



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00093
Dato: 1.desember 2023

Klager: Schütz GmbH & Co. KGaA
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Thomas Frydendahl

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. april 2023, hvor ordmerket GREEN LAYER, internasjonal registrering nummer 1550580, med søknadsnummer 202011476, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 6: Common metals and their alloys, ores; materials of metal for building and construction; transportable buildings of metal; non electric cables and wires of common metal; metal hardware; metal containers for storage or transport; safes; tanks of metal; packaging, transport and storage containers of metal; industrial packaging of metal; mesh cages and tubular frames of metal for containers; packaging of metal in the form of casks and drums; tanks of metal for liquids; outer containers of metal; inner containers of metal; intermediate bulk containers of metal; containers of metal for liquid fuels; hazardous goods containers of metal; cross bars of metal; containers of metal for the storage, transportation and packaging of food products; floor troughs of metal; storage and transport pallets of metal; inliners (inner linings) of metal; clamping rings of metal; carrying handles of metal; filling hoppers of metal for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; lids (of metal); screw and sealing caps of metal; bung plugs of metal; sealing caps of metal; labelling plates of metal; edge protectors of metal; support pillows of metal for packaging, transport and storage containers; sealing caps of metal; outlet devices of metal for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; drains (valves) of metal; valves of metal, other than parts of machines; taps (valves) of metal for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; metal pipes; composite and multilayer tubes consisting predominantly of metal and partially but not predominantly of plastic; connectors, branch pieces and junctions of metal, for pipes; metal tubing; penstock pipes of metal; elbows of metal for pipes; pipe muffs of metal; junctions of metal for pipes; manifolds of metal for pipelines; jets of metal; collars of metal for fastening pipes; fasteners of metal for pipes.

Klasse 20: Furniture, mirrors, 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; reservoirs, not of metal nor of masonry; packaging, transport and storage containers, not of metal; industrial packaging, not of metal, for storage and transport; mesh cages and tubular frames, not of metal, for containers; packaging, not of metal, in the form of casks and drums; tanks, not of metal nor of masonry, for liquids; outer containers, not of metal; inner containers, not of metal; intermediate bulk containers, not of metal; containers, not of metal, for liquid fuel; hazardous goods containers, not of metal; packaging, transport and storage containers for food products, not of metal, for industrial purposes; spreader beams, not of metal, for packaging, transport and storage containers; floor troughs, not of metal; storage and transport pallets, not of metal; inliners (inner linings), not of metal; clamping rings, not of metal; carrying handles, not of metal; filling hoppers, not of metal, for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; nonmetallic lids for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; screw and sealing caps, not of metal; bung plugs, not of metal; stoppers, not of metal; labelling plates, not of metal; edge protectors, not of metal; support pads, not of metal for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; outlet devices, not of

metal for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; drains (valves), not of metal; valves (other than parts of machines), not of metal; taps [valves], not of metal for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; pipes, not of metal, being parts of packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; composite and multilayer tubes, consisting predominantly of plastic, being components for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; pipelines, not of metal, being components for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; penstock pipes, not of metal, being components for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; collars, not of metal, for fastening pipes; fasteners, not of metal, for pipes.

Klasse 37: Building construction; repair in connection with packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; installation services in connection with packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; cleaning, maintenance, repair, overhaul, refurbishment, renovation, testing and inspection of packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers, in the context of renovation, maintenance and repair work.

- 3 Ordmerket ble nektet virkning 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 setning.
- 4 Klage kom inn 23. juni 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 28. juli 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes å beskrive egenskaper ved varene og tjenestene i klasse 6, 20 og 37. Merket mangler også det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene.
- Ordet GREEN kan bety «grønn», og kan også oppfattes som et synonym til «miljøvennlig» og «bærekraftig». LAYER kan forstås både i substantiv- og verbform, henholdsvis som «lag» eller «belegg», eller som å «legge i lag». Sammenstillingen vil derfor kunne oppfattes som «miljøvennlig lag/belegg» eller «å miljøvennlig legge i lag/belegge».
- Når merket brukes for ulike produkter i klasse 6 og 20, som for eksempel «storage and transport pallets of metal» og «mesh cages and tubular frames, not of metal, for containers» vil merket kunne beskrive egenskaper ved varene, ved at de kan være belagt med ulike miljøvennlige lag. For de aktuelle tjenestene i klasse 37, som eksempelvis «repair in connection with packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers», vil merket kunne oppfattes som en angivelse av at

tjenesten kan innebære å påføre ulike miljøvennlige lag eller belegg, eventuelt reparasjon av disse.

- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at merket er suggestivt, og derfor ikke er direkte beskrivende. Merket har også tilstrekkelig særpreg.
- Selv om ordet GREEN kan indikere at noe er miljøvennlig, vil ikke sammensetningen GREEN LAYER umiddelbart oppfattes som «miljøvennlig lag/belegg» eller «å miljøvennlig belegge», når merket brukes på de aktuelle varene og tjenestene. Det kan være elementer i merket som gir assosiasjoner til egenskaper ved noen av varene eller tjenestene, men dette er ikke tilstrekkelig til at merket skal nektes registrert.
- Klager har vist til registreringer av flere sammensatte ordmerker som inneholder ordet «green», og mener disse registreringene viser at GREEN LAYER bør kunne gis virkning i Norge.
- Merket er registrert i flere andre land og jurisdiksjoner, som tilsier at merket bør kunne gis virkning i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er hovedsakelig kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Varemerket er et ordmerke som består av teksten GREEN LAYER.

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 og tjenestene, 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 særpreget 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 skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil være både profesjonelle og vanlige sluttbrukere.
- 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 Klagenemnda er kommet til at GREEN LAYER er direkte beskrivende, og mangler det nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 6, 20 og 37, med unntak for følgende varer:

Klasse 6: Common metals and their alloys, ores

Klasse 20: Unworked bone, horn, whalebone or mother-of-pearl; shells; meerschaum; yellow amber

18 Den norske gjennomsnittsfbrukeren har gode engelskkunnskaper, og vil umiddelbart forstå betydningen av ordene i merket. Ordet GREEN kan forstås som «grønn», og er også blitt synonym for «miljøvennlig» eller «bærekraftig», se blant annet Klagenemndas avgjørelse i sak 23/00057 GREEN PACK avsnitt 19 med videre henvisninger. LAYER kan forstås som «lag» eller «belegg», eventuelt «legge i lag» eller «belegge». Sammenstillingen vil forstås som «miljøvennlig belegg» eller å «miljøvennlig belegge». Ordsammenstillingen er grammatikalsk korrekt, og innebærer ikke noen uvanlig syntaks.

19 Når merketeksten brukes på de aktuelle varene, eksempelvis «transport and storage containers of metal» i klasse 6 eller «storage and transport pallets, not of metal» i klasse 20, vil GREEN LAYER angi at produktene har et belegg som kan beskytte mot slitasje, motvirke rust, eller beskytte mot at produktet avgir stoffer som er skadelige for miljøet. GREEN LAYER vil på den måten beskrive egenskaper ved varene.

20 Tilsvarende vil bruk av GREEN LAYER på tjenester som «building construction» i klasse 37 beskrive at tjenestene går ut på å påføre et miljøvennlig belegg. Med hensyn til reparasjons- og vedlikeholdstjenester, eksempelvis «repair in connection with packaging, transport and storage containers, in particular bulk containers», vil GREEN LAYER angi at reparasjonen gjelder det miljøvennlige belegget, eller at et miljøvennlig belegg påføres som en del av vedlikeholdet av varen. Merket vil derfor kunne beskrive tjenestenes art og innhold (at de angår et miljøvennlig belegg) eller tjenestenes kvaliteter (at tjenestene er miljøvennlige og angår et belegg).

21 Klager har vist til registreringene av merkene GreenPool, GREEN WAVES, GREEN BOX, SmartGrow Green og TRIPLE GREEN hos Patentstyret. Det er ikke utslagsgivende for Klagenemndas avgjørelse at det eksisterer andre merker som gjør bruk av ordet «green» i Patentstyrets register. Klagenemndas vurdering må basere seg på hvordan den

konkrete sammenstillingen GREEN LAYER relaterer seg til de aktuelle varene og tjenestene.

- 22 Det at merket har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse i andre jurisdiksjoner er videre et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og Klagenemndas oppfattelse er at merket i denne saken er beskrivende for varenes og tjenestenes egenskaper. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og i norsk rett. Den skjønsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Vi viser i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 23 Etter dette er Klagenemnda kommet til at det er en direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene og tjenestene, slik at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Omsetningskretsen vil heller ikke kunne utlede en kommersiell opprinnelse fra merket, og merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse delvis omgjort. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for tjenestene i klasse 37, og flere av varene i klasse 6 og 20, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Merket kan gis virkning for de øvrige varene i klasse 6 og 20, uten hinder av varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Internasjonal registrering nummer 1550580 kan gis virkning i Norge for varene:

Klasse 6: Common metals and their alloys, ores

Klasse 20: Unworked bone, horn, whalebone or mother-of-pearl; shells; meerschaum; yellow amber

- 3 Internasjonal registrering nummer 1550580 kan ikke gis virkning i Norge for varene og tjenestene:

Klasse 6: Materials of metal for building and construction; transportable buildings of metal; non electric cables and wires of common metal; metal hardware; metal containers for storage or transport; safes; tanks of metal; packaging, transport and storage containers of metal; industrial packaging of metal; mesh cages and tubular frames of metal for containers; packaging of metal in the form of casks and drums; tanks of metal for liquids; outer containers of metal; inner containers of metal; intermediate bulk containers of metal; containers of metal for liquid fuels; hazardous goods containers of metal; cross bars of metal; containers of metal for the storage, transportation and packaging of food products; floor troughs of metal; storage and transport pallets of metal; inliners (inner linings) of metal; clamping rings of metal; carrying handles of metal; filling hoppers of metal for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; lids (of metal); screw and sealing caps of metal; bung plugs of metal; sealing caps of metal; labelling plates of metal; edge protectors of metal; support pillows of metal for packaging, transport and storage containers; sealing caps of metal; outlet devices of metal for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; drains (valves) of metal; valves of metal, other than parts of machines; taps (valves) of metal for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; metal pipes; composite and multilayer tubes consisting predominantly of metal and partially but not predominantly of plastic; connectors, branch pieces and junctions of metal, for pipes; metal tubing; penstock pipes of metal; elbows of metal for pipes; pipe muffs of metal; junctions of metal for pipes; manifolds of metal for pipelines; jets of metal; collars of metal for fastening pipes; fasteners of metal for pipes.

Klasse 20: Furniture, mirrors, picture frames; containers, not of metal, for storage or transport; semi-worked bone, horn, whalebone or mother-of-pearl; reservoirs, not of metal nor of masonry; packaging, transport and storage containers, not of metal; industrial packaging, not of metal, for storage and transport; mesh cages and tubular frames, not of metal, for containers; packaging, not of metal, in the form of casks and drums; tanks, not of metal nor of masonry, for liquids; outer containers, not of metal; inner containers, not of metal; intermediate bulk containers, not of metal; containers, not of metal, for liquid fuel; hazardous goods containers, not of metal; packaging, transport and storage containers for food products, not of metal, for industrial purposes; spreader beams, not of metal, for packaging, transport and storage containers; floor troughs, not of metal; storage and transport pallets, not of metal; liners (inner linings), not of metal; clamping rings, not of metal; carrying handles, not of metal; filling hoppers, not of metal, for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; nonmetallic lids for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; screw and sealing caps, not of metal; bung plugs, not of metal; stoppers, not of metal; labelling plates, not of metal; edge protectors, not of metal; support pads, not of metal for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; outlet devices, not of metal for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; drains (valves), not of metal; valves (other than parts of machines), not of metal; taps [valves], not of metal for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; pipes, not of metal, being parts of packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; composite and multilayer tubes, consisting predominantly of plastic, being components for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; pipelines, not of metal, being components for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; penstock pipes, not of metal, being components for packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; collars, not of metal, for fastening pipes; fasteners, not of metal, for pipes.

Klasse 37: Building construction; repair in connection with packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; installation services in connection with packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers; cleaning, maintenance, repair, overhaul, refurbishment, renovation, testing and inspection of packaging, transport and storage containers, in particular intermediate bulk containers, in the context of renovation, maintenance and repair work.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)