



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Sak: 22/00058
Dato: 21. desember 2022

Klager: AutoStore Technology AS
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. januar 2022, hvor ordmerket BLACK LINE, med søknadsnummer 201813345, ble nekta registrering i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 6: Gittere, rammeverk og strukturer av metall eller hovedsakelig laget av metall, herunder skinne- og skinnengangsstrukturer for transportmaskiner samt rullende eller hjulgående transportmidler til bruk for lagring og gjenfinning av varer; bokser, beholdere og konteinere av metall eller hovedsakelig laget av metall for lagring og transport av varer; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer.

Klasse 7: Transportmaskiner, -apparater og -installasjoner; transportmaskiner, -apparater og -installasjoner, herunder transportører og rullende eller hjulgående varetransportmaskiner og -apparater til bruk for lagring og gjenfinning av varer; elektronisk styrte maskiner og apparater for bruk ved lagring og gjenfinning av varer; bokser og beholdere (deler og/eller tilbehør) tilpasset bruk med de forannevnte maskiner, apparater og installasjoner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); deler og tilbehør til alle de forannevnte varer.

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; opptakplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; elektronisk styrte apparater og instrumenter, nemlig drifts- og kontrollenheter og deres deler for lagrings- og gjenfinningsmaskiner- apparater og -instrumenter til bruk i lagervirksomhet; elektronisk kontrollerte apparater og instrumenter, nemlig datastyrte elektroniske apparater og instrumenter for observasjon, styring og/eller drift av lagrings- og gjenfinningsmaskiner og -systemer til bruk i lagervirksomhet; databehandlingsapparater og -utstyr for styring av lagere; dataprogrammer og software for styring og drift av lagere; elektriske, elektroniske og/eller optiske apparater og instrumenter for måling, overvåking og kontroll; sensorer; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer.

Klasse 20: Bokser, beholdere og konteinere laget av plast eller hovedsakelig laget av plast; bokser, beholdere og konteinere laget av plast eller hovedsakelig laget av plast, for lagring og gjenfinning ved hjelp av transportmaskiner og -apparater i lagervirksomhet; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer.

Klasse 35: Detalj- og/eller engroshandel i relasjon til transportmaskiner, -apparater og -installasjoner, samt til deler og tilbehør til de forannevnte varer; detalj- og/eller engroshandel relatert til transportører og rullende eller hjulgående

varetransportmaskiner og -apparater til bruk for lagring og gjenfinning av varer; detalj- og/eller engroshandel relatert til elektronisk styrte maskiner, apparater og instrumenter, herunder datastyrtelagrings- og gjenfinningsmaskiner, -apparater og/eller -instrumenter til bruk i lagervirksomhet, samt til deler og tilbehør til de forannevnte varer; detalj- og engroshandel relatert til dataprogramvare for styring og drift av lagere; detalj- og engroshandel i relatert til dataprogrammer og software for styring av maskiner, -apparater og -installasjoner til bruk for lagring og gjenfinning av varer; detalj- og engroshandel relatert til gittere, rammeverk og strukturer av metall eller hovedsakelig laget av metall, herunder skinne- og skinnegangsstrukturer for transportmaskiner; detalj- og engroshandel relatert til bokser, beholdere og konteinere; detalj- og engroshandel relatert til bokser, beholdere og konteinere til bruk i lagervirksomhet og tilpasset maskiner og -apparater for lagring og gjenfinning av varer.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nekta registrering fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom 25. mars 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 21. april 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Gjennomsnittforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene omfatter både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. Gjennomsnittforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide.
- Merket består av ordene BLACK og LINE. Det vil kunne oppfattes som «svart kolleksjon, svart serie eller svart produktlinje».
- Granskingen har vist at ulike tilbydere kategoriserer sine vareserier ved hjelp av farger, for eksempel svart og svart farge. Dette gjelder alt fra bygningsmaterialer til møbler. Dette blir illustrert med utklipp fra Google-treff.
- Fargen er en vesentlig egenskap på en rekke varer, og informasjon om fargen angis ofte i forbindelse med markedsføring.
- Merket BLACK LINE beskriver dermed at de aktuelle varene er svarte og at de inngår i en svart kolleksjon. Dette gjelder også for salg av de samme varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket inneholder ellers ingen andre særprege elementer, og oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Patentstyret er uenig i fullmektigs anførsel om at det legges til grunn en utdatert praksis om modellangivelser. Avslaget er underbygget av gransking som viser at det er vanlig å skille

produkter/produktserier fra hverandre ved bruk av farger. Det er foretatt en konkret vurdering som viser at merket er beskrivende og mangler særpreg.

- Det legges ikke avgjørende vekt på at Patentstyret tidligere har registrert merker som inkluderer ordet LINE, samt andre merker som hevdes å være sammenlignbare.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- For at et merke skal anses beskrivende, må gjennomsnittsforbrukeren enkelt kjenne igjen betydningen og knytte denne direkte og umiddelbart til de aktuelle varer og tjenester.
- Det at en vare *kan* ha en farge er ikke tilstrekkelig grunn til å nekte et merke bestående av en fargeangivelse. EU-retten har slått fast at fargeangivelsen må være objektiv og iboende for produktet/tjenesten eller produktets/tjenestens natur, jf. EU-rettens avgjørelser T-133/19 OFF-WHITE og T-423/18, VITA.
- Patentstyrets nektelse minner om den utdaterte modellpraksisen som 2. avdeling satte til side i 2010-2011. Dette blir bekrefta i Klagenemndas avgjørelse VM 15/005, SERIES 700. Der slås det fast at et varemerke ikke kan «nektes virkning utelukkende fordi det kan oppfattes som en modellbetegnelse».
- Det er et etablert prinsipp at et minimum av særpreg er tilstrekkelig for at et merke skal kunne registreres. Videre skal merket vurderes i relasjon til de omsøkte varer og tjenester, og hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter disse, jf. EU-domstolens avgjørelser C-273/05 P og C-210/96.
- Omsetningskretsen består i dette tilfellet utelukkende av profesjonelle aktører med høyt oppmerksomhetsnivå. Hele varefortegnelsen må vurderes samla, jf. EU-rettens sak T-222/02, Heron Robotunits. Klager tilbyr et automatisert lagringssystem med en kundekrets bestående kun av profesjonelle aktører.
- Bilag 7-10 består av brosjyrer som nærmere beskriver de aktuelle varene og tjenestene. Brosjyrene illustrerer at forbrukeren er særlig oppmerksom, og vil ha et høyere kunnskaps- og oppmerksomhetsnivå enn vanlig.
- Merket BLACK LINE fungerer både som en angivelse av en produktlinje og som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Videre er det ikke like vanlig å oppfatte ordet LINE som en angivelse av en produktserie, som det er med ordet «series», jf. EUIPOs Board of Appeal i avgjørelse R0298/2000-2 MEDILINE. I denne avgjørelsen ble merket, som har betydningen «medisinsk produktlinje», ansett tilstrekkelig særprega.
- Forbrukere er vant til at produktserier består av tilfeldig valgte bokstaver og tall. Det inneværende merket skiller seg fra dette, noe som vil bidra til at det fester seg i erindringen til gjennomsnittsforbrukeren.

- Klager kan ikke se at denne saken skiller seg fra vurderinga av varemerkeregistrering nr. 305507, BLACK LINE, som er akseptert av Patentstyret for tjenester i klasse 35, 37 og 42.
- Bilag 11-13 inneholder en oversikt over registrerte merker som inneholder ordet LINE. Klager trekker særlig fram BLUELINE, GRIDLINE, SOLOLINE og FREELINE. For eksempel består merket GRIDLINE også av et beskrivende tilleggselement.
- Fargen svart er i inneværende tilfelle ikke objektiv og iboende for varenes natur. Valget av fargen svart er primært estetisk betinga, og forbrukerne av de relevante varene kan selv bestemme fargen på produktene. Eksemplene Patentstyret trakk fram gjelder for andre varer enn den gjeldende varefortegnelsen.
- Det er dermed klart at helheten BLACK LINE er tilstrekkelig særprega for de aktuelle varene og tjenestene.

Innarbeidelse

- Et varemerket kan oppnå særpreg gjennom bruk/innarbeidelse, jf. vml. § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd. Dersom Klagenemnda skulle være enig i Patentstyrets vurdering om at merket mangler iboende særpreg, ligger BLACK LINE i det minste nær terskelen for gjeldende distinktivitetsnorm. I slike tilfeller kreves det vanligvis ikke full innarbeidelse.
- Bilag 2-5 viser varene og tjenestene som inngår i varefortegnelsen. Videoene det lenkes til er fra etter søknadstidspunktet, men de er relevante siden de viser bruk av merket BLACK LINE før søknadstidspunktet. En tilhørende tekst beskriver hvordan merket har vært i bruk før tidspunktet for publiseringen av videoen.
- Bilag 7-9 viser bruk av AutoStore sine moduler og systemer. Den profesjonelle omsetningskretsen vil knytte BLACK LINE til varene og AutoStore, selv der merket ikke nevnes i dokumentasjonen, på grunn av det forhøyede oppmerksomhetsnivået.
- Mange store og kjente virksomheter er kunder av klager. Medieomtalen i bilag 14-19 viser at flere store virksomheter benytter seg av klagers varer.
- Klager tilbyr såkalt «cube storage». Dette er et nytt og lite utbredt lagringssystem. Klager er verdensledende på området, og har oppgitt salgstall fra perioden 2014-2018 for hele verden.
- Utklipp fra klagers hjemmeside viser hvordan BLACK LINE brukes.
- Utklipp fra hjemmesida til to av klagers kunder viser hvordan BLACK LINE omtales. Hjemmesidene er nyere enn søknadstidspunktet, men de er relevante i kombinasjon med den øvrige dokumentasjonen.
- Et Google-søk viser hvordan BLACK LINE har vært omtalt før søknadstidspunktet.

- Samla sett må merket BLACK LINE, som minimum må anses å ligge tett opptil terskelen for særpreg, anses å være registrerbart på bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten BLACK LINE.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser 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, blant annet er å sikre varemerkets «garantifunksjon». Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene både kan være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. Varer inkludert i generelle angivelser som «databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare», i klasse 9, og «bokser, beholdere og containere laget av plast eller hovedsakelig laget av plast», i klasse 20, kan være ment for både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. De fleste av de øvrige varene vil ha profesjonelle næringsdrivende som gjennomsnittsforbruker, for eksempel «transportmaskiner, -apparater og -installasjoner», i klasse 7, og «bokser, beholdere og containere laget av plast eller hovedsakelig laget av plast, for lagring og gjenfinning ved hjelp av transportmaskiner og -apparater i lagervirksomhet», i klasse 20. 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, slik at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særprega hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern 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 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er særprega og kan registreres for alle de aktuelle varene og tjenestene.
- 18 Merketesten består av de engelske ordene BLACK og LINE, som vil oppfattes som «svart produktlinje» eller «svart serie».
- 19 Spørsmålet om navnet på en farge er beskrivende eller ikke, beror på en konkret vurdering basert på den aktuelle fargens relasjon til varene og tjenestene. Under enkelte omstendigheter vil navnet på en farge være beskrivende for varers art eller egenskaper. For eksempel har EU-retten, i avgjørelse T-498/21, konkludert med at merket BLACK IRISH er beskrivende for egenskaper ved varer som kaffe og varm sjokolade, siden disse varene kan være svarte og komme fra Irland. En farge vil imidlertid bare være beskrivende dersom den angir en iboende egenskap som er uløselig forbundet til den gjeldende varens karakter, jf. EU-rettens avgjørelser T-133/19 OFF-WHITE og T-423/18, VITA. Der fargen synes å være tilfeldig valgt og ikke har noen umiddelbar tilknytning til produktet, er den ikke beskrivende, jf. VITA premiss 45 flg.
- 20 Etter Klagenemndas syn angir ikke fargen svart en iboende egenskap ved varer som for eksempel «bokser, beholdere og containere av metall eller hovedsakelig laget av metall for lagring og transport av varer», i klasse 6, «transportmaskiner, -apparater og -installasjoner», i klasse 7, «dataprogramvare», i klasse 9, eller «bokser, beholdere og containere laget av plast eller hovedsakelig laget av plast, for lagring og gjenfinning ved hjelp av transportmaskiner og -apparater i lagervirksomhet», i klasse 20.
- 21 Varene kan komme i ulike fargeversjoner, men BLACK beskriver ingen iboende egenskaper ved produktene. Videre kan ikke salgstjenester i klasse 35 beskrives som svarte; det gir ingen umiddelbar mening hva fargen skulle sikte til. Den relevante omsetningskretsen vil ikke oppfatte ordet BLACK som en beskrivelse av art eller egenskaper ved varene og tjenestene.

- 22 Merkedelen LINE er i seg selv beskrivende og uten særpreg, da ordet angir en produktlinje eller tjenestelinje. Klagenemnda viser i denne sammenheng til EU-rettens avgjørelse T-810/16, hvor det ble fastslått at ordmerket Mediline er beskrivende og mangler særpreg for forsikringstjenester. I denne avgjørelsen ble merkeelementet LINE ansett som en angivelse av en gruppe eller serie produkter, og EU-retten kom til at helheten ville bli oppfatta som forsikringsprodukter innen det medisinske feltet. En slik forståelse av ordet LINE ble også til grunn i EU-rettens avgjørelse T-19/99, COMPANY LINE. I EUIPOs Board of Appeal avgjørelse R0298/2000-2, MEDILINE, som klager har vist til i sin argumentasjon, kom appellkammeret til at merket har særpreg for varer som toalettartikler, skjønnhetsartikler, babytøy og skadedyrmedisiner, men ikke for medisinske varer.
- 23 Selv om merkeelementet LINE mangler atskillende evne, har Klagenemnda kommet til at helheten BLACK LINE har et betydningsinnhold som ikke er umiddelbart forståelig i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene. Fargen svart angir ingen iboende egenskaper ved varene og tjenestene, og det er uklart hva en «svart produktlinje» skulle bety. Selv om varer og tjenester kan sorteres etter farge, sier ikke navnet på fargen noe konkret om produktlinja. Merketeksten er som helhet egnet til å vekke en viss undring.
- 24 Klagenemnda har under tvil kommet til at helheten BLACK LINE er tilstrekkelig særpreget. Det avgjørende er at ordet BLACK har særpreg for alle de aktuelle varene og tjenestene. Sammenstillingen av de to ordene har ikke en betydning som umiddelbart og direkte kan relateres til varene og tjenestene. Merket BLACK LINE oppfyller dermed garantifunksjonen, selv om det ligger i nedre sjikt for registrerbarhet.
- 25 Etersom merket oppfyller registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd, finner ikke Klagenemnda det nødvendig å ta stilling til den innsendte dokumentasjonen.
- 26 På denne bakgrunnen blir Patentstyrets avgjørelse omgjort. Merket kan registreres for alle de aktuelle varene og tjenestene.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)