



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00013
Dato: 7. april 2020

Klager: SIG Technology AG
Representert ved: Protector IP AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kaja von Hedenberg og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. november 2019, hvor ordmerket SIGNATURE PACK, med søknadsnummer 201715973, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 16: Beholdere og emballasje av papir, papp eller kartong; emballasjemateriell i form av komposittmaterialer av papir, papp, kartong og/eller plast; laminater av papir, papp, kartong og/eller plast for produksjon av pakninger, beholdere og bokser; emballasjemateriell av papir, papp, kartong og/eller plast; alle de forannevnte varene i klassen 16.

Klasse 20: Lukke- og åpneelementer for pakninger for matvarer og drikkevarer; lukke- og åpneelementer for beholdere og pakninger av papir, papp eller kartong; alle de forannevnte varene i klassen 20.

3 Varemerket ble nektet registrert 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.

4 Klage innkom 6. januar 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 30. januar 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret finner at SIGNATURE PACK er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren består av profesjonelle næringsdrivende og private sluttforbrukere.
- Det søkte merket SIGNATURE PACK kan oppfattes som «signaturversjon» eller «signaturutgaven» av ulike emballasjeprodukter i klasse 16. Merket kan også oppfattes som en produktopplysning om at en emballasjeprodusent tilbyr eller har spesialisert seg på å utforme eller tilpasse emballasjemateriell på bestilling, med henblikk på at emballasjen skal være ferdig tilpasset bestillerens produkter. Merketeksten kan videre angi art og formål for emballasjemateriell, som konvolutter og esker, nemlig at disse er spesiallaget eller forhåndstilpasset forsendelser hvor mottakeren må fremvise legitimasjon og signere for å få utlevert forsendelsen (pakken).
- Tidligere registreringer inneholdende SIGNATURE kan ikke tillegges avgjørende vekt, det vil si registrering nr. 243852, ordmerket, SIGNATURE, registrering nr. 237591, ordmerket, SIGNATURE SLEEVE, og internasjonal registrering nr. 0813818, ordmerket SIGNATURE. Disse merkene ble også registrert relativt langt tilbake i tid.

- Det at merker med tilsvarende tekst er registrert i EUIPO kan heller ikke tillegges vekt. Den europeiske varemerkemyndigheten EUIPO foretar distinktivitetsvurderingen kun én gang. Det er dermed ikke et så tungtveiende argument som om alle EU-landene hadde kommet frem til samme resultat hver for seg. Registrerbarhetsvurderingen av merket i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforkbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg.
- Når det gjelder søkers henvisning til avgjørelsen fra First Board of Appeal av 1. juni 2005, ordmerket PEERLESS, som ble ansett særpreget for «software» i klasse 9, får ikke denne betydning for det søkte merket. Ordmerket PEERLESS består av andre merkeelementer enn de som inngår i det søkte merket og merket ble funnet registrerbart for andre varer enn de varene det søkte merket er søkt for. For øvrig ble avgjørelsen avsagt for snart 15 år siden.
- Ordmerket SIGNATURE PACK nektes etter dette registrert for samtlige varer i klasse 16 og 20, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at merket innehar særpreg og derfor er registrerbart uhindret av varemerkeloven § 14.
- Merketeksten har ikke en kjent eller klar betydning, hverken i ordbøker eller i bransjen. Spørsmålet blir derfor om merket, til tross av å ikke ha en kjent eller klar betydning, danner et innhold som direkte og umiddelbart vil oppfattes som beskrivende.
- Selv om SIGNATURE kan oppfattes som en betegnelse for noe karakteristisk ved et produkt eller kjennetegn, som for eksempel «signaturlåt» og «signaturstil», må man se SIGNATURE i henhold til konteksten. Det er ikke nærliggende å omtale eller markedsføre beholdere, emballasjemateriell og lukke- åpnelementer for beholdere og pakninger som «signatur pakke», for å formidle at det er snakk om en signaturversjon eller utgave av produktet. Det er å strekke det for langt.
- Internett-treffene som Patentstyret viser til gir heller ingen støtte til denne påstanden. Disse treffene bekrefter snarere at bruken av SIGNATURE i denne betydningen begrenser seg til de konkrete eksemplene.
- Videre vil ikke SIGNATURE PACK oppfattes som en produktopplysning om at varen kan tilpasses kundens behov. Det vises til EU-rettens avgjørelse T-90/15, SCOPE, som gir veiledning om hvor direkte forbindelsen mellom merket og varene/tjenestene må være for at merket er beskrivende.
- SIGNATURE PACK vil atter videre ikke oppfattes som art- og formålsangivende for emballasjemateriell i form av konvolutter og esker, slik Patentstyret legger til grunn. Formålet til eksempelvis en pakke er å beskytte det som skal være inni, for eksempel mot støt, mot luftpåvirkning eller kontaminering. At Posten og Royal Mail tilbyr sikre

forsendelser, gir etter klagers oppfatning ikke grunnlag for å legge til grunn at SIGNATURE PACK er beskrivende for de aktuelle varene søknaden omfatter.

- Klagers påstand harmonerer også med tidligere registreringer i Patentstyret, nemlig registrering nr. 243852, ordmerket, SIGNATURE, registrering nr. 237591, ordmerket, SIGNATURE SLEEVE, og internasjonal registrering nr. 0813818, ordmerket SIGNATURE.
- Merket er registrert i EUIPO og i andre jurisdiksjoner. Klager gjør oppmerksom på at det tilsvarende merket som denne søknaden gjelder ble registrert i EUIPO 15. desember 2017. Ordmerket SIGNATURE PACK ble registrert i EUIPO etter først å ha blitt nektet innledningsvis. Dette harmonerer med klagers argumentasjon for Patentstyret og Klagenemnda. Selv om faktiske forhold kan begrunne ulike resultater i Norge og EU, kan oppfattelsen og forståelsen av ordene SIGNATURE PACK i Norge antas å være lik som i de engelskspråklige land i EU. Det vises også til andre merker med tekstelementet SIGNATURE registrert i EUIPO. For øvrig er ordmerket SIGNATURE PACK også registrert i USA, Sveits, Mexico og Brasil.
- Klager ber dermed Klagenemnda om å oppheve Patentstyrets avgjørelse og tillate merket SIGNATURE PACK registrert som et særpreget kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten SIGNATURE PACK.
- 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 16 og 20 vil i hovedsak være næringsdrivende, men den alminnelige sluttforbruker kan ikke utelukkes ut fra vareangivelsen. 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. 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.
- 16 Klagenemnda finner at SIGNATURE PACK i betydningen signaturinnpakning er å anse som beskrivende for de aktuelle varene i klasse 16. Det søkte merket vil for slike varer oppfattes som at varetilbyderen tilpasser og designer emballasje etter kundens ønske og behov, slik at kunden får sitt særlige preg eller «signatur» på innpakningen. Merketeksten vil som helhet oppfattes som en angivelse av art og kvalitet ved eksempelvis «beholdere og emballasje av papir, papp eller kartong». De aktuelle varene i klasse 20, for eksempel «lukke- og åpnelementer for beholdere og pakninger av papir, papp eller kartong», har en naturlig og nær tilknytning til varene i klasse 16. Varene i klasse 20 er helt nødvendige for emballasjeproduktenes funksjon, for eksempel for å gjøre emballasjen tett, og for at emballasjen kan forsegles/åpnes på en enkel og tilfredsstillende måte.
- 17 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket og varene i klasse 16 og 20, slik også Patentstyret har kommet til i sin begrunnelse for å nekte merket. Merket blir derfor å nekte etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a for de aktuelle varene.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren vil videre ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra SIGNATURE PACK, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Når det gjelder klagers henvisninger til Patentstyrets vurderinger av registrerbarhet i andre saker inneholdende tekstelementet SIGNATURE, har Klagenemnda ikke funnet å tillegge dette vekt. Det at Patentstyret har funnet registrering nr. 243852, ordmerket, SIGNATURE,

registrering nr. 237591, ordmerket, SIGNATURE SLEEVE, og internasjonal registrering nr. 0813818, ordmerket SIGNATURE, som særpreget, gir etter Klagenemndas syn ikke uttrykk for noen retningsgivende praksis. Klagenemnda har ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan følgelig ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere disse.

- 20 Til klagers anførsel om at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, og betydningen av dette, bemerker Klagenemnda at registreringene som klager viser til ikke får avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Det skal også bemerkes at EUIPO ikke grunngir hvorfor de frafalt nektelsesgrunnlaget i søknadsnummer 016928723, ordmerket SIGNATURE PACK, i sitt brev av 5. september 2017. Klagenemnda finner heller ikke at vurderingen av varemerket PEERLESS er sammenlignbar med særpregsvurderingen i foreliggende sak.
- 21 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til 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 skjønnsmessige 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 av 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 lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201715973, ordmerket SIGNATURE PACK, nektes registrert for varene i klasse 16 og 20.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)