



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 21/00146  
Dato: 22. mars 2022

---

Klager: Yokogawa Electric Corporation  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. september 2021, hvor figurmerket i internasjonale registrering nr. 1462327, med søknadsnummer 201905574, ble nektet virkning:



Klasse 35: Business management analysis; business consultancy; marketing research; marketing analysis; providing information concerning commercial sales; business efficiency expert services; business data analysis; business appraisal consultancy; provision of information concerning commercial sales by e-commerce; arranging contracts, for others, for the buying and selling of goods on e-commerce; filing of documents or magnetic tapes; management of computerised files; computerised database management; compilation of information into computer databases; systemization of information into computer databases; consultation about the systemization of information into computer databases; customer service management for others in the field of computer system; provision of business or commercial information in the field of computer system.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 12. november 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. desember 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket mangler særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 35, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Merket vil oppfattes som en ordinær geometrisk grunnform, nemlig en firkant, som er stilt på skrå. Merket har ingen iøynefallende elementer, og fremstår som en enkel og ordinær firkantet grunnform.
- Det er ikke noe ved merket som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved og enkelt og umiddelbart oppfatte som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Den internasjonale

registreringen må nektes virkning uavhengig av om det foreligger et friholdelsesbehov for merkets utforming eller ikke. Det er merkets manglende oppfyllelse av garantifunksjonen som ligger til grunn for nektelsen.

- Samme merke er tidligere vurdert som særpreget gjennom registrering nr. 132744. Dette kan ikke tillegges avgjørende vekt. I innehavers tidligere registrering nr. 292056, det kombinerte merket YOKOGAWA, består merket av nevnte ordelement, og er følgelig ikke sammenlignbar.
- Tidligere registreringer som søker viser, tillegges heller ikke vekt. Patentstyret viser like fullt til enkle figurmerker som er nektet av EU-retten og Klagenemnda de siste årene, som gir uttrykk for hvor særpregetskelen for enkle figurmerker ligger i dag.
- At merket er registrert i flere jurisdiksjoner, herunder Argentina, Australia, Brasil, New Zealand, Russland, Singapore, Tyrkia og UK, tillegges heller ikke avgjørende vekt.
- Endelig viser ikke dokumentasjonen at det er sannsynliggjort at figurmerket har ervervet særpreget som et resultat av bruk.

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

- Klager anser Patentstyrets avgjørelse som for streng, og det bes om at det tas en fornyet vurdering.
- Merket består av skarpe rette linjer på oversiden og myke buede linjer på undersiden. Klager bestrider at merket kun gjengir en enkel geometrisk figur. Varemerket er en nøye designet logo for å gi et visst inntrykk til omsetningskretsen om at innehaveren er presis og innehar høy kvalitet (de skarpe og rette linjene), sammen med vennligheten og varmen til selskapet som indikeres av de myke linjene i nedre del av merket.
- Det er klagers oppfatning at merket har en klar gjenkjennelseeffekt, og at det derfor er egnet til å oppfylle garantifunksjonen og fungere som en angivelse av kommersiell opprinnelse for de aktuelle tjenestene.
- Det samme merket, søkt av klager, er tidligere akseptert av Patentstyret som registrerbart for varer i klasse 9, under registrering nr. 132744. Det forvaltningsrettslige likhetsprinsippet tilsier derfor at også foreliggende merke bør kunne gis virkning.
- Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke ha noen vanskeligheter med å gjenkalle bestemt dekor eller mønster i erindringen, og knytte det til én bestemt kommersiell aktør. Gjennomsnittsfbrukeren er vant til å gjenkjenne denne typen ikoner, der også relativt enkle figurer kan fungere som en garanti for den kommersielle opprinnelsen.
- De enkle geometriske formene i registrering nr. 300032, nr. 290177, nr. 290157, nr. 284550 og internasjonal registrering nr. 1035387, er akseptert av Patentstyret som særpreget. Disse merkene innehar ikke en særpregetgrad som skiller seg nevneverdig fra det aktuelle merket,

og viser at enklere geometriske merker har evnen til å fungere som angivelse av kommersielt opphav, og som varemerke, i Norge.

- Merket er i tillegg godkjent i andre land, blant annet i Argentina, Australia, Brasil, New Zealand, Russland, Singapore, Tyrkia, Storbritannia og USA. I Borgarting lagmannsretts dom LB-2017-105565 (NAMMO), viser retten til at det skal tillegges vekt at merket er registrert i et større antall jurisdiksjoner. Den internasjonale registreringen er i tillegg et rent figurmerke. Det gjør seg derfor ikke gjeldende språklige hensyn som tilsier en annen vurdering i Norge, sammenlignet med omsetningskretsen i jurisdiksjonene merket er besluttet gjeldende.
- Figurerer finnes det for øvrig nok av. Det gjør seg derfor ikke gjeldende noe konkret friholdelsesbehov for det aktuelle figurmerket.
- Klager anfører også at merket har styrket særpreg gjennom bruk.
- Følgende dokumentasjon er fremlagt av klager for å underbygge og dokumentere bruk:
  - Bilag 1: Salgstall worldwide – Yokogawa.
  - Bilag 2: Skjermdump av norsk nettside
  - Bilag 4: Skjermdump fra klagers nettside datert 10.november 2021.
- Klager har brukt merket verden over, inkludert Norge, siden 1988. Klager er en av verdens ledende tilbydere av løsninger for industriell automatisering, testing og måling, og tilbyr konsulenttjenester knyttet til teknologi og virksomhetsstyring. Det vises til tall fra klagers nettside (bilag 1) som viser en omsetning på 404 milliarder yen (30 763 388 000 NOK etter dagens kurs) på verdensbasis, som omfatter Norge. Dette er betydelige tall. Bilag 2 viser på sin side den norske nettsiden til klager, og hvordan omsetningskretsen har blitt eksponert for varemerket der, mens bilag 4 viser klagers konsulentvirksomhet innen det aktuelle forretningsområdet.
- Tatt i betraktning at forbrukerne av klagers tjenester er eksperter innen industriell produksjon, er det ingen tvil om at de er godt informert og veldig bevisst på varemerker innenfor deres felt.
- Gjennomsnittsforkbrukeren vil derfor lett finne forskjellen mellom en vanlig diamantform og klagers merke, som har dragelignende form på grunn av buede linjer på undersiden av logoen – figurmerket er lett gjenkjennelig som klagers bedriftslogo.

**7 Klagenemnda skal uttale:**


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




9 Det aktuelle merket er et figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.

- 10 I vurderingen av om figurmerket 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 tjenestene i klasse 35 vil i hovedsak vil være profesjonelle aktører. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Det aktuelle figurmerket gjengir et skråstilt, sort kvadrat, hvor de to nederste sidene i kvadratet er noe krummet, som gir disse sidene et svakt konkavt utseende. Merket gjelder for tjenester i klasse 35, for eksempel «business management analysis; business consultancy; marketing research; marketing analysis».
- 16 Det Klagenemnda skal ta stilling til, er om det aktuelle merket er særpreget for de omsøkte tjenestene og følgelig oppfylder varemerkets garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 17 Klagenemnda er innforstått med at et merke både kan være dekorativt og samtidig oppfylle kravene til distinktivitet. Et kjennetegn som oppfylder andre funksjoner enn det å være et varemerke i begrepets tradisjonelle forstand, er særpreget hvis det også oppfattes som en indikasjon på varenes kommersielle opprinnelse. Dette innebærer at den relevante omsetningskretsen skal kunne skille varemerkeinnhaverens varer og tjenester fra de varene og tjenestene som har en annen kommersiell opprinnelse. Kjennetegnet må, selv om det er

dekorativt, ha et minimum av distinktivitet, se EU-rettens avgjørelse T-139/08, avsnitt 30. Det som er avgjørende i vurderingen, er dermed hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket kun som enkel dekor, eller også som angivelse av tjenestenes kommersielle opprinnelse.

18 Klager bestrider at figurmerket kun gjengir en enkel geometrisk figur. Varemerket er etter klagers syn en nøye designet logo som skal gi inntrykk av at merke innehaver er presis og innehar høy kvalitet, hvilket indikeres gjennom de skarpe og rette linjene i merket. De myke linjene i nedre del av merket, skal etter klagers syn indikere vennligheten og varmen som må tilkjennes klagers selskap.

19 I nyere rettspraksis fra EU, er blant annet EU-rettens sak T-291/16, , illustrerende for hvor distinktivitetsnormen ligger i dag for figurmerker som kun består av enkle geometriske figurer/former, og for hvilke vurderingskriterier som EU-retten vektlegger i særpregsvurderingen av slike merker. EU-retten uttaler blant annet følgende i avsnitt 32: «It must be held that the mark applied for has no element that is visually eye-catching or likely to be remembered by the relevant public. Taken in its entirety, it presents no characteristic likely to create an impression sufficiently far removed from that produced by the mere combination of the two lines that form it so that it confers on the mark the minimum distinctive character necessary for its registration as an EU trade mark». Videre uttaler EU-retten i påfølgende avsnitt: «the mark applied for is the representation of two intersecting lines whose simplicity is comparable to that of a basic geometrical figure and is incapable of conveying a message allowing consumers to perceive it as an indication of the commercial origin of the goods at issue.»

20 Klagenemnda er av den oppfatning at foreliggende merke, , i enda større grad gjengir en «basic geometrical figure», enn figurmerket som ble nektet av EU-retten i saken nevnt over. Figurmerkets enkelhet gjør at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte det som noe annet enn som enkel dekor i tilknytning til de omsøkte tjenestene. Det er ingenting ved merket som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved og enkelt og umiddelbart oppfatte som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Merket har ingen iøynefallende elementer og vil etter Klagenemndas syn eksempelvis ikke signalisere assosiasjoner til varme og vennlighet, slik klager hevder. Merkets utforming er videre sammenlignbart med figurmerker som EU-retten i de senere år har vurdert som for enkle til å kunne fungere som angivelse av kommersiell opprinnelse, for eksempel sak T-159/10, , og T-460/17, . Som sammenlignbar anses også figurmerket som ble nektet av Klagenemnda i sak

VM 20/00091, .

21 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av dette ikke kunne utlede en bestemt kommersiell oppfinnelse fra figurmerket. Merket som helhet oppfyller ikke

garantifunksjonen for de omsøkte tjenestene i klasse 35, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 22 Det forhold at Patentstyret tidligere har funnet klagers registrering nr. 132744, med samme utforming som foreliggende merke, som ble registrert 14. juli 1988, som særpreget, endrer ikke sakens utfall. Merket ble registrert for over 30 år siden, og det er ikke nødvendigvis slik at dette merket ville blitt ansett særpreget i dag. I tillegg er merket registrert for varer i klasse 9 – ikke for tjenester i klasse 35 som her. Det vises videre til EU-domstolens sak C-51/10 P TECHNOPOL, avsnitt 75, og at det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle tjenestene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering.
- 23 At Patentstyret tidligere har akseptert registrering nr. 300032, nr. 290177, nr. 290157, nr. 284550 og internasjonal registrering nr. 1035387, til registrering, som henvist til av klager, kan heller ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda har ikke hatt disse registreringene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere disse merkene.
- 24 Klager har ellers vist til at angjeldende figurmerke er gitt virkning i en rekke jurisdiksjoner, blant annet Argentina, Australia, Brasil, New Zealand, Russland, Singapore, Tyrkia, Storbritannia og USA. Klager påpeker i denne sammenheng at Borgarting lagmannsrett i sak LB-2017-105565 (NAMMO), viser til at det skal tillegges vekt at merket er registrert i et større antall jurisdiksjoner. Den internasjonale registreringen er videre et rent figurmerke. Klager kan derfor ikke se at det her gjør seg gjeldende språklige hensyn i vurderingen av merket, som tilsier en annen vurdering i Norge enn i de jurisdiksjoner hvor merket er funnet særpreget.
- 25 Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. 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.
- 26 Klager har subsidiært anført at merket har styrket særpreg gjennom bruk. Klagenemnda antar at klager med dette mener at merket har ervervet det nødvendige særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.

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. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»

28 Til vurderingen av virkninger av bruk, vil Klagenemnda bemerke 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 Klager må dokumentere virkningen av bruken av merket forut for prioritetsdagen for den internasjonale registreringen, det vil si den 14. mai 2018.

30 Den innsendte dokumentasjonen er beskjedent i omfang, og kan i liten – eller ingen – grad knyttes til perioden før prioritetsdagen. Videre vises merket i stor grad sammen med klagers selskapsnavn, YOKOGAWA, i dokumentasjonen. At figurmerket vises i kombinasjon med et annet kjennetegn, gjør dokumentasjonen mindre egnet til å vise virkninger av bruk av merket, all den tid virkningene like godt kan knyttes til kjennetegnet YOKOGAWA. I lys av figurmerkets enkle utforming, kan man derfor ikke utelukke at det er YOKOGAWA gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved. For øvrig brukes det aktuelle figurmerket utelukkende i gult mot en blå bakgrunn i dokumentasjonen. Figuren/logoen som vises og brukes i dokumentasjonen skiller seg derfor noe fra slik figurmerket er gjengitt i den internasjonale registreringen. Den innsendte dokumentasjonen evner derfor ikke å vise en slik virkning av bruk som gjør at omsetningskretsen i Norge oppfatter figurmerket som noens særlige kjennetegn for tjenestene i klasse 35 på den internasjonale registrerings prioritetsdag, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.

31 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at det aktuelle figurmerket med internasjonalt registreringsnummer 1462327, må nektes virkning for de omsøkte tjenestene i klasse 35, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, og tredje ledd, jf. § 70 tredje ledd.

**Det avsies slik**



## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Kaja von Hedenberg  
(sign.)