



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00030
Dato: 23. august 2022

Klager: Trinity Bay Equipement Holdings, LLC
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

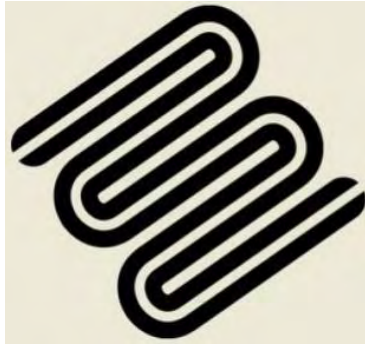
Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. desember 2021, hvor varemerkesøknad nr. 201801549,



ble nektet registrering for følgende varer:

Klasse 6:

Fleksible rør og rørledningsprodukter for bruk i olje- og gassindustrien for olje- og gassleting og produksjon, overføring og boring, nemlig fleksible rør hovedsakelig eller utelukkende bestående av metall og metallbeslag derav; fleksible rør hovedsakelig eller utelukkende bestående av metal for transport av naturgass, olje, vann, karbondioksid, utvunnet malm, jetdrivstoff, spillvann, og fiberoptiske kabler; rørklemmer, kraveklemmer, koplinger, og forbindelsesledd hovedsakelig eller utelukkende bestående av metall.

Klasse 17:

Fleksible rør og rørledningsprodukter for bruk i olje- og gassindustrien for olje- og gassleting og produksjon, overføring og boring, nemlig fleksible rør for transport av naturgass hovedsakelig eller utelukkende bestående av plast; forsterkede fleksible termoplastiske rør; fleksible rør hovedsakelig eller utelukkende bestående av plast for transport av naturgass, olje, vann, karbondioksid, utvunnet malm, jetdrivstoff, spillvann og fiberoptiske kabler.

- 3 Varemerket ble nektet registrering fordi det ble ansett å være beskrivende og mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum.

4 Klage innkom 10. februar 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt Klagenemnda for videre behandling den 23. februar 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket beskriver de aktuelle varene i klasse 6 og 17, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, andre punktum.
- Det aktuelle figurmerket består av to svarte streker med hvitt mellom seg, som kveiles i flere vinkler, på en brunlig bakgrunn. Merket er en tegning av tverrsnittet til et rør sett ovenfra.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 6 og 17 er profesjonelle sluttbrukere innen olje- og gassindustrien. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide.
- Når merket brukes på varene i klasse 6 og 17, vil figuren angi art og egenskaper ved disse, nemlig at det er tale om fleksible rør av metall (vareklasse 6) eller av plast (vareklasse 17). Gjennomsnittsforbrukeren vil direkte og umiddelbart oppfatte merket som en tegning/avbildning av varene, idet merket viser tverrsnittet til et fleksibelt rør som er kveilet i flere vinkler. At rør er fleksible, vil kunne være en viktig egenskap, og dette er en vanlig brukt betegnelse i bransjen. Det kreves ingen fortolkningsinnsats for å oppfatte merket som beskrivende.
- Selv om det kan legges til grunn at en profesjonell omsetningskrets har en høyere grad av oppmerksomhet, vil ikke dette ha avgjørende betydning for særpregsvurderingen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, premiss 48, og Klagenemndas avgjørelse i sak VM 15/074, Well Cutter, avsnitt 21.
- På grunn av sitt beskrivende betydningsinnhold er merket heller ikke egnet til å skille søkers varer fra andres. Merket vil som helhet bli oppfattet som produktinformasjon eller som dekor på varens emballasje. Merket har ingen iøynefallende elementer å feste seg ved. Det oppfylder derfor ikke garantifunksjonen, som er ett av hovedformålene med et varemerke, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-37/03 P, BioID®, premiss 27.
- Det faktum at merket har gått til registrering i USA, Saudi Arabia, Hong Kong og Bahrain har blitt vurdert, men er ikke tillagt avgjørende vekt. Vurderingen i denne saken avviker ikke fra den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Varemerket oppfyller lovens krav til særpreg etter varemerkeloven § 14, og er derfor registrerbart for de aktuelle varene.
- Klager er enig med Patentstyret i at varene retter seg mot profesjonelle næringsdrivende.
- Terskelen for særpreg er lav, jf. Rt. 2002 s. 391, GOD MORGON. Et minimum av særpreg skal være tilstrekkelig. Dette er senere bekreftet blant annet i Tretorn-avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett – LB-2014-95107, og tingrettens avgjørelse i 21-071060TVI-TOSL/06, Brooks.
- Gjennomsnittforbrukeren vil ikke utlede det direkte og spesifikke meningsinnholdet som Patentstyret har tillagt merket. Det ville kreve en betydelig fortolkningsinnsats for å komme til at det søkte merket sier noe om varenes egenskaper. Merket har som helhet et logopreget oppsett som er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet.
- Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for klagers figurmerke.
- Merket består av en stilisert figur, som ikke viser en gjengivelse av varene i søknaden, og som skiller seg fra det som er vanlig på markedet. Det er mest vanlig å vise rør som en kveil, eller i enkelte tilfeller som et rett rør. Et fleksibelt rør vil ikke kunne se ut som klagers merke. Den profesjonelle omsetningskretsen vil oppfatte klagers merke som en stilisert figur som angir opprinnelse.
- Det vises til Borgarting lagmannsrett, LB-2020-158279, Multi-Gyn, hvor lagmannsretten uttaler:

«Kombinasjonen av tekst, figur og farge er utformet slik at varemerket i sin helhet fremstår som en nokså typisk logo. Etter lagmannsrettens oppfatning vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte varemerket som nettopp et varemerke, og ikke som en form for dekor eller beskrivende produktopplysning.»
- Merket er blitt registrert i USA, Algerie, Angola, Aserbajdsjan, Bahrain, Egypt, Irak, Kasakhstan, Kuwait, Libya, OAPI, Qatar, Saudi Arabia, Turkmenistan, Equador, Argentina, Guyana, Mexico, Australia, Brunei, Hong Kong, India, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Russland og Kina. Norge er det eneste landet der klager har mottatt nektelse på grunn av særpreg. Når så mange nasjonale kontorer har akseptert merket for de aktuelle varene, bør dette tillegges vesentlig vekt.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til et annet resultat enn Patentstyret, men har delt seg i et flertall og et mindretall.

- 9 Det aktuelle merket er et rent figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.

- 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 består av en angivelse som angir egenskaper ved varene, 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 (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 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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 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, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 6 og 17 vil hovedsakelig være profesjonelle aktører innen olje- og gassindustrien. 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, slik at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 16 Det aktuelle figurmerket består av en svart, dobbel linje med en lys kjerne. Den doble linjen starter oppe til venstre og buker seg fire ganger (i fire buede svinger), før den ender til høyre i gjengivelsen av merket. Den lyse kjernen i den sorte linjen har samme beige farge som bakgrunnsfargen.
- 17 Klagenemnda må ta stilling til om figurmerket kan ha en beskrivende betydning for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a) og/eller om det mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 18 Førstvoterende, Lill Anita Grimstad, som representerer mindretallet, har kommet til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte den buktende linjen som et rør sett ovenfra, og dermed som en beskrivelse av de aktuelle varene som inngår i varefortegnelsen. Når

gjennomsnittsforbrukeren møter merket i en konkret omsetningssituasjon, med de angitte varene i klasse 6 og 17 for øyet, vil han eller hun oppfatte figuren som en beskrivelse av hva som befinner seg inne i emballasjen, en beskrivelse av hvordan røret kan legges eller en angivelse av den egenskap at røret er fleksibelt.

- 19 Så lenge figuren vil oppfattes som en gjengivelse av varene i varefortegnelsen, kan det ikke være avgjørende at rør og rørledninger *også* kan avbildes som en kveil, slik klagers fullmektig har vist til. Etter mindretallets syn vil den sorte, fylte linjen, uten fortolkningsinnsats fra gjennomsnittsforbrukerens side, oppfattes som et rør som går i svinger. Det kan ikke være avgjørende hvorvidt varene i virkeligheten kan se ut som klagers merke. Når røret eller rørledningen er lagt i bakken eller på havbunnen, vil det kunne bukte seg på mange ulike måter, og det kan ikke utelukkes at et fleksibelt rør legges i slike svinger som vist i avbildningen.
- 20 Mindretallet er av den oppfatning at figurmerket fremstår som et informasjonssymbol eller en beskrivelse av varenes art og egenskaper. Det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom figuren i merket og de konkrete varene. Det kreves ingen fortolkningsinnsats fra gjennomsnittsforbrukerens side for å oppfatte merket på denne måten.
- 21 Etter mindretallets syn er det ikke er noe ved figurmerket som setter gjennomsnittsforbrukeren i stand til å feste seg ved det og kjenne det igjen. Det at figuren er stilistisk utformet, og at fremstillingen er noe forenklet sett opp mot et faktisk rør, kan ikke medføre at figurmerket er tilstrekkelig særpreget. Det at merket kan oppfattes som en beskrivelse av varenes art og egenskaper, medfører at merket heller ikke er egnet til å skille klagers varer fra andres. Varemerket fremstår utelukkende som informerende og mangler kjennetegn-funksjon for varer som eksempelvis «fleksible rør». Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke være i stand til å utlede en bestemt kommersiell oppfinnelse fra figurmerket.
- 22 Sett i lys av det ovennevnte, er mindretallet av den oppfatning at merket er beskrivende og mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Når det gjelder klagers henvisning til Lagmannsrettens avgjørelse LB-2020-158279, Multi-Gyn, vil mindretallet bemerke at denne saken gjaldt et kombinert merke med tekst og figur, og at saken gjaldt andre varer enn i foreliggende sak. Derfor anses ikke saken som tilstrekkelig analog.
- 24 Mindretallet viser til Klagenemndas tidligere praksis i sammenliknbare saker 2019/00021 (plate til bruk for søylesko og stolpesko), 2018/00028 (destillasjonsapparat) og 2018/00016 (informasjonssymbol for kokeapparater mm.):



- 25 På denne bakgrunn har mindretallet kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav b og § 14 første ledd.
- 26 Flertallet, bestående av Ulla Wennermark og Thomas Strand-Utne, har på sin side kommet til at merket er suggestivt, og dermed registrerbart for de angitte varene i klasse 6 og 17. Det er lagt vekt på at figuren er sterkt stilisert og har varemerkepreg. Eksempelvis er linjene avrundet i endene, og ikke rett avkuttet. Videre er figuren i merket skråstilt og beveger seg fra øvre venstre hjørne til nedre høyre hjørne. I og med at innsiden av de svarte linjene er lys, er det vanskelig å tenke seg hvordan fremstillingen skulle være «tverrsnittet til et rør sett ovenfra», slik Patentstyret har argumentert.
- 27 Figurmerket fremstår som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og har tilstrekkelig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 28 Flertallet er kjent med den tidligere praksisen fra Klagenemnda som mindretallet viser til ovenfor i avsnitt 24. Dette er konkrete avgjørelser som gjelder andre figurutforminger. Flertallet kan ikke se at praksisen er tilstrekkelig klar og entydig til at den skal tillegges avgjørende betydning i denne saken.
- 29 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å omgjøre.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Merket kan registreres for de aktuelle varene i klasse 6 og 17.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)