



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00064  
Dato: 25. august 2017

---

Klager: KALK A/S  
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tore Lunde og Martin Berggreen Rove

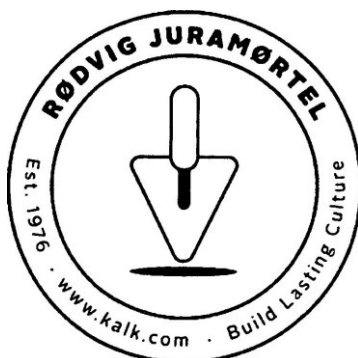
har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. mars 2017, hvor det følgende kombinerte merket, internasjonal registrering nr. 1264501 med søknadsnummer 201511304, ble nektet virkning:



Klasse 1: Binding materials, including hydraulic lime (not included in other classes); binding materials for plaster, masonry, cement, concrete, roofing, foundry use, for blending with mortar and cement mortar, or for use in the manufacture of joint fillers.

Klasse 19: Building and construction materials and parts, not of metal; lime; limestone; calcareous mark; lime mortar; limestone in granular or powder form; slag and lime cement; cement; mortar; mortar mixture; plaster for building; sand; terracotta; terracotta mesh; concrete; building materials and building elements of concrete; stone, rock, clay and minerals.

Klasse 37: Construction, maintenance and renovation of buildings; masonry; mortar work; roofing and roof insulation; resurfacing of roofs; slating and tiling; floor coating services; surface treatment of buildings; rental of building and construction materials and elements, not of metal, building and construction materials and elements of metal, troughs of metal for mixing mortar, hand-operated tools and instruments for treatment of materials and for construction, repair and maintenance, floats, finishing trowels, trowels, brick jointers, plastering trowels, limers, mason's hammers, cleanout hammers, trowels, mixers for concrete or mortar, margin trowels, pointing trowels, trowels for construction work, troughs, not of metal, for mixing mortar; advice and information relating to the aforesaid services

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett for å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, samt å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

- 4 Klage innkom 4. mai 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 16. mai 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket beskriver de aktuelle varene og tjenestene i klasse 1, 19 og 37 og mangler også det nødvendige særpreg for disse varene og tjenestene. Den internasjonale registreringen kan ikke gis virkning i Norge.
- Merket er et kombinert merke som består av teksten «RØDVIG JURAMØRTEL Est. 1976 www.kalk.com BUILD LASTING CULTURE». Merketeksten er innrammet i en ytre sirkel. Merket har også en indre sirkel med en figur som fremstår som en stilisert murerskje. Merket er gjengitt i sort-hvitt.
- Den internasjonale registreringen omfatter varer og tjenester som har en tilknytning til mørtel og kalk, enten ved at varene eksempelvis er mørtel eller ingredienser i mørtel, eller at tjenestene gjelder bruk av mørtel og kalk.
- RØDVIG er en by på Sjælland i Danmark. JURAMØRTEL kan forstås som en sementblanding (mørtel) som inneholder kalkstein som stammer fra den geologiske perioden Jura. Treff på søkemotoren Google viser at flere andre aktører bruker betegnelsen juramørtel.
- Når RØDVIG JURAMØRTEL brukes for de aktuelle varene og tjenestene, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av geografisk opprinnelse og art, nemlig at innehavers byggematerialer og byggetjenester er fra Rødvig i Danmark og er juramørtel, en ingrediens i juramørtel eller er relatert til bruk av slik mørtel.
- De øvrige tekstelementene tilfører ikke merket som helhet særpreg. Teksten «Est. 1976» kan forstås som «grunnlagt i 1976», og er egnet til å oppfattes som informasjon om at innehavers virksomhet eller produkter oppstod i 1976.
- Elementet «www.kalk.com» er egnet til å oppfattes som en internettadresse relatert til kalk. Kalk er en kalsiumholdig steinsort som blant annet inngår som en ingrediens i mørtel. Dette elementet har dermed en tilknytning til innehavers byggematerialer og byggetjenester, og mangler særpreg.
- Den engelske teksten BUILD LASTING CULTURE kan forstås som «bygg varig kultur», og oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn om kvaliteten til innehavers varer og tjenester, nemlig at innehavers byggematerialer og -ferdigheter er så utsøkte at byggene har lang levetid som kulturobjekter. Denne teksten mangler særpreg.
- Merkets tekstelementer er enten beskrivende eller uten særpreg, både sammen og hver for seg.

- Merkets figurative elementer er for enkle og ordinære, og vil ikke tilføre merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Figuren midt i merket vil kun oppfattes som en stilisert murerskje. Figuren har dermed en direkte tilknytning til innehavers byggematerialer og byggetjenester, da det kan være et redskap knyttet til bruk av varene og tjenestene.
- Det forhold at merkets tekst er innrammet i en ytre sirkel, og figuren er plassert i en indre sirkel, fremstår heller ikke som iøynefallende eller spesielt. Det er ingenting ved kombinasjonen av merketeksten og de figurative elementene i merket, som gjør at innehavers merke som helhet tilføres noe mer enn det de enkelte, uregistrerbare elementene gjør hver for seg.
- Det avvises at fordi internasjonal registrering nr. 1263156, det kombinerte merket RØDVIG KULEKALK Est. 1976 [www.kalk.com](http://www.kalk.com) BUILD LASTING CULTURE, er gitt virkning i Norge, tilsier dette at også merket i utpekningen bør gis virkning. Sakene anses ikke parallelle.
- Det har vært et moment i vurderingen at merket er godkjent i hjemlandet Danmark og i EU, men Patentstyret har ikke funnet å kunne tillegge disse enkeltstående avgjørelsene avgjørende vekt.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets begrunnelse og resultat, og det bes om at Klagenemnda tar en fornyet vurdering av merkets registrerbarhet.
- Det anføres at Patentstyret dels har lagt for liten vekt på merkets samlede helhetsinntrykk, og dels lagt for liten vekt på den distinktivitetsnorm og de retningslinjer som følger av Patentstyrets egen praksis, norsk domstolspraksis, samt EU-praksis.
- Det søkte merket består av seks elementer; teksten «Rødvig Juramørtel», teksten «Est. 1976», internettadressen [www.kalk.com](http://www.kalk.com), teksten «Build Lasting Culture», avbildningen av en stilisert murerskje og to sirkelfigurer som innrammer teksten samt omkranser murerskjefiguren. To av disse elementer, «Est 1976» og «www.kalk.com», signaliserer virksomhetsutøvelse, dvs. peker i retning av en særskilt næringsdrivende.
- Slagordet BUILD LASTING CULTURE er benyttet av klager som varemerke og er fullstendig uten noen klar og tydelig referanse til varenes art, formål, beskaffenhet, kvalitet e.l. Det å skulle bygge en varig kultur kan ikke sies å være et vanlig forekommende eller et naturlig ordvalg i omtale av bygningsprodukter. Det forstås i overført betydning og er valgt for å tilkjenne et ønske om å gi et bidrag til noe bærekraftig og bevaringsverdige.
- Den stiliserte murerskjeeen slik denne fremtrer midt i merket, tilsynelatende «svevende» over sin egen skygge, er ikke uten en viss grad av distinktivitet.
- Det må være åpenbart at disse seks elementer i sammenheng viser til produkter fra en særskilt næringsdrivende.

- Det vises til at noen sterk grad av særpreg ikke er nødvendig for registrering, og det henvises til EU-domstolens uttalelse i sak C-329/02 P, Borgarting lagmannsrett i LB-2014-95107, nylig avsagt dom fra Oslo tingrett av 11. april 2017 (TOSLO-2016-135037) og retningslinjer for særpregsvurdering som er utarbeidet av EUIPO i «Guidelines for examination of European Union Trade Marks».
- Merket i nærværende sak består ikke kun av en enkel geometrisk figur, men snarere en bevisst sammensatt figurmessig utforming med flere tilleggs-elementer som til sammen danner et gjenkjennbart varemerke vel egnet som kildeindikator.
- Det vises til retningslinjer som fulgte av arbeidet med det europeiske «convergence» program og publikasjonen «Common Communication on the Common Practice of Distinctiveness – Figurative Marks». Det er inntatt flere eksempler, og klager hevder det søkte merket innehar en oppbygning og et innhold som klart vil henføre dette til kategorien «distinctive examples».
- Det vises til Patentstyrets egen praksis om at svært banale og enkle merker kan anses å fylle kravet til særpreg, eksempelvis reg.nr. 291892.
- Det bes også om at det tas i betraktning at Patentstyret i januar 2016 ga virkning til klagers tilsvarende merke for «Rødvig kulekalk Est. 1976.....» (int. reg. nr. 1263156), uten særpregsanførsler. Avbildningen av en stilisert murer-skje, i motsetning til den avbildete bygningsstruktur, påvirker ikke merkenes sammenfallende helhetsinntrykk i den grad at det ene merket faller innenfor særpregsgrensen, og det andre utenfor. Merkene fremtrer åpenbart som varianter bygd over samme lest og bør likebehandles. Det hevdes at også godkjennelsen av klagers eldre reg. nr. 821255 bør tas i betraktning, idet dette inneholder et færre antall identifiserende elementer enn det som er tilfellet med det anmeldte merket.
- Merke er godtatt av så vel det danske registreringsverk som av EUIPO. Utskrifter som bekrefter registreringene er vedlagt.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med merketeksten «RØDVIG JURAMØRTEL Est. 1976 www.kalk.com BUILD LASTING CULTURE». Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om det kombinerte skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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 Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet 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).
- 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 gjennomsnitts-forbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 1, 19 og 37 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle aktører i byggebransjen. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Klagenemnda avviser ikke at tekstelementene i merket vil oppfattes som beskrivende og uten varemerkerettslig særpreg hva gjelder blant annet varenes og tjenestenes art og geografiske opprinnelse. Patentstyrets synes ved å dekonstruere merket til å bestå utelukkende av beskrivende bestanddeler, å se bort fra helheten. Dermed blir resultatet feil når det kommer til helhetsvurderingen av merket slik det vil fremstå for gjennomsnittforbrukeren.
- 16 Teksten i merket består av ulike skriftstørrelser og gjør bruk av små og store bokstaver. Teksten er videre plassert mellom to sirkler og følger sirkelens form. Klagenemnda anerkjenner at skrifttypen er ordinær og at plasseringen av teksten i en sirkel heller ikke er spesielt uvanlig, men måten de ulike elementene er plassert på, gir merket som helhet et preg som vil oppfattes som mer enn oppramsing av egenskaper ved klagers varer og tjenester.
- 17 I sentrum av den innerste av de to sirklene, er det en illustrasjon av en stilisert murer-skje. Gjengivelsen av murer-skjeen er relativt enkel i sin form og relaterer seg naturlig til de aktuelle varene og tjenestene gjennom å være et redskap som benyttes sammen med varene eller når tjenestene skal utføres. Det er allikevel ikke en naturalistisk gjengivelse. Perspektivet gjør at murer-skjeen ses ovenfra med spissen pekende nedover. Sammen med skyggeleggingen skaper heller ikke dette elementet utelukkende et inntrykk av en figur som skal understreke eller informere forbrukeren om hvilke varer og tjenester som tilbys. I merket som helhet, vil murer-skjeen snarere bidra til å signalisere at de aktuelle varene og tjenestene har sitt utspring i én kommersiell tilbyder.

- 18 Klagenemnda er således av den formening at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket i den internasjonale registreringene som et uttrykk for kommersiell opprinnelse. Klagenemnda finner etter en helhetsvurdering at merket oppfyller garantifunksjonen og innehar det minimum av særpreg som kreves for registrering.
- 19 I lys av dette, har Klagenemnda kommet til at den internasjonale registreringen oppfyller registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd og at Patentstyrets avgjørelse må omgjøres slik at internasjonal registrering nr. 1264501 gis virkning i Norge..

**Det avses slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1264501 gis virkning i Norge.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)