



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00143
Dato: 5. februar 2021

Klager: Europris AS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand Utne og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. oktober 2020, hvor det kombinerte merket 1-2-3 FIRE, med søknadsnummer 201810180, ble nektet registrert for samtlige varer:



Klasse 4: Ved; vedbriketter; opptenningsved; opptenningsposer og opptenningsbriketter; pellets for oppvarmingsformål; peiskubber; lampeolje; briketter av tre; kullbriketter; papirbånd for opptenning (fidibus); stearinlys; steinkull; treflis (brensel); torvbrensel; torvbriketter (brensel); brensel og belysningsstoffer; lys og veker for lys.

Klasse 11: Vedovner; fakler; fyrfat; grillapparater; komfyrer; peiser; utegrill; bålstativ; bålpanner.

Klasse 34: Fyrstikker; fyrstikkbokser; fyrstikkholdere.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at merket ble ansett å være beskrivende for varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreget for samtlige varer, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 14. desember 2020 og Patentstyret har den 22. desember 2020 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.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at det kombinerte merket 1-2-3 FIRE var beskrivende for egenskaper ved varene, og manglet det nødvendige særpreget for de aktuelle varene i klasse 4, 11 og «fyrstikker» i klasse 34. For varene «fyrstikkbokser; fyrstikkholdere» i klasse 34 ble merket ansett å kun mangle det nødvendige særpreget. Merket måtte dermed nektes registrert.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene vil kunne være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- Patentstyret viste til at tallrekken 1-2-3 benyttes for å uttrykke at noe kan gjøres raskt og enkelt, slik som «dette er gjort på 1-2-3» og «ferdig på 1-2-3». Videre var det klart at FIRE,

sett i sammenheng med figuren og varene, ville forstås som det engelske ordet for flamme/ild. Etter Patentstyrets oppfatning ville merket som helhet umiddelbart oppfattes i betydninger som «1-2-3 flamme/ild/fyr» eller «flamme på 1-2-3», og merketeksten ville som helhet oppfattes som kvalitets- og formålsangivende for de aktuelle varene i klasse 4, 11 og «fyrstikker» i klasse 34. I denne sammenhengen var det ikke avgjørende om det forelå et konkret friholdelsesbehov eller ikke.

- Etter Patentstyrets vurdering tilførte ikke den figurative utformingen tilstrekkelig særpreg. Hvert enkelt element var hver for seg uregistrerbare, og utgjorde samlet sett et vanlig grafisk oppsett som ikke var egnet til å avlede oppmerksomheten bort fra merketekstens og flammens samlede beskrivende meningsinnhold. Tilsvarende ble merket ansett å være uten særpreg for «fyrstikkbokser; fyrstikkholdere», da dette var varer med en svært nær sammenheng med blant annet «fyrstikker» som merket var direkte beskrivende for.
- Videre la Patentstyret til grunn at merket som helhet kunne oppfattes som rosende og salgsfremmende, nemlig at disse skaper ild/fyr på en rask måte, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Høyesteretts uttalelse i *God Morgon* om at kravet til særpreg må settes temmelig lavt, sier i seg selv ikke så mye. Det som er av betydning, er de vurderingsmomenter som fremgår av relevant rettspraksis hvor distinktivitetsnormen korrigeres og presiseres hva gjelder kombinerte merker. Det vises til lignende uttalelser fra Klagenemnda.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurderinger og konklusjon, og påklager avgjørelsen. Klager er av den oppfatning at det aktuelle merket oppfyller særpregskravet.
- Klager kan være enig i at merketeksten kan lede tankene mot flamme, men dette innebærer ikke at merket utelukkende vil oppfattes som en angivelse av en egenskap ved tennbrikettene at de virker raskt. Merketeksten 1-2-3-FIRE er ikke en vanlig eller tydelig måte å uttrykke en slik egenskap på, og er heller ikke grammatisk korrekt. Siden merket kun henspiller på en slik egenskap, er merket kun suggestivt og registrerbart.
- Klager bemerker at merketeksten kan oppfattes både på norsk og engelsk, og på norsk vil FIRE bare oppfattes som tallet 4. Etter klagers oppfatning gir dette merketeksten en dobbeltbetydning siden varen og figuren er knyttet opp mot det å brenne, mens 1-2-3 er opptakten til tallet 4. Dette vil bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren som en morsom effekt som tilfører særpreg.
- Det figurative elementet med en flamme har ikke et veldig sterkt iboende særpreg. Dette kan likevel ikke være avgjørende. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende, og sammenstillingen av den suggestive merketeksten med det konkrete figurative oppsettet, fremstår åpenbart som et varemerke. Det vises til Klagenemndas avgjørelse i VM 17/00054, Norske gleder ISBILEN Siden 1962.

- Når det gjelder uttalelsene i C-37/03P, BioID®, og T-559/10, Natural Beauty, om at figuren må være egnet til å trekke bevisstheten bort fra det deskriptive innholdet, må det tas en viss høyde for at det figurative elementet som utløser rettens kommentarer er så godt som fraværende. Selv om EU-retten i sine uttalelser korrigerer og presiserer distinktivitetsnormen, må man se hen til i hvilken relasjon uttalelsene kommer.
- Klager viser til at Høyesterett i Rt.2002 s. 391, God Morgon, har lagt til grunn at kravet til særpreg må settes temmelig lavt.
- Merket er registrert i EUIPO, og klager kan ikke se hvorfor merket skal vurderes annerledes i Norge enn i EU.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til delvis samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten 1-2-3 FIRE. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om det kombinerte merket kan 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 4, 11 og 34 vil fortrinnsvis være private sluttbrukere, men vil også omfatte profesjonelle

næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.

- 14 I nærværende sak er spørsmålet om det kombinerte merket 1-2-3 FIRE har tilstrekkelig særpreg til å registreres. Når det gjelder varemerker som består av flere ord- og figurelementer, 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. Det vil imidlertid være hensiktsmessig å vurdere merkets enkeltelementer hver for seg, men ikke miste synet av helheten. For selv om hvert enkelt element er beskrivende eller uten særpreg, medfører ikke dette at den konkrete sammenstillingen – i relasjon til varene og tjenestene – nødvendigvis er blottet for enhver distinktiv evne. Det er derfor viktig at vurderingen baserer seg på den relevante gjennomsnittsforbrukerens samlede oppfatning av varemerket. Se C-304/06 P, Eurohypo, avsnitt 41-42, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, avsnitt 23.
- 15 Klagenemnda ser først på merketeksten og hvorvidt denne er beskrivende for varene. 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.
- 16 Merketeksten består av tekstelementene 1-2-3 og FIRE. Tallrekken 1-2-3 er, som også Patentstyret legger til grunn, vanlig brukt for å angi at noe er enkelt eller går raskt. Ordet FIRE kan oppfattes som tallet 4, men i relasjon til de aktuelle varene fremstår det som mer nærliggende at det oppfattes som det engelske ordet for ild/flamme. Dette forsterkes for øvrig av den figurative flammen i merket. For varene «opptenningsved; opptenningsposer og opptenningsbriketter; papirbånd for opptenning (fidibus)» i klasse 4, «grillapparater» og «utegrill» i klasse 11, og «fyrstikker» i klasse 34, vil hurtig og enkel igangsettelse av ild/flamme være en sentral egenskap og kvalitet ved varene. Klagenemnda er derfor av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå merketeksten som en angivelse av varenes egenskap og kvalitet når de møter det på disse varene. I så måte foreligger det en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten 1-2-3 FIRE og de aktuelle varene og tjenestene. Merketeksten er dermed beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 17 I helhetsvurderingen må Klagenemnda ta stilling til om den grafiske utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.
- 18 For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty, avsnitt 25, T-223/17 og 224/17, Adapta, avsnitt 100, og T-69/19, Bad Reichenaller Alpensaline, avsnitt 52. Momenter som kan være av betydning i denne

vurderingen vil blant annet være om merket inneholder elementer som kan endre oppfatningen av merket som helhet, slik som iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved og som gjør at merket oppfyller sin essensielle funksjon som opprinnelsesindikator. Andre momenter er om de figurative elementene kun fremstår som ren dekor, eller om det figurative forsterker eller underbygger det beskrivende som formidles av merketeksten. Se T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, avsnitt 33, T-28/05, Omega3, avsnitt 45, og T-361/18, Sir Basmati Rice, avsnitt 66.

- 19 Det kombinerte merket består av en sammenstilling av den beskrivende merketeksten 1-2-3 FIRE og flere figurative elementer, nærmere bestemt en sort/grå firkantet bakgrunn, streker over og under merketeksten, og en flamme plassert i midten.
- 20 En fargelagt ramme rundt en merketekst kan bidra til å gi merket som helhet et logomessig preg som gjør at det oppfattes som en kommersiell angivelse. I nærværende sak er den fargelagte, firkantede bakgrunnen, samt strekene over og under merketeksten, i seg selv enkle og lite iøynefallende, og fremhever/tydeliggjør merketeksten. Den figurative flammen plassert mellom tekstelementene 1-2-3 og FIRE er mer iøynefallende og merkbar, men denne bidrar kun til å underbygge merketekstens beskrivende innhold snarere enn å trekke oppmerksomheten bort fra det. Klagenemnda kan ikke se at den samlede figurative utformingen eller det konkrete oppsettet av merketekst og figurer vil avlede gjennomsnittsforbrukeren fra den direkte og spesifikke beskrivende betydningen. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den konkrete sammenstillingen av merketekst og figur for de varer hvor merketeksten vil være beskrivende, og etter Klagenemndas syn oppfyller ikke merket som helhet garantifunksjonen for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Klagenemnda er imidlertid av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merketeksten, med det nevnte betydningsinnholdet, som beskrivende for varene «ved; vedbriketter; pellets for oppvarmingsformål; peiskubber; lampeolje; briketter av tre; kullbriketter; stearinlys; steinkull; treflis (brensel); torvbrensel; torvbriketter (brensel); brensel og belysningsstoffer; lys og veker for lys» i klasse 4, «vedovner; fakler; fyrfat; komfyrer; peiser; bålstativ; bålpanner» i klasse 11 og «fyrstikkbokser; fyrstikkholdere» i klasse 34.
- 22 Varene i klasse 4 og 11 har oppvarming over tid som formål, mens varene i klasse 34 har oppbevaring som funksjon og formål. Varene har således egenskaper og formål som avviker fra det meningsinnholdet som merketeksten gir uttrykk for. Selv om det er en tilknytning mellom opptenningen og oppvarmingen/fyringen, foreligger det ikke en like direkte og spesifikk tilknytning mellom formålet om forenklet opptenning som merketeksten gir uttrykk for, og varene som gjelder oppvarming og oppbevaring, Klagenemnda kan derfor ikke se at merket er direkte og umiddelbart beskrivende for disse varene.
- 23 Klagenemnda ser det ikke som nødvendig å vurdere hvorvidt merketeksten er uten særpreg for de nevnte varene på grunn av den nevnte tilknytning i avsnitt 22. Siden merketeksten ikke er beskrivende, kan det ikke kreves at den figurative eller grafiske utformingen er egnet

til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra merketeksten. Selv om de figurative elementene ikke blir mer dominerende eller iøynefallende fordi merketeksten ikke er beskrivende, vil gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merkets helhet i slike tilfeller kunne være annerledes. Klagenemnda finner at merkets utforming, med den aktuelle merketekst og figurative elementer, gir merket et minimum av distinktiv effekt som gjennomsnittsforbrukeren kan utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og uten særpreg for varene «opptenningsved; opptenningsposer og opptenningsbriketter; papirbånd for opptenning (fidibus)» i klasse 4, «grillapparater» og «utegrill» i klasse 11, og «fyrstikker» i klasse 34, og må nektes for disse varene, men at merket kan registreres for de øvrige varene, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Klagen har dermed delvis ført frem, og Patentstyrets avgjørelse blir derfor delvis å oppheve.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Det kombinerte merket 1-2-3 FIRE, med søknadsnummer 201810180, nektes registrert for varene «opptenningsved; opptenningsposer og opptenningsbriketter; papirbånd for opptenning (fidibus)» i klasse 4, «grillapparater» og «utegrill» i klasse 11, og «fyrstikker» i klasse 34.
- 3 Det kombinerte merket 1-2-3 FIRE, med søknadsnummer 201810180, registreres for varene «ved; vedbriketter; pellets for oppvarmingsformål; peiskubber; lampeolje; briketter av tre; kullbriketter; stearinlys; steinkull; treflis (brensel); torvbrensel; torvbriketter (brensel); brensel og belysningsstoffer; lys og veker for lys» i klasse 4, «vedovner; fakler; fyrfat; komfyrer; peiser; bålstativ; bålpanner» i klasse 11 og «fyrstikkbokser; fyrstikkholdere» i klasse 34.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand Utne
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)