



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00097
Dato: 22, februar 2023

Klager: Unifi, Inc.
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Anders F. Wilhelmsen og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. mars 2022 hvor det kombinerte merket R, internasjonal registrering nummer 1456291, med søknadsnummer 201903930, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 1: Recycled polymers for use in the manufacture of industrial products, packaging and consumer and household products.

Merket ser slik ut:



- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett beskrivende og for å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom 24. mai 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 29. juni 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav b og § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som et informasjonssymbol for resirkulering. Søker har rett i at bokstaven R alene ikke er en utbredt forkortelse for «resirkulering». Bokstaven kan imidlertid ikke vurderes isolert fra resten av figurutformingene. De buede pilene i merket symboliserer resirkulering. Lignende piler er mye brukt som informasjonssymboler for resirkulering på varer og vareemballasje, jf. også Klagenemndas avgjørelse i sak VM 19/00074. I denne saken blir oppfattelsen av bokstaven R i merket påvirket av pilene. Bokstaven R er første bokstav i ordet «resirkulering». Når denne bokstaven plasseres sentralt inne i en figur som preges av to piler som symboliserer resirkulering, og gjelder for varer i klasse 1 som er laget av resirkulert materiale, er det sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå bokstaven R på denne måten. Den sorte

bakgrunnen for bokstaven R er svært enkel, og medfører bare at bokstaven fremtrer enda tydeligere i merket.

- Merkets figurative utforming er med på å underbygge forståelsen av bokstaven R, og forsterker oppfatningen av merkets samlede inntrykk som et symbol på resirkulering. Denne oppfatningen følger umiddelbart og direkte av merket, uten at det er nødvendig med noen nærmere fortolkning eller analyse. Merket vil oppfattes som beskrivende informasjon om at varene er laget av resirkulert materiale eller at de er resirkulerbare.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner. Hensynet til rettsenhet innebærer at de samme rettslige normene skal legges til grunn i vurderingen av et merkes distinktive evne. Siden det er den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis, er det ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret mangler tilstrekkelig grunnlag for å hevde at en gjennomsnittsforbruker direkte og umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for de aktuelle varene, eller at merket ellers mangler særpreg. Oppfattelsen Patentstyret legger til grunn forutsetter en rekke mentale steg.
- Merket er ikke direkte sammenlignbart med merket i sak VM 19/00074. Bokstaven R og de ulike figurative elementene bidrar til å tilføre merket som helhet tilstrekkelig særpreg.
- Merket er i høyden suggestivt. Det er ikke tilstrekkelig at pilene i merket leder tankene hen til et resirkuleringssymbol. Merket skiller seg dessuten fra typiske resirkuleringssymboler, ettersom den eneste likheten er at merket har piler. Et Google-søk på «resirkulering symbol» viser en rekke eksempler på slike symboler, men ingen av dem ligner på klagers merke.
- Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for merket.
- Merket er vurdert som særpreget og registrert i en rekke land, blant annet i EU. Det er ingen omstendigheter som tilsier at omsetningskretsen i EU vil oppfatte merket annerledes enn den norske gjennomsnittsforbrukeren.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket R, slik det er gjengitt i avsnitt 2, oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. Et varemerke kan ikke gis virkning i Norge 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.

- 10 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets (2008/95/EF) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 11 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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.
- 12 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.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende.
- 15 Merket i saken består av en hvit R plassert i en sort sirkel hvor den skråstilte streken tangerer sirkelens ytterkant. Rundt bokstaven kretser to grå piler i klokkeretningen.
- 16 Det er sikker rett at merker bestående av enkeltbokstaver kan oppfylle vilkåret om å ha det nødvendige særpreg, og at det i alle tilfeller beror på en konkret vurdering, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-265/09 P «a» avsnitt 33–38, som er fulgt opp av Klagenemnda i for eksempel VM 19/00015 om det kombinerte merket F. Både Patentstyret og klager legger til grunn at bokstaven R alene ikke er en kjent forkortelse for «resirkulering». Klagenemnda er enig i dette.
- 17 Spørsmålet om et merke er beskrivende beror imidlertid på hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket som helhet når det brukes for de aktuelle varene i klasse 1. Klagenemnda er av den oppfatning at konseptet med piler som sirkulerer i klokkeretningen er mye brukt for å indikere at en vare kan resirkuleres og at gjennomsnittsforbrukeren er kjent med ulike typer for resirkulering, blant annet gjennom de alminnelige ordningene med å levere utslitte klær og stoffer, flasker, glass og metall mv. til gjenvinningsstasjoner.

Klagenemnda foretok tilsvarende vurdering i sak VM 19/00074, hvor Klagenemnda i avsnitt 16 påpeker at:

«Gjennomsnittsforbrukeren er kjent med ulike typer for resirkulering og konseptet med slike piler er svært vanlig brukt for å indikere at varene kan gjenvinnes. Et økt fokus på resirkulering de senere årene, må antas å ha ført til at gjennomsnittsforbrukeren har kjennskap til at denne typen symboler og gjenkjenner informasjonsverdien umiddelbart.»

Det fremgår også uttrykkelig av varefortegnelsen at de aktuelle varene – «recycled polymers for use in the manufacture of industrial products, packaging and consumer and household products» - består av nettopp resirkulert materiale. På denne bakgrunn finner Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren, i møte med merket på varene i klasse 1, umiddelbart vil oppfatte de to pilene som informasjon om gjenvinning/resirkulering. I lys av at R er den første bokstaven i «resirkulere» og «resirkulering», finner Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte merket som helhet som informasjon om at varene i klasse 1 består av resirkulert materiale eller kan resirkuleres.

- 18 Klager viser til at eksisterende symboler for resirkulering skiller seg fra merket i saken. Etter Klagenemndas vurdering kan det ikke være avgjørende at merket er forskjellig fra eksisterende informasjonssymboler, så lenge gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene. Etter Klagenemndas syn fremstår de andre figurative elementene i merket – bruken av sort og grå farge og stiliseringen av bokstaven – som underordnede i helheten. Elementene er ikke i stand til å lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra det beskrivende meningsinnholdet som klart fremgår av samspillet mellom de dominerende elementene, som er pilene og bokstaven R. På denne bakgrunn konkluderer Klagenemnda med at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som helhet som et beskrivende informasjonssymbol for resirkulering og gjenvinning av varene i klasse 1, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 19 Som en følge av varemerkets beskrivende karakter er det ikke egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket som helhet. Merket oppfylder derfor ikke garantifunksjonen og mangler særpreget som kjennetegnet, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Klager anfører at registreringer av merket i EU og en rekke andre land må tillegges vekt i vurderingen. Utenlandske registreringer er relevant for særpregsvurderingen i Norge. I denne saken finner imidlertid Klagenemnda at de utenlandske registreringene ikke kan få avgjørende betydning. Klagenemndas konklusjon er konkret begrunnet ut fra hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket, noe som er i tråd med varemerkedirektivet og fast praksis fra EU-domstolen. Som det heter i Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, 2011 på side 32, må «Lavere konvensjonsorganers praksis (...) benyttes med langt større varsomhet enn EU-domstolens avgjørelser». Det er i utgangspunktet bare uttalelser fra EU-domstolen som har autoritativ betydning, jf. EØS-

avtalen artikkel 6 og ODA artikkel 3 nr. 2. Hensynet til rettsenhet i EØS tilsier likevel at *etablert* praksis fra underorganer tillegges en viss vekt, jf. Lassen og Stenvik, side 32. Å legge avgjørende vekt på enkeltstående og ubegrunnede forvaltningsavgjørelser vil imidlertid strekke homogenitetsprinsippet i EØS-retten for langt. Det følger også av fast praksis fra EU-domstolen og Høyesterett at en utenlandsk forvaltningsmyndighets avgjørelse ikke er bindende for andre. Det gjelder selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for avgjørelsene i det vesentlige er likt. EU-domstolen legger dette til grunn i sak C-218/01 P avsnitt 62, og Høyesterett bekrefter dette i HR-2016-2239-A ROUTE 66 avsnitt 52.

- 21 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for varene i klasse 1, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)