



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00073
Dato: 8. mars 2023

Klager: Marc Jacobs International, LLC
Representert ved: Onsagers AS

Innklaget: Nirvana LLC
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

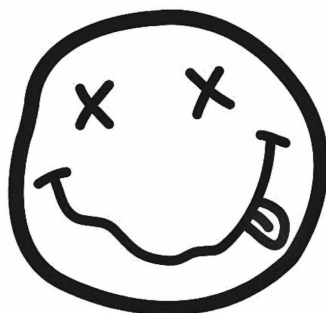
Gunhild Giske Skyberg, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. februar 2022, hvor den tidligere beslutningen om å gi figurmerket virkning i Norge ble opprettholdt fordi merket ble ansett å ha iboende særpreg, jf. varemerkeloven § 14. Merket i saken er internasjonal registrering nummer 1470454, som har søknadsnummer 201907653 og ser slik ut:



3 Merket er gitt virkning for følgende varer:

Klasse 25: Shoes, namely, boots, boots uppers, half-boots, boots for sports, lace boots, ankle boots, ski boots, football boots, felted boots, football shoes, slippers, bath slippers, beach shoes, sandals, bath sandals, esparto shoes or sandals, footwear, footwear uppers, foot muffs, gymnastic shoes, heels, non-slipping devices for footwear; clothing, namely, shirts, short-sleeve shirts, t-shirts, tanks, camisoles, sports singlets, vests, coats, collars, detachable collars, belts; dresses, dress shields, fishing vests, fur coats, fur jackets, jumpsuits, hoodies, hoods, jackets, jerseys, sports jerseys, jumper dresses, kimonos, layettes, leotards, outer jackets, winter jackets, outdoor clothing, overcoats, topcoats, petticoats, waistcoats, parkas, cloak, cape, ponchos, suits, sweaters, pullovers, uniforms, overalls, smocks; pants, namely, shorts, trunks, beach trunks, breeches, hosiery, leggings, tights, panties, pants, trousers, stockings, gaiters, lounge pants; headgear, namely, hats, bucket hats, caps, baseball caps, bandanas, headbands, shower caps, top hats, cap peaks, turbans, visors, berets; beanies, skull caps; dresses, dressing gowns, uniforms, karate uniforms, kimonos, aprons, gabardines, capes, hairdressing capes; baby clothing, namely, bibs, baby jumpsuits; scarves, fur scarves, fur stoles, veils, neckties, bowties, boas, mufflers, ponchos, pocket squares, shawls; underwear, namely, boxer shorts; bras, brassieres, teddies, knickers, panties, bodices; pajamas, bodysuits, leotards, underpants, underclothing; gloves, fingerless gloves, mittens, ski gloves, cuffs, wristbands, socks, sock suspenders, garters, stockings, stocking suspenders, sock suspenders, suspenders, girdles, trouser straps, gaiter straps; swimsuits, bathing suits, beach clothes, bath robes, bathing caps, overalls, smocks, shower caps, sleep masks, skirts, skorts, sashes, wet suits for water sports; clothing, namely, clothing of leather, clothing made of man-made leather, clothing made of imitations of leather, waterproof clothing, cyclists' clothing, embroidered clothing, motorists' clothing, money belts, muffs, ear

muffs, footmuffs, ready-made clothing, ready-made linings, clothing for gymnastics, hoods, knitwear, layettes, leg warmers, uniforms, paper clothing, paper hat, pockets, togas; heels, soles, inner soles, non-slipping devices for footwear, welts for footwear, studs for football boots; cuffs, wristbands, sleep masks.

- 4 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Marc Jacobs International, LLC som innkom i innsigelsesperioden, jf. varemerkeloven § 26. Klage innkom 11. april 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 16. mai 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket har iboende særpreg som kjennetegn for de aktuelle varene i klasse 25, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Figuren fremstår som en håndtegnet figur med iøynefallende og gjenkjennbare trekk, med en ujevn sirkel, øyne som er tegnet som kryss og en bølget munn med utstikkende tunge. Merket oppfyller garantifunksjonen, som er hovedformålet til et varemerke.
- Merket fremstår ikke som en typisk dataanimert emoji i Unicode Standard. Det er uansett ikke avgjørende om merket vil bli oppfattet som en typisk emoji, så lenge merket har særpreg for de aktuelle varene. Det er heller ikke avgjørende, slik innsiger anfører, at emoji'er og smilefjes er mye brukt som dekor på klær.
- Det er ikke nødvendig å vurdere partenes anførsler som gjelder innarbeidelse og bruk, ettersom Patentstyret finner at innehavers merke har iboende særpreg. Anførsler i tilknytning til den pågående konflikten mellom dem, som gjelder innsigers og innehavers respektive figurmerker, kan heller ikke få avgjørende betydning for spørsmålet om innehavers merke har særpreg etter varemerkeloven § 14.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket i saken vil ikke oppfattes som en indikasjon på varenes kommersielle opprinnelse, og det mangler derfor det særpreg som kreves for å få varemerkerettslig vern. Kravet til særpreg er det samme for figurmerker som for andre typer merker. Innklagedes merke vil kun oppfattes som enkel dekor på de aktuelle varene i klasse 25. Et kjennetegn må, selv om det er dekorativt, ha et minimum av særpreg, jf. T-139/08 «Half smiley» avsnitt 30.
- Innklagedes merke er en «smiley» som består av kjente elementer. Sammensetningen av slike elementer gjør ikke merket særpreget. Klager viser til at merket ligner på en rekke emoji'er fra Unicode. Denne typen figurer brukes normalt til å kommunisere følelser og meninger til omverdenen. Gjennomsnittsforbrukeren er derfor ikke vant med å oppfatte dem som indikasjoner på kommersiell opprinnelse.
- Det er vanlig å bruke «smileys» som dekor på klær. Klager viser til bildesøk på ordene «smiley t-shirts» og «smiley boots». Omsetningskretsen er vant til å se slike figurer på klær,

men da som en type dekor og ikke som varemerker. Det er både uriktig og urimelig at innklagede skal få vern for en enkel og stilisert figur, som omsetningskretsen vil oppfatte som alminnelig dekor.

7 Innklagede har for Klagenemnda i hovedtrekk gjort gjeldende:

- Det er vesensforskjeller mellom smilefjesene fra Unicode Standard og innklagedes merke. Smilefjesene som klager viser til er konsekvent utformet med helt sirkulære former, og de er gjengitt i signalgul farge med skyggelegging i ytterkanten. Merket i saken har ingen jevne streker og er unikt i sin utforming. Innklagede er uenig med klager i at merket vil oppfattes som dekor, og anfører at det dreier seg om en iøynefallende, lett gjenkjennelig og original figur som vil være egnet til å feste seg i erindringen til omsetningskretsen.
- Omsetningskretsen vil forbinde merket med bandet Nirvana, som er ett av verdenshistoriens mest kjente rockeband. Bandet opphørte for 28 år siden, men har fortsatt 24 millioner månedlige lyttere på strømmetjenesten Spotify. Den mest kjente låten deres har over 1,3 milliarder avspillinger. Omsetningskretsen vil være godt kjent med symbolikken til Nirvana.
- EU-rettens avgjørelse i sak T-139/08 «half smiley» har ikke overføringsverdi til saken, ettersom merkene har svært forskjellig utforming.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Saken gjelder spørsmålet om figurmerket gjengitt over i avsnitt 2 oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. Etter varemerkeloven § 14 første ledd kan et varemerke kun registreres dersom det har særpreg for slike varer og tjenester som det gjelder. Videre kan et merke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Det er på det rene at merket i saken ikke angir egenskaper ved varene, og dermed er spørsmålet i saken om figurmerket har særpreg for de aktuelle varene i klasse 25.
- 11 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 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.

- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 25 vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 For å ha særpreg, må merket være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2 første ledd. I dette ligger det at merket «må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI avsnitt 34. Det oppstilles ikke et strengere krav til distinktivitet for rene figurmerker enn for andre typer varemerker. I vurderingen av om figurmerket innehar tilstrekkelig særpreg, er det dermed ikke et krav om at merket må være spesielt kreativt eller fantasifullt. Et minimum av særpreg er tilstrekkelig dersom det gjør gjennomsnittsforbrukeren i stand til å identifisere varenes kommersielle opprinnelse og skille dem fra andre tilbyderes varer. EU-retten har fastslått at et merke som kun består av en enkel geometrisk figur, slik som en linje, en sirkel eller en firkant, ikke umiddelbart vil huskes av gjennomsnittsforbrukeren og dermed ikke vil være egnet til å oppfattes som en indikasjon på kommersiell opprinnelse med mindre det har innarbeidet særpreg gjennom bruk, jf. T-304/05 avsnitt 22 – figurmerke av et pentagram. Det er likevel ikke nok å fastslå at merket er noe mer enn en enkel geometrisk figur for å fastslå at merket er særpreget, da også variasjoner av slike figurer vil rammes av bestemmelsen, jf. EU-rettens avgjørelser T-678/15 og T-679/15 avsnitt 40.
- 15 Figurmerket i saken er et strektegnet smilefjes gjengitt i svart mot en hvit bakgrunn. Figuren består av en hodeform, et overdimensjonert smil med en utstikkende tunge og to kryss til øyne. Både hodet og smilet har en ujevn form, noe som skaper et inntrykk av at figuren er håndtegnet.
- 16 Klagenemndas er kommet til at merket har særpreg som kjennetegn for de aktuelle varene i klasse 25. Figurens håndtegnede uttrykk har en karakteristisk helhet som samlet sett skaper en iøynefallende helhet som vil gjenkjennes som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 17 Klagenemnda kan ikke se at figuren vil bli oppfattet som en typisk dataanimert emoji. Emojiene fra Unicode Standard, som klager mener ligner på merket i saken, har ikke det samme håndtegnede uttrykket. Om merket skulle bli oppfattet som en emoji eller noe som ligner på en emoji er uansett ikke avgjørende, ettersom merket likevel anses å ha særpreg i varemerkelovens forstand.

- 18 Klager anfører at gjennomsnittsforbrukeren er vant til at smilefjes og emoji'er brukes for å kommunisere følelser, og ikke som varemerker. I tillegg anfører klager at merket mangler særpreget fordi det vil oppfattes som dekor når det brukes på klær og sko.
- 19 Klagenemnda bemerker at det mangler holdepunkter for å si at et merke ikke både kan fungere som et varemerke samtidig som det har andre bruksområder og formål, for eksempel som uttrykk for en følelse eller dekor. Et dekorativt element eller et element som kommuniserer en følelse kan fint fungere som varemerke, så lenge elementet har iboende særpreget for de varene det er søkt registrert for, jf. EU-rettens avgjørelse i sak T-139/08 «half smiley» avsnitt 30. Det avgjørende i denne saken er at figuren ikke er beskrivende for varene, og at den er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Kombinasjonen av et smil og kryssede øyne medfører at det blir uklart hva slags følelse fjeset uttrykker. På den ene siden vil en smilende figur normalt bli oppfattet som glad og positiv, mens kryssede øyne kan sies å symbolisere ubehag eller sjokk. Helheten i merket kan derfor skape undring hos gjennomsnittsforbrukeren, ettersom det er vanskelig å få tak på hva slags følelse merket skal formidle. Etter Klagenemndas oppfatning bidrar dette til at figuren er egnet til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og at merket kan feste seg i erindringen til gjennomsnittsforbrukeren når det brukes for varene i klasse 25.
- 20 Klager anfører at merket ikke avviker vesentlig fra bransjenormen for dekor og mønster på de aktuelle varene. Så lenge merket ikke viser varens utseende eller form, kan det imidlertid ikke stilles krav om at merket må avvike vesentlig fra bransjenormen for å kunne registreres. Slik det fremgår av drøftelsen over, er det avgjørende om merket har særpreget for varene i klasse 25, og Klagenemndas konklusjon er at merket i saken oppfyller dette kravet.
- 21 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret, og opprettholder beslutningen om å gi merket i utpekningen virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 25, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)