



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00021
Dato: 28.juni 2024

Klager: Eureka Chemical Company
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Lill Anita Grimstad og Thomas Strand-Utne

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. desember 2023, hvor det kombinerte merket FLUID FILM, med søknadsnummer 202115488, ble nektet registrert i Norge. Merket ser slik ut:



3 Merket ble nektet registrert for følgende varer:

- Klasse 1: Kjemisk preparat for beskyttende og rust- og korrosjonsforebyggende formål som fungerer som et penetrerende middel.
- Klasse 2: Rust- og korrosjonsforebyggende forbindelse i form av et belegg.
- Klasse 4: Universale smøremidler; penetrerende oljer; industrismøremidler for bruk som rustforebyggende- og antikorrosjonsmidler.

- 4 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg for varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.

- 5 Klage kom inn 7. 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 14. mars 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket er beskrivende og mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14.
- Merketeksten FLUID FILM består av to vanlige engelske ord. FLUID kan bety «flytende substans» eller «væske». FILM kan bety «hinne», «tynt lag», eller «belegg». Merketeksten som helhet vil derfor kunne oppfattes som «flytende hinne» eller lignende.
- Merketeksten er beskrivende for de søkte varenes formål og egenskaper. For varer som «rust- og korrosjonsforebyggende forbindelse i form av et belegg» i klasse 2 og «industriemøremidler for bruk som rustforebyggende- og antikorrosjonsmidler» i klasse 4, vil merketeksten direkte og umiddelbart oppfattes å angi at varene er i flytende form, og at de danner en hinne som beskytter mot for eksempel rustdannelse og korrosjon. Merketeksten formidler et klart betydningsinnhold for varene. Det kreves ikke nevneverdig tankevirksomhet for å oppfatte dette betydningsinnholdet.
- På grunn av merketekstens beskrivende karakter, oppfylder den ikke kravet til særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Gjennomsnittsforbrukeren vil kun oppfatte merketeksten som informasjon om at varene er flytende og danner en beskyttende hinne, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Merkets figurative utforming består av at merketeksten er skrevet i en hvit og tilnærmet standard font, som er tiltet mot venstre. Merketeksten er plassert mot en rød og sirkelformet bakgrunn, som omslutes av en gul sirkel. Over merketeksten er det plassert et hvitt ornament, som kan minne om en blomst. Patentstyrets vurdering er at det her er tale om dekorative grep som snarere bidrar til å ramme inn og sette den beskrivende merketeksten i sentrum enn å avlede oppmerksomheten fra denne. Selv om dekorative elementer kan tilføre et varemerke særpreg, er det her den beskrivende merketeksten som dominerer merkets helhetsinntrykk.
- KFIR sin avgjørelse i VM 22/00101 CONNECTED WASH legger ikke føringer for utfallet av i foreliggende sak, som gjelder et helt annet merke.
- Merket mangler tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg. Det vil kun bli oppfattet som informasjon om varene, og ikke som en slik angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen.
- Det at merket er registrert i USA, både som ordmerke og kombinert merke, kan ikke tillegges avgjørende vekt.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at merket oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14, og derfor skal tillates registrert.
- Den påståtte forståelsen «flytende hinne» er ingen direkte og umiddelbar beskrivelse av de søkte varene. Derimot fremstår merketeksten FLUID FILM, eventuelt forståelsen «flytende hinne», som lite konkret og spesifikt når det gjelder hvilket produkt det egentlig er snakk om og hva det skal brukes til. Dette momentet ble vektlagt av lagmannsretten i LB-2020-158279 Multi-Gyn. Det vil kreves en viss grad av tankevirksomhet hos forbrukerne for å plassere merketeksten i riktig kontekst. Merketeksten er derfor ikke «utelukkende eller med uvesentlige endringer eller tillegg» beskrivende for varene, jf. vml. § 14.
- Når det gjelder den figurative utformingen har Patentstyret lagt for stor vekt på merkets enkeltstående elementer, og mistet synet av helheten. Merket har fire forskjellige farger, herunder gul, oransje, rød og hvit. Teksten FLUID FILM er skrevet med store bokstaver, i en buet og tykk font, og ordet FLUID er plassert over ordet FILM. Bokstavene er farget hvite og plassert inni en rød sirkel. Kontrasten mellom fargene hvit og rød forsterker fargene og skaper et blikkfang. Over tekstelementet FLUID er det plassert et hvitt ornament, som gir assosiasjoner til en blomst. Rundt den røde sirkelen er det en smal sirkel i fargen oransje. Rundt den oransje sirkelen er det en tykkere sirkel i fargen gul. Sirklene og fargebruken skaper dybde i merket. Den konkrete oppstillingen av alle disse elementene, måten de ulike grafiske, fargemessige og skriftlige elementene er plassert på i forhold til hverandre, gir åpenbart merket som helhet et logopreg som vil oppfattes som noe mer enn bare en beskrivelse av varene.
- Merkets figurative elementer er fremtredende og iøynefallende, og gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved dette. At figurative elementer også kan oppfattes som dekorative, betyr ikke at varemerket som helhet ikke oppfyller kravet til særpreg.
- Kombinasjonen av tekst, figur og farge gjør at merket FLUID FILM fremstår som en typisk logo, som vil oppfattes som et varemerke og ikke som dekor eller beskrivende produktopplysning. Logopreg er et moment som ble lagt vekt på av lagmannsretten i Multi-Gyn-saken LB-2020-158279.
- KFIR sin nylige praksis taler klart for at klages merke skal tillates registrert. Klagers merke FLUID FILM er i stor grad sammenlignbart med merket som var til vurdering i sak KFIR-2019-61 ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY. I motsetning til merket CONNECTED WASH er merketeksten FLUID FILM ikke beskrivende og merket inneholder flere farger og figurative elementer, jf. Klagenemndas avgjørelse i sak 22/00101. Klagers merke innehar følgelig større grad av særpreg enn merket CONNECTED WASH.

- Merket har gjennom bruk blitt «godt kjent» som søkers kjennetegn, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, og det har fått en påtagelig goodwill-verdi hos omsetningskretsen. Søkers bruk av det kombinerte varemerket FLUID FILM i Norge har vært langvarig, konsekvent og landsdekkende. Produkter og markedsføringsmateriell er alltid tydelig merket med det omsøkte varemerket. Den omfattende bruken gjenspeiles av artikler og omtaler fra hele landet. Den norske importørens nettside, www.fluidfilm.no, har et utvalg artikler fra hele landet, eksempelvis fra Østfold, Helgeland, Alverposten, Sandnesposten, Møre-nytt, Rettedal, Sunnhordaland, Nordhordland, Telemark, Buskerud, Eidsberg og Oslo. Varemerket FLUID FILM er flere ganger omtalt i TV2.no sitt BROOM-nettmagasin, som er landsdekkende og et av Norges største medier.
- FLUID FILM-produkter har vært i bruk på det norske markedet siden 2007, og etterspørselen har økt for hvert år. I 2021 ble FLUID FILM-produkter levert til 190 ulike verksteder og 300 forhandlere over hele landet. Blant annet selges FLUID FILM-produkter hos Felleskjøpet.
- Når det tas hensyn til virkningen av merkets bruk i tiden før søknadsdatoen, hvilket i henhold til varemerkeloven § 14, tredje ledd «særlig» skal hensyntas, er det klart at merket FLUID FILM har oppnådd tilstrekkelig særpreg, og at varemerket er «egnet til å skille» søkers «varer og tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2, første ledd.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Klager har overfor Klagenemnda anført at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk og har sammen med klagen levert inn dokumentasjon for å underbygge dette. Saken står dermed i en annen stilling enn det den gjorde for Patentstyret.
- 11 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket med teksten FLUID FILM (gjengitt over i avsnitt 2).
- 12 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.
- 13 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.

- 14 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.
- 15 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.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- 17 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for 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.
- 18 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 særpreget 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.

- 19 Etter Klagenemndas oppfatning vil merketeksten oppfattes som en sammenstilling av de to engelske ordene FLUID og FILM. FLUID kan bety «flytende substans» eller «væske». FILM kan forstås som «hinne» eller «belegg». Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil umiddelbart oppfatte merketeksten i betydninger som «flytende hinne». Merketeksten består av to ord med en klar språklig betydning. Sammensetningen er verken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger.
- 20 Etter Klagenemndas syn foreligger det en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merketekstens meningsinnhold og egenskaper ved de aktuelle varene. I relasjon til varer som «Kjemisk preparat for beskyttende og rust- og korrosjonsforebyggende formål som fungerer som et penetrerende middel» i klasse 1, «Rust- og korrosjonsforebyggende forbindelse i form av et belegg» i klasse 2 og de aktuelle smøremidlene og penetrerende oljene i klasse 4, vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfatte FLUID FILM som at produktene er i flytende form, og at de ved påføring danner en hinne som beskytter mot eller forebygger dannelse av rust og korrosjon. Ettersom merketeksten på denne bakgrunn er direkte beskrivende, mangler den også særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum.
- 21 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra tekstens 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 Alpinsaline avsnitt 52. Momenter som kan være av betydning i denne vurderingen, vil blant annet være om merket inneholder iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved. Andre momenter er om de figurative elementene kun fremstår som ren dekor, eller om det figurative forsterker eller underbygger det som formidles av merketeksten, se eksempelvis T-194/16 CLASSIC FINE FOODS avsnitt 33, T-28/05 Omega3 avsnitt 45 og T-361/18 Sir Basmati Rice avsnitt 66.

- 22 Merket består av flere grafiske elementer. Merketeksten FLUID FILM er i hvit alminnelig font som er skråstilt. Over bokstaven U er det plassert et hvitt ornament eller blomst-lignende figur. Den sirkelformede bakgrunnen er rød med en ytterkant i gult. Merket fremstår noe uklart eller med dårlig oppløsning noe som gjør det vanskelig å se alle detaljer i merket.
- 23 Klagenemnda er i tvil om merkets samlede inntrykk oppfyller minimumskravet til særpreg. Klagenemnda finner det imidlertid ikke nødvendig å konkludere om merket har iboende særpreg. Etter varemerkeloven § 14 tredje ledd skal det særlig tas hensyn til virkninger av bruk av merket forut for søknadstidspunktet. Klager har anført at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk. Klagenemnda skal derfor ta stilling til om registrering kan oppnås på grunnlag av den dokumenterte bruken. Fra rettspraksis er det klart at terskelen for når et merke kan sies å ha utviklet særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter, jf. for eksempel HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 45–46. I vurderingen vil blant annet merkets iboende særpreg ha betydning. I denne saken finner Klagenemnda at det ikke kan kreves full innarbeidelse for at merket skal anses særpreget, ettersom de figurative elementene i merket medfører at det allerede ligger på grensen for det registrerbare.
- 24 Dokumentasjonen viser at merket er brukt blant annet på flasker, kanner og andre beholdere med antirustprodukter. Bruken gjelder dermed de aktuelle varene i klasse 1, 2 og 4. Dokumentasjonen viser også bruk på plakater/markedsføringsmaterieill og bygninger. Den faktiske bruken viser merket i bedre oppløsning hvor detaljer kommer bedre frem enn i den søkte versjonen av merket. Bruken anses likevel å gjelde det samme varemerket.
- 25 Etter Klagenemndas oppfatning viser dokumentasjonen i tilstrekkelig grad at merket er brukt konsekvent og med god geografisk spredning i Norge over flere år. Dokumentasjonen viser også at salget av produktet har økt siden oppstart, og det er opplyst om at salg av produktet utgjør to tredjedeler av den norske importørens omsetning. Avisutklippene viser også at produktet tilbys i ulike deler av landet, inkludert gjennom Felleskjøpets mange utsalgssteder. Klagenemnda har etter dette kommet til at merket har slitt seg til særpreg for samtlige av de aktuelle varene.
- 26 På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan derfor registreres for de aktuelle varene i klasse 1, 2 og 4.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)