



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00133
Dato: 19. desember 2019

Klager: Europris AS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Liv-Turid O. Myrstad og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. august 2019, hvor det kombinerte merket EFFEKT, med søknadsnummer 201512524,



ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; tøyskyllemidler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; oppvaskmiddel; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler.

Klasse 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; bøtter.

- 3 Under saksbehandlingen fikk klager et tilbud om at merket kunne registreres for enkelte varer. Klager fremsatte ikke noe ønske å begrense varefortegnelsen i samsvar med Patentstyrets forslag.
- 4 Varemerket ble dermed nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende for samtlige varer, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 5 Klage innkom 28. oktober 2019 og 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 2019 jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom frem til at merketeksten EFFEKT var beskrivende for deler av varefortegnelsen, og at den figurative utformingen ikke tilførte tilstrekkelig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Det kombinerte merket EFFEKT ble derfor nektet registrert.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 og 21 vil omfatte både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, men hovedsakelig rette seg mot vanlige sluttforbrukere.

- «Effekt» er et helt dagligdags og alminnelig benyttet ord innen flere ulike bransjer. Patentstyret mener at EFFEKT er for sterkt knyttet til varene til at ordet er suggestivt. Majoriteten innen de relevante omsetningskretser vil oppfatte produkter merket med «Effekt» som at produktet har, får eller gir en merkbar effekt; at det er effektivt. For eksempel for kosmetikk og parfymevarer i klasse 3, er ett av hovedformålene med slike produkter at de skal ha eller få en eller annen ytre effekt på omgivelsene, for eksempel ved at de luktmessig skal bevirke at brukeren av produktet skal oppfattes som vakrere og/eller mer attraktiv. Når det gjelder varene i klasse 21, så er deres hovedformål å bevirke effektiv rengjøring, rensing, skrubbing m.v. av hus og hjem, kopper og kar. For slike varer er det også vanlig å bruke ord som «bedre effekt», «effektiv», «ny og effektiv», o.l. som ledd i produktnavn, i produktomtale og generell markedsføring.
- Merkets figurative utforming ligger godt innenfor bransjenormen for utforming av reklame- og etikettekst, til tross for at de aktuelle bokstavene fremstår som spesialdesignede for det foreliggende merket. Det at merketeksten er skråstilt påvirker helhetsinntrykket kun i minimal grad.
- Det kan ikke legges vekt på at merket er akseptert i EUIPO.
- Det foreligger etter Patentstyrets oppfatning ingen dokumentasjon for å akseptere registrering etter varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum. Det er vanskelig å se at et merke skal ha kunnet «slite seg til et vern» når det ikke engang er dokumentert at merket er brukt for alle produktene det søkes registrert som kjennetegn for, så som «parfymevarer» og «eteriske oljer» i klasse 3.
- Det er ikke fremlagt objektiv informasjon som kan belyse nærmere hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren faktisk oppfattet og fortsatt oppfatter ordet «Effekt», når det benyttes som varekjennetegn for de aktuelle varer og varekategorier.
- Den innsendte dokumentasjonen kan derfor ikke tillegges avgjørende vekt i favør av en registrering av merket, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurderinger og konklusjon, og ber om at klagers kombinerte merke EFFEKT registreres for de varer som omfattes av varemerkesøknaden.
- Det anføres at det aktuelle merket oppfyller særpregskravet, og varemerkets funksjon som en garanti for kommersiell opprinnelse for alle de varer som omfattes av merket.
- Merket består av en kombinasjon av et ord og et figurativt element, og må vurderes som en helhet. Tekstelementet EFFEKT er i seg selv ikke rosende og gir heller ikke noen nærmere beskrivelser av varene eller deres egenskaper eller formål.

- EFFEKT må anses i grenseland for hva som er registrerbart. At det er svakt i en varemerkerettslig forstand er nok hevet over tvil, i den forstand at ordet fritt må kunne benyttes i omtale andres av produkter. Men når det benyttes som varemerke, vil det etter klagers syn vanskelig kunne oppfattes som noe annet av forbrukeren.
- Merket EFFEKT er imidlertid ikke beskrivende uten nærmere forklaring. Det må minst to assosiasjoner videre før det beskrivende innholdet Patentstyret mener ligger der, blir forstått. Ord som direkte kan være beskrivende i tråd med Patentstyrets begrunnelse, ville vært «hurtigvirkende», «dyptvirkende» eller «effektiv». EFFEKT er derimot utydelig, det er ikke klart hva merket betyr eller henspiller på og oppfattes ikke naturlig som en angivelse av kvalitet, jf. HR-1999-641 SUPERLEK. Merket er dermed suggestivt.
- I tillegg tilfører merkets figur det tilstrekkelig særpreg.
- Klager viser til tidligere registrering nr. 173794 som gjelder alle varer i klasse 3, og anfører at det ikke er grunn til at nærværende merke skal vurderes annerledes.
- Som dokumentasjon for bruk og innarbeidelse er det fremlagt følgende:
 - En oversikt over årlig salg i perioden 2012-2017.
 - Bilder av pakninger som viser merket benyttet på varer (bilag 3).
 - Det er inntatt et skjermbilde som viser Bring sin vurdering av hvilken effekt distribusjon av kundeaviser har hatt, det vil si klagers markedsføring utenfor butikk. Det opplyses at kundeavisenes opplag ligger på i overkant av 1 217 000 husstander.
 - Kundeaviser (bilag 4).
- Merket EFFEKT har vært benyttet for et bredt spekter av varer, herunder rengjøringsmidler salmiakk, klor, grønnsåpe, skrubb, kluter, våtservietter, vaskemidler, oppvaskmidler, WC rens mv. I alt dreier det seg om et sortiment under merket. Klager viser til å ha brukt varemerket EFFEKT for sine varer siden år 2000, altså i 19 år. Bruken de første årene var riktignok i den form merket tidligere ble registrert, men merket har vært benyttet i tråd med nærværende søknad siden 2012.
- Klagers virksomhet er landsomfattende og merket er således eksponert over hele landet. Klager driver i tillegg utstrakt markedsføring både på trykte og digitale medier.
- Patentstyret viser i sin avgjørelse til at dokumentasjonen i hovedsak viser merket brukt på fronten til varene, slik at produsentnavn osv. plassert på baksiden ikke fremvises. Informasjon i liten skrift på baksiden har ikke betydning for merkebruken som sådan, og leses dessuten sjeldent overhodet. Det vises likevel til at en rekke av de innleverte avbildningene viser produktenes for- og bakside, og at det er tydelig at EFFEKT er varemerket.

- På denne bakgrunn anses det dokumentert at klagers merke EFFEKT er kjent av en betydelig del av den relevante omsetningskretsen, jf. EU-domstolens sak C 375/97 Chevy.
- Det vises til at merket er registrert i EU. Ordet EFFEKT vil nødvendigvis vurderes på samme bakgrunn i EUIPO som i Norge, i og med at ordet staves likt og har samme betydning på både svensk og dansk. Det er også svært likt den engelske stavemåten «effect». Klager kan derfor vanskelig se at det foreligger forhold i Norge som tilsier en strengere distinktivitetsvurdering enn den som gjelder ellers i EU.

Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med tekstelementet EFFEKT. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 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.
- 11 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.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 og 21 vil være både profesjonelle næringsdrivende og private sluttbrukere. 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 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.
- 16 Klagenemnda anser merket særpreget for «husholdnings- og kjøkkenbeholdere; materialer for børstebinding; bøtter» i klasse 21.
- 17 Den øvrige omsøkte varefortegnelsen omfatter blant annet «blekemidler og andre midler for klesvask», «midler til rengjøring, polering, flekkfjerning», «parfymevarer» og «kosmetikk» i klasse 3, og «husholdnings- og kjøkkenredskaper», og «gjenstander til rengjøringsformål» i klasse 21. Klagenemnda har funnet at ordelementet EFFEKT er kvalitetsangivende for slike varer, nemlig i betydningen at varene har virkning og at forbrukeren dermed oppnår ønsket effekt ved bruk av varene. Som eksempel på slik ønsket virkning er at vaske- og rengjøringsmidlene fjerner flekker og smuss, at en deodorant virker gjennom å motvirke svette og uønsket lukt, at sminke og hudpleieprodukter virker gjennom å holde på glød og tilføre fuktighet, eller at stålull virker ved at den brente kjelen rengjøres på en effektiv måte m.v. Klagenemnda finner det dermed klart at det foreligger en direkte forbindelse mellom ordelementet EFFEKT og de aktuelle varene i klasse 3 og 21.
- 18 Klagenemnda finner heller ikke at den grafiske utformingen av merket tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.
- 19 Den figurative utformingen består av ordet EFFEKT skrevet i en rødfarget og skråstilt skrifttype, gjengitt mot et lysegrått farget rektangel. Merket er riktignok ikke gjengitt i en helt ordinær skrifttype. Klagenemnda finner likevel etter en helhetlig vurdering av merket at den figurative utformingen ikke tilfører tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda skal til dette bemerke at nyere rettspraksis fra EU-retten nokså klart taler i retning av en innstramming av hva som kreves av figurativ utforming, før figurutformingen kan sies å tilføre merket kjennetegnssærpreg som helhet. For å illustrere dette, vises det for eksempel til at EU-retten har nektet T-222/14 RENV Deluxe, T-426/17 Efuse, og T-375/17 Blue. Tekstelementene i disse merkene, som ble ansett som ikke-distinktive *per se*, var også utformet i en figurativ font som kan sammenlignes med fonten i foreliggende merke. Figurutformingen ble likevel ikke ansett for å være tilstrekkelig for å tilføre merket som helhet særpreg.
- 20 Klagenemnda finner på denne bakgrunn at merket oppfattes som en angivelse av varenes kvalitet, og må nektes registrert etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 21 Merket vil heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra det søkte merket, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Det at Patentstyret tidligere har funnet registrering nr. 173794, det kombinerte merket EFFEKT, særpreget, endrer ikke sakens utfall. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P TECHNOPOL, avsnitt 75. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt det nevnte merket til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å gi det virkning. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsen gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.
- 23 Klager har også vist til at merket er registrert i EU, og til at ordet EFFEKT nødvendigvis vil måtte vurderes på samme måte i EUIPO som i Norge, siden ordet staves likt og har samme betydning på både dansk og svensk, og er samtidig svært likt den engelske stavemåten; effect. Klager kan derfor vanskelig se at det foreligger forhold i Norge som tilsier en strengere distinktivitetsvurdering enn den som gjelder i EU.
- 24 Klagenemnda er enig i at ordet EFFEKT vil oppfattes med samme betydningsinnhold på dansk og svensk som på norsk, og at vurderingen av ordet overfor en engelsktalende forbruker også er relevant. Selv om slike lingvistiske likheter på sett og vis kan gjøre registreringen av merket i EUIPO mer sammenlignbar med vurderingen av merket i Norge, har Klagenemnda likevel ikke funnet å kunne legge avgjørende vekt på dette. For det første må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket. For det andre taler nyere og relevant praksis fra EU-retten klart i retning av å nekte foreliggende merke etter en helhetlig vurdering, jf. avsnitt 19 ovenfor. Endelig, som klager selv viser til, har merket gått til registrering i EUIPO uten anførsler. Klagenemnda har derfor ikke mulighet til å se hvilke vurderinger som har vært gjort i den forbindelse, og saken er ikke blitt vurdert av en høyere instans.
- 25 Det kan videre ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

- 26 Klager har subsidiært anført at merket har ervervet særpreg gjennom bruk/innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd, og Klagenemnda skal ta stilling til om registrering kan oppnås på dette grunnlag. Såfremt Klagenemnda ikke finner at merket er innarbeidet, bes det om at Klagenemnda legger særlig vekt på «særlig på virkninger av bruk av varemerket» før søknadstidspunktet, jf. varemerkelovens § 14 tredje ledd andre punktum.
- 27 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008–2009) s. 50, fremgår det at bestemmelsen «(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EU-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.
- 28 Til vurderingen av innarbeidelse vil Klagenemnda bemerke at det som hovedregel vil være vanskelig å vise at et i utgangspunktet beskrivende merke har oppnådd vern gjennom innarbeidelse, jf. HR-2005-1905-A, Gule Sider, avsnitt 48. Det skal også bemerkes at det ikke er intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A, Gule sider, avsnitt 54.
- 29 Klagers merke må være innarbeidet forut for søknadstidspunktet 13. oktober 2015.
- 30 Når det gjelder den innsendte dokumentasjonen, vil Klagenemnda bemerke at denne som et utgangspunkt bør vise bruk av det søkte merket. Deler av dokumentasjonen viser gjengivelse av merket slik det er søkt, men tekstelementet gjengis i like stor grad i en annen utforming. At logoutformingen ikke samsvarer med merket slik det er søkt, svekker bevisverdien av dokumentasjonen.
- 31 På bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen om salgstill og kundeaviser og dens opplag, legger Klagenemnda til grunn at klager har brukt betydelig midler på markedsføring, og at en betydelig andel av omsetningskretsen har vært eksponert for merketeksten gjennom denne markedsføringen. Tatt i betraktning merkets beskrivende karakter, kan Klagenemnda imidlertid ikke se at markedsføringen alene er tilstrekkelig til å anse merket som innarbeidet. Siden det er virkning av bruken som er avgjørende, må slike indirekte bevis som annonser, salgstill og antall opplag av kundeaviser normalt vurderes i sammenheng med den øvrige dokumentasjonen for å kunne trekke en slutning om hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket. Klagenemnda mener dermed at dokumentasjonen, samlet sett, er dårlig egnet til å vise hvilken effekt bruken av merket som søkt har hatt på omsetningskretsene for varene i klasse 3 og 21. Det anses derfor ikke tilstrekkelig dokumentert bruk av merket som kan begrunne vern etter varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum, jf. § 3 tredje ledd.
- 32 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Søknadsnummer 201512524, det kombinerte merket EFFEKT, nektes registrert for følgende varer:

Klasse 3: «Blekemidler og andre midler for klesvask; tøyskyllemidler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; oppvaskmiddel; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler.»

Klasse 35: «Husholdnings- og kjøkkenredskaper; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); gjenstander til rengjøringsformål; stålull.»

- 3 Søknadsnummer 201512524, det kombinerte merket EFFEKT, registreres for følgende varer:

Klasse 21: « Husholdnings- og kjøkkenbeholdere; materialer for børstebinding; bøtter».

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Liv-Turid O. Myrstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)