



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00088
Dato: 22. oktober 2019

Klager: Peab Asfalt AB
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Martin Berggreen Rove og Liv Turid O. Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. april 2019, hvor det kombinerte merket ECO ASFALT, med søknadsnummer 201701752,



ble nektet registrert for samtlige varer og tjenester:

Klasse 19: Asfalt, asfaltmasse, asfaltdekke.

Klasse 37: Anleggs- og vedlikeholdsarbeid vedrørende veier.

- 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 3. juni 2019 og Patentstyret har den 19. juni 2019 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket vil i sin helhet oppfattes beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene og merket mangler tilstrekkelig særpreg som kjennetegn. Det søkte merket nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum og andre ledd bokstav a.
- For de aktuelle varene forteller teksten at varene er asfalt og at denne er miljøvennlig eller er produsert på en miljøvennlig måte, og for tjenestene at anleggs- og vedlikeholdsarbeidet bruker miljøvennlig asfalt på veiene.
- At teksten i merket er en kombinasjon av engelsk og norsk tilfører ikke merket særpreg. Merket består av enkle ord på engelsk og norsk som den norske omsetningskretsen kjenner betydningen av.
- Merkets figurative utforming tilfører ikke merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Tekstens utforming og grafiske oppsett fremstår som ordinær og vanlig, og fonten skiller seg ikke fra

normal skrifttype. Det grønne bladet med den stiplede linjen og ordenes grønne farge understreker den miljøvennlige betydningen i teksten. Den stiplede linjen i bladet er ikke utformet på en slik måte at den vil bli oppfattet som bladårer. Den stiplede linjen er utformet på en slik måte at den vil bli oppfattet som midtlinjen på en vei, og således forsterke inntrykket av at den figurativ utformingen underbygger tekstens beskrivende meningsinnhold.

- Patentstyret er ikke enig i at varefortegnelsen utelukkende retter seg mot en spesialisert omsetningskrets slik anført.
- Figurutformingen vil ikke avlede omsetningskretsens oppmerksomhet bort fra tekstens beskrivende betydningsinnhold. Merket oppfattes ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse og vil således ikke oppfylle garantifunksjonen.
- Det er ikke lagt avgjørende vekt på at merket er registrert i Sverige.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bestrides at merket er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for registrering.
- Kravet til særpreg skal settes relativt lavt. Det vises til blant annet Borgarting lagmannsretts dom LB-2014-95107 (Tretorn).
- For 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. Det vises blant annet til nyere praksis hos Klagenemnda i sak VM 17/00054 NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962 [KFIR-2017-54] (kombinert), og VM 17/00064 RØDVIG JURAMØRTEL [KFIR-2017-64] (kombinert).
- Søknadens varefortegnelse retter seg utelukkende mot en spesialisert og svært avgrenset omsetningskrets, som vil være svært merkebevisst.
- Tekstelementet ECO ASFALT er ikke alminnelig brukt for varene eller tjenestene. Teksten består av ord på to forskjellige språk, henholdsvis engelsk og norsk, og utgjør i kombinasjon et suggestivt uttrykk for miljøvennlig asfalt. Teksten forekommer i en klart særpreget figurutforming.
- Det at merkeutformingen inneholder et element som viser en bit av en vei, kan vanskelig sees å skulle oppfattes som en ren beskrivelse overfor gjennomsnittsforbrukeren.
- Spørsmålet må være om en tegning/avbildning i et merke har en slik karakter at det vil oppfattes og erindres som et kjennetegn. Klager mener dette klart er tilfellet for blad-/veitegningen i merket.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil neppe tro at en tegning av en veistripen på et blad, utført i farge i forskjellige nyanser, er en produktbeskrivelse som ikke har varemerkefunksjon.

- Merkets bruk av fargen grønn vil heller ikke sees som en produktbeskrivelse av forbrukeren, og kan ikke på generelt grunnlag sies å utgjøre et beskrivende element som vil gjøre merket uregistrerbart for miljøvennlige produkter eller tjenester.
- Klager hevder dermed at kombinertmerket ECO ASFALT er suggestivt og besitter adskillende evne, og således oppfyller garantifunksjonen. Det foreligger ikke et friholdelsesbehov for merket.
- Merket er akseptert registrert i Sverige uten forutgående uttalelse om manglende særpreg, og uten fremleggelse av innarbeidelsesdokumentasjon. Ordmerket ECO ASFALT er dessuten registrert for tjenestene i klasse 37 i Sverige. Klager mener det bør ha stor vekt i vurderingen at registreringsmyndigheten i Sverige har funnet merket distinktivt. Det kan ikke sees å foreligge rimelig grunnlag for å anta at de relevante profesjonelle avtagere i Norge vil oppfatte merket annerledes enn den svenske gjennomsnittsforbrukeren.

Klagenemnda skal uttale:

7 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 8 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med teksten ECO ASFALT slik det er gjengitt under punkt 2.
- 9 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.
- 10 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.
- 11 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.
- 12 Hva gjelder den nærmere grensedragningen som må foretas mellom hva som har tilstrekkelig særpreg og ikke, viser Klagenemnda til uttalelse i sak 19/00061 om betydningen

av arbeidet i EUIPO med en vanlig, felles praksis for kravene til registrering av figurmerker som inneholder beskrivende ord (CP3). Med henvisning til prosjektets formål og de hensyn som gjør seg gjeldende i EU og i Norge, se avsnitt 21-22, vil Klagenemnda bemerke at det ved fastleggningen av den norske distinktivitetsnormen ikke nødvendigvis er de samme hensyn som gjør seg gjeldende når det gjelder registrerbarhetsvurderingen av figurmerker med beskrivende ordelementer i Norge som i EU. I alle tilfeller vil en helhetsvurdering være avgjørende.

- 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 og tjenestene vil i hovedsak være profesjonelle 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. 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 Merket som skal vurderes er et kombinert merke der teksten i merket består av ordene ECO ASFALT skrevet i sjatteringer i henholdsvis lys grønn og mørk grønn. Ordene er plassert over hverandre og er skrevet i en skrifttype som anses å være relativt ordinær. Til venstre for tekstelementene består merket av et grønt blad i samme grønntoner som ordene ECO og ASFALT, med en hvit stiplet linje som erstatter bladets bladstilk. Den hvite stiplede linjen er egnet til å oppfattes som midt- eller kantlinjen til en vei.
- 17 Ordet ECO er en vanlig kortform for det engelske ordet «ecological», «økologisk», som er vanlig brukt for å angi at noe er «miljøvennlig». ASFALT er riktignok gjengitt på norsk, men har en skrivemåte som ikke skiller seg vesentlig fra ordets skrivemåte på engelsk; den eneste forskjellen er at det engelske ordet «asphalt» har byttet ut bokstaven F, med PH. Klagenemnda anser at merketeksten ECO ASFALT direkte og umiddelbart vil oppfattes som «miljøvennlig asfalt», og er beskrivende for varer og tjenester tilknyttet asfalt og veiarbeid. Vi viser i så måte til at klagers ordmerke ECO-ASFALT, søknadsnummer 201602755, ble nektet av Patentstyret for tjenestene i klasse 37.
- 18 Merketekstens bruk av fargen grønn, og grønnfargen i merket forøvrig, forsterker konseptet som formidles gjennom det skriftlige budskapet, da fargen grønn er vanlig brukt i forbindelse med miljøvennlige og økologiske produkter.

- 19 Bladet som er plassert til venstre i merket, er tofarget der den øverste delen er lysere grønn og den nederste er mørk grønn. Klagenemnda er av den oppfatning at bruk av figurative grønne blader i varemerker er beskrivende for at noe er miljøvennlig. Det samme må antas å gjelde isolert sett for bruk av en stiplede linje som visuelt fremstår som en midt- eller kantlinje på en vei, når dette benyttes i relasjon til veiarbeid.
- 20 I helhetsvurderingen av merket har imidlertid utvalget delt seg i et flertall og mindretall. Klagenemndas flertall, bestående av Martin Berggreen Rove og Liv Turid O. Myrstad, har kommet til at utformingen av det aktuelle bladet er tilstrekkelig originalt til at det tilfører merket tilstrekkelig særpreg. Bladet dekker så godt som hele merkets venstre side, og er således et iøynefallende og dominant element i merket. Det distinktive trekket i den figurative utformingen ligger i at midtstripa (bladstilken) på bladet også fremstår som en midt- eller kantlinje på en vei. Det er et originalt trekk som er egnet til å tiltrekke seg gjennomsnittskonsumenterens oppmerksomhet, skape en viss undring knyttet til utformingens doble betydning.. Dette er egnet til å gi et varig minne som tilfører noe utover merkets øvrige beskrivende elementer. Dette gir etter flertallets syn et tilstrekkelig særpreg for merket vurdert som helhet, selv om det ikke tilfører merkets enkeltelementer noe vern.
- 21 Flertallet finner derfor at gjennomsnittskonsumenteren vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket. Det søkte merket rammes derfor ikke av bestemmelsen om manglende særpreg i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, eller §14 første ledd andre punktum.
- 22 Førstvoterende Lill Anita Grimstad, som er i mindretall, mener bladets utforming ikke er tilstrekkelig distinkt til at helhetsinntrykket av merket, som ellers består av ikke-registrerbare elementer, endrer karakter. Merket som helhet fremstår derfor ikke særpreget.
- 23 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å omgjøre, slik at det kombinerte merket blir å registrere uhindret av nektelsesgrunnlagene i varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknadsnummer 201701752, det kombinerte merket ECO ASFALT, registreres.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)