



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 18/00081  
Dato: 30. november 2018

---

Klager: Yokogawa Electric Corporation  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Ulla Wennermark

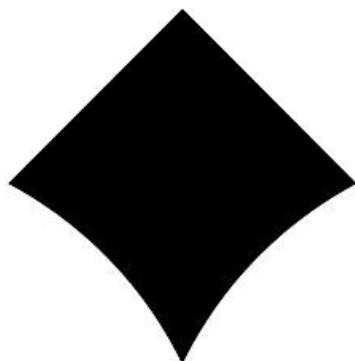
har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. august 2018, hvor det følgende figurmerket med søknadsnummer 201615215, ble nektet registrert for samtlige av de omsøkte tjenestene i klasse 37 og 42:



Klasse 37: Polstring; Maskininstallasjon; Elektriske installasjonstjenester; Kabling for telekommunikasjon; elektriske installasjonstjenester for fabrikkianlegg; Konstruksjon av kraftverk; Konstruksjon av kjemiske anlegg; Konstruksjon av næringsmiddel-anlegg; Konstruksjon av maskinproduksjonsanlegg; Konstruksjon av stålproduksjonsanlegg; Konstruksjon av anlegg for jernfritt metall; Konstruksjon av tekstilproduksjonsanlegg; Konstruksjon av petrokjemiske anlegg; Konstruksjon av farmasøytiske produksjonsanlegg; Konstruksjon av kjernekraftverk, represseringsanlegg for kjernekraft og anlegg for håndtering av radioaktivt avfall; Konstruksjon av anlegg for bearbeiding av naturgass; Konstruksjon av transportanlegg; Konstruksjon av varmforsyningsanlegg; Konstruksjon av fabrikkianlegg; Rådgivningstjenester i forbindelse med installasjons- eller monterings-tjenester på industrielle produksjonsanlegg; Reparasjon eller vedlikehold av filmprojektorer; Reparasjon eller vedlikehold av optiske maskiner og instrumenter; Reparasjon eller vedlikehold av fotomaskiner og -utstyr; Reparasjon eller vedlikehold av brannvarslere; Reparasjon eller vedlikehold av luftkondisjoneringsapparater [for industriformål]; Reparasjon eller vedlikehold av brennere; Reparasjon eller vedlikehold av varmtvannsbeholdere; Reparasjon eller vedlikehold av pumper; Reparasjon eller vedlikehold av frysemaskiner og -utstyr; Reparasjon eller vedlikehold av datamaskiner; Reparasjon eller vedlikehold av elektroniske maskiner og utstyr; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for telekommunikasjon; Reparasjon eller vedlikehold av elektriske motorer; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for kraftfordeling eller kontroll; Reparasjon eller vedlikehold av laboratorieutstyr; Reparasjon eller vedlikehold av måleapparater og -instrumenter; Reparasjon eller vedlikehold av medisinske maskiner og utstyr; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for kjemisk behandling; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og systemer for produksjon av halvledere; Reparasjon eller vedlikehold av kraftverk; Reparasjon eller vedlikehold av kjemiske anlegg; Reparasjon eller vedlikehold av næringsmiddel-anlegg; Reparasjon eller vedlikehold av maskinproduksjonsanlegg; Reparasjon eller vedlikehold av stålproduksjonsanlegg;

Reparasjon eller vedlikehold av anlegg for jernfritt metall; Reparasjon eller vedlikehold av tekstilproduksjonsanlegg; Reparasjon eller vedlikehold av petrokjemiske anlegg; Reparasjon eller vedlikehold av farmasøytiske produksjonsanlegg; Reparasjon eller vedlikehold av kjernekraftverk, represseringsanlegg for kjernekraft og anlegg for håndtering av radioaktivt avfall; Reparasjon eller vedlikehold av anlegg for bearbeiding av naturgass; Reparasjon eller vedlikehold av transportanlegg; Reparasjon eller vedlikehold av varmforsyningsanlegg.

Klasse 42: Arkitekttjenester; Oppmåling; Design av maskiner, utstyr eller instrumenter [inkludert deler] for geologiske studier og undersøkelser, eller design av systemer bestående av slike maskiner, utstyr og instrumenter; Ingeniørvirksomhet for anlegg; Ingeniørvirksomhet for kraftverk; Ingeniørvirksomhet for kjemiske anlegg; Ingeniørvirksomhet på næringsmiddel-anlegg; Ingeniørvirksomhet på maskinproduksjonsanlegg; Ingeniørvirksomhet på stålproduksjonsanlegg; Ingeniørvirksomhet på anlegg for jernfritt metall; Ingeniørvirksomhet på tekstilproduksjonsanlegg; Ingeniørvirksomhet på petrokjemiske anlegg; Ingeniørvirksomhet på farmasøytiske produksjonsanlegg; Ingeniørvirksomhet på kjernekraftverk, represseringsanlegg for kjernekraft og anlegg for håndtering av radioaktivt avfall; Ingeniørvirksomhet på anlegg for bearbeiding av naturgass; Ingeniørvirksomhet på transportanlegg; Ingeniørvirksomhet på varmforsyningsanlegg; Industriell ingeniørvirksomhet for anlegg; Designtjenester; Tilveiebringelse av informasjon om dataprogrammer for å beskytte datasystemer mot uautorisert tilgang til datamaskiner og tilveiebringelse av sikre nettverk; Dataprogrammeringstjenester for bedring av produktivitet; Konfigurasjon og installasjon av datamaskiner og dataprogrammer; tilføyning og utvidelse av funksjoner på datamaskiner og dataprogrammer; Tilveiebringelse av informasjon om drift og utnyttelse av datamaskiner og Internett gjennom kommunikasjon av dataterminaler; Rådgivnings- og konsulenttjenester vedrørende design av utstyr og maskiner for bedring av produktivitet; Fjernovervåking av datamaskiner og dataprogrammer; Design av utstyr for automatisk datastyring; Programmering av dataprogrammer eller systemer og tilveiebringelse av informasjon knyttet dertil; Design og utvikling av datanettverk og konsulenttjenester knyttet dertil; Rådgivnings- og konsulenttjenester knyttet til introduksjon av dataprogrammer i utstyr brukt i datasystemer og vedlikehold derav; Rådgivning innen datasystemer; Teknologiråd knyttet til datamaskiner, biler og industrimaskiner; Testtjenester for maskiner, utstyr og instrumenter for bruk til testing, inspeksjon eller undersøkelser av legemidler, kosmetikk eller næringsmidler; Testtjenester innen forurensningsbekjempelse; Testtjenester innen elektrisitet; Testtjenester innen byggteknikk; Testing eller inspeksjon av landbruk, husdyroppdrett eller fiskerier; Dataprogrammering; Utleie av måleredskaper; Tilveiebringelse av dataprogrammer; Utleie av datamaskiner; Utleie av måle- eller prøvemaskiner og instrumenter; Utleie av minneplass på dataservere og tilveiebringelse av informasjon knyttet dertil; Utleie av dataservere og tilveiebringelse av informasjon knyttet dertil; Nettskytjenester; Utleie av laboratoriestyr og -instrumenter; Utleie av instrumenter for teknisk tegning.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

- 4 Klage innkom 19. oktober 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 8. november 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

#### **5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 37 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Merket må dermed nektes registrert.
- Det søkte merket består av et rent figurmerke som består av et svart kvadrat, stilt på diagonalen og hvor de to nederste sidene er svakt konkave.
- Formen skiller seg lite fra en vanlig geometrisk form, og det er ingen former eller figurer i merket som tilfører distinktiv evne. Den relevante omsetningskretsen vil ikke huske og gjenkjenne denne svarte firkanten som et særskilt varemerke for søkers aktiviteter.
- Det tillegges ikke avgjørende betydning at søker tidligere har oppnådd registreringsvern for det samme merket, da denne registreringen gjelder for andre varer og ble godkjent for 30 år siden.
- De tidligere registreringer søker har vist til anses ikke å være analoge med foreliggende sak.
- Det tillegges ikke avgjørende vekt at merket er godkjent i andre land. Det vises til at mange av registreringsbevisene som er fremlagt viser det kombinerte merket med selskapsnavnet Yokogawa. Registreringen i EU er ikke gyldig, og klageorganet First Board of Appeal, kom den 11. desember 2014 til at figuren manglet distinktiv evne (Case R 1835/2014-1).
- Patentstyret kan heller ikke se at merket er brukt på en slik måte at det har tilegnet seg særpreg. Den svarte firkanten er ikke brukt alene i en slik grad at den er kjent i den norske omsetningskretsen.

#### **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyret har lagt en for streng distinktivitetsnorm til grunn i nærværende sak, og det aktuelle merket må aksepteres til registrering.
- Merket er egnet til å oppfattes som identifikasjonsmerket til en tilbyder av de aktuelle tjenestene. Figuren er iøynefallende og har et særpreg og kommersielt uttrykk som er egnet til å skape undring.
- Andre tilbydere har ikke behov for å benytte den samme figur og design ved markedsføring av sine varer og tjenester.
- Det vises til at et minimum av særpreg er nok med henvisninger til EU-rettens avgjørelse T-305/02 Nestlé Waters France, Borgarting lagmannsretts dom nr. 14-095107 av 1. juni 2015 og Klagenemndas avgjørelse VM 17/00064 Rødvig Juramørtel.

- Gjennomsnittsforbrukeren er vant til å gjenkalle en bestemt dekor eller mønster i erindringen og knytte dem til én bestemt næringsdrivende.
- Det vises til en rekke relativt enkle figurmerker som nylig er registrert av Patentstyret for tjenester i klasse 37 og 42.
- Merket har blitt ansett som tilstrekkelig særpregt i en rekke andre land. Det er vedlagt en oversikt over de ulike registreringene.
- Det vises til at det samme merket er registrert i Norge tidligere under registrering nr. 132744, der den eneste forskjellen er at registreringen gjelder for varer i klasse 9
- Patentstyret har vurdert bruksdokumentasjonen feil når de nærmest ser bort fra bruken som er gjort av merket sammen med selskapsnavnet. Det hevdes at merket har ervervet distinktivitet gjennom omfattende bruk over hele landet siden 20. august 1986. Merket var også hovedmerket da klager etablerte avdelingskontoret Yokogawa Norge i januar 2007.
- Det er fremlagt dokumentasjon fra den norske Oljemessen (ONS) fra 2008 og 2010 samt fra Deep Offshore Technology-messen i Stavanger i 2007 som viser bruk av det aktuelle merket i Norge. Det er også fremlagt klagers katalog med henvisning til kontoret i Norge.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

### **8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Merket som skal vurderes er et figurmerke som gjengitt i avsnitt 2 over.
- 10 I vurderingen av om det aktuelle figurmerket skal kunne gis virkning som et varemerke i Norge, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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 annet 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 varemerke-forordningen (207/2009).
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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 Merket er søkt registrert for tekniske og teknologiske tjenester i klasse 37 og 42 som først og fremst retter seg mot profesjonelle aktører. Enkelte av tjenestene retter seg mot både profesjonelle næringsdrivende og den private sluttbruker, slik som reparasjons- og vedlikeholdstjenester av produkter som benyttes av begge grupper, eksempelvis «datamaskiner» og «elektriske motorer.» Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenester vil derfor kunne være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Spørsmålet Klagenemnda må ta stilling til, er dermed om det aktuelle merket er særpreget for de aktuelle tjenestene og således oppfyller varemerkets garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 16 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 således 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 således 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 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.
- 17 Det aktuelle merket består av et svart kvadrat som er plassert balanserende på ett av sine hjørner. De to nederste sidene buer noe innover, men Klagenemnda er av den oppfatning at dette ikke er noe gjennomsnittforbrukeren vil feste seg ved. Merket er som helhet svært enkelt og inneholder ingen iøynefallende elementer som gjennomsnittsforbrukeren vil bite seg merke i og som gjør ham/henne i stand til å huske og gjenkjenne merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at det søkte figurmerket for samtlige av de aktuelle tjenestene, ikke vil være egnet til å skille klagers tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra

figurmerket, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 19 Klager har vist til at merket er registrert i en rekke andre jurisdiksjoner. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 20 Flere av registreringene gjelder for andre varer og tjenester, og vurderingene er gjort relativt langt tilbake i tid, slik som den norske registreringen for varer i klasse 9 fra 1986. Det er også relevant at registreringene gjelder for det søkte figurmerket sammen med andre elementer som f.eks. firmanavnet slik Patentstyret har påpekt. Et annet viktig moment er at merket også er nektet flere steder, blant annet foreligger det en begrunnet vurdering fra EUIPOs Board of Appeal der merket anses å mangle det tilstrekkelige særpreg for registrering. Klagenemnda finner derfor ikke å kunne legge avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.
- 21 Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i 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 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.
- 22 Klagenemnda vil så gå over til å vurdere om merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 23 Av forarbeidene til lovbestemmelsen, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) fremgår 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.»
- 24 Klagenemnda vil bemerke at dokumentasjonen hovedsakelig viser bruk av merket brukt i en gulfarge og sammen med firmanavnet Yokogawa.

- 25 At merket er brukt på denne måten er, slik klager hevder, ikke nødvendigvis til hinder for at merket skal kunne erverve særpreg gjennom bruk, jf. blant annet C-353/03, *Have a Break (Have a Kit Kat)*, avsnitt 32, hvor det fremgår at et merke kan erverve særpreg dersom det har blitt brukt «som en del af eller sammen med et registreret varemærke». Av C-215/14, *Kit Kat*, avsnitt 67 følger det videre at merker som er brukt sammen med eller som en del av andre kjennetegn, kan erverve særpreg dersom «den relevante personkreds oppfatter den vare eller tjenesteydelse, som er omfattet alene af dette varemærke – i modsætning til ethvert andet varemærke, der måtte være tilstede – som hidrørende fra en bestemt virksomhet». Videre uttaler EU-retten i T-112/13, *Mondelez v. EUIPO*, at «according to case-law, for a mark to have acquired distinctive character through use, it is necessary that at least a significant proportion of the relevant public, *by virtue of that mark*, identifies the goods or services concerned as originating from a particular undertaking» (uth.her).
- 26 Klagenemnda skal etter dette ta stilling til om dokumentasjonen for bruk viser at en betydelig del av omsetningskretsen oppfatter det omsøkte merket som klagers særlige kjennetegn.
- 27 For å understøtte anførselen har klager fremlagt dokumentasjon som viser at klager har være representert ved den norske Oljemessen (DNO) i 2008 og 2010 samt på Deep Offshore Technology-messen i Stavanger i 2007. Det er også fremlagt en katalog med henvisning til åpningen av klagers kontor i Norge.
- 28 Dokumentasjonen viser at merket har vært i bruk overfor deler av den norske omsetningskretsen gjennom sin tilstedeværelse på viktige bransjemesser. Det fremgår derimot ikke hvem den resterende engelskspråklige dokumentasjonen retter seg mot. Dokumentasjonen er etter Klagenemndas syn svært begrenset med tanke på hvor utstrakt bruken har vært. Den viser heller ikke hvordan omsetningskretsen skal oppfatte det søkte merket alene som et særpreget varemerke, når det nesten utelukkende er brukt i fargen gult sammen med foretaksnavnet. For at merket skal ha oppnådd særpreg gjennom bruk, er det virkningen av denne bruken som må dokumenteres, og Klagenemnda er av den oppfatning at klager ikke har presentert bevis for virkningen av bruken. Merket anses etter dette å ikke ha opparbeidet seg særpreg gjennom bruk, jf. § 14 tredje ledd.
- 29 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

**Det avsies slik**



## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201615215 nektes registrert.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)