



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 18/00088  
Dato: 18. januar 2019

---

Klager: EXACOMPTA  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. september 2018, hvor det følgende figurmerket, internasjonal registrering nr. 1298567 med søknadsnummer 201606302, delvis ble nektet virkning:



Klasse 16: Stationery and school supplies; photograph albums and albums for collectors; diaries (planners); desk diaries; stationery; stationery and office requisites made of paper; stationery articles for gifts; pads [stationery]; accounting pads; notetaking pads comprising lined sheets; archiving boxes; boxes for stationery; boxes, cases and sets for stationery; writing or drawing books; school writing books; writing books; spiral notebooks; desk calendars; notebooks; receipt books; folders for papers; paper folders; files; display binders; writing files; lever arch files; covers for documents; document files [stationery]; registry files; index files; office supplies; school supplies; labels of paper; dividers; index dividers; guest books; writing and drawing books; manifolds [stationery]; reinforced tabs [stationery]; stationery; laminated paper; annual planners; document holders (stationery); office accessory holders; accounting ledgers [books]; indexes; sets for writing instruments; paper and cardboard; colored cardboard; cardboard; sheets [stationery]; recycled paper; printing products (printed matter); diaries [printed matter]; printed forms; printed matter; storage boxes of cardboard for domestic use; storage boxes of paper; boxes of cardboard; boxes of cardboard or paper; boxes of paper; stationery and school supplies; office requisites for storage; letter racks; folders for papers; sleeves for files (stationery); sleeves for conference files (stationery); paper folders; index cards; sheets for note taking.

### 3 Figurmerket ble gitt virkning for følgende varer:

Klasse 16: Fasteners for paper sheets [stationery]; letter racks; ring binders; cabinets for stationery [office requisites]; storage containers; paperclip holders; exercise book covers; thumbtacks [stationery]; office desk mats; stands for files; transparencies [stationery].

- 4 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 70 jf. § 14 første ledd.

5 Klage innkom 7. november 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 4. desember 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

## **6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Figurmerket mangler det nødvendige særpreg for enkelte av de aktuelle varene i klasse 16, og den internasjonale registreringen kan ikke gis virkning i Norge for disse varene, jf. varemerkeloven § 70 jf. § 14 første ledd.
- Merket er et figurmerke som består av et omriss av to trær plassert ved siden av hverandre, ett stort til venstre og ett litt mindre til høyre. Trærne omslutes av en brutt sirkel.
- Papirvarer blir fremstilt av tremateriale, og det er også vanlig at ulike typer av kontorrekvisita er laget av trevirke, papp eller papirmateriale.
- Figurmerket gjengir noe som har en klar forbindelse og et klart betydningsinnhold til de aktuelle varene. Når merket benyttes for varer som kan være laget av papir eller trevirke, fremstår det kun som et informasjonssymbol som formidler hva slags materiale varene er tilvirket av.
- Figurutformingen er lite iøynefallende og tar ikke fokus vekk fra det merket symboliserer. Uavhengig av om fremstillingen av trærne er stilisert, i form av at merket bare viser omrisset av to trær, fremstår merket som et rent informasjonssymbol.

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

- Patentstyret har ikke i tilstrekkelig grad foretatt en konkret vurdering av merket og har lagt en for streng særpregsvurdering til grunn.
- Det er en kjensgjerning at papir normalt fremstilles av trevirke. Dette betyr likevel ikke at avbildninger av trær er ekskludert som varekjennetegn for papirvarer. Det finnes et utall måter å fremstille et tre på. Det aktuelle merket er egnet til å feste seg i hukommelsen hos forbrukerne og vil således oppfylle garantifunksjonen.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

## **9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

10 Det aktuelle varemerket er et rent figurmerke og gjengitt i avsnitt 2.

11 I vurderingen av om et figurmerke 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.

- 12 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.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil være både den private sluttbruker samt næringsdrivende i nær sagt alle bransjer som benytter seg av papirvarer. Varene vil i stor grad være forbruksvarer med en relativt lav pris og oppmerksomhetsnivået vurderes å være middels til lavt hva gjelder den ordinære sluttbrukeren. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide..
- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at Patentstyret har lagt en for streng vurdering av særpreg til grunn når det gjøres gjeldende at merket kun fremstår som et informasjonssymbol som formidler hva slags materiale varene er tilvirket av. Merket består av en gjengivelse av to stilistiske bartrær i ulik størrelse som er delvis omkranset av en sirkel. Det er på det rene at storparten av papir tilvirkes av trevirke, men prosessen fra levende tre til ferdig produkt er såpass omfattende at det synes lite trolig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte at det foreligger en direkte link mellom merket og de omsøkte produktene. Klagenemnda anser at den konkrete gjengivelsen av merket er for fjernt avledet fra råvarene som sluttproduktene er tilvirket av, til at merket kan sies å være uten ethvert særpreg.
- 17 Klagenemnda bemerker at det ikke er variasjonsmulighetene hva gjelder utformingen av trærne som er avgjørende, men om merket kun fremstår som en standard representasjon av varen eller noe som er direkte relatert til varen. I den foreliggende saken anser Klagenemnda at så ikke er tilfelle.

- 18 Klagenemnda har således kommet til at merket er egnet til å skille klagers varer fra andres, og det oppfyller derfor garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Det søkte merket blir gitt virkning for alle varer.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1298567 gis virkning i Norge.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)