



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00054
Dato: 18.oktober 2024

Klager: Acapo AS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

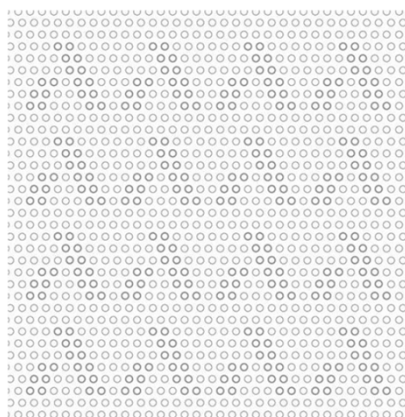
Gunhild Giske Skyberg, Thomas Strand-Utne og Lill A. Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. februar 2024, hvor følgende figurmerke eller kombinert merke, med søknadsnummer 202202572, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:



Klasse 35: Rådgivning vedrørende immaterielle verdier.

Klasse 41: Arrangering av kurs og seminarer om immaterielle verdier og rettigheter.

Klasse 42: Undersøkelser, analyser og vurderinger knyttet til immaterielle verdier og -rettigheter; overvåking av immaterielle verdier og -rettigheter; strategiplanlegging vedrørende etablering, vedlikehold og håndheving av immaterielle verdier og -rettigheter.

Klasse 45: Rådgivning vedrørende immaterielle verdier og -rettigheter.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi varefortegnelsen inneholder mangler som ikke er rettet, slik at søknaden må avslås, jf. varemerkeloven § 24. I tillegg ble merket ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage kom inn den 22. april 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 28. mai 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Varefortegnelsen inneholder mangler som ikke er rettet slik at søknaden må avslås, jf. varemerkeloven § 24, jf. varemerkeloven § 12 og varemerkeforskriften § 10.
- Merket mangler i tillegg det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Merket er et rent figurmerke bestående av en hvit firkant uten avgrensende ramme. Inne i firkanten er det små sirkler i grå nyanser som sammen danner et repeterende mønster.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil som utgangspunkt oppfatte bruk av mønster som et estetisk uttrykk og dekor, jf. Klagenemndas sak VM 14/103 avsnitt 17. Et kjennetegn som oppfyller andre funksjoner enn som et varemerke, har særpreg bare hvis det umiddelbart oppfattes som en indikasjon på varenes kommersielle opprinnelse, jf. forannevnte sak avsnitt 13.
- Søkers anførsel om at merket har en snedig og særpreget utforming av bokstaven A og at bokstaven viser til søkers selskapsnavn Acapo, kan ikke føre fram. Søker har ikke levert inn dokumentasjon som tilsier at Acapo er et velkjent navn eller at merket vil knyttes til navnet. Omsetningskretsen er ikke «smal» ettersom de fleste næringsdrivende, eller potensielle næringsdrivende, kan ha interesse i tjenestene.
- Det er ikke noe ved merket som forbrukerne vil kunne feste seg ved som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Merket har ingen iøynefallende elementer, men uskarpe kontraster som skaper et utydelig helhetsinntrykk som ikke vil huskes og gjenkjennes. Kontrastene mellom sirklene er så uskarpe at det ikke er klart hva figurene skal vise. Noen vil kunne se et repeterende mønster av bokstaven A, mens andre vil kunne se et repeterende mønster av den greske bokstaven lambda, eller et repeterende mønster av noe udefinerbart. Det er lite som tilsier at forbrukerne vil oppfatte dette likt. Det at merket vil bli oppfattet som et mønster uten noe klart uttrykk, øker sannsynligheten for at det kun vil oppfattes som et estetisk uttrykk eller dekor. Mønsteret gir ingen konseptuelle assosiasjoner.
- Klagenemnda foretok i sak 15/052 en vurdering av et tilnærmet likt merke for de samme tjenestene. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg fordi det kun framstår som utsmykning og ikke skiller seg fra bransjenormen. Det foreligger ingen omstendigheter som tilsier at vurderingen blir annerledes for merket i foreliggende sak. Det er ikke levert inn dokumentasjon som viser eventuell virkning av bruk.
- De internasjonale registreringene med nr. 1464881 og nr. 1486736 er ikke direkte sammenlignbare, da de har en helt annen utforming enn det søkte merket.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bes om at varefortegnelsen endres i tråd med Patentstyrets forslag av 1. august 2022, slik at «undersøkelser, analyser og vurderinger knyttet til immaterielle verdier og -rettigheter» i klasse 42 presiseres til: «tekniske undersøkelser, analyser og vurderinger knyttet til immaterielle verdier og -rettigheter». Følgende varefortegnelse bes dermed lagt til grunn:
 - Klasse 35: Strategisk rådgivning vedrørende immaterielle verdier; strategiplanlegging vedrørende etablering, vedlikehold og håndheving av immaterielle verdier og rettigheter.
 - Klasse 41: Arrangering av kurs og seminarer om immaterielle verdier og -rettigheter.
 - Klasse 42: Tekniske undersøkelser, analyser og vurderinger knyttet til immaterielle verdier og rettigheter.
 - Klasse 45: Rådgivning vedrørende immaterielle verdier og -rettigheter; overvåking av immaterielle verdier og -rettigheter.
- Merket har særpreg fordi det vil ikke primært oppfattes som dekorasjon, men som opprinnelsesangivende for Acapo.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil i hovedsak være næringsdrivende.
- Ettersom merket kan brukes som et overflatemønster, får vurderingsnormen for tredimensjonale merker anvendelse.
- Et merke kan ikke festes på tjenesten, men på omkringliggende materiale som overleveres ved utførelsen eller markedsføringen av tjenesten. Det skal dermed mer til for at mønsteret oppfattes som en variasjon av de få mønstrene som finnes for tjenester, framfor som et varemerke.
- Juridiske og tekniske tjenester er normalt utøvd for profesjonelle i nøytral språkdrakt og nøytral visuell presentasjon. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt ikke møte et stort antall av geometriske og grafiske former. Dette taler for at merket vil skille seg vesentlig fra bransjenormen og oppfattes som noens kjennetegn.
- Merket består av runde, heltrukne grå sirkler hvor noen er mørkere slik at en ser en A. Merket kan dermed ikke legges bak tekst, fordi teksten eller merket da vil bli uleselig. Dette skiller seg markant fra hvordan mønstermerker brukes på vesker og klær hvor mønsteret er en integrert del av varen som ikke lett lar seg identifisere som et kjennetegn.
- Det er klart at bokstaven A gjenfinnes i merket 16 ganger i en elegant og minimalistisk utforming. Gjennomsnittsforbrukeren vil klare å lese bokstaven A, noe som gir merket en

konseptuell betydning. Selv om noen skulle oppfatte den greske bokstaven lambda, er dette unntaksvis, da det norske skriftspråket primært bruker tegnet A.

- Det må tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen. Slike omstendigheter er registrering nr. 272998 og 272734 og at foretaksnavnet er Acapo. Den figurative bokstaven A vil dermed oppfattes og vil uten videre kobles til klagers foretaksnavn og øvrige merker.
- I praksis registreres ofte mønstermerker som består av repeterende bokstaver og symboler som kan leses. For eksempel registrering nr. 1486736 B (fig.), 321978 B (fig.), 0791676 G (fig.), 1059625 GG (fig.) og 169690 LV (fig.). Praksisen underbygger at den repeterte bokstaven vil oppfattes og knyttes til en bestemt kommersiell aktør. Helhetsinntrykket er ikke utydelig, men forbindes klart til en konkret kommersiell aktør.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Klager har overfor Klagenemnda levert inn en bindende endring av varefortegnelsen. Selv om det fortsatt er uklart for Klagenemnda om de presiserte angivelsene i klasse 35 heller burde inngå i klasse 45, er angivelsene tilstrekkelig klare til å vurdere om registreringshindringen i varemerkeloven § 14 får anvendelse.
- 10 Det aktuelle varemerket er et figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 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 eller tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 12 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.
- 13 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.

- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene retter seg i hovedsak mot næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 For at et kjennetegn skal ha særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd, må det «ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2005-1601 GULE SIDER avsnitt 42.
- 17 Kravet til særpreg er det samme for alle kategorier av varemerker. For enkelte typer varemerker, har imidlertid EU-domstolen utviklet egne retningslinjer for vurderingen. Det gjelder blant annet for merker som kan brukes som overflatemønstre. Slik klager påpeker har Klagenemnda oppsummert praksis for slike merker i sak 23/00115 (figurmerke) avsnitt 14:
- «Slike merker anses for å utgjøre en uatskillelig del av varens utseende, og skal derfor vurderes etter særpregsnormen for tredimensjonale merker som viser varens utseende eller utseende på varens emballasje, jf. C-26/17 P Birkenstock Sales v. EUIPO (figurative mark representing a pattern of wavy, crisscrossing lines) avsnitt 34 med henvisning til C-445/02 P Glaverbel v OHIM (glass-sheet surface) avsnitt 22-24, og C-26/17 P avsnitt 40 og 41. EU-domstolen har uttalt at det kan være vanskeligere for denne typen varemerker å oppfylle kravet til særpreg enn for ordmerker og figurmerker som ikke viser varens utseende, fordi gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å utlede en kommersiell opprinnelse fra varens emballasje eller varens form alene, jf. C-26/17 P avsnitt 32. For at slike merker skal ha særpreg, må de derfor skille seg vesentlig fra bransjenormen, jf. C-26/17 P avsnitt 33 og blant annet C-25/05 P Storck v. OHIM (representation of a gold coloured sweet wrapper) avsnitt 28.»
- 18 Klager bestrider ikke at det aktuelle merket kan brukes som et overflatemønster da det kan repeteres i alle retninger, slik at vurderingsnormen nevnt over får anvendelse.
- 19 Klagenemnda presiserer at selv om avgjørelsene fra EU-domstolen gjelder varer, må særpregsnormen for tredimensjonale merker anses å ha overføringsverdi til tjenester. EU-retten anvendte normen for et merke som består av et mønster både for varer og tjenester, jf. for eksempel T-94/14 avsnitt 24-26. EU-retten kom til at mønsteret mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 7, 9, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 og 45, jf. T-94/14 avsnitt 57. EU-retten begrunner sitt syn blant annet med at mønsteret kan benyttes som bakgrunn for nettsider som tilbyr og promoterer varene og tjenestene, og at mønsteret som helhet mangler detaljer som kan feste seg i hukommelsen og vil derfor ikke lett og umiddelbart bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. T-94/14 avsnitt 43, 46 og 48. Tilsvarende vurdering ble foretatt for de lignende mønstrene i sakene T-77/14, T-143/14 og T-144/14.

- 20 Spørsmålet er om det er sannsynlig at gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte merket som identifikasjon av en bestemt kommersiell tilbyder eller om det utelukkende vil oppfattes som dekorasjon. Kjennetegnet må, selv om det er dekorativt, ha et minimum av særpreg, se EU-rettens avgjørelse T-139/08 (half smiley) avsnitt 30.
- 21 I den konkrete vurderingen er Klagenemnda kommet til at merket mangler særpreg som kjennetegn for de aktuelle tjenestene i klasse 35, 41, 42 og 45, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Det aktuelle merket består av en rekke sirkler plassert tett i tett på en firkantet flate. De fleste sirklene er i lysegrå, mens et mindre antall har en noe mørkere grånyanse. Bakgrunnen er hvit. De mørkere grå sirklene danner fire rader med vinkler som peker oppover. Klagenemnda er ikke enig i at vinklene vil oppfattes som bokstaven A. Ettersom vinklene repeteres og mangler den horisontale linjen som gjenfinnes i bokstaven A, er det ikke nærliggende at vinklene hver for seg eller samlet vil oppfattes som noe annet enn vinkler. Etter Klagenemndas syn er det sannsynlig at gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte merkets helhet som et enkelt dekorativt mønster av grå sirkler og repeterende vinkler. Merket vil ikke gi spesielle forestillinger, men framstår å mangle et konseptuelt innhold.
- 23 Klagenemnda er enig i at tjenester er mer abstrakte i natur og at et merket ikke kan festes direkte på tjenesten, men på materiale som brukes i overleveringen av tjenestene eller i markedsføringen av tjenestene. Merket kan for eksempel brukes på nettsider, brevark eller som bakgrunn på kursmateriell, tekniske rapporter eller strategidokumenter. I forbindelse med de aktuelle tjenestene, for eksempel rådgivning og arrangering av kurs, er det vanlig å ha en dekorativ designprofil. Etter Klagenemndas vurdering vil merket i relasjon til de aktuelle tjenestene utelukkende oppfattes som en enkel og nøytral dekorativ bakgrunn. Klagenemnda kan ikke se at merket har elementer som gjør at det lett og umiddelbart vil gjenkjennes som det særskilte kjennetegnet til én bestemt kommersiell aktør.
- 24 Klagenemnda kan heller ikke se at registreringen av merkene i registrering nr. 272998 og nr. 272734 har betydning for særpregsvurderingen av merket i foreliggende sak. Det samme gjelder for merkene i registrering nr. 1486736, 321978, 791676, 1059625 og 169690. Klagenemnda legger til grunn at merkene av Patentstyret ble funnet å inneha et distinkt element, noe som ikke er tilfelle for merket i foreliggende sak, se ovenfor.
- 25 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at figurmerket ikke oppfylder kravene til registrering for de aktuelle tjenestene. Klagers merke mangler særpreg og oppfylder dermed ikke garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål. Klagenemnda bemerker at resultatet ble det samme i vurderingen av det lignende merket i sak VM 15/052.
- 26 Ettersom Klagenemnda har kommet til at klagers merke mangler særpreg etter varemerkeloven § 14, finner Klagenemnda det ikke nødvendig å ta endelig stilling til om varefortegnelsen oppfyller vilkårene i varemerkeforskriften § 10, jf. varemerkeloven § 12.

- 27 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle tjenestene i klasse 35, 41, 42 og 45, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Lill A. Grimstad
(sign.)