



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00071
Dato: 23. juni 2021

Klager: G. & G. Srl
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. mars 2021, hvor det følgende figurmerket, søknadsnummer 201902273, ble nektet registrert:



Klasse 18: Bager; håndvesker; aftenvesker [håndvesker]; skuldervesker; clutchvesker; strandvesker; ryggsekker; skolesekker; skolevesker; ransler; gymbager; bager for sport; tasker for sportsklær; tursekk; koffert; store koffert og reisevesker; reisevesker og -bager; koffert med hjul; reisemapper; reisekoffert; kleskoffert; pengepung og lommebøker; seddelholdere; pung; visittkortholdere; nøkkelpung; kortetuier [lærvarer]; kredittkortholdere; bærevesker for dokumenter; jobbvesker; dokumentmapper og stresskoffert; dokumentvesker; dokumentkoffert; kosmetikkoffert; kosmetikkvesker; småvesker for menn; beltevesker og hoftevesker; vesker for oppbevaring; paraply; spaserstokker; salmakervarer, pisker og utstyr til dyr; klær for kjæledyr; halsbånd for dyr; tepper til dyr; vesker for bæring av dyr; huder og skinn; pels.

Klasse 24: Foreløpig klasse.

Klasse 25: Klær; yttertøy; jakker; trikotklær; undertøy; strandklær; nattøy; fottøy; hodeplagg; belter; sjal og stolaer; slips; foulard; hodetørklær; hansker; halstørklær; sportsklær; sportssko; hodeplagg til bruk i sport.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 7. mai 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 4. juni 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det aktuelle figurmerket mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 18, 24 og 25, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Omsetningskretsen for de aktuelle varene består både av private sluttbrukere og næringsdrivende. Det legges ikke vekt på at søkers varer er dyre og kun selges i nøye utvalgte forretninger. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.

- Selv om gjennomsnittsforbrukeren av luksusprodukter har en høyere grad av oppmerksomhet, får ikke dette avgjørende vekt for særpregsvurderingen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 48, og Klagenemndas avgjørelse i sak VM 15/074, Well Cutter, avsnitt 21, samt EU-rettens sak, T-123/18 (Hjertefigur). Disse avgjørelsene er nyere enn Høyesteretts avgjørelse HR-2001-1049 GOD MORGON, og nyanserer uttalelsen til Høyesterett i denne saken
- I vurderingen av om et figurmerke, som er et gjengitt mønster, og som utgjør utseendet på produktet, er særpreget, kan vurderingskriteriene for tredimensjonale merker anvendes. Vurderingstemaet blir dermed om figurmerket skiller seg klart fra normen eller bransjesedvanen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-24/05 P, Storck. Det avgjørende for særpregsvurderingen er om gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en avbildning av et mønster, eller som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.
- Ettersom det er et mangfold av måter å dekorere de omsøkte varene på, foreligger det ikke klare holdepunkter for at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte forskjellige mønsterutforminger på varer i klasse 18, 24 og 25 som forskjellige varemerker. Det er mer sannsynlig at forbrukeren vil oppfatte mønsteret som et uttrykk for det mangfold som kjennetegner markedet, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Hvorvidt utseendet på varene spiller stor rolle i kjøpsituasjonen, eller om mønsteret er designet av søker selv, er ikke avgjørende. Nyhetsverdi og originalitet er ikke relevante kriterier for særpregsvurderingen.
- Det aktuelle mønsteret føyer seg inn i rekken av vanlige måter å dekorere de aktuelle varene på. Mønsteret har ingen umiddelbare og gjenkjennbare elementer, og vil ikke bli oppfattet som et varemerke. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen.
- At merket er kjent som TARTAN FRASER og med sterke tilknytninger til varemerket BARRACUTA, samt kjente personer som Elvis Presley, Frank Sinatra og Daniel Craig, legges det ikke vekt på. Dette er heller ikke dokumentert, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har her lagt en for streng vurdering til grunn. Det søkte merket anses særpreget for varene i klasse 18, 24 og 25.
- Det aktuelle figurmerket er kjent som TARTAN FRASER med sterke tilknytninger til varemerket BARRACUTA, og til de kjente personene Elvis Presley, Frank Sinatra og Daniel Craig. Merket har blitt brukt som BARRACUTA sin signatur gjennom 82 år, særlig i Storbritannia. I dag brukes TARTAN FRASER også for vesker, handleposer, paraplyer og annet, og er verdsatt av forbrukeren gjennom eksklusiviteten som knyttes til å være eier av en original BARRACUTA-vare. Denne henvisningen er ikke ment som bevis for innarbeidelse, men for å vise evnen merket har til å fungere som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

- Klagers varer kjøpes ikke på impuls, da de ligger høyt i pris. Varene prydet med klagers varemerke er av høy kvalitet, og selges utelukkende i klagers egne forretninger eller i nøye utvalgte forretninger.
- Klager mener at merkets helhetlige fremtoning er blikkfangene, og godt egnet til å fungere som et varemerke som indikerer kommersielt opphav.
- I Borgarting lagmannsretts dom inntatt i LB-2015-201256, AUMAN v. MAN, la retten vekt på at «automobiles» i klasse 12 var «dyre kapitalvarer, som ikke kjøpes på impuls». De aktuelle varene vil på grunn av produktenes art og høye pris påkalle oppmerksomhet og møysommelige vurderinger ved innkjøp. Slike omstendigheter gjør at forbrukeren lettere vil legge merke til forskjellige nyanser og detaljer ved kjennetegnet, og lettere oppfatte det som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Det er et solid rettslig grunnlag for å legge til grunn at kravet til særpreg må settes lavere enn ellers for en omsetningskrets med et høyt oppmerksomhetsnivå, jf. HR-2001-1049 GOD MORGON. Dette er fulgt opp i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett i Tretorn-saken (LB-2014-95107), og Borgarting lagmannsrett i Nammo-saken (LB-2017-105565).
- Det aktuelle mønsteret er etter dette særegent, enkelt oppbygd, i sterke farger, og lett gjenkjennelig. Når merket benyttes som varemerke, vil gjennomsnittsfbrukeren uten problemer gjenkjenne det aktuelle figurmerket.

7 **Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.
- 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 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klasse 18, 24 og 25 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Varefortegnelsen er generelt angitt og som følge av dette kan det ikke legges til grunn, slik klager hevder, at varene utelukkende er luksusprodukter med høy pris. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 Det aktuelle figurmerket består av et rutemønster i fargene rødt, blått, grønt og hvitt, og er søkt registrert for blant annet bager og vesker i klasse 18 og klær i klasse 25. Klasse 24, som er foreløpig, omfatter blant annet tekstiler.
- 15 Etter Klagenemndas oppfatning vil gjennomsnittsforbrukeren som utgangspunkt oppfatte bruk av farge eller mønster som et estetisk uttrykk og dekor. I vurderingen av om et figurmerke, bestående av et mønster som utgjør utseendet på selve produktet, er særpreget, kan kriteriene som gjelder for tredimensjonale merker bestående av utseendet på selve produktet anvendes, jf. EU-rettens avgjørelser i sakene T-329/10, T-359/12 og T-360/12. Vurderingstemaet blir dermed om figurmerket skiller seg klart fra normen eller bransjesedvanen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-24/05 P, Storck. Det som er avgjørende i vurderingen er hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en avbildning av et mønster, eller om det vil oppfattes som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.
- 16 Merkets grafiske utseende har etter Klagenemndas oppfatning ingen elementer som kan sies å avvike fra normen eller sedvanen i bransjen, og vil kun oppfattes som et utsnitt av et mønster og utseendet til varer som vesker i klasse 18, tekstilstoffer i klasse 24, og jakker og skjorter i klasse 25. Det grafiske designet og de dekorative elementene, som det omsøkte mønsteret utgjør, anses ikke tilstrekkelig distinkt med dekor og mønstre som allerede brukes på samme område. Det er ingen forhold ved varemerket som umiddelbart vil bli husket av den relevante omsetningskretsen og som gjør at merket vil bli oppfattet som opprinnelsesangivende. For de varene merket er søkt beskyttet, vil merket kun bli oppfattet som dekorativt.
- 17 Hva gjelder klagers anførsel om at klagers varer er luksusvarer, og at oppmerksomhetsnivået og merkebevisstheten er høy i tilknytning til klagers varer, skal Klagenemnda bemerke at varer i klasse 18, 24 og 25 varierer i pris og kvalitet, og retter seg derfor mot en omsetningskrets med varierende grad av oppmerksomhet og merkebevissthet, jf. vurderingen i avsnitt 13 over.
- 18 Det er uansett ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter et ikke-distinkt merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse, slik klager hevder. Det fremkommer av EU-rettens avgjørelse, T-123/18 (Hjertefigur), av sagt den

14. februar 2019, og avsnitt 17, at et varemerke skal gjøre det mulig for omsetningskretsen å skille merkeinnhavers varer fra andres uten at omsetningskretsen skal måtte utvise særlig oppmerksomhet. Den grad av særpreg som er nødvendig for registrering av et varemerke, kan derfor ikke avhenge av omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå.

- 19 Sitatet som klager siterer fra HR-2001-1049 GOD MORGON inngår i følgende samlede uttalelse fra retten:

«Videre skal vurderingen ta utgangspunkt i hvorvidt en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som distinktivt i den nevnte betydning. I EF-organenes praksis er det lagt til grunn at forbrukere av dagligvarer, som det er spørsmål om i vår sak, gjennomgående har et relativt lavt bevissthetsnivå mht. slike forhold. Dette innebærer at et merke må ha større særpreg for å ha distinktiv evne for forbruksvarer enn for varer som henvender seg til en mer spesialisert kundekrets».

- 20 Nevnte Høyesterettsavgjørelse ble avsagt i 2002. EU-rettens avgjørelse T-123/18, men også EU-domstolens avgjørelse C-311/11 P, *Wir Machen Das Besondere Einfach*, er av langt nyere dato og mer nyanserte som en følge av dette. Etter Klagenemndas syn må disse avgjørelsene anses for å gi uttrykk for gjeldende rett hva gjelder betydningen av omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå i en særpregsvurdering, og er egnet til å nyansere Høyesteretts betraktninger i GOD MORGON-dommen. Klagers henvisning til at Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett i *Tretorn*-saken, samt Borgarting lagmannsretts dom av 8. november 2018 «*Nammo*», følger opp Høyesteretts uttalelse i GOD MORGON på dette punkt, kan følgelig heller ikke tillegges avgjørende vekt.
- 21 Endelig har ikke klager sendt inn noe dokumentasjon som underbygger nærmere at det aktuelle mønsteret er varemerket BARRACUTA sin «signatur» gjennom lang tid, slik klager hevder, og at mønsteret evner å fungere som en angivelse av kommersiell opprinnelse i den relevante omsetningskretsen.
- 22 Gjennomsnittsforbrukeren vil etter dette ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra figurmerket som gjengir et mønster, og merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at det aktuelle figurmerket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)