



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00065
Dato: 26.september 2023

Klager: Brødrene A. & O. Johansen A/S
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Amund Grimstad og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. mars 2023 hvor det kombinerte merket GRØNT FORBRUK DET ER NOE VI MERKER! med søknadsnummer 202107589, ble nektet registrert. Merket ser slik ut:



DET ER NOE VI MERKER!

Merket ble nektet for følgende varer og tjenester:

Klasse 11: Sanitets- og badeværelsesinstallasjoner og faste sanitære installasjoner, nemlig armaturer for servanter, baderomsarmaturer; sanitære vannrørbeslag; armaturer for elektrisk belysning; klosetter; badekar; lyskilder [annet enn for fotografisk eller medisinsk bruk]; lamper; lyspærer, elektriske; lyspærer; lysdiode [LED] - lyspærer; kompakte lysrør [CFL-pærer]; varmepumper.

Klasse 37: Installasjon av rørlegging; elektriske installasjoner; rådgivning om vann- og strømforbruk i forbindelse med rørleggerarbeid og elektriske gjenstander.

- 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 punktum.
- 4 Klage kom inn den 22. mai 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 20. juni 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum og andre ledd bokstav a. Merket har ikke tilstrekkelig gjenkjennelseeffekt som kommersiell opprinnelsesangivelse for varene og tjenestene.
- Merket vil oppfattes som en angivelse av et generelt tema for og ettertraktede egenskaper, funksjonalitet, virkemåte og kvaliteter ved varene og tjenestene i klasse 11 og 37, og underteksten bare som et rent salgsfremmende utsagn.
- Merketeksten fremtrer som et rosende og beskrivende slagord. GRØNT FORBRUK er et vanlig brukt uttrykk i forbindelse med miljøvennlige varer. Underteksten DET ER NOE VI MERKER!, understøtter den objektive betydningen av GRØNT og GRØNT FORBRUK, og gjør det tydelig for publikum at varene og tjenestene særlig egner seg for eller er spesialfremstilt for å fylle markedets krav om miljøvennlige varer og tjenester og som en understrekning av at grønt/miljøvennlig – lavere forbruk vil merkes miljømessig og økonomisk av den som kjøper produktet/tjenestene. Underteksten vil også kunne forstås som en opplysning om at merkebrukeren har en merkeordning for å opplyse mulige kunder om at varene eller tjenestene som tilbys er miljøvennlige eller økonomiske.
- I tillegg vil merketeksten oppfattes som generell informasjon om at varene og tjenestene bidrar til miljøvennlig forbruk. Merket kan også oppfattes som et merke for en offentlig kontroll eller sertifiseringsordning for de aktuelle varene og tjenestene.
- Den figurative utformingen av merket tilfører ikke tilstrekkelig særpreg. Teksten GRØNT FORBRUK fremtrer klart og tydelig som det mest iøynefallende elementet i merket. De tre søylene er utstyrt med forskjellige nyanser av lysere grønnfarger som kun underbygger merketekstens informative egenskaper.
- Patentstyret er uenig i at de tidligere avgjørelsene fra Klagenemnda og Borgarting lagmannsrett som fullmektigen viser til har overføringsverdi til den aktuelle saken.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Ingen av merkeelementene er beskrivende for varene og tjenestene. GRØNT FORBRUK er ikke ensbetydende med «miljøvennlig/bærekraftig forbruk». Uttrykket kan forstås på ulike måte i relasjon til varene og tjenestene og igangsetter assosiasjoner i mange ulike retninger. Underteksten DET ER NOE VI MERKER! er et ordspill med en dobbeltbetydning som gir merket en gjenkjennelseeffekt. Teksten vil utløse betydelig grad av tankevirksomhet.
- Merkets figurutforming har særpreg. Figuren er kreativ og gjenkjennelig, og den er i høy grad dominerende. Figuren underbygger ikke merketeksten direkte. Forutsatt at forbrukeren oppfatter figuren som å henspille på merketeksten, utgjør den i så fall et fiffig samspill med denne. Bruken av farger, innramming og variasjon av ulike fonter bygger også opp om merket som en logo og indikasjon av kommersielt opphav.

- Klagenemndas tidligere avgjørelser i sakene VM 19/00088 eco asfalt, VM 19/00061 ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY, VM 17/00064 RØDVIG JURAMØRTEL, VM 20/00075 SYLTA I SOGN SIDAN 1907 og VM 21/00063 Döner Kebab har overføringsverdi til saken. Det har også Borgarting lagmannsretts avgjørelse i LB-2020-158279 MULTI-GYN.
- Det søkte merket er godtatt til registrering i Danmark og Sverige. Vurderingene som er gjort i Sverige og Danmark bør tillegges større vekt enn Patentstyret har lagt opp til. Det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i Sverige og Danmark.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket GRØNT FORBRUK DET ER NOE VI MERKER! (gjengitt i avsnitt 2) oppfyller varemerkelovens alminnelige registreringsvilkår. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket ha særpreget som kjennetegn, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 10 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.
- 11 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.
- 12 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreget 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.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene 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 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. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 15 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
- 16 Klagenemnda har kommet til at det kombinerte merket er beskrivende og mangler distinktiv evne, jf. varemerkelovens § 14 første og andre ledd bokstav a.
- 17 Klagenemnda ser først på merketeksten, og deretter på den figurative utformingen til merket. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte to tekstelementer i merket; GRØNT FORBRUK skrevet i store hvite bokstaver og DET ER NOE VI MERKER! Skrevet i noe mindre grønne bokstaver.
- 18 Teksten GRØNT FORBRUK dominerer i merket. Klagenemnda legger til grunn at denne teksten vil oppfattes som «miljøvennlig forbruk» eller «bærekraftig forbruk». Ordet «grønt» eller «grønn» er i dag et synonym for «miljøvennlig» eller «bærekraftig», og en slik forståelse av GRØNT vil oppfattes nær sagt uavhengig av vare- og tjenestslag, jf. Klagenemndas tidligere uttalelse i VM 22/00034 GREEN CUISINE avsnitt 17, med videre henvisninger. Klagenemndas egen granskning viser også at uttrykket «grønt forbruk» er alminnelig benyttet som en betegnelse på vareforbruk som er miljøvennlig og bærekraftig.
- 19 Varefortegnelsen omfatter varer som badeværelsesinstallasjoner og lyspærer. Når GRØNT FORBRUK brukes for de aktuelle varene, finner Klagenemnda at dette elementet umiddelbart vil oppfattes som informasjon om at varene er miljøvennlige eller bærekraftige, eller at bruk av varene bidrar til et grønt forbruk. Det kan for eksempel dreie seg om sparedusjer eller sparepærer som har et lavere energiforbruk. Når merket brukes for de aktuelle tjenestene, for eksempel «installasjon av rørlegging» eller «elektriske installasjoner», vil merket oppfattes som informasjon om at tjenesteyteren tilbyr miljøvennlige/bærekraftige installasjoner som har lavt energiforbruk. Etter Klagenemndas syn er dermed merketeksten GRØNT FORBRUK direkte beskrivende for egenskaper og formål ved de aktuelle varene og tjenestene.

- 20 Når det gjelder teksten DET ER NOE VI MERKER!, finner Klagenemnda at gjennomsnittsforsbrukeren vil oppfatte denne som en undertekst til GRØNT FORBRUK, og at han eller hun vil oppfatte disse elementene i sammenheng. Det er nærliggende å forstå underteksten som en henvisning til positive sider ved grønt forbruk, og at effekten av dette er noe som vil merkes. For eksempel er «grønt forbruk» noe som merkes ved at det gir lavere forbruk og kostnader for den enkelte. I tillegg kan et grønt forbruk merkes ved at det gir lavere utslipp og dermed kan bidra til å bremse effektene av menneskeskapt klimaendring. Klagenemnda legger til grunn at disse positive sidene ved grønt forbruk er allment kjent, og at gjennomsnittsforsbrukeren vil oppfatte undertekstens budskap umiddelbart og uten nærmere fortolkning. Etter Klagenemndas vurdering vil gjennomsnittsforsbrukeren oppfatte underteksten som et positivt og salgsfremmende utsagn som bare understøtter det beskrivende budskapet til GRØNT FORBRUK, og tilfører dermed ikke særpreg.
- 21 Klager anfører at underteksten er et ordspill med en dobbeltbetydning som gir merket en gjenkjennelseeffekt. Klagenemnda utelukker ikke at deler av omsetningskretsen også kan oppfatte underteksten som informasjon om at tilbyder har en merkeordning for miljøvennlige varer. Etter Klagenemndas syn kan dette imidlertid ikke tilføre det minimum av særpreg som kreves. Gitt at gjennomsnittsforsbrukeren vil oppfatte at DET ER NOE VI MERKER! har en slik dobbeltbetydning, er Klagenemndas oppfatning at begge betydninger uansett vil forstås som positive og salgsfremmende utsagn som understøtter det beskrivende budskapet til GRØNT FORBRUK, nemlig at varene og tjenestene er miljøvennlige og bærekraftige. Klagenemnda kan ikke se at denne dobbeltbetydningen er original eller fantasifull, eller at det gir en gjenkjennelseeffekt som gjør at merket vil feste seg i erindringen til gjennomsnittsforsbrukeren som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 22 Ettersom merketeksten er beskrivende og mangler særpreg, blir spørsmålet om merkets figurative utforming tilfører tilstrekkelig særpreg. Det må foretas en helhetsvurdering, og det avgjørende vil være om den konkrete oppstillingen av samtlige elementer som helhet har tilstrekkelig særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-37/03 P BioID avsnitt 29 og EU-retten i T-122/01 Best Buy avsnitt 36. For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforsbrukerens oppmerksomhet fra tekstens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sakene T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25. Klagenemnda kan ikke se at det er tilfellet i denne saken.
- 23 Etter Klagenemndas vurdering er det den beskrivende merketeksten GRØNT FORBRUK som dominerer merkets helhetsinntrykk. Bruken av store hvite bokstaver mot grønn bakgrunn gjør GRØNT FORBRUK til et fremtredende element. De tre rektanglene er gjengitt i ulike grønnfarger. Underteksten DET ER NOE VI MERKER! er også i grønt. Fargen grønn er mye brukt for å markere at produkter er miljøvennlige. Dette gjelder for nær sagt alle varetyper, også for lamper, dusjer, servanter og lignende. Fargebruken forsterker dermed merketekstens budskap om at varene er miljøvennlige, jf. VM 22/00091 GO' VEGAN BE NICE avsnitt 17. Rektanglene har ulik høyde fra høyest til lavest, noe som etter Klagenemndas

oppfatning er et alminnelig grafisk virkemiddel for å illustrere at noe synker, eller en nedtrapping. Etter Klagenemndas syn fremstår figuren ikke som fantasifull eller original, men vil kun underbygge merkets budskap om at varene gir lavere forbruk. Istedenfor å avlede oppmerksomheten fra merketekstens meningsinnhold, vil merkets figurative utforming tvert om rette oppmerksomheten mot det beskrivende budskapet, noe som ikke tilfører særpreg, jf. for eksempel EU-rettens avgjørelse i sak T-361/18 Sir Basmati Rice avsnitt 64–66. Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at merkets grafiske elementer, verken hver for seg eller samlet, vil lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra merketekstens beskrivende meningsinnhold.

- 24 Klager har vist til Borgarting lagmannsretts dom i LB-2020-158279 MULTI-GYN, og fem tidligere avgjørelser fra Klagenemnda. Avgjørelsene klager viser til er relevante i den grad de gir veiledning om særpregsnormen, men de konkrete utfallene i disse sakene kan ikke tillegges avgjørende vekt for utfallet i foreliggende sak. Vurderingen i den enkelte sak vil være så konkret at selv små forskjeller kan tilsi ulike resultat. Når det gjelder merket i VM 19/00088 ECO ASFALT kom Klagenemndas flertall til at utformingen av bladet var tilstrekkelig originalt til å tilføre merket tilstrekkelig særpreg. Merkets distinktive element ble ansett å være det at midtstripen eller bladstilken også fremstår som en midt- eller kantlinje på en vei. Som det fremgår av Klagenemndas begrunnelse for klagers merke, kan Klagenemnda ikke se at klagers merke har et distinkt element eller at den konkrete oppstillingen tilfører særpreg.
- 25 Klagenemnda er etter en helhetsvurdering kommet til at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som helhet for å være beskrivende og uten særpreg. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merkets helhet, og merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen. Det søkte merket oppfyller dermed ikke vilkårene for registrering i varemerkelovens § 14 første og andre ledd.
- 26 Det at GRØNT FORBRUK DET ER NOE VI MERKER! er tillatt registrert i dansk og svensk språkdrakt i henholdsvis Danmark og Sverige, er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og det kombinerte merket i denne saken fremstår som 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 i 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 Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 27 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen fra Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 11 og 37, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)