



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00065
Dato: 27.november 2024

Klager: Robert Bosch GmbH
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:
Gunhild Giske Skyberg, Margrethe Lunde og Lill A. Grimstad
har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort fremstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. juni 2024 hvor internasjonal registrering nummer 1645616, med søknadsnummer 202202430, ble nektet virkning i Norge. Merket ser slik ut og ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:



Klasse 7: Motors, electric, other than for land vehicles, starters (other than for land vehicles), generators, ignition systems for internal combustion engines, glow plugs, sparking-plugs, igniting distributors, ignition coils, magnetos, spark plug connectors, injection pumps, fuel pumps, speed governors, injectors for engines and nozzle carriers; valves for machines; fuel filters, oil filters, air filters; hydraulic pumps, hydraulic motors, hydraulic valves, hydraulic cylinders, hydraulic reservoirs, hydraulic filters; pneumatic valves, power steering, air brakes, pneumatic devices, namely pneumatic compressors, compressed air reservoirs, control valves, brake valves; turbocompressors; resistance welding installations, servo drives and gear spindles, robot controllers; modular parts for assembly and manufacturing machines in the field of automatic engineering, including hydraulic equipment, namely work tables [parts of machines] and work benches [parts of machines], mounting plates for machines, safety couplings for machines, swivels [hydraulic couplings], lifting devices, table presses, material lifting and handling systems, namely assembly lines and conveying chains, vibrating conveyors, tilt mechanisms, replacement parts [control mechanisms] for conveying and handling machines for transporting ceramic materials, including grabs and swan-neck robots; burring machines (mechanical, thermal and electrochemical); packing machines; electric power tools and plug-in tools therefor; electric kitchen machines, and accessories therefor; dishwashers, washing apparatus, high frequency motor spindles; igniting devices for internal combustion engines; parts and accessories for the abovementioned products insofar as they are contained in this class; power drills and bores, power saws, belt sanders [machines], belt sanding machines, wax-polishing (machines and apparatus for -), electric, drills [power tools], bolt cutters [machines], diamond cutting tools for machines, machines for tapping threads, floor edgers, electric wax-polishing machines for industrial purposes, tile cutters [electric], scissors, electric, polishing tools (electric -), electric planers, electrical cutting apparatus, paint stripping apparatus [machines]; files [power-operated tools]; tile cutters [machines], tile saws [power tools], milling-drilling machines, milling cutters [machine tool], milling tools [machines], milling machines; chopping machines, wood planing machines, wood grinding machines, log splitters [machines]; tapping machines, routers [machines], routers [parts for machines], disc sanding machines; electric shears, motors and engines (except for land vehicles); agricultural implements, other than hand-operated; machine coupling and

transmission components (except for land vehicles); electricity generators used with solar collectors.

- Klasse 9: Electric and electronic measuring, checking (supervision) and control apparatus for installing in motor vehicles; apparatus for the recording, processing, sending, receiving and display of signals, data, images and sounds, electric and electromagnetic data carriers; video cameras, monitors, loudspeakers, antennas for radios and television receivers, telephones, car aerials, portable radiotelephones, car telephones; alarm systems; locating and navigation equipment for installation in land, air and water vehicles; electric power units, electric filters, semi-conductor components, optoelectronic components; printed circuits, etched switches, sealed switches, integrated circuits, relays, fuses, cables for electric, electronic and optical signals, cable couplings, switches, electric, electronic light range adjusters, sensors, detectors, induction devices, namely induction voltage regulators, switch boxes, solar cells; analysis apparatus for automobiles, namely analysis of exhaust gases, soot particles, brake function, diagnostic instruments and simulation devices, test apparatus for engines and motors, workshop test instruments for injection pumps, starter motors and generators; parts and accessories for the aforementioned goods; computer hardware and software for reading and transmitting data from electric measuring devices; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; batteries (accumulators), battery chargers, battery testers, amplifiers, transformers, extension cable reels; fuel cells for installation in motor vehicles; fuel cells for stationary applications; lambda probes; electronic control apparatus for manufacturing engineering; programmable controllers; accumulators for electric bicycles, chargers for electric bicycles; restraint systems for installation in motor vehicles, namely sensors.
- Klasse 10: Apparatus for use in medical analysis for blood samples taken from patients with the aid of artificial intelligence, integrating with a networked platform; medical devices and apparatus, and systems consisting thereof, for telemedical applications; diagnostic apparatus for medical purposes; testing apparatus for medical purposes; health monitoring systems, apparatus and instruments for medical use; cartridges for holding liquids for medical testing purposes.
- Klasse 11: Heating, cooking, grilling, warming and refrigerating apparatus; gas lighters, included in this class; headlamps and lights, including for vehicles; refrigerating apparatus and machines; ventilating installations; hair dryers; electric coffee brewers; roasters; bakers' ovens; electric egg cookers; toasters; air-conditioning installations; irrigation sprinklers; clothes dryers; windscreen defrosting systems; parts and fittings for the aforesaid goods in this class.
- Klasse 12: Restraints for fitting in motor vehicles, namely belt tighteners, airbags; servo brakes and air brakes for land and air vehicles, antilock brake systems; traction control systems; gearing for land vehicles; vehicle dynamics control systems; windshield wipers; parts and accessories for the abovementioned goods, included in this class; motors, electric, for land vehicles; parts and fittings for the aforesaid goods, all included in this class; electric bicycles, parts for electric bicycles.

Klasse 37: Installation, maintenance and repair of parts and accessories of motor vehicles, car radio systems, radio telephones, power hand tools, workshop appliances and devices, power generators, of household and kitchen appliances, radio and television systems, sanitary devices, heating and air-conditioning systems and furniture; maintenance and repair of motor vehicles during motor sport events; servicing and maintenance of fuel cells for stationary applications.

Klasse 42: Building and construction planning, and consultancy relating thereto; creation and installation of programs for data processing; conducting development initiatives, testing and research; technological consultancy and preparation of reports relating to technical research; technological consultancy and preparation of reports relating to technological research; planning, development and technical testing of space projects; monitoring of computer systems for security guarding of buildings and facilities; design and development of computer hardware and software; engineering services, in relation to the following fields: energy consultancy; development, programming and implementation of software for providing of access to platforms and portals on the internet.

Klasse 44: Medical services; telemedicine for the evaluation of transmitted patient data for the assessment of the state of health of the patients.

3. Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
4. Klage kom inn den 24. juni 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 9. juli 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5. Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Helhetlig fremstår merket som en tykk linje eller et rektangel som består av ulike ordinære fargenyanser som glir over i hverandre. At fargenyansene er plassert inne i et rektangel eller som en linje, hvor fargenyansene gradvis glir over i hverandre, fremstår som lite spesielt eller iøynefallende. Omsetningskretsen vil ikke feste seg ved at fargenyansene ikke er helt symmetrisk oppstilt. Merket mangler elementer som gjennomsnittsfbrukeren vil kunne feste seg ved og enkelt og umiddelbart oppfatte som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Merket vil dermed ikke være egnet til å oppfattes som et særskilt kjennetegn for samtlige av de aktuelle varene og tjenestene og oppfyller ikke garantifunksjonen, som er et av hovedformålene med et varemerke.

- Den enkle utformingen og ordinære fargebruken gjør at merket for de aktuelle varene i klassene 7, 9, 10, 11 og 12 mest sannsynlig kun vil bli oppfattet som estetisk uttrykk og dekor. Et merke kan både være dekorativt og samtidig oppfylle kravet til særpreg, men dette er ikke tilfelle i denne saken. En gjengivelse av et vilkårlig fargespekter som i denne saken, fremstår utelukkende som et dekorativt fagemønster når det brukes på varene eller en del av varene. Innehavers anførsel om at fargesammensetningen ikke er tilfeldig, og angivelig er nøye utvalgt ut fra det elektromagnetiske spekteret, kan heller ikke få avgjørende betydning. Det avgjørende er hvordan merket fremstår for gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene.
- Figuren har en fargemessig overgang fra rødt i venstre side og til grønt i høyre side, noe som for enkelte av varene også kan bli oppfattet som informasjon om varene i form av styrkegrad. Rød farge benyttes gjerne som ytterpunkt på en skala for at noe har ingen eller lite kraft, mens fargen grønn brukes som ytterpunkt for at noe har full kraft. Når merket for eksempel brukes for batterier, ulike typer av elektriske apparater, samt verktøy og maskiner i de ulike vareklassene, vil merket kunne bli oppfattet som en styrkeskala, som viser hvor mye strøm batteriet eller innretningen til enhver tid har, og/eller hvor mye kraft innretningen opererer med.
- De tidligere varemerkeregistreringene klager viser til er ikke parallelle. Merkene består av figurelementer som ser helt annerledes ut enn i den aktuelle internasjonale registreringen.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

6. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket har særpreg som kjennetegn for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Et minimum av distinktivitet er tilstrekkelig, og varemerker som består av iøynefallende og særpregede figurer skal godtas. Det er ikke noe krav om at varemerket skal være uvanlig, originalt eller fantasifullt.
- Merket består av en geometrisk rektangulær figur som inneholder klagers gjenkjennelige farger. Merket vil oppfattes som et stilistisk «bånd» i form av en særpreget figurlogo med et grafisk element som gjengir en glidende skala, og i tillegg har en side til bølgelengder. Merket har et tydelig logopreg og har klar gjenkjennelseeffekt for de aktuelle varene og tjenestene. Merket vil ikke bare oppfattes som typisk dekor for denne typen produkter. Den konkrete fargesammensetningen er ikke tilfeldig. Fargene i det aktuelle merket er nøye utvalgt fra det elektromagnetiske spekteret. Fargenyansene er ikke symmetrisk oppstilt, noe som kommer frem ved forskjellige diagonale linjer som er oppstilt i forskjellige grader. Inntrykket som dannes ved de ulike figurative elementene medfører at merket samlet sett må anses for å passere terskelen for særpreg. Det er ikke noe friholdelsesbehov i markedet for utformingen av klagers merke.

- Patentstyrets anførsel om styrkegrad vil ikke kunne anvendes på en rekke av de varer og tjenester som er omfattet av søknaden. Det er for eksempel ikke naturlig å knytte kraft/styrke til tjenestene i klasse 42.
- Patentstyret har registrert merker som inneholder færre distinktive elementer, færre farger og færre stilistiske innslag, se registreringene 279704, 276751 og 279715. Det kan ikke være slik at en konseptuelt forenklet versjon anses som tilstrekkelig særpreget, mens klagers internasjonale registrering ikke gjør det. Patentstyret kan ikke høres med at merket er uregistrerbart fordi det består av «en svært enkel ytre utforming». Det finnes en rekke enkle varemerker som i nyere tid har blitt akseptert av Patentstyret som iboende særpreget.
- Premissene i sak VM 19/00144, hvor Klagenemnda kom til at den aktuelle blomsterfiguren har særpreg, har overføringsverdi til foreliggende sak.
- Merket er registrert i til sammen 40 ulike jurisdiksjoner. Omfanget av utenlandske registreringer tilsier at merket må godtas også i Norge.

7. Klagenemnda skal uttale:

8. Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9. Det aktuelle varemerket er et figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.
10. 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.
11. 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.
12. 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.

13. 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene kan være enten en profesjonell næringsdrivende eller en privat sluttbruker. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
14. I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
15. For at et kjennetegn 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. Kravet innebærer at merket må være i stand til å bli oppfattet som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse; det må ha *garantifunksjon*, jf. over i avsnitt 12. Noen merker vil, på grunn av sine iboende egenskaper, være dårligere egnet til å oppfylle særpregskravet enn andre. For eksempel vil merker som bare består av farger typisk ha vansker med å oppfylle kravet. Selv om farger kan fremkalle assosiasjoner og følelser, har de begrenset iboende evne til å kommunisere entydig informasjon. Gjennomsnittsforbrukeren er vant med at farger brukes i stor utstrekning i reklame og markedsføring av varer og tjenester, først og fremst på grunn av sin tiltrekningskraft, og ikke for å formidle informasjon om varenes kommersielle opprinnelse, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-104/01 Libertel avsnitt 40 og EU-rettens avgjørelse i sak T-612/15 (three vertical stripes) avsnitt 42. Se i samme retning den nylig avsagte avgjørelsen i sak T-426/23 (blue and yellow oval) avsnitt 42–44.
16. Spørsmålet er om merket som helhet gjør gjennomsnittsforbrukeren i stand til å identifisere varene og tjenestenes kommersielle opprinnelse og skille dem fra andre tilbyderes varer og tjenester.
17. Merket i denne saken er ikke et rent fargemerke, slik som merket i den ovennevnte Libertel-saken, men et figurmerke som består av en rett tykk linje, fylt med flere fargefelt i ulike nyanser av rødt, lilla, blått og grønt. I varefortegnelsen inngår varer og tjenester av svært ulik art, alt fra drillere og boremaskiner i klasse 7, ladere for elsykler i klasse 9, diagnostiske apparater til medisinske formål i klasse 10, hårfønerer i klasse 11, elektriske motorer for kjøretøyer i klasse 12, installasjon, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og elektriske håndverktøy i klasse 37, design og utvikling av hardware og software i klasse 42 og medisinske tjenester i klasse 44.
18. Etter Klagenemndas syn har verken linjeformen, fargefeltene eller merket som helhet noe ved seg som gjennomsnittsforbrukeren lett og umiddelbart vil huske og feste seg ved som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Den rette linjen som utgjør merkets grunnform, fremstår som enkel og vanlig. I tråd med praksis fra EU vil en enkel geometrisk figur, slik som en linje, en sirkel eller en firkant, ikke umiddelbart huskes av

gjennomsnittsforbrukeren, jf. T-304/05 (representation of a pentagram) avsnitt 22. Fargene er, i tråd med det som er sagt i avsnitt 15, lite egnet for å kommunisere entydig informasjon om kommersiell opprinnelse. Fargene rødt, lilla, blått og grønt er dessuten helt alminnelige farger som i tillegg må anses å være vanlige å bruke som dekor både på emballasje og for øvrig i markedsføringssammenheng. Det er etter Klagenemndas syn ikke noe særlig iøynefallende at fargene er gjengitt i ulike nyanser eller måten disse er oppstilt i merket. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke uten videre huske et flertall av farger og deres rekkefølge. Det at fargefeltene varierer i størrelse og er inndelt usymmetrisk med skråstilte vertikale linjer, endrer ikke Klagenemndas oppfatning. Fargene og oppstillingen av disse har dermed ingenting ved seg som gjør at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket helhetlig som noe annet enn en fargerik dekor når det brukes for å markedsføre de aktuelle varene og tjenestene.

19. Klagenemnda bemerker at et merke som er dekorativt, også kan ha varemerkerettslig særpreg, så lenge det også har et minimum av distinktiv evne, jf. T-139/08 (half smiley) avsnitt 30. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at det er tilfelle for merket i saken, ettersom merket mangler elementer som gjør at det vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
20. Klager anfører at fargene er nøye utvalgt fra det elektromagnetiske spekteret og dermed ikke tilfeldige. Bakgrunnen for klagers valg av farger er etter Klagenemndas syn uten betydning for vurderingen av om merket har særpreg. Det avgjørende er hvordan merket som helhet oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren. For den rimelig oppmerksomme gjennomsnittsforbrukeren, som ikke vil reflektere over fargenes mulige funksjoner og betydninger, vil merket kun fremstå som et dekorelement og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. vurderingen over.
21. Klager viser også til at Patentstyret tidligere har registrert figurative merker bestående av horisontale linjer i forskjellige farger, jf. registreringene 279704, 276751 og 279715. Klagenemnda er ikke bundet av Patentstyrets skjønnsutøvelse i tidligere saker, men må foreta en konkret vurdering av det merket som klagen gjelder. Etter Klagenemndas syn gir de tidligere registreringene ikke uttrykk for noen tydelig retningsgivende praksis som trekker i retning av at merket i foreliggende sak har iboende særpreg. Til sammenligning har EU-retten kommet til at et figurmerke bestående av vertikale linjer i fargene gult, oransje og marineblått mangler særpreg, under henvisning til at merket vil oppfattes som ren dekor, jf. T-612/15 (three vertical stripes) avsnitt 58 og 76.
22. Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at figurmerket ikke oppfyller varemerkelovens krav om særpreg for de aktuelle varene og tjenestene. Klagers merke oppfyller dermed ikke garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål. Merket kan derfor ikke gis virkning for de aktuelle varene og tjenestene i henhold til varemerkeloven § 14 første ledd.
23. Det at merket har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta

utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at merket ikke vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer for figurmerker som er oppstilt i rettspraksis fra EU og norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre er et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Vi viser i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022- 64395 Trustshop. 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

24. På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 7, 9, 10, 11, 12, 37, 42 og 44, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)

Lill A. Grimstad
(sign.)