



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00131
Dato: 26. januar 2022

Klager: Vipp A/S
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. august 2021, hvor ordmerket VIPP, internasjonal registrering nr. 1471391, med søknadsnummer 201907951, ble nektet virkning for:

Klasse 20: «furniture, mirrors»

Klasse 21: «combs; brushes, except paintbrushes; parts and fittings for combs and brushes»

- 2 Varemerket ble nektet virkning fordi ordmerket VIPP beskriver egenskaper ved enkelte av de aktuelle varene i klasse 20 og 21, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og dermed mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 3 Klage innkom 7. oktober 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 5. november 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

4 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket VIPP er beskrivende for egenskaper ved varene i klasse 20 og 21, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Et varemerkes særpreg skal vurderes i forhold til de varer og tjenester merket ønskes gitt virkning for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket som helhet, uten å analysere merkets enkelte deler.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- VIPP brukt for varer som møbler og speil i klasse 20, vil av omsetningskretsen direkte og umiddelbart oppfattes som en angivelse av en egenskap, nemlig at varen har en vippefunksjon. Oppmerksomhetsnivået i omsetningskretsen for disse varene kan variere fra lavt til høyt, og oppmerksomhetsnivået til en omsetningskrets har uansett ikke avgjørende vekt ved vurderingen av et merkes særpreg.
- VIPP brukt for varer som kammer og børster og deler og tilbehør til disse i klasse 21, vil av omsetningskretsen direkte og umiddelbart oppfattes som en angivelse av varenes formål eller bruksområde, nemlig at kammene og børstene er spesielt til bruk på øyevipper.

- Det er et friholdelsesbehov for ordet VIPP for de aktuelle varene i klassene 20 og 21.
- På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold er det ikke egnet til å skille merkehavers varer fra andres, og oppfyller således ikke varemerkets garantifunksjon.
- Merkehavers anførsel om styrket særpreg jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd er ikke tilstrekkelig dokumentert. Dokumentasjonen kaster ikke lys over hvordan den norske omsetningskretsen rent faktisk oppfatter merket. Når merket er funnet å være beskrivende, må bruken av merket oppfylle kravene til innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 tredje ledd, som ikke er oppfylt i denne saken.
- Registrering i andre jurisdiksjoner, herunder EU og Danmark, kan ikke få avgjørende betydning.

5 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av varemerket som beskrivende for de nevnte varene i klasse 20 og 21. Det foreligger ingen tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene. VIPP, som et verb i imperativ, har et noe utydelig meningsinnhold, og vil ikke umiddelbart oppfattes som beskrivende for møbler og speil i klasse 20.
- For børster og kammer i klasse 21 er ikke ordet VIPP alene beskrivende. Flertallsformen «vipper» og de sammensatte ordene «øyevipper/øyevipper» er mer naturlige å bruke som beskrivende for slike varer, og det foreligger dermed intet friholdelsesbehov for ordet VIPP for børster og kammer i klasse 21.
- Varemerket er registrert i EU, Danmark og en rekke andre jurisdiksjoner. Dette er et relevant moment i særpregsvurderingen.
- Varemerket VIPP har fått styrket særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Dokumentasjon på dette er vedlagt klagen. Kravene til innarbeidelse er lavere enn kravene etter varemerkeloven § 3 tredje ledd, siden varemerket ikke kan anses klart beskrivende.

6 Klagenemnda skal uttale:

7 Klagenemnda er kommet til et noe annet resultatet enn Patentstyret.

- 8 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten VIPP.
- 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 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.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 32 vil både være private sluttbrukere og 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 15 Det angjeldende merket består av ordet VIPP i vanlig skrift. Ordet vipp er for det første et substantiv som kan sikte til det å vippe eller en vippende bevegelse. Ordet kan også forstås som imperativformen av verbet å vippe. Vipp er i tillegg en kortform for ordet øyevipp.
- 16 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at «vipp» angir en egenskap ved visse varer, men er uenig med Patentstyret i hvilke varer i klasse 20 og 21 som må nektes registrert på dette grunnlaget. Møbler og speil kan ha en vippefunksjon, men «vipp» er ikke direkte og umiddelbart beskrivende for møbler og speil som sådan. Klagenemnda er imidlertid kommet til at «vipp» er beskrivende for egenskaper ved «pedal bins; garbage pails; garbage cans; buckets» i klasse 21. Dette er understøttet av Vipps egen beskrivelse av produktet på varemerkets hjemmeside, <https://vipp.com/en/story/marie-moma-en>: «In Danish, «vippe» means «to tilt»; it describes the movement of a bin lid.» Registrering av disse varene i klasse 21 må derfor nektes etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 17 Når VIPP brukes for varer som børster og kammer i klasse 21, er Klagenemnda enig i Patentstyrets vurdering av at dette vil oppfattes i betydningen øyevipp/øyevipper, og dermed som en beskrivende angivelse av varenes formål eller bruksområde. Registrering av

varemerket for disse varene må derfor nektes etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 18 Klager har anført at varemerket har oppnådd styrket særpreg gjennom bruk. Klager har i klagens bilag 2-12 oppgitt ytterligere dokumentasjon om markedsføringen og utsalget av varemerket Vipp i Norge, og om varemerkets sosiale medier. Mye av materialet gjelder global eksponering av merket, f.eks. i sosiale medier, men dokumentasjonen kaster i svært liten grad lys over hvordan den *norske* omsetningskretsen rent faktisk oppfatter merket. Det avgjørende er hvilken virkning markedsføring og utsalg av varemerket har hatt i den norske omsetningskretsen, jf. Rt. 2005 s. 1601 Gule Sider, avsnitt 54, og klager har ikke dokumentert dette for ordmerket VIPP i Norge. Klagenemnda ser ikke bort fra at mer relevant dokumentasjon som viser f.eks. salgstall og investering i markedsføring i Norge, samt markeds- eller kjennskapsundersøkelser utført på den norske omsetningskretsen, kunne endret denne vurderingen. Klager har rett i at kravene til styrket særpreg etter § 14 tredje ledd er lavere enn kravene til innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. Dette blir imidlertid ikke utslagsgivende i denne saken, siden klager ikke har dokumentert styrket særpreg etter varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 19 Klager har også vist til at Vipp er blitt varemerkeregistrert i EU, Danmark og andre jurisdiksjoner, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i andre jurisdiksjoner kan være relevant, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket for de aktuelle varene. Klagenemnda finner det klart at merket fremstår som beskrivende for de gjeldende varer, jf. vurderingen ovenfor, og andre lands vurderinger får dermed ikke avgjørende betydning. Klagenemnda viser for øvrig 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.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Ordmerket VIPP, søknadsnummer 201907951, nektes registrert for følgende varer:

Klasse 21 Pedal bins; garbage pails; garbage cans; buckets; combs; brushes, except paintbrushes; parts and fittings for combs and brushes.

- 3 Ordmerket VIPP, søknadsnummer 201907951, registreres for de søkte varer og tjenester i klasse 24 og 35, samt følgende varer:

Klasse 20 Picture frames; containers, not of metal, for storage or transport; unworked or semi-worked bone, horn, whalebone or mother-of-pearl, shells, meerschaum, yellow amber; hooks for towels (non-metallic); shelves; clamps (non-metallic); furniture; mirrors.

Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers; sponges; brush-making materials, articles for cleaning purposes; unworked or semi-worked glass, except building glass; glassware, porcelain and earthenware; soap holders; laundry baskets; toilet brushes; water closet brush holders; soap dispensers; toothbrush containers; toilet paper holders; scrapers for household purposes; trays for household purposes; salt mills; salt cellars; pepper mills; pepper pots; dishwashing brushes; brooms; dust-pans; holders for shaving brushes; paper towel dispensers; coasters; kitchen paper racks; towel racks; bread bins; drinking glasses; holloware; cups; milk churns; table plates; place mats, not of paper or textile; pedal bins; garbage pails; garbage cans; buckets; parts and fittings for household or kitchen utensils and containers (not contained in other classes), sponges, brush-making materials, articles for cleaning purposes, glassware, porcelain and earthenware, soap holders, laundry baskets, toilet brushes, water closet brush holders; soap dispensers, toothbrush containers, toilet paper holders, scrapers for household purposes, salt mills, salt cellars, peppermills, pepper pots, brushes, brooms, dust-pans, holders for shaving brushes, paper towel dispensers, kitchen paper racks, towel racks, bread bins, drinking glasses, holloware, cups, milk churns, table plates, place mats not of paper or textiles, pedal bins, garbage pails, garbage cans, buckets.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)