



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00026  
Dato: 19. april 2017

---

Klager: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft  
Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. desember 2016 hvor ordmerket ORGANIC LIGHT, søknadsnummer 201414169, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 12: Motor vehicles and parts thereof included in this class.

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

4 Klage innkom 27. januar 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. februar 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Varemerket anses beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene, jf. § 14 andre ledd bokstav a, og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Merket er et ordmerke i standard font med teksten ORGANIC LIGHT.
- Ordet ORGANIC betyr «organisk» eller «økologisk», mens ordet LIGHT betyr «lys». Sammenstillingen ORGANIC LIGHT, direkte oversatt, kan bety «organisk lys».
- Lyskilder, såkalte lysdioder, kan bestå av organisk materiale som begynner å lyse når det blir tilført elektrisitet. Forkortelsen OLED blir ofte brukt om denne type teknologi, i betydningen «organic light emitting diode».
- Lysdioder er vanlig brukt i bilbransjen. Flere kjente bilprodusenter opplyser at de er i gang med utvikling og produksjon av kjøretøy med organisk belysningsteknologi.
- På denne bakgrunn er det en så nær og direkte forbindelse mellom betydningen av merket og de konkrete varene at merket vil oppfattes som rent beskrivende for egenskaper, og ikke kun suggestivt.
- At lys som sådan ikke inngår i klasse 12 kan ikke få avgjørende betydning da belysning er en viktig og integrert del av et kjøretøy, se C-126/13 P ecoDoor. Merket beskriver sentrale deler ved et kjøretøy.
- For rent beskrivende merker som ORGANIC LIGHT foreligger det et friholdelsesbehov for andre næringsdrivende.

- Det legges ikke vekt på at merket er registrert i EU.
- På bakgrunn av merkets beskrivende meningsinnhold mangler merket det nødvendige særpreg. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen.

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

- Klager er uenig i at merket er beskrivende og mangler særpreg, og Patentstyrets avgjørelse må oppheves.
- Det foreligger ikke en klar og direkte forbindelse mellom merket ORGANIC LIGHT og de nevnte varene i klasse 12. Merket kan derfor ikke være beskrivende etter varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a.
- Lys er ikke en del av varene det søkes vern for i klasse 12. Billys (bak-, front- og kupélys) inngår i klasse 11, og blinklys og lyssignal inngår i klasse 9.
- Merket er suggestivt. At merket kan gi assosiasjoner til noen av egenskapene er ikke tilstrekkelig til å nekte et merke virkning i Norge.
- Det er ikke avgjørende for at bilen skal fungere at den har lys. C-126/13 P er derfor ikke parallell til nærværende sak.
- Da merket ikke er beskrivende for noen egenskaper, oppfyller det kravet til særpreg og ivaretar varemerkets garantifunksjon.
- Det foreligger heller ikke noe friholdelsesbehov for varer i klasse 12.
- Merket har blitt registrert i en rekke jurisdiksjoner, blant annet EU og Sveits. Patentstyret har i sin vurdering lagt for liten vekt på betydningen av klagers utenlandske registreringer.
- Det vises til at OHIM først nektet registrering, men senere frafalt etter en fornyet vurdering av saken.
- Sammenstillingen ORGANIC LIGHT som helhet gir et inntrykk som hindrer at merket vil oppfattes som beskrivende, men vil være en indikasjon på kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

### **8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke med teksten ORGANIC LIGHT.
- 10 I vurderingen av om ordmerket 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). 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.
- 12 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.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klasse 12 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Varenes art tilsier at omsetningskretsen vil ha et relativt høyt oppmerksomhetsnivå i kjøps situasjonen. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 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.
- 15 Klagenemnda finner at merket direkte og umiddelbart vil oppfattes i betydningen «organisk lys» og således angi en egenskap ved «motor vehicles» i klasse 12.
- 16 Patentstyret har dokumentert at flere produsenter, deriblant klager, benytter seg av organisk materiale i fremstilling av lyktene til sine kjøretøy. Teknologien OLED, som står for «organic light emitting diodes», kan brukes i bilens lykter, men også i skjermer til bruk i biler. Klagers merke består således av de to første ordene av den kjente forkortelsen OLED.

- 17 Klagenemnda finner ikke å kunne legge avgjørende vekt på at varene «billykter», «blinklys» osv. klassifiseres i en annen klasse av NICE-klassifikasjonen enn selve bilen og delene som inngår i klasse 12. Det avgjørende er om forbrukeren som møter det aktuelle merket på de omsøkte varene umiddelbart og direkte vil oppfatte merketeksten som en angivelse av en egenskap ved varene. Lykter må sies å være en viktig og integrert del av bilen og noe den private sluttforbrukeren sjelden vil kjøpe separat. Klagenemnda anser at det er en så nær og direkte tilknytning mellom varemerket og de aktuelle varene til at merket kun vil oppfattes som en egenskap ved disse. Betydningsinnholdet av merketeksten er utvetydig og ikke egnet til å skape noen tvil om hvilken egenskap det er snakk om.
- 18 Klagenemnda finner likeledes at ORGANIC LIGHT er beskrivende for deler til biler i klasse 12. I denne forbindelse understreker Klagenemnda at LIGHT har flere betydninger. LIGHT betyr også «lett». Dette innebærer at ORGANIC LIGHT kan indikere at bildelen er organisk og lett.
- 19 Klagenemnda finner at det foreligger et friholdelsesbehov for merketeksten. Andre næringsdrivende må kunne benytte ORGANIC LIGHT i markedsføringen av identiske eller lignende varer uten at dette blir å anse som et inngrep i klagers varemerkerettigheter.
- 20 Klager har vist til at merket først ble nektet og deretter godkjent for registrering i EU. Klagenemnda bemerker at det aktuelle merket har blitt nektet registrert to ganger av EUIPOs første avdeling før merket faktisk ble registrert.
- 21 Dette understreker at det er en skjønsmessig vurdering som skal tas, og at utfallet i enkeltsaker kan falle ulikt ut. At EUIPO har kommet til et annet resultat, kan derfor ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet. Klagenemnda viser videre til Rt-2002-391 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av 1. november 2016 ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 22 For de aktuelle varene vil varemerket ORGANIC LIGHT på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201414169, ordmerket ORGANIC LIGHT, nektes registrert.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Martin Berggreen Rove Rove  
(sign.)