



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00019
Dato: 28.juni 2024

Klager: Hästens Sängar AB
Representert ved: Abion AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Tore Lunde og Mikkel Lassen Ellingsen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. desember 2023 hvor internasjonal registrering nummer 1565971, med søknadsnummer 202016103, ble nektet virkning i Norge.

Merket ser slik ut og ble nektet virkning for følgende varer:



Klasse 20: Furniture; furniture fittings, not of metal; beds, bedding, mattresses, pillows and cushions; mattress toppers; bed frames; bed bases; bed heads.

Klasse 24: Textiles and substitutes for textiles; coverings for furniture; bed linen; bed linen; bed sheets; sleeping bag liners; pillowcases; bed throws; bed skirts; bed canopies; quilts; bed covers; lap rugs; felt; bed blankets; throws; duvets; towels of textile; curtains; mattress covers.

- 3 Varemerket ble nektet virkning for alle varene, med unntak av «Furniture fittings, not of metal» i klasse 20. Patentstyret begrunnet nektelsen med at merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 20. februar 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 13. mars 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 5 For Klagenemnda ble det avholdt muntlig høring i saken den 28. mai 2024.

6 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Merket som helhet fremstår som et vanlig rutemønster eller som et utsnitt av et slikt mønster. Gjentakelsene og symmetrien i rutemønsteret, fargebruken og hestefigurene gjør at merkeelementene samlet sett vil bli oppfattet som et overflatemønster for de aktuelle varene, som dermed også kan vise varens utseende. Det er også vanlig at det på emballasjen for varer i klassene 20 og 24 er avbildet et avgrenset utsnitt av et mønster, for å gi kjøperen en indikasjon på hvilket overflatemønster varene har. At et merke som er avgrenset til fire kvadratiske ruter kan være et mønster på overflaten til varene ble også lagt til grunn av EU-retten i sak T-658/18. Spørsmålet er derfor om utformingen av figurmerket skiller seg betydelig fra normen eller bransjesedvanen for tilsvarende produkter, jf. C-24/05 P Storck.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil som utgangspunkt oppfatte bruk av farger eller mønstre som et estetisk uttrykk og dekor, jf. også Klagenemndas vedtak i sak VM 14/103 avsnitt 17. I møbelbransjen og tekstilbransjen er det et stort mangfold av måter å dekorere varene på. Varene i klasse 20 og 24 er ikke bare ensfargede, men kan også være inndelt i to eller flere farger, både vertikalt og horisontalt, og gjerne i ruter eller striper. Bruk av enkle og tradisjonelle rutemønstre i vanlige farger, med gjentakende dyremotiver, fremstår som mye utbredt, og godt innenfor bransjenormen for slike varer. Siden verken rutemønster, fargebruk eller øvrige elementer skiller seg ut, kan ikke utformingen sies å være unik i den forstand at den avviker betydelig fra bransjenormen. Tvert imot er det sannsynlig at forbrukeren vil oppfatte merket kun som et rent dekorativt mønster på varenes overflate. Merket mangler slike elementer som gjør at det vil bli husket og oppfattet som opprinnelsesangivende.
- Convergence programme 9 (CP9), som søker har vist til, er ikke relevant for saken. Den gjelder særpregsvurderingen for tredimensjonale merker som, i tillegg til å gjengi varens form eller innpakning, også har andre merkeelementer. Det aktuelle merket er på sin side et rent figurmerke som kan oppfattes som et mønster på varene.
- Det at hestesilhuetten alene er registrert tidligere, kan ikke medføre at merket i denne saken må vurderes som særpreg. Det er forskjell på merkene, da den tidligere registreringen ikke fremstår som et dekorativt overflatemønster.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er gitt vern i mange andre jurisdiksjoner, herunder i EU, Sveits, Storbritannia og USA.
- For varene «furniture fittings, not of metal» i klasse 20 kan den internasjonale registreringen gis virkning i Norge.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Samtlige av merkets elementer er særpregede. Klagers varer i klasse 20 og 24 har ingen tilknytning til hester, og en figurativt utformet hest må klart anses å ha tilstrekkelig særpreg. Den figurative hestesilhuetten har en dominerende og fremtredende rolle i merkets helhetsinntrykk. Figurelementet er lett gjenkjennelig, både alene og slik det er plassert i merket. Det følger av dette at merket er tilstrekkelig særpreget.
- Vurderingsnormen Patentstyret har lagt til grunn, med henvisning til praksis knyttet til tredimensjonale merker, er ikke riktig. Klagers merke er et avgrenset figurmerke, og det er ingen forutsetning at merket må skille seg fra en eventuell bransjenorm for å ha tilstrekkelig særpreg. Patentstyrets nektelse bærer preg av at det legges til grunn en tenkt bruk av merket der merkets eneste formål er å dekorere et produkt. Det er ikke rom for å «se for seg» eller legge til grunn en tenkt bruk av merket. Klager viser til Klagenemndas avgjørelse i VM 19/00144.
- Eksemplene og rettspraksisen som Patentstyret viser til har ingen overføringsverdi. Det er ikke relevant om det eventuelt er vanlig å bruke kvadratiske rutemønstre av den typen Patentstyret viser til for de aktuelle varene. Merket i saken er ikke et slikt mønster, da det er klart avgrenset og består av fire firkanter der to av disse inneholder hestesilhuetter. Patentstyrets eksempler på bruk av hestemotiv som dekor på varene har lite til felles med klagers merke.
- Er merket påført øvrige elementer som tekst eller figurer, vil disse elementene kunne fungere som angivelse av kommersiell opprinnelse. Om formen eller utseende skiller seg fra bransjenormen, er ikke avgjørende i slike tilfeller. Klager viser til EU-rettens uttalelser i T-360/12 avsnitt 22. De særpregede hestesilhuettene i klagers merke innebærer at det ikke er relevant å vurdere om merket skiller seg fra en eventuell bransjenorm. Den rettspraksisen Patentstyret bygger nektelsen på, er bare relevant og sammenlignbar der det er snakk om merker som ikke inneholder øvrige tekst eller figurelementer. Merkets helhetlige oppstilling, og særlig de særpregede hestesilhuettene, gjør at klagers merke vil fungere som angivelse av kommersiell opprinnelse. At hestesilhuettene alene tilfører særpreg til merket følger også av CP9. Uttalelsene i CP9 underbygger at det ikke er relevant å se hen til bransjenormen.
- Klagers merke skiller seg uansett fra en tenkt bransjenorm. Patentstyret har ikke fremlagt dokumentasjon som sannsynliggjør en spesifikk bransjenorm. Det kan heller ikke legges til grunn at bransjenormen er lik for alle varene. Patentstyrets granskning underbygger at klagers merke skiller seg vesentlig fra en eventuell bransjenorm for de aktuelle varene.
- Patentstyret har ikke lagt tilstrekkelig vekt på at merket er registrert i EU og andre sammenlignbare jurisdiksjoner.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.
- 11 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.
- 12 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 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.
- 13 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 14 Spørsmålet om et varemerke har særpreg 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende, for eksempel en ansatt i en klesbutikk eller et utsalgssted for sengetøy og tekstiler. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 For at et tegn skal ha særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd, må det «ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2005-1601 GULE SIDER avsnitt 42.
- 16 Kravet til særpreg er i utgangspunktet det samme for alle kategorier av varemerker. For enkelte typer varemerker har imidlertid EU-domstolen utviklet egne retningslinjer for vurderingen. Det gjelder blant annet for merker som kan brukes som overflatemønstre. Slike merker anses å utgjøre en uatskillelig del av varens utseende, og skal derfor vurderes på samme måte som tredimensjonale merker som viser varens utseende eller utseendet på varens emballasje, jf. C-26/17 P Birkenstock Sales v. EUIPO (figurative mark representing a pattern of wavy, crisscrossing lines) avsnitt 34 med henvisning til C-445/02 P Glaverbel v

OHIM (glass-sheet surface) avsnitt 22–24, og C-26/17 P avsnitt 40 og 41. EU-domstolen har uttalt at det kan være vanskeligere for denne typen varemerker å oppfylle kravet til særpreg enn for ordmerker og figurmerker, fordi gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å utlede en kommersiell opprinnelse fra varens emballasje eller varens form alene, jf. C-26/17 P avsnitt 32. For at slike merker skal ha særpreg, må de derfor skille seg vesentlig fra bransjenormen, jf. C-26/17 P avsnitt 33 og blant annet C-25/05 P Storck v. OHIM (representation of a gold-coloured sweet wrapper) avsnitt 28.

- 17 Klagenemnda ser først på om figurmerket i saken kan brukes som et mønster på overflaten til de aktuelle varene. Dette beror på en konkret vurdering av merkets utforming og hvilke varer som er omfattet av varefortegnelsen. Det er tilstrekkelig at det fremstår som mulig og ikke usannsynlig at merket vil brukes som et overflatemønster på varene, jf. C-26/17 P avsnitt 40.
- 18 Figurmerket i saken består av fire kvadratiske ruter. Rutene øverst til høyre og nederst til venstre er gjengitt i en lys beige farge, og har en hvit figur som viser silhuetten til en hest i midten av ruten. Hestesilhuetten som gjengis i rutene er identiske. Rutene øverst til venstre og nederst til høyre er gjengitt i en mørkere beige farge og uten figurelementer. På grunn av den noe ujevne overflaten, fremstår hele merket å ha en vevd struktur. Måten rutene er sammenstilt på gjør at merket i prinsippet kan repeteres i det uendelige i alle retninger, slik at det danner et symmetrisk og gjentakende mønster. Merket fremstår også som repeterende ved at de to øverste rutene er gjentatt i motsatt rekkefølge på linjen under. Dette gjør at merket som utgangspunkt er egnet til å brukes som et gjentakende overflatemønster.
- 19 Varefortegnelsen omfatter produkter som typisk vil bestå av eller være trukket med tekstiler, slik som senger, madrasser, sengetøy, dyner og puter. Merkets vevde struktur forsterker inntrykket av at dette er et utsnitt av et tekstilmateriale som kan brukes som et overflatemønster. Klagenemnda viser til sak T-658/18, hvor EU-retten kom til at en lignende sammenstilling av fire ruter måtte vurderes som om det var et mønster på varenes overflate. I likhet med denne saken, dreide det seg om varer som typisk består av eller er trukket med tekstiler, og retten fremhever særlig at merket hadde en synlig «woven structure», se dommens avsnitt 39 i siste setning.
- 20 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det er mulig og ikke usannsynlig at merket kan brukes som et overflatemønster på varene. Spørsmålet er dermed om merket skiller seg vesentlig fra bransjenormen for varenes utseende, jf. avsnitt 16 over.
- 21 I vurderingen er det sentralt om gjennomsnittsforbrukeren bare vil oppfatte merket som en interessant eller attraktiv detalj ved utseendet til det aktuelle produktet, eller om det vil oppfattes som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse, jf. T-360/12 Louis Vuitton Malletier v OHIM (community figurative mark representing a grey chequerboard pattern) avsnitt 25.
- 22 Klagenemnda er kommet til at merket skiller seg tilstrekkelig fra bransjenormen, og at det har særpreg som kjennetegn. I vurderingen legger Klagenemnda avgjørende vekt på at

hestesilhuetten som går igjen i merket, anses å være tilstrekkelig særpreget for de aktuelle varene. Etter Klagenemndas syn vil dette figurelementet fungere som det bærende elementet i merket, uansett om det brukes som del av et gjentakende overflatemønster på varene eller om det brukes som et avgrenset figurmerke.

- 23 Når overflatemønstre ikke blir oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse, er det ofte en følge av at utformingen er svært enkel og lite iøynefallende sammenlignet med det som er vanlig i bransjen. Det vil for eksempel være tilfelle når sjakkbrettmønstre uten øvrige særpregede figurative elementer brukes for vesker og bagger, eller når tartanmønstre brukes på klær og tekstiler, jf. henholdsvis T-360/12 og T-329/10. Slike mønstre vil normalt kun oppfattes som enkel og vanlig dekor på varen. Etter Klagenemndas syn er det ikke treffende å karakterisere merket i saken som enkel og vanlig dekor. Riktignok fremstår selve rutemønsteret som temmelig alminnelig og lite oppsiktsvekkende sammenlignet med det som ellers er normen for tekstilprodukter. Gjennomsnittsfbrukeren er vant med å se rutemønstre i forskjellige farger på slike varer. Det bærende figurelementet i merket – hestesilhuetten – kan imidlertid ikke sies å være vanlig brukt på overflaten til varer som senger, madrasser, sengetøy og så videre. Det er ikke holdepunkter for at lignende hestesilhuetter ofte brukes som dekor på varenes overflate, i hvert fall ikke plassert i annenhver rute i et helhetlig rutemønster. Selv om Klagenemndas undersøkelser viser noen enkeltstående eksempler på kombinasjonen av rutemønster og hester på tekstiler, synes dette ikke å være del av en bransjenorm. Klagenemnda kan heller ikke se at gjentakende dyremotiver generelt er så vanlig på varene, at klagers merke fremstår som en alminnelig variant i tråd med bransjenormen for varenes utseende.
- 24 Selv om merket i saken kan sies å være dekorativt når det brukes som overflatemønster på varene, er Klagenemndas vurdering at merket like fullt tilfredsstillende kravet til særpreg. Klagenemnda viser til at også dekorative merker er registrerbare, så lenge de også vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. for eksempel EU-rettens avgjørelse i sak T-139/08 (half smiley) avsnitt 30 og avgjørelsen fra EUIPOs Board of Appeal i sak R-1959/2023-4 (device of a pattern of a goose-like bird) avsnitt 31. Merket vil ikke bare oppfattes som en attraktiv detalj ved varens utseende, men også som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 25 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å oppheve. Merket i utpekningen kan gis virkning i Norge for de aktuelle varene uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Mikkel Lassen Ellingsen
(sign.)