



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00144
Dato: 30. januar 2020

Klager: PXG Pharma GmbH
Representert ved: Advokatfirmaet Thommessen AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Amund Brede Svendsen
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. august 2019, hvor internasjonal registrering nr. 1342507, med søknadsnummer 201705549,



ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 16: Tissues of paper and cellulose for babies; tissues of paper or cellulose for removing make-up; babies' bibs of paper or cellulose; paper tissues for cosmetic purposes; toilet paper; paper towels; paper handkerchiefs; bags, envelopes and pouches of paper or plastics, for packaging.

- 3 Varemerket ble nektet virkning for de ovennevnte varene som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Varemerket ble av Patentstyret ansett særpreget for de øvrige varene omfattet av den internasjonale registreringen, nemlig alle varer i klasse 3, 5, 8, 10 og 21. Klagen er derfor begrenset til å omfatte de varene i klasse 16 som er gjengitt under avsnitt 2.
- 5 Klage innkom 11. oktober 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 22. november 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret har kommet til at merket mangler særpreg for varene i klasse 16, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Merket består av en stilisert og symmetrisk sort figur på en hvit bakgrunn, og fremstår som en blomst eller et kors.
- Varene i den internasjonale registreringen kan være dekorert med figurative elementer, enten ved trykk eller at dekoren er preget inn i papiret.

- Merket mangler dermed særpreg for varene i klasse 16, da det kun vil oppfattes som enkel dekor på for eksempel en tørkerull eller et papirlommetørkle. Det er svært vanlig at de aktuelle varene i klasse 16 har en slik type dekor.
- Den internasjonale registreringen er som helhet ikke egnet til å feste seg i bevisstheten som en kommersiell opprinnelse, og er ikke egnet til å oppfattes som et særskilt kjennetegn for de aktuelle varene.
- Tidligere registrering nr. 213742 kan fremstå som analog med foreliggende merke, men registrering nr. 115150 og registrering nr. 129047 fremstår som noe mer enn dekor og merkene har gjenkjennelseeffekt. Hvert merkes registrerbarhet må vurderes konkret og ut fra dagens forhold. Det å legge vekt på tidligere registreringer uten å ta hensyn til tidligere avslag, vil over tid gi et skjevt bilde av registreringspraksis. I tillegg fører dette til en uholdbar fastlåsing av skjønnet.
- Det at merket er funnet særpreget i en rekke jurisdiksjoner, herunder EU, Tyskland, Storbritannia og Sveits, har vært et moment i vurderingen. Enkeltstående avgjørelser fra andre jurisdiksjoner kan likevel ikke tillegges avgjørende vekt. Foreliggende vurdering avviker ikke fra den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis.
- Hva gjelder at merket er registrert i EU, bemerkes at den europeiske varemerkemyndigheten EUIPO er et forvaltningsorgan på lik linje med Patentstyret. En konkret avgjørelse fra en forvaltningsmyndighet er ikke bindende for andre stater. Det kan heller ikke ses som et uttrykk for en etablert praksis, jf. Høyesteretts dom HR-2016-2239-A, ROUTE 66, avsnitt 52, og EU-domstolens avgjørelse C-218/01, Henkel, avsnitt 62.
- Foruten varene i klasse 16, anser Patentstyret likevel den internasjonale registreringen som særpreget for varene i klasse 3, 5, 8, 10 og 21.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i at merket mangler særpreg for varene i klasse 16. Det gjelder ikke et krav om originalitet innenfor varemerkeretten, jf. blant annet EU-rettens sak T-338/08. Imidlertid vil ikke et hvilket som helst ubetydelig tegn kunne anses som særpreget. Klagers merke er ikke et ubetydelig tegn. Merket består av figurative elementer sammensatt på en kreativ måte, og minner om en blomst eller et kryss bestående av blader. Etter klagers oppfatning har merket evnen til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet og evne til å feste seg i forbrukerens erindring, brukt på de aktuelle varene i klasse 16.
- Patentstyrets begrunnelse om at merket vil oppfattes som dekorasjon på eksempelvis toalettpapir og tørkepapir, bygger tilsynelatende på en forutsetning om at merket skal benyttes på selve produktet og ikke på produktets innpakning. Det er det ikke grunnlag for.
- Det faktum at det er mulig å benytte et varemerke på en måte som mangler særpreg, gir ikke grunnlag for å hevde at varemerket som sådant mangler særpreg. Nær sagt alle figurer vil

kunne brukes som dekor på en rekke forskjellige varer, uten at dette er en hindring for at figuren kan ha varemerkerettslig særpreg for slike varer.

- I Patentstyrets uttalelse forut for avgjørelsen ble det vist til at det for figurmerker hvor utformingen sammenfaller med varenes utseende, er avgjørende om merkets utforming avviker vesentlig fra bransjenormen, jf. Klagenemndas sak VM 14/103 (Rutemønster) avsnitt 17, og EU-rettens avgjørelse T-326/10. Klager bemerker at klagers varemerke ikke sammenfaller med utseendet på varene i klasse 16, og ikke er et mønster. Det er ikke grunnlag for å hevde at det aktuelle merket brukes gjentakende eller er sammensatt på en måte som skaper et mønster. Det skal dermed kun foretas en alminnelig særpreghetsvurdering av merket, og ikke stilles noen spørsmål om merkets utforming avviker vesentlig fra bransjenormen.
- Det at Patentstyret har registrert registrering nr. 213742, registrering nr. 115150 og registrering nr. 129047, viser at Patentstyret har lagt en streng terskel til grunn i denne saken.
- EUIPO har registrert den internasjonale registreringen for klasse 16. Merket er også registrert for klasse 16 i en rekke andre jurisdiksjoner, for eksempel i Storbritannia og Sveits. Selv om forvaltningsavgjørelser i andre land og i EU ikke er bindende for Patentstyret eller Klagenemnda, gir slike registreringer en indikasjon på at klagers merke hverken kan anses som et mønster, eller mangler særpreg for de aktuelle varene.
- Internasjonal registrering nr. 1342507 bør etter dette gis virkning for samtlige varer i klasse 16.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket som er gjenstand for vurdering er et rent figurmerke og er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 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.
- 12 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.

- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 16 vil være både private sluttforbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 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 dermed 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 en 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 figurmerket er gjengitt i svart mot en hvit bakgrunn. Figuren er sammensatt av bladlignende strukturer, lagt lag på lag, og som er delvis skjult. I merkets sentrum er fire blader gjengitt fullt ut. Samlet sett vil figurmerket bli oppfattet som en stilisert blomst sett forfra, men uten å vise til noen bestemt type blomst eller blomsterart.
- 18 Merket kan ikke anses å være beskrivende for varene i klasse 16, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Den internasjonale registreringen vil imidlertid bli oppfattet som noe mer enn en enkel geometrisk figur, jf. EU-rettens avgjørelser T-678/15 og T-679/15 avsnitt 40, som nevnt ovenfor i avsnitt 16. Klagenemnda er derfor ikke enig med Patentstyret i at merket mangler særpreg for varene i klasse 16.
- 19 Selv om det kan være vanlig at eksempelvis tørkepapir består av en eller flere figurer preget inn i papiret, og at slike figurer kan bli oppfattet som dekorative elementer på varene, er det etter Klagenemndas syn ikke holdepunkter for å si at et merke ikke både kan fungere som varemerke og at dette samtidig kan brukes som dekor. Som klager er inne på, skal det ikke

gjøres en vurdering av en faktisk bruk av merket hvor en deretter legger til grunn at merkets eneste formål er å dekorere produktet. Det avgjørende må derimot være om det aktuelle elementet er særpreget eller ikke. Et dekorativt element kan med andre ord fint fungere som varemerke så lenge elementet har iboende særpreget for de varene det er søkt registrert for.

- 20 Klagenemnda mener i foreliggende tilfelle at figurutformingen med den stiliserte blomsten, utover sin funksjon som dekor, har et logopreg og at merket som helhet vil være egnet til å feste seg i forbrukerens erindring. Den internasjonale registreringen anses derfor særpreget for de aktuelle varene.
- 21 Gjennomsnittsforbrukeren vil være i stand til å kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra det aktuelle figurmerket, når det brukes på de aktuelle varene i klasse 16. Den internasjonale registreringen rammes følgelig ikke av bestemmelsen i varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd.
- 22 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å omgjøre hva gjelder varene i klasse 16, slik at den internasjonale registreringen gis virkning i Norge for samtlige varer.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1342507, med søknadsnummer 201705549, gis virkning i Norge for varene i klasse 3, 5, 8, 10, 16 og 21.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)