



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00073
Dato: 23. august 2019

Klager: Dansk Retursystem AS
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Liv Turid O. Myrstad og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. februar 2019, hvor det følgende figurmerket med internasjonalt registreringsnummer 1305315, søknadsnummer 201609034, ble nektet virkning for samtlige varer og tjenester:



- Klasse 32: Beers; soft drinks; non-carbonated waters.
Klasse 33: Pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based.
Klasse 37: Cleansing and cleaning of recyclable packaging/material.
Klasse 39: Collection and delivery of recyclable packaging/material.
Klasse 40: Recycling; waste management services [recycling]; treatment and recycling of packaging; sorting of recyclable packaging/material and waste [transformation]; consultancy and advising relating to the recycling of packaging and materials; providing information relating to the treatment of materials.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70.
- 4 Klage innkom 15. april 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 15. mai 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det aktuelle figurmerket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum. Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
- Figurmerket er satt sammen av flere elementer. Det består av et stående rektangel hvor den øverste, mindre delen er lilla og den nederste, større delen er svart med et gult mønster som fremstår som et gittergjerde. På den nederste delen er det plassert en hvit sirkel med to svarte piler som danner en sirkel. Under rektangelet er det plassert fem svarte sirkler på en horisontal linje.

- Gjennomsnittsforbrukeren av varene i klasse 32 og 33 vil kunne være både en profesjonell aktør, men også en alminnelig sluttbruker. For tjenestene vil gjennomsnittsforbrukeren først og fremst være en profesjonell aktør, men også en alminnelig sluttbruker kan benytte seg av tjenestene.
- Patentstyret legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren er kjent med ulike ordninger for resirkulering. Omsetningskretsen er vant til å lete etter et merke som angir om et produkt kan resirkuleres eller pantes. Det medfører at et ordinært merke for resirkulering forstås som et informasjonssymbol og ikke som kjennetegn for én kommersiell aktør.
- Patentstyret viser til et søk på Google som blant annet viser at det er svært vanlig at resirkuleringssymboler består av piler i sirkel som symboliserer gjenbruk/et kretsløp.
- Når merket brukes for varer som normalt kan resirkuleres, vil piler i sirkel oppfattes som informasjon om at varene kan resirkuleres. Av denne grunn er pilene i merket ikke suggestive, men rent beskrivende for varer som kan resirkuleres og tjenester som gjelder resirkulering.
- Plasseringen av, og størrelsen på pilene, gjør at gjennomsnittsforbrukeren først og fremst vil legge merke til dette elementet i møtet med merket. Merket vil umiddelbart forstås som informasjon om at varene kan gjenvinnes.
- De øvrige elementene i merket som består av en todelt bakgrunn med ulike farger og de fem sirklene nederst i merket, spiller en underordnet rolle på grunn av den informasjonsverdien symbolet med pilene har for gjennomsnittsforbrukeren. De øvrige elementene i merket forstås som dekorativ bakgrunn for resirkuleringssymbolet. Fargene og utformingen av bakgrunnen, samt de fem sirklene nederst i merket, er verken tilstrekkelig særpreget eller fremtredende til å bli lagt merke til i en omsetningssituasjon. De øvrige elementene tilfører derfor ikke merket som helhet distinktivitet.
- Når figurmerket benyttes for de aktuelle varene og tjenestene, vil merket direkte og umiddelbart forstås som et informasjonssymbol som angir en egenskap eller funksjon ved varene og tjenestene, nemlig at varenes emballasje kan resirkuleres, eller at tjenestene gjelder resirkulering. Merket mangler elementer gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved som angivelse av varenes og tjenestenes kommersielle opprinnelse.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at merket er tilstrekkelig særpreget for å kunne registreres og ber om at Patentstyrets avgjørelse omgjøres slik at internasjonal registrering nr. 1305315 blir gitt virkning i Norge.
- Merket må vurderes som en helhet. Det består ikke bare av to piler i en sirkel, men også av flere andre elementer. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte merket som et beskrivende symbol for produkter som kan resirkuleres eller tjenester tilknyttet resirkulering.

- Det søkte merket skiller seg fra andre kjente symboler for resirkulering.
- Det er ikke riktig at to piler i en sirkel er i vanlig bruk som symbol på varer som kan resirkuleres eller for tjenester relatert til resirkulering. I Norge administreres resirkuleringsordningene av Grønt Punkt Norge AS. De bruker flere ulike symboler i sin merking, som alle skiller seg fra det søkte merket. Det henvises til <https://www.grontpunkt.no/emballasjemerking/> for en oversikt over de aktuelle symbolene. De fleste av symbolene består av en avbildning av det aktuelle produktet og tre piler som former en trekant.
- Det universelle symbolet for resirkulering består også av tre piler som til sammen former en trekant.
- Det bemerkes at Grønt Punkt Norge AS' logo er godtatt for registrering i en rekke varianter, og med et meget bredt verneomfang, se registrering nr. 520698, 520607, 520608, 151524 og 151525.
- Figurmerket er ikke egnet til å oppfattes som et rent beskrivende element som indikerer at varene kan resirkuleres. Figuren skiller seg markant fra symbolene som i en årrekke har blitt brukt for å indikere at varer kan resirkuleres i Norge. Når dette sees i sammenheng med de mange andre særpregede elementene i foreliggende merke, er det særlig klart at den internasjonale registreringen oppfyller registreringsvilkårene i Norge.
- Selv om gjennomsnittsforsbrukeren vil oppfatte at ett av merkets elementer viser til resirkulering, er dette ikke til hinder for at merket kan fungere som opprinnelsesangivende for slike og relaterte tjenester. Forbrukeren vil være kjent med at organisering av panteordninger gjøres av enkeltaktører. Forbrukerne er vant til å lete etter et merke som angir om produktet kan pantes av den norske pantetilbyderen, eller om det bare kan pantes i andre land. Merket kan således vise til hvilken aktør som står for tjenestene på grunn av den konkrete utformingen av symbolet som skiller seg fra andre symboler for resirkulering, samtidig som pilene konseptuelt gir assosiasjoner til resirkulering.
- At det søkte merket forbeholdes en enkeltaktør, begrenser ikke handlefriheten til andre aktører som også vil kommunisere dette, idet det kan gjøres med en hvilken som helst annen fremstilling av piler eller andre symboler knyttet til resirkulering. Det foreligger derfor ikke noe friholdelsesbehov å ta hensyn til.
- At merket oppfattes som et særpreget merke og har en opprinnelsesgarantifunksjon for resirkuleringstjenester, underbygges av at merket har blitt etterlignet av kriminelle aktører. Det vises til vedlagte avisutklipp om storstilte pantevindler i Danmark. Dersom merket var uten evne til å skille varer fra hverandre, ville det ikke ha vært mulig å gjennomføre en slik svindel, idet merket bare ville blitt oppfattet som et beskrivende element.

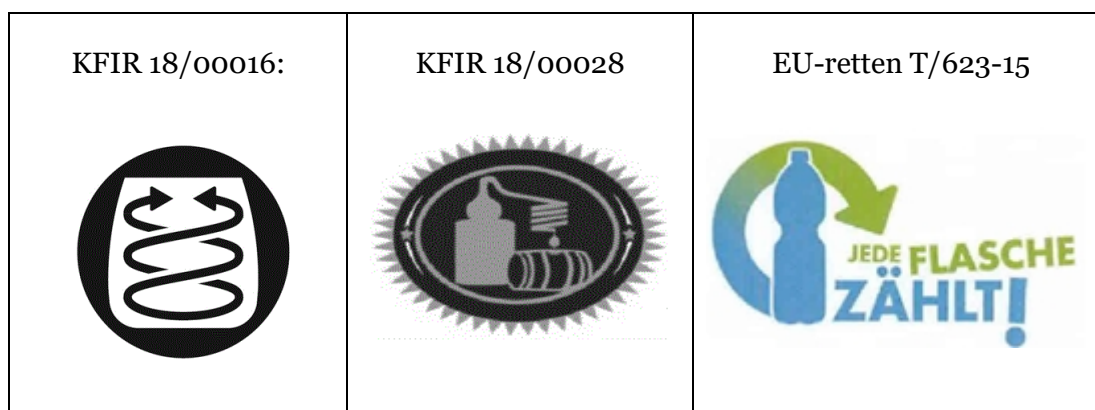
7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et rent figurmerke og gjengitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om et figurmerke 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 gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene og tjenesten vil være både private sluttbrukere som kjøper de aktuelle drikkevarene og benytter seg av resirkulerings-tjenestene, men omfatter i tillegg profesjonelle aktører i bransjen. Gjennomsnittsfbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide..
- 15 Klagenemnda er i likhet med Patentstyret av den oppfatning at merket er egnet til å oppfattes som et rent informasjonssymbol for de aktuelle varer og tjenester som søknaden omfatter, og slutter seg til den begrunnelse som er gitt for å nekte merket vern.
- 16 Det søkte merket er del av en serie på to merker hvor begge merkene inneholder de samme to pilene i sirkel og fem sorte sirkler plassert under. Det andre merket, som er en enklere utgave av det foreliggende merket, er nektet virkning i Klagenemndas avgjørelse 19/00074. Klagenemnda anerkjenner at det er ulikheter mellom de to merkene ved at det foreliggende merket inneholder flere elementer og fremstår som mer detaljert og forseggjort. Til tross for at merket inneholder et lilla felt øverst og et gittermønster i bakgrunnen, anser Klagenemnda

at pilene er blikkfanget og dominerer helhetsinntrykket også i det foreliggende merket, og er utvilsomt egnet til å oppfattes som informasjon om gjenvinning/resirkulering.

- 17 Klagers anførsel om at det universelle symbolet for resirkulering består av tre piler, mens merket kun har to piler og derav ikke er egnet til å indikere resirkulering, kan ikke føre frem. Klagenemnda viser til at antall piler ikke har betydning så lenge gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som informasjon om resirkulering. Gjennomsnittsforbrukeren er kjent med ulike typer for resirkulering og konseptet med slike piler er svært vanlig brukt for å indikere at varene kan gjenvinnes. Et økt fokus på resirkulering de senere årene, må antas å ha ført til at gjennomsnittsforbrukeren har kjennskap til at denne typen symboler og gjenkjenner informasjonsverdien umiddelbart.
- 18 Når det gjelder de fem sorte prikkene, gittermønsteret og det lilla feltet øverst i merket, finner ikke Klagenemnda at disse kan relateres direkte til resirkulering, men det er uansett bare enkle geometriske former og dekorative elementer som i helhetsinntrykket er underordnet. Disse elementene tilfører ikke merket som helhet særpreg og tar ikke oppmerksomheten bort fra informasjonssymbolet om resirkulering. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra figurmerket, og merket vil derfor ikke kunne oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Klager har vist til at Grønt Punkt Norge AS' logo er godtatt for registrering i en rekke varianter, og med et bredt verneomfang. Klagenemnda finner ikke å kunne tillegge disse registreringene avgjørende vekt. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det aktuelle merket sett hen til de omsøkte varene og tjenestene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Registreringene det vises til er nærmere 30 år gamle, og var vurdert etter den distinktivitetsnormen som gjaldt den gang.
- 20 Avgjørelsen om å nekte det aktuelle figurmerket virkning i Norge, er slik Klagenemnda ser det i tråd med gjeldende europeisk og norsk praksis når det gjelder denne typen merker. Det vises i den forbindelse til Klagenemndas tidligere saker, 18/00016 og 18/00028, samt EU-retten sak nr. T-623/15 gjengitt under:



21 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonalt registreringsnummer 1305315, søknadsnummer 201609034, nektes virkning for samtlige varer og tjenester.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)