



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00027
Dato: 30. april 2020

Klager: Green Motion Limited
Representert ved: Tandberg Innovation AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. november 2019, hvor ordmerket GREEN MOTION, internasjonal registrering nr. 1306786, med søknadsnummer 201708994, ble nektet virkning for følgende tjenester:

Klasse 39: Rental of motor vehicles and land vehicles; contract hire and leasing of motor vehicles and land vehicles.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 29. januar 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 3. mars 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Den internasjonale registreringen er ikke egnet til å skille innehavers tjenester fra andres og mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Merket består av ordene GREEN MOTION. GREEN kan bety «miljøvennlig», mens MOTION, som er et synonym for «movement», kan forstås som «bevegelse», «forflytning» eller «transport». Sammenstillingen kan forstås som «miljøvennlig bevegelse» eller «miljøvennlig forflytning».
- Når GREEN MOTION brukes for utleie av miljøvennlige kjøretøy, vil merketeksten oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn, som uttrykker at innehaver beveger seg i en miljøvennlig retning eller at kjøretøyene som leies ut forflytter seg miljøvennlig.
- Patentstyret mener at merket ikke kun henspiller på miljøvennlighet, slik merkeinnhavers fullmektig anfører, men at merket umiddelbart vil oppfattes som et rosende utsagn som uttrykker et miljøvennlig budskap. Merkets enkle meningsinnhold følger umiddelbart av merketeksten og krever ikke noen nærmere fortolkning.
- Fordi merket kun vil oppfattes som et rosende salgsfremmende reklameutsagn, vil det ikke være egnet til å skille de aktuelle tjenestene fra andres. Merket oppfylder således ikke garantifunksjonen.
- Merket er blitt ansett særpreget i engelskspråklige jurisdiksjoner som EUIPO, Australia, Canada, UK og USA, samt i Sveits og Island. At merket er blitt akseptert i disse jurisdiksjonene har vært et moment i vurderingen, men Patentstyret kan ikke tillegge disse enkeltstående avgjørelsene avgjørende vekt.

- Patentstyret kan heller ikke se at henvisningen til internasjonal registrering nr. 1409496, det kombinerte merket GREEN BREAK, og internasjonal registrering nr. 1387101, ordmerket GREENGO, er parallelle med foreliggende merke. Selv om merkene inneholder ordet GREEN, er de satt sammen med andre elementer enn merket i utpekningen og gjelder for andre varer.
- Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge for de aktuelle tjenestene i klasse 39, i henhold til varemerkeloven § 70 tredje ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er av den oppfatning at Patentstyrets avgjørelse er uriktig, og fastholder sitt krav om at varemerket GREEN MOTION oppfyller varemerkelovens krav, jf. varemerkeloven § 14.
- Patentstyret vurdering synes i stor grad å være basert på en oppfatning av at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som et uttrykk for at klager beveger seg i en miljøvennlig retning eller at kjøretøyene som leies ut forflytter seg miljøvennlig. Klager er uenig i denne vurderingen. Klager er også uenig med Patentstyret i at godkjenning av merket i andre jurisdiksjoner ikke skal tillegges vekt ved vurderingen, og i at det ikke skal legges større vekt på andre tidligere registrerte merker i Norge som eksempelvis består av elementet GREEN.
- Klager er enig i at merket GREEN MOTION ikke er beskrivende for de aktuelle tjenestene i klasse 39. Det at et merke hentyder, eller gir assosiasjoner til de tjenester som tilbys, er likevel ikke nok til å kunne nekte merket under henvisning til varemerkeloven § 14. Merket GREEN MOTION er kort og fengende, samtidig som det har en viss originalitet, og innehar følgelig egenskaper som gjør det vel egnet til å gi kundekretsen assosiasjoner til en bestemt virksomhet.
- Merket GREEN MOTION har ikke noe klart meningsinnhold når det brukes for de aktuelle tjenestene i klasse 39. Utleie og leasing av kjøretøy er ikke tjenester som har noen spesiell bevegelse, og merket kan derfor i høyden anses å være suggestivt for de aktuelle tjenestene.
- Det skal her bemerkes at GREEN MOTION ikke er noe kjent uttrykk for å angi at noe er miljøvennlig, i motsetning til eksempelvis uttrykket «green movement», eller «green politics». GREEN MOTION er tvert imot oppfunnet av klager, for å angi kommersiell opprinnelse for deres tjenester.
- Videre er merket tidligere godkjent i engelsktalende land som Australia, Canada og UK. Det er også godkjent på Island, og tidligere registrert i EU. Det er ingen grunn til at den norske omsetningskretsen vil oppfatte merket på en annen måte enn gjennomsnittsforbrukeren i andre jurisdiksjoner i Europa, eller i engelsktalende land.
- Det er ingenting i den norske lovgivningen, oppmerksomheten blant den aktuelle norske omsetningskretsen, eller norsk rettspraksis, som kan rettferdiggjøre at merket er nektet i Norge for de aktuelle tjenester, når det er godkjent i EU. Omsetningskretsen i EU består både

av dem som har engelsk som morsmål, men også av forbrukere som har kjennskap til engelsk på linje med den norske omsetningskretsen, slik som danske og svenske forbrukere. Merket er også godkjent som varemerke i EU to ganger, både i 2007 og i 2018. Det er her altså ikke kun tale om en enkeltstående avgjørelse i EU.

- Det faktum at merket henspiller på at tjenestene er miljøvennlige, er ikke tilstrekkelig til å konkludere med at merket som helhet mangler varemerkerettslig særpreg. Det vises til EU-domstolens avgjørelse C 398/08 P Audi v OHIM, avsnitt 57.
- Patentstyret har videre, etter utpekningen av klagers merke, godkjent merker klager mener er sammenlignbare, nemlig registrering nr. 306439, GREENPOOL, IR 1409496, GREEN BREAK, IR 1389101, GREENGO og registrering nr. 292815, GREEN WAVES. Det er ingen grunn til at disse merkene skal behandles på en annen måte enn klagers merke GREEN MOTION.
- Det bes etter dette om at Patentstyrets avgjørelse om å nekte klagers internasjonale registrering, GREEN MOTION, oppheves, og at saken sendes tilbake til Patentstyret for å gis virkning og kunngjøres.

7 **Klagenemnda skal uttale:**

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

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke med teksten GREEN MOTION.

10 I vurderingen av om merket skal kunne 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 39 vil både være private sluttforbrukere og næringsdrivende. 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 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.
- 16 I vurderingen av ordmerket GREEN MOTION er det merket som helhet som skal vurderes, men Klagenemnda anser det likevel som hensiktsmessig å kommentere merkets enkelte elementer.
- 17 Ordet GREEN er synonymt med «miljøvennlig» og vil for de fleste vare- og tjenesteslag være egenskapsangivende ved at det angir en kvalitet eller en funksjon med varene eller tjenestene, jf. EU-rettens avgjørelse i T-106/14 GREENWORLD. Klagenemnda har i en rekke avgjørelser lagt til grunn samme forståelse, se eksempelvis VM 19/00068, GREENFLEX, VM 15/001 GREEN FREIGHT EUROPE, VM 13/067, GREENTECH, VM 13/060, GREEN & COOL og VM 13/037, GREENEXERGY.
- 18 Når det gjelder vurderingen om tekstelementet MOTION for de aktuelle tjenestene i klasse 39 er beskrivende og mangler særpreg, legger Klagenemnda til grunn at tekstelementet er synonymt med ordene «movement», «locomotion», «mobility», «move» og «travelling», som alle oppfattes i relasjon til transport.
- 19 Merket som helhet vil oppfattes i betydningen å tilveiebringe utleie av miljøvennlige transportmidler, og er dermed beskrivende for egenskaper og formålet ved tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 20 Klagenemnda er videre av den oppfatning at merket vil oppfattes som et rosende utsagn som uttrykker et miljøvennlig budskap for de aktuelle tjenestene, for eksempel i betydningen av at kjøretøyene som leies ut forflytter seg miljøvennlig. Klagenemnda kan slutte seg til Patentstyrets begrunnelse når merket av denne grunn ikke oppfyller garantifunksjonen jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 21 Når det gjelder klagers henvisninger til Patentstyrets vurderinger av registrerbarhet i andre saker inneholdende tekstelementet GREEN (registrering nr. 306439, GREENPOOL, IR 1409496, GREEN BREAK, IR 1389101, GREENGO og nr. 292815, GREEN WAVES) har Klagenemnda ikke funnet å tillegge dette vekt. Det er etablert en klar praksis for at GREEN vil oppfattes og likestilles med «miljøvennlig» og det vises blant annet til EUIPO Guidelines med videre henvisninger som eksplisitt gir uttrykk for samme syn vedrørende tekstelementet GREEN. Det er ingen språklige variasjoner som etter Klagenemndas syn kan føre til en annen vurdering for registrerbarheten av tekstelementet i Norge.
- 22 Til klagers anførsel om at merket GREEN MOTION er registrert i andre jurisdiksjoner, og betydningen av dette, bemerker Klagenemnda at registreringene som klager viser til heller ikke får avgjørende betydning. Klagenemnda kjenner ikke bakgrunnen for at EUIPO registrerte merket i henholdsvis 2007 og 2018, men vil bemerke at det uansett i 2007 ikke var vanlig å markedsføre biler og bilutleie med at dette var grønne og miljøvennlige varer/tjenester, og ser derfor ikke bort fra at vurderingen av registrerbarhet dermed ble undergitt en annen vurdering.
- 23 Det kan heller ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til HR-2001-1049 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 skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A 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.
- 24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1306786, med søknadsnummer 201708994, nektes virkning i Norge.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)