



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00121
Dato: 7. november

Klager: FQ IP AB
Representert ved: AWA Sweden AB

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. juli 2019, hvor figurmerket, internasjonal registrering nr. 1324706, med søknadsnummer 201615285,



ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 6: Frameworks of metal for construction; scaffolding and racks of metal; portable building structures of metal; bars and joists of metal; adjustable base plates of metal; slides; telescopic slides; metal shelves; bolts of metal; pipes, tubes and hoses, of metal; rods, of metal; couplings [joints] made of metal for pipes; joints for pipes and tubes, of metal; joint connectors, of metal, for pipes; metal building blocks; metal beams; steel beams; metal casters.

Klasse 19: Frameworks, not of metal, for construction; scaffolding and racks, not of metal; portable building structures, not of metal; bars and joists, not of metal; adjustable base plates, not of metal; pipes and tubes, non-metallic; reinforcement rods, not of metal; joints, expansion joints and joint covers, non-metallic; beams, not of metal.

- 3 Varemerket ble nektet virkning delvis som følge av at det ble ansett å være beskrivende for varene i klasse 6 og 19, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd, for de samme varene. Derimot ble merket ansett for å inneha særpreg for varene i klasse 7. Klagenemnda vil derfor i det følgende kun vurdere merket for varene i klasse 6 og 19 i samsvar med gjenstanden for klagen.
- 4 Klage innkom 16. september 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 2. oktober 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- ### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:
- Merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 6 og 19, men anses særpreget for varene i klasse 7.

- Det er et ganske stort varespekter, omfattet av varene i klasse 6 og 19, som kan ha en utforming lik merket, for eksempel plater/beslag/deler av vinkelbeslag. Dette er varer som innen bygg og anlegg har et stort og variert bruksområde, for eksempel festeanordninger til skruer, stolpeverk/stilas, mellom vegg og gulv/tak, festeanordning til bjelkelag osv.
- Selv om merket er en todimensjonal figur, kan merket likevel gjengi hele eller deler av formen/utseendet til varene i klasse 6 og 19. Det vises til EU-domstolens avgjørelse C-25/05 P STORCK, avsnitt 26 og 29, og at særpregsvurderingen vil kunne bli den samme i forhold til todimensjonale og tredimensjonale avbildninger av varene.
- Merkeutformingen kan ikke sies å avvike betydelig fra bransjesedvanen for de nevnte produkter og deres deler. Bruken av fargen oransje vil først og fremst oppfattes som dekor eller tilpasset et produkt som er oransje; plasseringen av hullene vil kun oppfattes som praktisk eller funksjonelt.
- Innehavers henvisning til EU-rettens sak T-128/01 kan ikke tillegges avgjørende vekt – avgjørelsen gjelder konkret en bilgrills evne til å fungere som varemerke.
- Innehavers henvisning til Klagenemndas sak VM 17/00207 kan heller ikke tillegges avgjørende vekt.
- Patentstyret kan ikke legge avgjørende vekt på at merket er akseptert og publisert i EU, Japan, USA, Mexico, India, og er i ferd med å bli akseptert i Sør-Korea.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bestrides at merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 6 og 19.
- Omsetningskretsen består først og fremst av profesjonelle næringsdrivende, men anses som helhet å bestå av både profesjonelle og vanlige sluttforbrukere.
- Det vises til en uttalelse fra Oslo tingretts dom i den såkalte «Nammo» eller «trådkorssaken», til Klagenemndas sak VM 18/00088 (figurmerke, to trær), VM 17/00207 (figurmerke, app), og EU-rettens sak T-128/01.
- Merket vil ikke oppfattes som utformingen av alle de aktuelle varene i klasse 6 og 19.
- Vedlagte bilag 1.1. og 1.2. viser ingen produkter som er identisk med eller ligner merkets utforming. Dette gjelder merkets utforming og plasseringen av de ulike «hullene», og fremfor alt bruken av fargen oransje, som er helt ulik de produktene som gjengis i bilagene.
- Merket er dessuten todimensjonalt i motsetning til produktene i bilagene som alle er tredimensjonale.

- Det faktum at de aktuelle produktene er vanlige forbruksvarer, forsterker antagelsen om at omsetningskretsen vil oppfatte merkets utseende/form og fargebruk som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Fargebruken kommer ikke til å oppfattes som dekor, men gir i stedet merket identitet. Plasseringen av hullene kommer ikke til å bli oppfatte som noe praktisk eller funksjonelt. Merket vil dermed gi inntrykk av å angi en kommersiell opprinnelse.
- Merket er akseptert for samtlige varer i India, Japan, Mexico, Sør-Korea (med en litt annen varefortegnelse) og USA (med en litt annen varefortegnelse).

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et figurmerke og er gjengitt i avsnitt 2.
- 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 varene i klasse 6 og 19 vil både være private sluttforbrukere som kjøper produktene fra utsalgsstedet, og profesjonelle forbrukere,

eksempelvis grossister og detaljister. 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 Det aktuelle figurmerket gjengir en oransjefarget firkant med avrundede kanter, og med fire hvitfargede sirkler/hull plassert i hvert vinkelhjørne. I midten har merket en stor hvitfarget sirkel/hull.
- 17 De generelle vareangivelsene «frameworks of metal for construction» i klasse 6, og «frameworks, not of metal, for construction» i klasse 19, omfatter en rekke varer som brukes innen bygg og anlegg. For eksempel er «søylesko» og «stolpesko» og deler og tilbehør til slike varer omfattet av disse vareangivelsene. Klagenemnda mener at det aktuelle figurmerket er egnet til å oppfattes som plater som brukes i «søylesko» og «stolpesko», sett ovenfra. Som en illustrasjon på dette, viser Klagenemnda til «stolpeskoen» som er gjengitt på side 2 i bilag 1.1., innsendt av klager. Platene som er gjengitt i eksempelet har samme form og «hullmønster» som det aktuelle figurmerket.
- 18 Det kan ikke tillegges avgjørende vekt at merket er gjengitt i oransje og hvitt, til tross for at denne fargekombinasjonen nok er lite brukt på produktene. Det kan nemlig ikke utelukkes at slike plater kan være oransjefargede. Merkets fargebruk vil dermed kun oppfattes som dekor, og ikke som noe som avviker fra bransjenormen.
- 19 Klagenemnda mener etter dette at merket angir varenes form og utseende. Det at merket er todimensjonalt, og *ikke* tredimensjonalt, får ikke avgjørende betydning. Det vises til EU-domstolens avgjørelse C-25/05 P STORCK, avsnitt 26 og 29, og til at særpregsvurderingen vil kunne bli den samme i forhold til todimensjonale og tredimensjonale avbildninger av varene. For todimensjonale merker som gjengir varens form/utseende, vil vurderingstemaet også være om utformingen avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen, se blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-326/10, V. FRAAS v. OHIM, og T-359/12, LOUIS VUITTON v. OHIM.
- 20 Klagenemnda finner heller ikke å kunne tillegge klagers henvisning til saker fra EU-retten, norske domstoler og Klagenemnda avgjørende vekt. Særpregsvurderingene i disse sakene gir etter Klagenemndas syn først og fremst uttrykk for en konkret vurdering gjort i en enkelt sak.

- 21 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom figurmerket og varene i klasse 6 og 19. Merket i den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 22 For varene i klasse 6 og 19, som merket enten er direkte beskrivende for, og/eller som har en nær tilknytning til slike varer, er merket heller ikke egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra figurmerket, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klager har vist til at merket er akseptert for samtlige varer i India, Japan, Mexico, Sør-Korea (med en litt annen varefortegnelse) og USA (med en litt annen varefortegnelse). Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at disse registreringene kan få avgjørende betydning i foreliggende sak. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 24 Det kan 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.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning for varene i klasse 6 og 19, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1324706, med søknadsnummer 201615285, nektes virkning i Norge for varene i klasse 6 og 19.
- 3 Merket gis virkning for samtlige varer i klasse 7.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)