



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00010  
Dato: 29. mars 2022

---

Klager: Biopak Pty Limited  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. november 2021, hvor det kombinerte merket BioPak, med søknadsnummer 201817386, ble nektet registrert:



Klasse 21: Kaffekopper; matbeholdere; plastkopper; beholdere for mat; biologisk nedbrytbare kopper; biologisk nedbrytbare boller; biologisk nedbrytbare tallerkener; biologisk nedbrytbare papirbaserte kopper; biologisk nedbrytbare papirbaserte boller; biologisk nedbrytbare papirbaserte tallerkener; biologisk nedbrytbare brett; tekopper; papirkopper; drikkekopper; kopper; serveringsboller; matbeholdere; serviettdispensere; kjøkkenredskaper; plastredskaper; krus laget av plast; drikkekopper; drikkebeholdere; sugerør; engangsboller av plast; engangstallerkener; dispensere for engangskopper.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 7. januar 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 21. januar 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 21, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Merketeksten BIOPAK vil kunne oppfattes som «biologisk pakke/biologisk innpakning» eller som «miljøvennlig pakke/miljøvennlig innpakning».
- Det finnes flere ulike tilbydere av pakker/innpakning/emballasje, eksempelvis «take-away bokser», som nettopp benytter naturprodukter og har et særlig fokus på at innpakning skal være nedbrytbar og naturvennlige.
- At innpakning og emballasje er laget av naturprodukter og at de er miljøvennlige, fremstår som en svært sentral egenskap ved slike varer. Merketeksten BIOPAK er egnet til å oppfattes som informasjon om dette.
- BIOPAK vil oppfattes på tilsvarende måte for flere av de omsøkte varene som omfatter ulike typer beholdere, eksempelvis «biologisk nedbrytbare kopper; biologisk nedbrytbare boller»,

det vil oppfattes som en generell angivelse av at de aktuelle beholderne er laget med naturprodukter eller at de er natur- og miljøvennlige produkter.

- De omsøkte varene omfatter også varer som ikke i seg selv er pakker, beholdere eller innpaknings- og emballasjevarer, for eksempel «biologisk nedbrytbare tallerkener; biologisk nedbrytbare papirbaserte tallerkener; biologisk nedbrytbare brett». Dette er likevel varer som gjerne omsettes i konkrete innpakninger eller emballasje. Med et stadig økende fokus på miljø- og naturvern vil opplysninger om en varers innpakning og emballasje kunne være sentrale egenskaper som gjennomsnittsforbrukeren vil orientere seg etter i omsetningssituasjonen.
- Den figurative utformingen tilfører ikke merket tilstrekkelig særpreg. Bruken av figurative grønne blader er vanlig benyttet for å angi at noe er miljøvennlig, og forsterker kun betydningen av tekstelementet BIO. På tilsvarende måte er fargen grønn vanlig brukt i forbindelse med miljøvennlige produkter.
- Tidligere registreringer tillegges ikke avgjørende vekt.
- At merket er registrert i flere jurisdiksjoner tillegges heller ikke avgjørende vekt.

#### **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager er av den oppfatning at har Patentstyret lagt en for streng distinktivitetsnorm til grunn når det konkluderes med at det søkte merket er uregistrerbart etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Merket er søkt for en rekke varer i klasse 21, og kan ikke mangle distinktivitet for samtlige av disse. Heller ikke logoen i merket mangler det fornødne særpreg slik den er brukt i sammenstilling med ordet BioPak.
- Patentstyret vurderer merket som om det utelukkende skulle bestå av et ord som «BIOPACK», og kun var søkt for emballasjeprodukter. BioPak er derimot et konstruert ord, som basert på klagers opplysninger, ikke brukes av andre.
- At ordet deles opp i grønt og brunt gir i seg selv gjenkjennelseeffekt; «O»-logoen alene skulle i seg selv være registrerbar.
- Når det gjelder merket som helhet nekter ikke klager for at BIO og PAK kan oppfattes som å indikere noe i retningen Biologisk, mens PAK kan gi assosiasjoner i retningen Pack/packaging. Sammensetningen BioPak er likevel suggestivt og registrerbar. Når ordet er søkt i logoversjon, bør merket uansett anses å ha tilstrekkelig særpreg.
- Til støtte for dette vises det til at merket er registrert i EU, uten bruk. Dette bør klart tale for en aksept til registrering av merket også i Norge. Merket er også registrert i blant annet New Zealand, Sveits, Australia og Storbritannia, uten påberopt bruk.

- Tilsvarende varemerker har tidligere blitt registrert av Patentstyret, for eksempel internasjonal registrering nr. 1447763, MEDIPLAST, nr. 1428422, WASTEBOX, og nr. 1424138, SANICAT, for diverse varer og tjenester.
- Det er ingenting med det søkte merket som gjør det mindre registrerbart i Norge – det inneholder ikke beskrivende norske ord, som kunne ha blitt ansett særpreget i utlandet.
- Det er merkesammenstillingen som helhet som skal vurderes, jf. C-363/99, Postkantoor, ikke ordene hver for seg. Videre følger det at man må undersøke registrerbarheten for alle varer merket er søkt for. Foreliggende søknad dekker en rekke forskjellige varer i klasse 21. Klager kan ikke forstå at BioPak skal kunne anses å mangle særpreg for et så vidt bredt utvalg av varer.
- Klagenemnda fant også SJOKOMELK distinktivt i sak VM 21/00121 og så vises det til at Oslo tingrett fant figurmerket Brooks særpreget i en nylig avgjørelse, i sak TOSL-2021-71060. Denne dommen viser at Patentstyret har lagt en for høy distinktivitetsnorm til grunn når de avslår varemerkesøknader på grunn av manglende distinktivitet.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

**8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket som består av teksten BioPak. 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 21 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.
- 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.
- 16 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. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt 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 Det angjeldende merket består av teksten BioPak skrevet i store og små bokstaver i fargene grønt og brunt, mot en hvit bakgrunn. Merketekstens O har et stilisert grønt blad plassert midt i.
- 18 Klager bemerker at registrerbarheten av merket må begrunnes for alle varer merket er søkt for. Klager viser i denne sammenheng til EU-domstolens avgjørelse C-363/99, Postkantoor.
- 19 Merket er søkt for: «kaffekopper; matbeholdere; plastkopper; beholdere for mat; biologisk nedbrytbare kopper; biologisk nedbrytbare boller; biologisk nedbrytbare tallerkener; biologisk nedbrytbare papirbaserte kopper; biologisk nedbrytbare papirbaserte boller; biologisk nedbrytbare papirbaserte tallerkener; biologisk nedbrytbare brett; tekopper; papirkopper; drikkekopper; kopper; serveringsboller; matbeholdere; serviettdispensere; kjøkkenredskaper; plastredskaper; krus laget av plast; drikkekopper; drikkebeholdere; sugerør; engangsboller av plast; engangstallerkener; dispensere for engangskopper» i klasse 21. I mat- og drikkeindustrien er det en økende bevissthet knyttet til å tilby produkter i innpakning/emballasje som er laget av biologisk nedbrytbart materiale. Også innen bevertnings- og serveringsnæringen har det blitt mer vanlig å benytte eksempelvis «take away-beholdere», bestikk og tallerkener som er laget av økologisk materiale. Dette gjør

innpakningen/emballasjen som benyttes lettere gjenvinnbar, mer skånsom mot miljøet/naturen og bærekraftig.

- 20 Merkets tekst, BioPak, vil i tilknytning til de aktuelle varene i klasse 21 oppfattes som en sammensetning av ordene Bio og Pak. Førstnevnte ord vil av gjennomsnittsforbrukeren forstås som «biologisk/økologisk», mens sistnevnte ord vil forstås som en kortform eller omskrivning av det engelske ordet «package/packaging» – altså innpakning på norsk. At Pak har denne betydningen i relasjon til innpakning og emballasje, bekreftes eksempelvis av produsenten Elopak sin bruk av ordet i sine varemerker for samme og lignende produkter. Se <https://www.elopak.com/>. BioPak vil derfor forstås som «biologisk/økologisk innpakning (emballasje)» for de omsøkte varene i klasse 21, det vil si enten at varene er biologisk/økologisk nedbrytbar innpakning (emballasje), eller at de tilbys i innpakning (emballasje) laget av biologisk/økologisk nedbrytbart materiale.
- 21 Det foreligger etter Klagenemndas syn derfor en direkte og umiddelbar forbindelse mellom merketeksten og samtlige av de omsøkte varene i klasse 21. BioPak består av ordelementer med en klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for egenskaper for de omsøkte varene i klasse 21. Hvorvidt merketeksten utgjør en nydannelse, slik klager hevder, er i lys av dette ikke avgjørende.
- 22 Klagenemnda anser videre ikke at den grafiske utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03 P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14, EXTRA, avsnitt 15-20. Merketeksten, som er gjengitt i en helt ordinær font og i store og små bokstaver, har en begrenset innvirkning på merkets helhetsinntrykk, og evner ikke å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens beskrivende meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25. Videre underbygger merkets grønnfarge i ordet Bio merketekstens biologiske/økologiske budskap. Det samme gjør merkets nokså ordinære gjengivelse av et grønt blad, plassert inne i bokstaven O, som i seg selv er synonymt med «biologisk/økologisk». Brunfargen som ordet Pak er gjengitt i, vil også lett assosieres med noe «jordlig» og «naturlig», herunder biologisk/økologisk. Det grønne bladet og merkets fargebruk underbygger og forsterker sånn sett merketekstens beskrivende meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse T-361/18, Sir Basmati Rice, avsnitt 64-66. Klagenemnda kan etter en helhetlig vurdering ikke se at den figurative utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg.
- 23 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten og merkets grafiske elementer, som underbygger merkets beskrivende betydning for varene i klasse 21. Merket blir derfor å nekte for de aktuelle varene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 24 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket. Den internasjonale

registreringen oppfyller derfor ikke garantifunksjonen for de omsøkte varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 25 Klager viser til at Klagenemnda fant merket SJOKOMELK distinktivt i sak VM 21/00121, og til at følgende registreringer er blitt registrert av Patentstyret; internasjonal registrering nr. 1447763, MEDIPLAST, nr. 1428422, WASTEBOX, og nr. 1424138, SANICAT. Videre viser klager til sak TOSL-2021-71060, Brooks, fra Oslo tingrett, som ifølge klager viser at Patentstyret har lagt en for høy distinktivitetsnorm til grunn når varemerkesøknader avslås på grunn av manglende særpreg.
- 26 Klagenemnda er ikke enig i at SJOKOMELK er sammenlignbar med foreliggende merke. Blant annet var det faktiske grunnlag ulikt. Ethvert merke bestående av tekst og figur vil heller ikke være sammenlignbart; dette må vurderes konkret fra sak til sak. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P, Technopol, avsnitt 75. Når det gjelder de kombinerte merkene som ble funnet registrerbare av Patentstyret, har ikke Klagenemnda hatt disse merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere merkene. Endelig kan ikke Klagenemnda se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis.
- 27 Når det gjelder klagers henvisning til TOSL-2021-71060, figurmerket Brooks, så anses ikke denne relevant for vurderingen av et kombinert merke, som består av tekst og figur. BioPak er attpåtil beskrivende for de omsøkte varene, noe som ikke var et spørsmål som retten tok stilling til i Brooks-saken.
- 28 Klager har ellers vist til at BioPak er gitt virkning i en rekke jurisdiksjoner uten bruk, blant annet i EU. Dette bør ifølge klager klart tale for en aksept til registrering av merket også i Norge. Merket er også registrert i blant annet New Zealand, Sveits, Australia og Storbritannia, også her uten påberopt bruk.
- 29 Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda skal i denne sammenheng vise til at ordmerket BIO-PAK ble nektet under EUTM nr. 016498578, av EUIPOs første instans i 2019, blant annet med følgende begrunnelse: «Taken as a whole, the term 'BIO-PAK' immediately informs Dutch, German and English-speaking consumers without further reflection that the sign means **organic / biological package** and therefore, that the goods applied for are composed of or contained in a biological package, which is, for example, organically grown and disposable without harming the environment.» Selv om dette merket gjaldt for varer i klasse 5, viser begrunnelsen likevel på en god måte hvorfor det foreligger et friholdelsesbehov for teksten BioPak i tilknytning innpakkings-/emballasjevarer.
- 30 Klagenemnda viser ellers 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 P, Henkel, avsnitt 61-64, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66, avsnitt 51-52. 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.

- 31 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at det søkte merket må nektes registrert for de omsøkte varene i klasse 21, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

**Det avsies slik**



## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad  
(sign.)