



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00024
Dato: 22.august 2024

Klager: Hästens Sängar AB
Representert ved: Abion AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Mikkel Lassen Ellingsen og Tore Lunde

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. desember 2023 hvor internasjonal registrering nummer 1543652, med søknadsnummer 202009593, ble delvis nektet virkning i Norge.

Merket ser slik ut og varefortegnelsen omfatter følgende varer og tjenester:



- Klasse 20: Furniture; furniture, in particular, beds, slatted frames, bed frames, bed heads, pillows; bedroom furniture; mattresses, spring mattresses, mattress toppers; pillows and feather pillows; bed heads; bed bases.
- Klasse 24: Fabric; textile goods not included in other classes; textiles, bed clothes, sheets, pillow cases, duvet covers, bed throws, mattress covers, bed skirts, bed canopies, bed curtains, bed skirts, quilts, blankets (travelling rugs); duvets.
- Klasse 25: Clothing, pyjamas, nighties, lounging robes, shawls; footwear, slippers and down booties; hats, nightcaps and sleep masks.
- Klasse 35: Marketing services, retailing and product information relating to beds, bedsteads, bed frames, bed headboards, headboards, bedroom furniture, mattresses, spring mattresses, mattress enhancers, pillows and down pillows, mirrors, picture frames, textiles and textile goods, bed linen, sheets, quilt covers, pillow covers, bed covers, underbedding, bed valances, bed canopies, bedroom curtains, bedspreads, bed spreads, beds, plaids, eiderdowns, pajamas, nightgowns, robes, shawls, slippers, down booties, nightcaps, sleep masks and plush toys.
- Klasse 44: Human healthcare services; medical consultancy relating to the selection of suitable beds; medical services relating to sleep improvement.
- 3 Varemerket ble nektet virkning for alle varene i klasse 20, 24 og 25. Patentstyret begrunnet nektelsen med at merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg,

jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Med hensyn til tjenestene i klasse 35 og 44, konkluderte Patentstyret med at merket hadde tilstrekkelig særpreg og kunne gi virkning i Norge.

- 4 Klage kom inn den 20. februar 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 14. mars 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 5 For Klagenemnda ble det avholdt muntlig høring i saken den 28. mai 2024.


6 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for varene i klasse 20, 24 og 25, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Merket som helhet fremstår som et vanlig rutemønster eller som et utsnitt av et slikt mønster. Den tynne, sorte rammen i merkets ytterkant endrer ikke denne oppfatningen. Varenes overflate kan bestå av fire like kvadratiske felter i ulike fargenyanser, og slik sett vise hele varens utseende. Det er også vanlig at det på emballasjen for varer i klassene 20 og 24 er avbildet et avgrenset utsnitt av et mønster, for å gi kjøperen en indikasjon på hvilket overflatemønster varene har inne i emballasjen. At et merke som er avgrenset til fire kvadratiske ruter kan være et mønster på overflaten til varene, ble også lagt til grunn av EU-retten i sak T-658/18. Spørsmålet er derfor om utformingen i figurmerket skiller seg betydelig fra normen eller bransjesedvanen for tilsvarende produkter, jf. C-24/05 P Storck.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil som utgangspunkt oppfatte bruk av farger eller mønster som et estetisk uttrykk og dekor, jf. også VM 14/103 avsnitt 17. I møbelbransjen, tekstilbransjen og klesbransjen er det et stort mangfold av måter å dekorere de aktuelle varene på. Varene i klasse 20, 24 og 25 er ikke bare ensfargede, men kan også være inndelt i to eller flere farger, både vertikalt og horisontalt, og gjerne i ruter eller striper. Bruk av enkle og tradisjonelle rutemønstre i vanlige farger som i det aktuelle merket fremstår som vanlig, og godt innenfor bransjenormen for slike varer.
- Siden verken rutemønsteret eller fargebruken skiller seg ut, kan ikke utformingen sies å være unik i den forstand at den avviker betydelig fra bransjenormen. Tvert imot er det sannsynlig at forbrukeren vil oppfatte merket kun som et rent dekorativt mønster på varenes overflate. Merket mangler slike elementer som gjør at det vil bli husket og oppfattet som opprinnelsesangivende.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er gitt vern i mange andre jurisdiksjoner.
- Merket har ikke oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Det er klart at merket mangler iboende særpreg, og da skal det en del til for å innarbeide det. Etter

en samlet vurdering av de innsendte opplysningene og dokumentasjonen er det ikke tilstrekkelig godtgjort at brukens karakter og omfang har fått en slik virkning at merket i den internasjonale registreringen – altså mønsteret alene – er godt kjent som noens særlige kjennetegn for de aktuelle varene. De eneste direkte bevisene for at merket har fått en slik virkning, nemlig de innleverte markedsundersøkelsene, benytter ledende spørsmål og viser nokså lav kjennskap til merket.

- For tjenestene i klassene 35 og 44 kan den internasjonale registreringen gis virkning i Norge.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagers merke er tilstrekkelig særpreget og godt egnet til å fungere som et varemerke. Det klare og stilrene uttrykket med fire kvadrater i ulike fargenyanser gir merket et tydelig og distinkt helhetsinntrykk som gjennomsnittsforbrukeren lett vil gjenkjenne og feste seg ved som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Patentstyrets nektelse bærer preg av at det legges til grunn en tenkt bruk av merket der merkets eneste formål er å dekorere et produkt. Det er ikke rom for å «se for seg» eller legge til grunn en tenkt bruk av merket. Klager viser til Klagenemndas avgjørelse i VM 19/00144.
- Det følger av rettspraksis at et varemerke kan være særpreget og samtidig ha en dekorativ funksjon. jf. T-139/08 Half Smiley avsnitt 30.
- Merket har flere likhetstrekk med registrerte figurmerker som for eksempel registrering nr. 1157389: 
- Klagers merke er et avgrenset figurmerke, og det er ingen forutsetning at merket må skille seg fra en eventuell bransjenorm for å ha tilstrekkelig særpreg. Patentstyret har unnlatt å forholde seg til at merket har en ramme. Innrammingen medfører at merket ikke kan være gjentakende. Klager viser til T-658/18 avsnitt 36, hvor det fremgår at vurderingen av merket ville stilt seg annerledes dersom merket var søkt som en «logo or a label with a frame». Klager viser også til Klagenemndas avgjørelser i VM 13/101–103.
- Den innsendte bruksdokumentasjonen underbygger også at merket både er godt egnet, og faktisk benyttes som angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Patentstyret har ikke lagt tilstrekkelig vekt på at merket er registrert i EU og andre sammenlignbare jurisdiksjoner.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et delvis annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.
- 11 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.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 Spørsmålet om et varemerke har særpreg 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 kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende, for eksempel en ansatt i en klesbutikk eller et utsalgssted for sengetøy og tekstiler. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 For at et tegn 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.
- 16 Kravet til særpreg er i utgangspunktet det samme for alle kategorier av varemerker. For enkelte typer varemerker har imidlertid EU-domstolen utviklet egne retningslinjer for vurderingen. Det gjelder blant annet for merker som kan brukes som overflatemønstre. Slike merker anses å utgjøre en uatskillelig del av varens utseende, og skal derfor vurderes på samme måte som tredimensjonale merker som viser varens utseende eller utseendet på varens emballasje, jf. C-26/17 P Birkenstock Sales v. EUIPO (figurative mark representing a pattern of wavy, crisscrossing lines) avsnitt 34 med henvisning til C-445/02

P Glaverbel v OHIM (glass-sheet surface) avsnitt 22–24, og C-26/17 P avsnitt 40 og 41. EU-domstolen har uttalt at det kan være vanskeligere for denne typen varemerker å oppfylle kravet til særpreg enn for ordmerker og figurmerker, fordi gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å utlede en kommersiell opprinnelse fra varens emballasje eller varens form alene, jf. C-26/17 P avsnitt 32. For at slike merker skal ha særpreg, må de derfor skille seg vesentlig fra bransjenormen, jf. C-26/17 P avsnitt 33 og blant annet C-25/05 P Storck v. OHIM (representation of a gold-coloured sweet wrapper) avsnitt 28.

- 17 Klagenemnda ser først på om figurmerket i saken kan brukes som et mønster på overflaten til de aktuelle varene. Dette beror på en konkret vurdering av merkets utforming og hvilke varer som er omfattet av varefortegnelsen. Det er tilstrekkelig at det fremstår som mulig og ikke usannsynlig at merket vil brukes som et overflatemønster på varene, jf. C-26/17 P avsnitt 40.
- 18 Figurmerket i saken består av fire kvadratiske ruter med en sort ramme rundt. Rutene øverst til høyre og nederst til venstre er gjengitt i to ulike sjatteringer av blågrå farge. Rutene øverst til venstre og nederst til høyre er gjengitt i henholdsvis mørkeblått og hvitt. På grunn av den noe ujevne overflaten, fremstår hele merket å ha en vevd struktur.
- 19 Etter Klagenemndas syn er det tvilsomt om figurmerket i saken skal vurderes som et overflatemønster eller ikke. På den ene siden er det nærliggende å oppfatte en slik enkel sammenstilling av ruter i forskjellige farger som et utsnitt av et gjentakende overflatemønster. På den andre siden medfører den sorte rammen at merket i større grad fremstår som et avgrenset figurmerke, og ikke som et utsnitt av et mønster. Klagenemnda er ikke enig med Patentstyret i at merket fremstår som «hele varens utseende». Det at mønsteret kun er gjentatt to ganger og har en innramming, gjør en slik oppfatning lite sannsynlig. Klagenemnda kan ikke se at det er holdepunkter for å anta at merket bare gir kjøperen en indikasjon på hvilket overflatemønster varene har, slik Patentstyret har anført. Klager har lagt fram dokumentasjon som viser at merket rent faktisk blir brukt som en separat merkelapp, altså et avgrenset figurmerke. Det aktuelle figurmerket er i de dokumenterte eksemplene stort sett festet på selve varene, butikkfasaden og hjemmesiden, og ikke utenpå emballasjen for å vise utseende på produktet som er inni. Når Klagenemnda konkluderer med at merket må vurderes som et avgrenset figurmerke, er den faktiske bruken tillagt en viss vekt, uten at den alene er avgjørende for vurderingen.
- 20 I sak T-658/18 uttalte EU-retten seg om det samme varemerket, bare uten ramme. I avgjørelsens avsnitt 36 går retten langt i å indikere at merket *ikke* ville blitt vurdert som et overflatemønster dersom det hadde vært søkt «as a logo or a label with a frame». I den aktuelle saken er det nettopp dette som er tilfelle. Selv om Klagenemnda finner det riktig å legge vekt på EU-rettens uttalelse, bør det ikke åpnes for en praksis hvor søker får enerett til ethvert gjentakende mønster bare ved å sette en ramme rundt det. Klagenemnda har foretatt en konkret vurdering av merket. Innrammingen av de fire rutene, samt de fremlagte eksemplene på faktisk bruk av kjennetegnet i avgrenset form,

gjør det mindre sannsynlig at det vil brukes som et heldekkende overflatemønster. Klagenemnda konkluderer under en viss tvil med at merket i denne saken skal vurderes som et avgrenset figurmerke.

- 21 Vurderingstemaet er dermed om merket har evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet og er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter det i handelen, jf. over i avsnitt 15. Saken reiser særlig spørsmål om merket kun vil oppfattes som dekor når det brukes for varer som for eksempel «furniture», «sheets» og «clothing» i henholdsvis klasse 20, 24 og 25. Klagenemnda bemerker at et dekorativt element kan fungere som varemerke, så lenge det også oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse for varene det er søkt registrert for, jf. EU-rettens avgjørelse i sak T-139/08 «half smiley» avsnitt 30.
- 22 Merket i saken er en sammenstilling av fire like store ruter, i hver sin farge, som er plassert innenfor en ramme. Fargesammenstillingen har ingen beskrivende betydning i relasjon til varene. Selv om farger og enkle geometriske former i mange sammenhenger vil oppfattes som rent dekorative elementer, kan en konkret sammenstilling etter omstendighetene også bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 23 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merket har iboende særpreg for tjenestene i klasse 35 og 41. Med hensyn til varene i klasse 20, 24 og 25, er Klagenemnda i tvil om den konkrete sammenstillingen av ruter i ulike fargenyanser vil oppfattes som en kommersiell opprinnelse.
- 24 For Klagenemnda er det derfor avgjørende at klager har lagt frem dokumentasjon som viser forutgående bruk av merket, samt bruk av et tredimensjonalt merke som viser en kontinentalseng med rutemønster, inntatt i varemerkesøknad nr. 202014775, klagesak nr. 24/00026. Ved vurderingen av særpreg skal det tas hensyn til virkninger av bruk av merket forut for søknadsdagen, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Terskelen for når et merke kan sies å ha utviklet særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter, jf. for eksempel HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 45–46.
- 25 Klager har lagt frem eksempler på bruk av det aktuelle merket i form av udaterte bilder som viser merkelapper på sokker, pledd, puter, sengetøy og klær. I tillegg har klager vist at de fire rutene brukes i forbindelse med markedsføringen av klagers senger, for eksempel på inngangspartiet til klagers butikk, på klagers nettsider og på annet markedsføringsmateriale som knytter seg til sengene. Dokumentasjonen for bruken av det aktuelle merket fremstår som løsrevne, udaterte eksempler på bruk og har dermed lav bevisverdi. Den muntlige høringen omfattet imidlertid åtte saker og klager ba Klagenemnda om å se sakene og bruksdokumentasjonen i sammenheng. Både i klagen og under den muntlige forhandlingen understreket klager at mye av den samme dokumentasjonen er relevant i flere av sakene. Etter Klagenemndas vurdering vil særlig dokumentasjonen for bruk av det tredimensjonale merket i sak 24/00026 få betydning ved vurderingen av det kombinerte merket i denne saken.

- 26 Det tredimensjonale merket viser en kontinentalseng med et heldekkende rutemønster i blått og hvitt. Under den muntlige høringen har klager forklart at de har benyttet ruter med de samme fargene som i det aktuelle kombinerte merket på sine senger i over 40 år, siden 1978. Varemerket vant den nordiske varemerkeprisen Signumpriset i 2013. Relevante kriterier for å få en slik pris er blant annet om selskapets varemerkestrategi er gjennomtenkt og langsiktig, og om det finnes en enhetlig og klar linje ved varemerkeeksponeringen. Det er dokumentert at Hästens seng har vært markedsført i norske aviser og magasiner i perioden 2017–2020, blant annet i Dagens Næringsliv og det tilhørende magasinet D2, Aftenposten og A-magasinet, Kapital, Finansavisen, Bergens Tidende og Interiørmagasinet. Sengen er også markedsført i internasjonale magasiner og gjennom produktplassering i Netflix-serien Emily in Paris, første sesong i 2020. Klager har dokumentert markedsføringsutgifter de siste årene som fremstår som høye. Tatt i betraktning at oppmerksomhetsnivået er høyere for kostbare varer, fremstår det som sannsynlig for Klagenemnda at den rutemønstrede sengen vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, slik at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, se også Klagenemndas avgjørelse i sak 24/00026.
- 27 Etter Klagenemndas syn har den langvarige bruken av den rutete kontinentalsengen bidratt til at gjennomsnittsforbrukeren enklere vil oppfatte klagers avgrensede logo som en bestemt tilbyders særlige kjennetegn når merket brukes for enkelte av varene i klasse 20. Med hensyn til disse varene har bruken vippet merket over grensen for det registrerbare, slik at det på søknadstidspunktet hadde oppnådd særpreg som kjennetegn gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Med hensyn til varer som klær i klasse 25 og tekstiler i klasse 24, er en slik smitteeffekt ikke sannsynliggjort, og merket mangler særpreg som kjennetegn.
- 28 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse delvis å oppheve.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1543652 kan gis virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 20: Mattresses, spring mattresses, mattress toppers; bed heads; bed bases.

Klasse 35: Marketing services, retailing and product information relating to beds, bedsteads, bed frames, bed headboards, headboards, bedroom furniture, mattresses, spring mattresses, mattress enhancers, pillows and down pillows, mirrors, picture frames, textiles and textile goods, bed linen, sheets, quilt covers, pillow covers, bed covers, underbedding, bed valances, bed canopies, bedroom curtains, bedspreads, bed spreads, beds, plaids, eiderdowns, pajamas, nightgowns, robes, shawls, slippers, down booties, nightcaps, sleep masks and plush toys.

Klasse 44: Human healthcare services; medical consultancy relating to the selection of suitable beds; medical services relating to sleep improvement.

- 3 Internasjonal registrering nr. 1543652 kan ikke gis virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 20: Furniture; furniture, in particular, beds, slatted frames, bed frames, bed heads, pillows; bedroom furniture; pillows and feather pillows.

Klasse 24: Fabric; textile goods not included in other classes; textiles, bed clothes, sheets, pillow cases, duvet covers, bed throws, mattress covers, bed skirts, bed canopies, bed curtains, bed skirts, quilts, blankets (travelling rugs); duvets.

Klasse 25: Clothing, pyjamas, nighties, lounging robes, shawls; footwear, slippers and down booties; hats, nightcaps and sleep masks.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Mikkel Lassen Ellingsen
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)