



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00077
Dato: 29.august 2023

Klager: Europris AS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Margrethe Mohr Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. april 2023 hvor merket med søknadsnummer 202202554 ble nektet registrering. Det kombinerte merket ser slik ut og ble nektet registrert for følgende varer:



Klasse 8: Fiskekniver.

Klasse 22: Fiskegarn.

Klasse 28: Jakt- og fiskeutstyr; fiskestenger; fiskeredskaper; fiskesneller; fiskesnører; fiskesluker; fiskehåv; vesker til fiskeutstyr.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 13. juni 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling 21. juli 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket angir egenskaper og kvaliteter ved varene i klasse 8, 22 og 28, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for de samme varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Merketeksten VILLFISKEN angir at fisken er fanget i havet/i det fri. Ordet FISKEUTSTYR er beskrivende for varenes art. Teksten som helhet beskriver derfor at varene er fiskeutstyr ment for fiske av fisk som lever fritt i hav og vann.
- Den figurative utformingen tilfører ikke tilstrekkelig særpreg til merket som helhet. Figuren avleder ikke oppmerksomheten fra den direkte og spesifikke beskrivende betydningen teksten gir. Fiskefiguren understøtter snarere tekstens betydningsinnhold.

- Vurderingen anses å være i samsvar med EU-retten og Klagenemndas syn på merker som består av beskrivende tekst med figurativ utforming.
- Det er vanskelig å finne avgjørelser med kombinerte merker som er helt sammenlignbare, og den konkrete vurderingen i hver enkelt sak vil føre til ulike resultater. Merket synes totalt sett å ha likhetstrekk med de kombinerte merkene i Klagenemndas avgjørelser VM 20/00016 NORWAY SEAFOODS VILLFANGET REN MAT FRA HAVET, VM 17/00114 FARMER OWNED SAFETY IN EVERY STEP EUROPEAN og VM 14/061 SKREI Gadus morhua.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Varemerket har det nødvendige særpreg. Det bes derfor om at Patentstyrets avslag oppheves, og at merket aksepters for registrering.
- Ordet VILLFISKEN mangler ikke ethvert særpreg, selv om det naturlig knytter seg til de aktuelle varene. Varen «fisk» inngår ikke i varefortegnelsen, og henvisning til «fisken» gir således ikke mening. Det er heller ikke slik at man fisker etter «tamfisk», ordet VILLFISKEN er suggestivt og vil oppfattes som et varemerke med et visst særpreg.
- Den figurative utformingen er i stor grad dominerende i merket. Den tegnede fisken har en vridd positur. Teksten er i en rett og en kurvet linje over fisken. Hele den blå figuren og teksten har en rød ramme rundt seg. Denne helhetlige grafiske utformingen er svært særpreget.
- Merket skal vurderes som en helhet. En slik vurdering vil utvilsomt føre til en konklusjon om at dette dreier seg om et varemerke. Patentstyrets konklusjon framstår svært teoretisk og løsrevet fra hvordan forbrukere vil oppfatte merket.
- Det vises til Klagenemndas avgjørelser VM 17/00054 NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962 og VM 22/00019 PRO MIX, der det ble slått fast at Patentstyret hadde mistet helheten av syne og lagt for stor vekt på enkeltelementene i merkene. Videre vises det til Borgarting lagmannsretts avgjørelse LB-2020-158279 Multi-Gyn. Der mente retten at selv om teksten var beskrivende for varene, framstod kombinasjonen av tekst, figur og farge som en logo med særpreg. Disse sakene viser at enkeltelementer i seg selv kan ha lavt eller manglende særpreg, men at helheten likevel er distinktiv.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke slik det er gjengitt i avsnitt 2.

- 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og 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, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
- 17 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg.

- 18 Merketeksten består av de to ordene VILLFISKEN og FISKEUTSTYR. Ordet «villfisk» kan ifølge Gyldendals bokmålsordbok defineres som «fisk som lever i fri tilstand». FISKEUTSTYR trenger ingen nærmere forklaring. Begrepet omfatter etter Klagenemndas syn alle varer i varefortegnelsen.
- 19 Slik Klagenemnda ser det angir merketeksten at varene er fiskeutstyr som kan brukes til å fange eller bearbeide villfisk. For eksempel kan en fiskestang brukes til å fange villfisk og en fiskekniv kan brukes til å sløye villfisk. Gjennomsnittsfbrukeren vil dermed oppfatte merketeksten som en beskrivelse av varenes art og formål, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 20 Det at VILLFISKEN er skrevet i bestemt form får ikke innvirkning på varemerkets særpreg i denne saken. Denne vurderingen er i tråd med tidligere vurderinger fra norsk rett og EU-retten. Oslo tingrett uttalte for eksempel i dom TOSLO-2011-154999 at «samlet finner retten at ordet rørleggervakt ikke er tilstrekkelig egnet til å skille virksomheten fra andre virksomheter slik at det kan være et varemerke. Det hjelper heller ikke om ordet rørleggervakta benyttes i bestemt form». Videre har EU-retten flere ganger funnet at merker er beskrivende og uten særpreg selv om merketeksten er skrevet i bestemt form, jf. for eksempel T-43/14 THE LEADERSHIP COMPANY og T-422/15 THE DINING EXPERIENCE.
- 21 Klagenemnda tar så stilling til om figurelementene er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. Det dominerende elementet er fisken. Den er tegnet på en detaljert og naturtro måte, og ser ut til å hoppe eller sprelle slik en villfisk gjerne gjør. Slik Klagenemnda ser det, understøtter fiskefiguren tekstelementet VILLFISKEN, da den framstår som en typisk villfisk. De øvrige figurative elementene består av en rød-oransje linje som omslutter hele det ellers blå og hvite merket. Det helhetlige figurative oppsettet er ikke egnet til å avlede gjennomsnittsfbrukerens oppmerksomhet fra tekstens beskrivende betydning. Når figurelementene er stilt sammen med teksten VILLFISKEN FISKEUTSTYR, vil omsetningskretsen umiddelbart oppfatte den figurative helheten som en illustrasjon på at varene skal brukes i forbindelse med villfisk.
- 22 Klager har vist til Borgarting lagmannsretts dom i sak LB-2020-158279, Multi-Gyn og to avgjørelser fra Klagenemnda som gjaldt kombinerte merker. Når det gjelder merket i lagmannsrettens dom vil Klagenemnda bemerke at den figurative utformingen og det helhetlige oppsettet framstår mer stilistisk enn i denne saken. Videre skiller saken seg fra vårt tilfelle ved at Multi-Gyn ikke ble ansett direkte beskrivende. Lagmannsretten uttalte at

«Når ordelementene «Multi-» og «Gyn» sammenstilles, kan lagmannsretten heller ikke se at tekstelementet som en helhet blir beskrivende. Både bruken av forkortelsen «Gyn», og det å sammenstille de to ordelementene som sådan, framstår som uvanlig. Kombinasjonen har ikke et umiddelbart meningsinnhold, og innehar uansett ingen direkte, spesifikk eller konkret beskrivelse av produktet eller dets egenskaper.»

- 23 Det finnes flere eksempler på sammenlignbare avgjørelser fra EU-retten der konklusjonen ble at kombinasjonen av figur og tekst er beskrivende. Klagenemnda viser i den forbindelse til EU-rettens tidligere saker T-349/18 og T-623/15, gjengitt her:

<p>EU-retten T-349/18</p> 	<p>EU-retten T-623/15</p> 
---	--

- 24 Hver sak må vurderes konkret, og utfallet i den foreliggende saken anses å være i samsvar med gjeldende europeisk og norsk praksis for kombinerte merker med beskrivende tekst.
- 25 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene i klasse 8, 22 og 28, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Margrethe Mohr Lunde
(sign.)