



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00045
Dato: 3. september 2018

Klager: Diedrich Roasters, LLC
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. mars 2018, hvor det følgende figurmerket, internasjonal registrering nr. 1327693 med søknadsnummer 201700462, ble nektet virkning for samtlige varer:



Klasse 11: Powered commercial, industrial-grade roasters for coffee beans, cocoa beans and seeds.

- 3 Varemerket ble nektet virkning 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, jf. § 70.
- 4 Klage innkom 4. mai 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 24. mai 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Figurmerket beskriver de aktuelle varene i klasse 11 og mangler i tillegg det nødvendige særpreg for disse varene. Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
- Det aktuelle merket er et rent figurmerke i sort-hvitt, som fremstår som en stilisert tegning av en maskin til brenning av for eksempel kaffebønner. Maskinen blir betjent av en mann med caps.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene vil være profesjonelle næringsdrivende.
- Når merket brukes for varene «powered commercial, industrial-grade roasters for coffee beans, cocoa beans and seeds» i klasse 11, vil den profesjonelle omsetningskretsen direkte og umiddelbart oppfatte figurmerket som en angivelse av varenes art og funksjon, nemlig at det dreier seg om industrielle brennere av kaffebønner, kakaobønner og frø, og der maskinen kan betjenes manuelt. Verken maskinen eller mannen er iøynefallende eller spesielle på en slik måte at merket som helhet vil feste seg i bevisstheten som en kommersiell opprinnelse.

- Det er ikke avgjørende at det er flere måter å grafisk gjengi betjening av en (kaffe)maskin på. Det legges heller ikke avgjørende vekt på at merket i utpekningen er mer figurativ enn naturtro, da merket vil oppfattes som informasjon om at varene er industrielle brennere som kan betjenes manuelt.
- På bakgrunn av merkets beskrivende meningsinnhold, finner Patentstyret at den internasjonale registreringen heller ikke har tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg. Merket vil kun bli oppfattet som produktinformasjon, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Det avvises at tidligere registreringer foretatt av Patentstyret er relevant for den konkrete vurderingen og resultatet i den foreliggende saken.
- Det vises til sak T-335/15 fra EU-retten som omhandlet et rent figurmerke bestående av en svart silhuett av en bodybuilder, der EU-retten fant at merket var beskrivende og mangler særpreg for blant annet kosttilskudd i klasse 5.
- Det vises til Klagenemndas sak 16/00192 og VM 15/089 som gjelder to rene figurmerker der Patentstyrets nektelse ble stadfestet.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er godkjent i EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse må omgjøres slik at den internasjonale registreringen kan besluttes gjeldende i Norge. Merket innehar det nødvendige særpreg og kan registreres for samtlige søkte varer.
- Klager er enig i at gjennomsnittsførbrukeren av de aktuelle varene vil være «profesjonelle næringsdrivende» bestående av arbeidsplasser, institusjoner, kaféer/restauranter og andre private og offentlige samlingspunkter hvor en kan få kjøpt kaffe og/eller kakao. Videre anføres det at målgruppen vil være seriøse aktører som mest sannsynlig setter seg grundig inn i de ulike maskinenes fordeler og finesser i forbindelse med vurdering av kjøp.
- Merket er stilisert, oversiktlig, iøynefallende og lett gjenkjennelig, og vil som helhet oppfattes særpreget og distinktivt. Dersom en kun ser på merket må det anses usikkert hvilken maskin det dreier seg om. Merket bærer generelt sett preg av et maskulint og noe «hipsteraktig» uttrykk.
- Det anføres at det er utallige andre aktuelle måter å grafisk angi de aktuelle varene, og at dette er med på å underbygge merkets særpreg. Det henvises til T-395/14 og T-396/14 LEGO.
- Patentstyrets strenge praksis er i disharmoni med den felleseuropeiske praksisen som blant annet følger av harmoniseringsprosjektet. I rapporten fra European Trade Mark and Design Network 2015, fremgår det at rene avbildninger av de varer som varemerket søkes registrert

for ikke vil være registrerbare. Det samme gjelder for stiliserte illustrasjoner av varer «that does not depart significantly from the common representation of said goods». Det avgjørende er således om den konkrete figurative illustrasjonen avviker vesentlig fra den normale representasjonen av de aktuelle varene. Klager har vedlagt utskrift av søk på Google etter de omsøkte varene som skal vise at merket ikke er en «normal representasjon».

- Det vises til flere merker som er registrert av EUIPO etter implementeringen av harmoniseringsprosjektet, som det hevdes viser en mindre streng praksis. Det understrekes også at det søkte merket er blitt registrert av EUIPO.
- Det søkte merket inneholder flere karakteristiske elementer enn de merker som Patentstyret har trukket frem som eksempler i sin avgjørelse, og elementene i det søkte merket er mer iøynefallende og dermed mindre «enkle og banale» enn hva som gjelder de to merkene som har blitt påberopt av Patentstyret.
- Klager har spesifikt angitt i søknaden at varene er «powered». Det dreier seg derfor ikke om maskiner som kan eller skal opereres manuelt, slik som maskinen i merket blir. Bildet av en mann som manuelt opererer en maskin kan ikke anses å være direkte beskrivende overfor «*powered ·· industrial coffee roasters*».
- Mannen i merket er muskuløs med caps og tar opp en like stor del av bildet som maskinen, noe som påvirker helhetsinntrykket av merket. Merket representerer en urban og aktiv livstil hvor den visuelle utformingen gir et historisk preg som tilfører merket kredibilitet og signaliserer at det er historisk etablert. Dette er ikke hensyntatt av Patentstyret som har knyttet hoveddelen av sin argumentasjon til selve maskinen.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret, men har delt seg i et flertall og et mindretall.

- 9 Det aktuelle varemerket er et rent figurmerke og gjengitt i avsnitt 2.
- 10 Flertallet, bestående av Elisabeth Ohm og Amund Grimstad, har følgende syn på saken:
- 11 I vurderingen av om et figurmerke 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.
- 12 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.

- 13 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.
- 14 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.
- 15 De aktuelle varene er brennere beregnet for kommersielt bruk. Varenes spesialiserte bruksområde, pris og størrelse, tilsier slik Klagenemnda ser det, at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 11 vil være profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 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.
- 17 Sett hen til den spesialiserte omsetningskretsen, antar flertallet at maskinen i merket er egnet til å angi silhuetten av en brenner for blant annet kaffe- og kakaobønner. Dette skyldes i stor grad den karakteriske trakten som finnes øverst i merket da resten av maskinen er gjengitt uten særlige detaljer som gjør at den kan gjenkjennes. Klagers anførsel om at det er usikkert hvilken maskin det dreier seg om hvis man kun ser på merket, kan derfor ikke føre frem. Vurderingen må gjøres ut fra den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren opp mot de konkrete varene. Dermed finner flertallet at dette merkeelementet isolert sett angir varenes art.
- 18 Flertallet er likevel av den formening at Patentstyret går for langt i sin fortolkning av merket når det gjøres gjeldende at omsetningskretsen direkte og umiddelbart vil oppfatte merket i sin helhet som beskrivende for art og en funksjon, nemlig at maskinen kan betjenes manuelt. Ut fra den forenklete og stiliserte utformingen av et utsnitt av den aktuelle maskinen som opereres av en mann med caps, er dette i beste fall ren spekulasjon. Flertallet kan ikke se at

Patentstyret i tilstrekkelig grad har dokumentert eller sannsynliggjort at merket utelukkende vil fremstå som et beskrivende informasjonssymbol.

- 19 Patentstyret har videre i sin avgjørelse vist til EU-retts sak T-335/15 som gjaldt silhuetten av en bodybuilder, og anført at det er uten betydning «at man kan tegne bodybuilderen med litt annen utforming». Flertallet er enig med Patentstyret i at dette ikke er avgjørende for vurderingen av om et merke kan anses særpreget. Det er således ikke variasjonsmulighetene som er avgjørende, men om den konkrete utformingen er tilstrekkelig særpreget eller om den kun fremstår som en standard representasjon av varen eller noe som er direkte relatert til varen. Det er imidlertid merket som helhet som skal vurderes, og det medfører at et merke *utelukkende* eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, må bestå av beskrivende elementer for at også helheten skal kunne bli vurdert som beskrivende. Flertallet bemerker at nettopp dette er tilfelle med både saken fra EU-retten og sak 16/00192 og VM 15/089 fra Klagenemnda som Patentstyret har vist til i sin avgjørelse.
- 20 Det kan derimot ikke diskvalifisere et merke fra registrering at det *inneholder* noe som direkte kan relateres til varen, når det i tillegg består av andre elementer som tilfører merket som helhet særpreg. Det er ikke dokumentert noen klar link mellom merket som helhet og eventuelle funksjoner ved de omsøkte varene som skulle tilsi at det vil oppfattes som kun informasjon. Flertallet finner heller ikke at merket utelukkende består av banale former eller figurer. Derimot vil merket være egnet til å huskes og gjenkjennes som noens særlige kjennetegn. Varemerkets garantifunksjon er slik flertallet ser det, derfor ivaretatt gjennom den konkrete utformingen av merket.
- 21 Mindretallet, bestående av Anne Cathrine Haug-Hustad, er i det vesentlige og i resultatet enig med Patentstyret. Det vises derfor til Patentstyrets begrunnelse som er dekkende for mindretallets syn.
- 22 Ettersom flertallet er kommet til at merket innehar det minimum av særpreg som kreves for registrering, og dermed at det oppfyller registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd, må Patentstyrets avgjørelse må oppheves og merket registreres.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Merket med internasjonal registrering nr. 1327693, søknadsnummer 201700462, gis virkning.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)