



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00007
Dato: 4. juni 2025

Klager: Elopak ASA
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Liv Turid Myrstad og Lill A. Grimstad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. november 2024, hvor det kombinerte merket PACKAGING BY NATURE, med søknadsnummer 202201675, ble nektet registrert. Merket ser slik ut, og ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:



- Klasse 16: Papir og papp; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og undervisningsmaterielt; plastark, folier og poser for innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer; papir, papp og varer laget av disse materialer for pakking og emballering av alle typer næringsmidler, oljer og såper; transport- og emballasjebeholdere av papir og papp; emballasjekartong; emballasjekartong for væske.
- Klasse 20: Møbler, speil, billedrammer; beholdere, ikke av metall, for lagring eller transport; ubearbeidet eller halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skjell; merskum; rav; transport- og emballasjebeholdere av plast; emballasjebeholdere av plast for væske.
- Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; emballasjedesign.
- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.
- 4 Klage kom inn 30. desember 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 17. januar 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merketeksten er beskrivende og merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre setning.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som «innpakning/emballasje av naturmateriale». Med hensyn til varer som kan brukes til innpakning og emballasje i klasse 16 og 20, angir merket varenes art, kvaliteter og egenskaper, nemlig at det dreier seg om innpakning og emballasje av naturmaterialer som er miljøvennlige og bærekraftige. For tjenester som for eksempel «emballasjedesign» og «vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning relatert dertil» i klasse 42, vil merket oppfattes som en angivelse av formålet med tjenestene, nemlig at de er knyttet til design og produksjon av emballasje i naturmateriale.
- For varer i klasse 16 og 20 som ikke i seg selv er emballasje - eksempelvis fotografier, møbler og spill - er ikke merketeksten direkte og umiddelbart beskrivende, men den vil ikke oppfattes som en angivelse av kommersielt opphav. Varene kan tilbys for salg i ulik innpakning og emballasje, og har en relativt nær tilknytning til produkter som merketeksten er direkte beskrivende for.
- Merketeksten vil oppfattes som et salgsfremmende uttrykk med beskrivende meningsinnhold, eller som en oppramsing av varene og tjenestenes art, kvaliteter eller egenskaper.
- Den grafiske utformingen tilfører ikke merket tilstrekkelig særpreg som helhet.
- Avgjørelsene fra KFIR som søker har vist til, gjelder andre ord og figurer, og andre varer og tjenester, og er derfor ikke direkte parallelle.
- Det at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, tillegges ikke avgjørende vekt.
- Dokumentasjonen og opplysningene som er fremlagt gjelder kun emballasje av et papp- eller papirliknende materiale. For de øvrige varene og tjenestene i klasse 16, 20 og 42 er det ikke sendt inn dokumentasjon for bruk av merket. Eksemplene på bruk av merket på drikkekartonger viser ikke bruk i Norge, og merket fremstår lite synlig på emballasjen. Det er ikke dokumentert i hvilken utstrekning den norske omsetningskretsen er blitt eksponert for merket, eller virkningen av slik bruk. Det er ikke dokumentert at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk i henhold til varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd. På grunn av merkets beskrivende karakter må det kreves virkelig innarbeidelse for at særpregskravet skal være oppfylt, jf. Rt. 2005 s. 1601 GULE SIDER avsnitt 48.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merketeksten er ikke beskrivende, og merket har det nødvendige, iboende særpreg, jf. varemerkeloven § 14. Merket har i alle tilfeller oppnådd nødvendig særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.
- Det må være en direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og de aktuelle varene for at omsetningskretsen umiddelbart skal oppfatte merket som beskrivende for varene, jf. EU-rettens avgjørelse T-19/04 PAPERLAB, avsnitt 25. Når det gjelder kravet til særpreg, følger det av fast, langvarig praksis at et minimum av distinktivitet er tilstrekkelig for registrering, jfr. T-125/02 EUROCOOL og T-460/05 LOUDSPEAKER. Merket må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen, slik at varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon oppfylles. For varemerker som består av flere elementer i kombinasjon er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende. Særpregsvurderingen må bero på helhetsinntrykket merket gir.
- Omsetningskretsen – både profesjonelle aktører og de alminnelige sluttbrukerne – har gode engelskkunnskaper, og vil oppfatte at PACKAGING BY NATURE har en uvanlig grammatikalsk og syntaktisk oppbygging, som følge av preposisjonsbruken. Teksten vil skape en viss undring eller fremstå som et morsomt ordspill. Det er opplagt at naturen i seg selv ikke har laget varene.
- Det er ikke grunnlag for å hevde at gjennomsnittsforbruken direkte og umiddelbart, uten ytterligere tanke, vil oppfatte teksten som beskrivende. Merket er suggestivt. For å komme til den beskrivende betydningen som er anført av Patentstyret, må gjennomsnittsforbrukeren gjennom flere tankesteg. Hva som egentlig beskrives fremgår nokså utydelig, og teksten oppfattes å inneha en overført betydning, tilsvarende som i Høyesteretts avgjørelse i Rt-1999-641 SUPERLEK.
- Den figurative utformingen tilfører merket som helhet det nødvendige særpreg, jf. LB-2020-158279 MULTI-GYN. Selv om de figurative elementene skulle anses som svake eller uregistrerbare hver for seg, fremstår merket som helhet som en særpreget logo og en kommersiell indikator. Det er ikke grunnlag for at gjennomsnittsforbrukeren vil utlede et konseptuelt meningsinnhold fra figurelementet, eller at de figurative elementene underbygger merketeksten. Merket inneholder en stilistisk gjengivelse av en drikkebeholder, men merket er ikke søkt for drikkevarer, og figuren sier ingenting om pakking. Selv om gjengivelsen av bladet i seg selv skulle ha en lav grad av særpreg, bidrar figuren til den helhetlige oppbyggingen av merket som en logo, sml. VM 19/088 ECO ASFALT og VM 13/035 FRESH.
- Merket er registrert i flere land, blant annet i EU og i Storbritannia.
- Bruken av varemerket over flere år gjør at merket har oppnådd det nødvendige særpreg. Det kan ikke kreves full innarbeidelse. Merket er ikke blottet for ethvert særpreg.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 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.
- 11 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.
- 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 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil etter Klagenemndas syn både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. For eksempel vil både private og profesjonelle aktører kjøpe transport- og emballasjebeholdere.

- 15 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.
- 16 Klagenemnda har kommet til at merkets tekstelement PACKAGING BY NATURE er beskrivende, og mangler det nødvendige særpreg for mange av varene og tjenestene i varefortegnelsen, eksempelvis disse angivelsene:
- «plastark, folier og poser for innpakning og emballering» (klasse 16)
 - «papir, papp og varer laget av disse materialer for pakking og emballering av alle typer næringsmidler, oljer og såper» (klasse 16)
 - «transport- og emballasjebeholdere av papir og papp» (klasse 16)
 - «emballasjekartong; emballasjekartong for væske» (klasse 16)
 - «beholdere, ikke av metall, for lagring eller transport» (klasse 20)
 - «transport- og emballasjebeholdere av plast» (klasse 20)
 - «emballasjebeholdere av plast for væske» (klasse 20)
 - «vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil» (klasse 42)
 - «emballasjedesign» (klasse 42)
- 17 Når gjennomsnittsforsbrukeren møter merket i forbindelse med varer og tjenester knyttet til emballasje og innpakning, vil den mest nærliggende og umiddelbare oppfatningen av merketeksten PACKAGING BY NATURE være «emballasje/innpakning av naturmateriale» eller «emballasje/innpakning i pakt med naturen». Med hensyn til varene, beskriver PACKAGING BY NATURE deres art og egenskaper, nemlig at varene er emballasje laget av naturmaterialer, eller at varene er laget på miljøvennlig måte. Det kan for eksempel være emballasje av gjenvunnet papp, eller plastbeholdere laget uten farlige kjemikalier og med lavt klimaavtrykk. Når det gjelder tjenestene, som for eksempel «emballasjedesign», er teksten beskrivende for formålet, nemlig å lage pakninger av naturmateriale eller klimavennlig emballasje. Merketeksten er dermed beskrivende for art, egenskaper og formål, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 18 Selv om den engelske preposisjonen «by» ikke er helt korrekt, og det kanskje hadde vært mer riktig å bruke preposisjonen «of», er det likevel «pakning av naturmaterialer /emballasje i pakt med naturen» som er den mest sannsynlige og umiddelbare forståelsen

av merket. Klagenemnda bemerker at det særlig skal ses hen til de dominerende merkeelementene, og at det er mindre sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren henger seg opp i preposisjonsbruken.

- 19 Klagenemnda har sett hen til at PACKAGING BY NATURE kan oversettes til «emballasje (laget) av naturen» og klagers anførsel om at dette vil skape undring og fremstå som et ordspill. Siden det er åpenbart at naturen selv ikke kan lage innpakning eller emballasje, mener Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren vil slå fra seg en slik forståelse av teksten, og heller legge til grunn en forståelse som gir fornuftig mening. Til tross for gode engelskkunnskaper, vil ikke forbrukerne oppfatte noe morsomt ordspill i denne saken.
- 20 Etter Klagenemndas syn er ikke den figurative utformingen egnet til å tilføre merket det nødvendige særpreg. For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra ordsammenstillingens 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 Alpensaline avsnitt 52. Her kan det være relevant å ta hensyn til om merket inneholder iøynefallende eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør at merket oppfyller sin essensielle funksjon som opprinnelsesindikator.
- 21 Den buede fonten fremstår som ordinær. Den stilistiske fremstillingen av en drikkekartong underbygger den beskrivende teksten i merket. Figuren under drikkekartongen kan se ut som et blad eller en beskyttende hånd, og kan dermed illustrere klimavennlighet eller skånsomhet. Uansett hvordan figuren oppfattes, så utgjør den ikke et så selvstendig og utpreget element at den overskygger det beskrivende meningsinnholdet i merket. Etter Klagenemndas syn er de grafiske elementene enkelt og dekorativt utformet. De anses ikke egnet til å feste seg i bevisstheten hos gjennomsnittsforbrukeren som en bestemt kommersiell opprinnelse. Klagenemnda har derfor kommet til at merket som helhet ikke oppfyller garantifunksjonen for flere av de aktuelle varene og tjenestene i klasse 16, 20 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klagenemnda er etter dette kommet til at merket som helhet er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn for flere av varene og tjenestene i klasse 16, 20 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.

Ettersom merket er beskrivende og mangler særpreg for flere angivelser i varefortegnelsen, skal registreringen nektes i sin helhet, jf. varemerkeforskriften § 12a. Klagenemnda finner ikke grunn til å gå nærmere inn på om merket kunne vært registrert for enkelte av vare- og tjenesteangivelsene i søknaden.

23 Klagenemnda tar så stilling til om registrering kan oppnås på bakgrunn av virkninger av bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Terskelen for når et merke kan sies å ha utviklet særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter, jf. GULE SIDER avsnitt 45 og 46. Klager hevder at merket har et visst særpreg, og at det derfor ikke kan kreves full innarbeidelse. Klagenemnda er enig i at merket ikke utelukkende inneholder beskrivende tekst, slik at bruk i en ikke ubetydelig utstrekning etter forholdene kan være tilstrekkelig.

24 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 50, framgår det at bestemmelsen:

(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.

25 I vurderingen er det relevant å se hen til salgstall og markedsandeler for varer og tjenester solgt under merket, og hvordan merket er markedsført, herunder markedsføringens varighet, intensitet og geografiske spredning. Størrelsen på merkehavers investeringer i markedsføring av merket har også betydning, jf. de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Chiemsee avsnitt 51.

26 Klager har inngitt eksempler på bruk av merket på emballasje i andre land enn Norge. Klagenemnda har også mottatt en miljørapport på engelsk fra 2018 («Environmental highlights»), en årsrapport fra 2021 og et kundemagasin fra 2021. I både miljørapporten, årsrapporten, og kundemagasinet «Elotalk» er merket PACKAGING BY NATURE lite fremtredende og forsvinner i helheten blant andre merker som Pure-Pak og ELOPAK. Det er uklart om kundemagasinet og miljørapporten er distribuert i Norge og i hvilket tidsrom. Kundemagasinet viser blant annet at klager selger kartonger til meierier i Tyskland og

Sør-Afrika, en drikkevann-produsent i Danmark, og en egg-produsent i Ukraina. Den er ikke egnet til å vise hvordan varer med det aktuelle merket er markedsført og solgt i Norge. Det innsendte materialet som er omtalt som «printed publications and brochure» og «online ads, newsletters» er udatert, og har svært lav bevisverdi.

- 27 Etter Klagenemndas syn er ikke den samlede dokumentasjonen egnet til å bevise at merket har blitt kjent i den norske omsetningskretsen. Det er ikke inngitt dokumentasjon som viser virkningen av en eventuell bruk, og eksemplene på merkebruk på emballasje er fra andre land. Registrering kan derfor ikke oppnås på grunnlag av varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 28 Det at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda skal vurdere hvordan den norske gjennomsnittsforkbrukeren oppfatter merket, og har i denne saken kommet til at merket vil oppfattes beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001- 1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022- 64395 Trustshop.
- 29 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 16, 20, og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Lill A. Grimstad
(sign.)