



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00117
Dato: 7. november 2019

Klager: Bluesun Consumer Brands, S.L.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Maria Foskolos og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. juni 2019, hvor det kombinerte merket A+, med søknadsnummer 201610603,



ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 3: Blekemidler og andre substanser for klesvask; vaskemidler; vaskemiddelsåpe; vaskemidler for klesvask; mykningsmidler for klesvask; luftforfriskningsmidler; rengjøringsmidler; rense-, polerings-, skure-, avfettings- og slipemidler.

- 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 Varemerket ble også ansett for å inneholde noe som lett kan forveksles med Røde Kors sitt emblem, jf. varemerkeloven § 15 bokstav c, jf. straffeloven § 166 bokstav c, jf. bokstav b.
- 5 Klage innkom 28. august 2019 og Patentstyret har den 18. september 2019 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg.
- A+ er beste karakter i en karakterskala som baserer seg på bokstaver. For vaskemidler og rengjøringsmidler vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte A+ som en angivelse av at det er snakk om produkter av høyeste kvalitet. A+ kan også angi at produktet har fått toppkarakter i forbrukertester.
- Bokstaven A og plusstegnets kraftige rødfarge og de skinnende grønnsjatteringene i merkets bakgrunn, er ikke nok til at merket vil oppfattes som noe annet enn en angivelse av kvalitet

i forbindelse med varene. Det er ikke noe ved figurutformingen som forbrukeren kan feste seg ved.

- Bokstavutformingen av A-en har visse likhetstrekk med en kursivert A i fonten Times New Roman.
- For å underbygge at figurutformingen ikke er tilstrekkelig for å tilføre merket særpreg, viser Patentstyret til nyere avgjørelser fra EU-retten, hvor retten fant at merker med beskrivende tekst ikke hadde tilstrekkelig figurutforming; T-222/14 DELUXE, T-427/17 ALPINEWELTEN og T-759/17 PERFECT BAR.
- Patentstyret deler ikke søkers syn på Klagenemndas sak VM 17/00104, og viser til at Klagenemnda uttaler at «lysstråler» for varer i klasse 3 ikke er uvanlig for å indikere funksjon for vaskemidler og lignende.
- Søker har videre vist til internasjonal registrering nr. 1264501 som Patentstyret ikke finner sammenlignbar med foreliggende merke.
- Patentstyret legger ikke avgjørende vekt på at merker med tilsvarende tekst og figur er registrert i EU.
- Merket nektes også etter varemerkeloven § 15 bokstav c, jf. straffeloven § 166 bokstav c, jf. bokstav b.
- Patentstyret bemerker at selv om søkers merke også består av andre elementer enn et kors, skal vurderingen «lett kan forveksles med» Røde Kors sitt emblem, foretas når en forbruker er i en presset situasjon – f.eks. i en krigssituasjon. Oppfattelsen av merket i en presset situasjon vil være klart annerledes enn når man møter merket i en omsetningssituasjon.
- Det har ingen betydning for vurderingen for hvilke varer og tjenester merket er søkt for. Det sentrale er at Røde Kors sitt emblem og dets symboleffekt ikke svekkes og vannes ut.
- Søkers anførsel om at merket vil leses som A+, også i pressede situasjoner, kan ikke føre frem. Patentstyret viser til dom fra Oslo tingrett av 17. april 2013. Det at Patentstyret anser A+ for å være beskrivende og uten særpreg, taler ikke mot at plusstegnet lett kan forveksles med Røde Kors sitt emblem.
- Det kan ikke tillegges vekt at en rekke andre «røde kors» har blitt funnet registrerbare av EUIPO. Patentstyret anser de konkrete eksemplene fra EUIPO som i strid med norsk rettspraksis, og bemerker at EU ikke er medlem av Genèvekonvensjonen. Det er dermed mulig at EU tolker sine forpliktelser til vern av emblemet annerledes enn det som er riktig for Norge.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i at merket mangler særpreg i relasjon til de aktuelle varene, og anfører at merket er registrerbart uhindret av varemerkeloven §§ 14 og 15. Klagen bes tatt til følge slik at Patentstyrets avgjørelse blir opphevet og merket registreres slik det er søkt.
- Distinktivetskravet skal settes «temmelig lavt», jf. HR-2001-1049 GOD MORGON, og ifølge Varemerkedirektivet er det bare merker som overhodet ikke har distinktivitet som er hindret fra registrering. Patentstyrets begrunnelse er i lys av dette uten rettslig forankring.
- Klager er uenig i at A-en i merket ligner på en A i fonten Times New Roman – merkets A ligner overhodet ikke på en A i Times New Roman.
- Selv om Klagenemnda anså bruk av lysstråler som en angivelse av at produktene varene brukes på blir skinnende rene i sak VM 17/00104, betyr ikke dette at en særegen bruk av lysstråler for å skape en blikkfangende effekt ikke kan bidra til et varemerkes særpreg, slik som her.
- Merket har flere figurative elementer som bidrar til særpreg; plusstegnet og den skisseaktige sirkelen i ulike grønn-toner. Elementene er åpenbart tilstrekkelige til å tilføre merket som helhet det nødvendige særpreg.
- Utgangspunktet for vurderingen er hvordan gjennomsnittsforbrukeren av vaskemidler i klasse 3 vil oppfatte merket. De fleste som har vært innom en spansk dagligvarehandel vil ha sett produsenten Ariels svært kjente varemerke. Det er derfor for klagers del vanskelig å skjønne at merket ikke oppfyller garantifunksjonen.
- Klager mener Klagenemndas avgjørelser i sak VM 17/00064 RØDVIG JURAMØRTEL og VM 17/00054 NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962 har en viss overføringsverdi til foreliggende sak, og understøtter at det aktuelle merket bør anerkjennes å passere distinktivitetsstærskelen.
- Merket er registrert i EU.
- Merket er søkt for forbruksvarer og for eksempel ikke for tannlegetjenester som ble vurdert i HR-2010593 TØYEN TANNLEGEVAKT AS. Dette må tillegges vekt i vurderingen «lett kan forveksles med» Røde Kors sitt symbol.
- Det er nærmest utenkelig at gjennomsnittsforbrukeren, selv i en svært presset situasjon, ville gripe til Ariels vaskemiddel i den tro at det hadde selv den fjerneste forbindelse med Røde Kors. Merket har heller ingen hvit bakgrunn, slik som tilfellet var i nevnte høyesterettsavgjørelse, og merkeelementet i klagers merke er ikke utformet som et kors, men består av fire piler innrettet mot hverandre for å danne et plusstegn.
- Merket er dermed ikke egnet til å oppfattes som Røde Korsemblemet.

8 Klagenemnda skal uttale:

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

- 10 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket A+, slik som gjengitt i avsnitt 2.
- 11 Klagenemnda vil først vurdere om merket skal nektes registrert fordi det er i strid med varemerkeloven § 15 bokstav c, jf. straffeloven § 166 bokstav c, jf. bokstav b.
- 12 Det følger av ordlyden i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c at et varemerke ikke må registreres hvis det

«... uten tillatelse inneholder et våpen eller annet tegn som er omfattet av straffeloven § 165 bokstav b og § 166, et statsflagg, eller noe som er egnet til å oppfattes som slikt tegn eller flagg».

- 13 Straffeloven § 166 rammer den som uhjemlet og rettsstridig

«b) bruker et kjennetegn eller en betegnelse som ved mellomfolkelig overenskomst som Norge er bundet av, er bestemt til bruk i samband med hjelp til sårede og syke eller vern av kulturverdier i krig, eller

c) uhjemlet bruker en betegnelse, merke, segl eller kjennetegn som lett kan forveksles med noe som nevnt i bokstav a og b.»

- 14 Bestemmelsen i straffeloven § 166 bokstav b viser til emblemet til Norges Røde Kors, det såkalte Genferkorset, som er beskyttet under Genèvekonvensjonen av 1949. Straffeloven § 166 bokstav b verner bruk av Røde Korsemblemet, men Klagenemnda viser til at det søkte kjennetegnet ikke inneholder en gjengivelse av det vernede Rødt Korsemblemet, slik at bestemmelsen ikke kommer til anvendelse.
- 15 Spørsmålet i denne saken er om samme bestemmelses bokstav c rammer det søkte kjennetegnet, og vurderingstemaet er om klagers merke «lett kan forveksles» med Røde Korsemblemet.
- 16 Registreringsforbudet i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c begrunnes som «tosidig». Bestemmelsen skal på den ene siden beskytte vedkommende institusjon mot krenkelse av verdighet, og skal på den andre siden beskytte publikum mot å bli villedet.
- 17 Det er lite praksis knyttet til bestemmelsen, og Klagenemnda vil trekke frem Rt-2010-593 TØYEN TANNLEGEVAKT AS og Oslo tingretts dom av 17. april 2013 WALK-IN-CLINIC, TOSLO-2013-11915, som begge gjelder tolkningen av uttrykket «lett kan forveksles» i straffelovens bestemmelse.
- 18 Høyesterett uttaler om tolkningen i avsnitt 21:

«Når disse forpliktelsene skal fastlegges, må det tas utgangspunkt i at konvensjonens formål er å gi vern for syke og sårede i krig. Det er altså i krigssituasjoner at Røde Korsemblemet først og fremst har betydning. Dette utgangspunktet må få vesentlig betydning for forståelsen av uttrykket «lett kan forveksles med». Emblemet skal kunne gjenkjennes og respekteres i krigssituasjoner. Det er derfor ikke tilstrekkelig å vurdere om forveksling lett kan skje under normale omstendigheter og på nært hold. Det må også tas i betraktning hvilket inntrykk logoen vil gi på noe avstand og i relativt pressede situasjoner. For at en logo skal gå klar av bestemmelsen, må en forveksling heller ikke under slike omstendigheter «lett» kunne skje».

- 19 Oslo tingretts dom av 17. april 2013 WALK-IN-CLINIC, TOSLO-2013-11915, gjengir samme vurderingstema og legger til at «merket skal imidlertid ikke vurderes ut fra normalsituasjonen, men ut fra det inntrykk det vil gi i en relativt presset situasjon og sett på avstand».
- 20 Ut fra bestemmelsens ordlyd og praksis, vil et sentralt moment i vurderingen være hvordan det aktuelle kjennetegnet vil oppfattes i en presset situasjon, slik som i en krigssituasjon. I lys av formålsbetraktninger skal Røde Korsemblemet respekteres og gjenkjennes i en krigssituasjon, og det er derfor ikke tilstrekkelig å vurdere om forvekslingsfare «lett» kan skje etter hvordan et kjennetegnselement vil bli oppfattet under normale omstendigheter og på nært hold. Hensynet til at symboleffekten til Røde Korsemblemet ikke skal vannes ut i fredstid, er også sentralt.
- 21 Det som imidlertid skiller denne saken fra ovennevnte praksis, er at det omsøkte varemerket er søkt for varer i klasse 3, mens bruk av kjennetegn med et rødt kors i de to saker det er henvist til, skjer for henholdsvis tannlegetjenester og legetjenester. Dette er helsetjenester som åpenbart har en link til Røde Kors. Dette kan etter Klagenemndas vurdering ikke ha vært uten betydning for vurderingen.
- 22 Patentstyret legger imidlertid til grunn at det er uten betydning for vurderingen etter straffeloven § 166 bokstav c hvilke varer og tjenester merket brukes for. Klagenemnda er ikke enig i dette.
- 23 Ordlyden «lett kan forveksles», må etter Klagenemndas syn avgrenses mot varer og tjenester som ikke har en link til en eller flere av de aktiviteter som utøves under Røde Korsemblemet. En tilsvarende tilnærming foretar EU-retten i sak T-3/12 MEMBER Of €E EURO EXPERTS, som refererer seg til art 7 (1) (ii) i EUTMR hvor det uttales i avsnitt 44

«that a ‘particular public interest’ existed when the emblem had a particular link with one of the activities carried out by an international intergovernmental organisation.»
- 24 Klagenemnda vil etter dette legge til grunn at jo mindre sammenheng varene og tjenestene har med det å verne syke og sårede i en krisesituasjon, jo mindre sannsynlig er det at et kors og korslignende elementer «lett kan forveksles» med Røde Korsemblemet.

- 25 Det avgjørende må under enhver omstendighet være hvilket budskap det aktuelle kjennetegnet gir som helhet brukt på varene og tjenestene.
- 26 Klagenemnda legger betydelig vekt på at kjennetegnet som saken gjelder, er søkt registrert for vaskemidler og lignende varer i klasse 3. Dette er såkalte hyllevarer hvor forbrukeren vil møte kjennetegnet på nært hold brukt på varene, i motsetning til utvendig skilting med et rødt kors som omhandlet i ovennevnte praksis fra domstolene. Videre er varefortegnelsen avgrenset til disse varene som skiller seg vesentlig fra de varer og tjenester som Røde Korsemblemet etter bestemmelsen vil ha beskyttelse for.
- 27 Kjennetegnet består av en sammenstilling av mange elementer. Klagenemnda mener at forbrukeren klart vil oppfatte klagers merke som en sammenstilling av bokstaven A og et plusstegn, i betydningen «beste karakter i en bokstavkarakterskala». Slik merket fremstår i sammenstillingen, gir det ingen holdepunkter for å oppfatte plusstegnet som et rødt kors og/eller at dette utgjør et selvstendig element i merket. Det at plusstegnet er farget i rødt, mot en bakgrunn som riktignok er hvit, men som også består av figurative grønnsjatteringer, forandrer ikke denne helhetlige oppfatningen av merket.
- 28 Klagenemnda finner ingen holdepunkter for at vedkommende institusjon kan få sin verdighet krenket ved registrering av varemerket. Det foreligger heller ingen offentlig beskyttelsesinteresse i å ivareta publikum mot å bli villedet i denne saken. Slik Klagenemnda vurderer saken, er det lite eller ingenting som tilsier at publikum skulle oppfatte kjennetegnet annerledes i en krisesituasjon enn i en normalsituasjon, brukt på varene. Etter Klagenemndas syn foreligger det ingen situasjon som tilsier at det foreligger en troverdig link mellom kjennetegnet og Røde Korsemblemet.
- 29 Klagenemnda legger etter dette til grunn at klagers merke ikke består av et element som «lett kan forveksles» med Røde Korsemblemet, jf. straffeloven § 166 bokstav c, jf. bokstav b. Vilkaaret i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c er dermed ikke oppfylt. Røde Kors sine interesser/integritet anses heller ikke krenket ved bruk av det aktuelle varemerket A+ på varer i klasse 3. Endelig kan det ikke legges til grunn at merket vil bidra til utvanning av Røde Korsemblemetets symboleffekt, når det brukes på varene.
- 30 Det søkte merket rammes dermed ikke av varemerkeloven § 15 bokstav c, jf. straffeloven § 166 bokstav c, jf. bokstav b.
- 31 Klagenemnda vil så gå over til å vurdere merkets særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a.
- 32 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. vilkaaret i varemerkeloven § 14 første ledd.

- 33 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.
- 34 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.
- 35 Hva gjelder den nærmere grensedragningen som må foretas mellom hva som har tilstrekkelig særpreg og ikke, viser Klagenemnda til uttalelse i sak 19/00061 om betydningen av arbeidet i EUIPO med en vanlig, felles praksis for kravene til registrering av figurmerker som inneholder beskrivende ord (CP3), se avsnitt 21-22. Med henvisning til prosjektets formål og de hensyn som gjør seg gjeldende i EU og i Norge, vil Klagenemnda bemerke at det ved fastleggingen av den norske distinktivitetsnormen ikke nødvendigvis er de samme hensyn som gjør seg gjeldende når det gjelder registrerbarhetsvurderingen av figurmerker med beskrivende ordelementer i Norge som i EU. I alle tilfeller vil en helhetsvurdering være avgjørende.
- 36 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.
- 37 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 vil både være private sluttforbrukere som kjøper produktene fra utsalgsstedet, og profesjonelle forbrukere, som vil kunne være grossister og detaljister. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 38 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. 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.

- 39 Som nevnt i avsnitt 27, mener Klagenemnda at sammenstillingen av bokstaven A og et plusstegn er beskrivende, *per se*, for kvalitet ved varene i betydningen «beste karakter i en bokstavkarakterskala». Klagenemnda mener derimot, under tvil, at merket som helhet passerer minimumsterskelen for å inneha tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda har i den vurderingen lagt vekt på at utformingen av bokstaven A, som er dominerende for merkets helhetsinntrykk, har et visst stilistisk preg. Bokstaven har noe mer ved seg enn en ren gjengivelse av en A i fonten Times New Roman. Det vises for eksempel til at venstre bokstavben gir inntrykk av å gå «utenpå» bokstavens horisontallinje, samtidig som effekten av det grønn/hvite gjenskinnet «gjennom bokstaven», også tilfører merket en viss gjenkjennelseeffekt som helhet.
- 40 Klagenemnda har sett hen til nyere avgjørelser fra EU-retten, for eksempel T-222/14 DELUXE, som Klagenemnda til en viss grad anser som sammenlignbar med foreliggende sak, og som gir et bilde av at EU-retten har strammet inn praksis for merker som består av beskrivende tekst og figurative elementer i den senere tid. Klagenemnda har imidlertid ikke funnet å kunne legge avgjørende vekt på dette i denne saken, men anser som nevnt klagers merke for å ligge i nedre sjikt av hva som anses som særpreg.
- 41 Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket. Det søkte merket rammes derfor ikke av bestemmelsen i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og §14 første ledd andre punktum.
- 42 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å omgjøre, slik at det kombinerte merket blir å registrere uhindret av nektelsesgrunnlagene i varemerkeloven § 14 og § 15 bokstav c, jf. straffeloven § 166 bokstav c, jf. bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknadsnummer 201610603, det kombinerte merket A+, registreres for varene i klasse 3.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)