate der hvor lakenet skal ligge, mens bunnen/sokkelen er trukket i en mørkere nyanse. Sengene er stort sett uten mønster og i duse farger som hvit, grå og/eller beige. I lys av dette kan rutemønsteret sies å skille seg fra bransjenormen for senger og madrasser. Klagenemndas treff på norske nettsider viser imidlertid noen enkeltstående eksempler på rutete kontinentalsenger og madrasser:



Treffene sår tvil om merket skiller seg *betydelig* fra bransjenormen, eller om det bare fremstår som en variant innenfor normen. Se til dette T-244/14 (Shape of a star face) avsnitt 38, T-862/19 (Shape of a dark bottle) avsnitt 39 og i samme retning C-218/01 Henkel avsnitt 49.

- 20 For Klagenemnda er det derfor avgjørende at klager har lagt frem dokumentasjon som viser forutgående bruk av merket. Ved vurderingen av særpreg skal det nemlig tas hensyn til virkninger av bruk av merket forut for søknadsdagen, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Av Ot.prp.nr.98 (2008–2009) side 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.»

- 21 Terskelen for når et merke kan sies å ha utviklet særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter, jf. for eksempel HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 45–46.
- 22 Det tredimensjonale merket viser en kontinentalseng med et heldekkende rutemønster i blått og hvitt. Under den muntlige høringen har klager forklart at de har benyttet ruter med de samme fargene som i det aktuelle kombinerte merket på sine senger i over 40 år, siden 1978. Varemerket vant den nordiske varemerkeprisen Signumpriset i 2013. Relevante kriterier for å få en slik pris er blant annet om selskapets varemerkestrategi er gjennomtenkt og langsiktig, og om det finnes en enhetlig og klar linje ved varemerkeeksponeringen. Det er dokumentert at Hästens seng har vært markedsført i norske aviser og magasiner i perioden 2017–2020, blant annet i Dagens Næringsliv og det tilhørende magasinet D2, Aftenposten og A-magasinet, Kapital, Finansavisen, Bergens Tidende og Interiørmagasinet. Sengen er også markedsført i internasjonale magasiner og gjennom produktplassering i Netflix-serien Emily in Paris, første sesong i 2020. Klager har dokumentert markedsføringsutgifter de siste årene som fremstår som høye. Tatt i betraktning at oppmerksomhetsnivået er høyere for kostbare varer, fremstår det som sannsynlig for Klagenemnda at den rutete sengen vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, slik at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Det er derfor ikke nødvendig for Klagenemnda å ta endelig stilling til om merket også har iboende særpreg for varene.
- 23 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å oppheve. Merket kan registreres for de aktuelle tjenestene i klasse 20 uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Mikkel Lassen Ellingsen
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)