



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00011
Dato: 29. mars 2022

Klager: Shanghai Conwood International Co., Ltd.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. desember 2021, hvor figurmerket i internasjonale registrering nr. 1453313, med søknadsnummer 201902977, ble nektet virkning:



Klasse 18: Bags made of canvas; valises; pocket wallets; attaché cases; travelling bags; backpacks; travelling sets [leatherware]; trunks [luggage]; travelling trunks; imitation leather cases.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 17. desember 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 24. januar 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- ### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:
- Merket mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 18, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
 - Merket vil oppfattes som to enkle sirkler, hvor den ene sirkelen er helt svart mens den andre er hul. Helheten som disse sirklene skaper, vil ikke oppfattes som uvanlig eller iøynefallende for varene i klasse 18. Patentstyret mener at merket kun vil oppfattes som et alminnelig dekorativt element som bare har en estetisk funksjon.
 - Samlet sett er det ikke noe ved merket som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved og enkelt og umiddelbart oppfatte som en indikasjon på kommersiell opprinnelse.
 - Det er ikke avgjørende hvorvidt det foreligger et friholdelsesbehov eller ikke for det konkrete merket. Friholdelsesbehovet er kun et moment, og ikke et selvstendig nektelsesgrunnlag.

- Tidligere registreringer som søker viser til, tillegges ikke vekt. Imidlertid finnes det flere sammenlignbare merker bestående av enkle sirkler som er nektet for varer i klasse 18. I tillegg viser Patentstyret til enkle figurmerker som er nektet av EU-retten de siste årene, som gir uttrykk for hvor særpregerskelen for enkle figurmerker ligger i dag.
- At merket er registrert i flere jurisdiksjoner, blant annet EU, tillegges heller ikke avgjørende vekt.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Uavhengig av hvordan man måtte bedømme enkeltelementene i merket isolert sett, så fremstår merkets helhetlige fremtoning som mer kompleks, med et symmetrisk preg som gjør at merket lett vil bli lagt merke til og gjenkjent av gjennomsnittsforbrukeren.
- Sirkelementene skaper et blikkfang. Dette gjelder særlig fordi de to sirklene er ulike. Ulikheten er med på å skape dybde i merket, og bidrar til et rent inntrykk. Merkets samlede inntrykk gjør at merket må anses for å passere terskelen for særpreg. Det helhetlige kjennetegnsuttrykket vil kunne vekke en viss undring og nysgjerrighet.
- Det vises til geometriske figurmerker som nylig har blitt registrert av Patentstyret: registrering nr. 290177, nr. 290157, nr. 284550 og internasjonal registrering nr. 1035387. Patentstyrets egen praksis har i denne saken ikke blitt tillagt tilstrekkelig vekt. Disse registreringene viser at enklere geometriske merker enn det foreliggende har evnen til å fungere som angivelse av kommersielt opphav.
- Merket er også godkjent i andre land, blant annet i EU og Sveits. I Borgarting lagmannsretts dom LB-2017-105565 (NAMMO), viser retten til at det skal tillegges vekt at merket er registrert i et større antall jurisdiksjoner. Den internasjonale registreringen er i tillegg et rent figurmerke. Det gjør seg derfor ikke gjeldende språklige hensyn som tilsier en annen vurdering i Norge, sammenlignet med omsetningskretsen i jurisdiksjonene merket er besluttet gjeldende.


7 Klagenemnda skal uttale:


8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle merket er et figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.
- 10 I vurderingen av om figurmerket 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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 18 vil både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Det aktuelle figurmerket gjengir en helsort og matt sirkel, plassert ovenfor en sirkel som er hul og hvit i midten, med en sort kant rundt. Merket gjelder for varer i klasse 18, herunder «bags made of canvas; valises; pocket wallets; attaché cases; travelling bags; backpacks; travelling sets [leatherware]; trunks [luggage]; travelling trunks; imitation leather cases.»
- 16 Det Klagenemnda skal ta stilling til, er om det aktuelle merket er særpreget for de omsøkte varene og følgelig oppfyller varemerkets garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 17 Klagenemnda er innforstått med at et merke både kan være dekorativt og samtidig oppfylle kravene til distinktivitet. Et kjennetegn som oppfyller andre funksjoner enn det å være et varemerke i begrepets tradisjonelle forstand, er særpreget hvis det også oppfattes som en indikasjon på varenes kommersielle opprinnelse. Dette innebærer at den relevante omsetningskretsen skal kunne skille varemerkeinnhaverens varer og tjenester fra de varene og tjenestene som har en annen kommersiell opprinnelse. Kjennetegnet må, selv om det er dekorativt, ha et minimum av distinktivitet, se EU-rettens avgjørelse T-139/08, avsnitt 30. Det som er avgjørende ved vurderingen, er dermed hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket kun som enkel dekor, eller også som angivelse av tjenestenes kommersielle opprinnelse.
- 18 Klager mener at merket skaper blikkfang, særlig fordi de to sirklene er ulike. Denne ulikheten er ifølge klager med på å skape dybde i merket, hvilket bidrar til et rent inntrykk, som igjen

er egnet til å vekke en viss undring og nysgjerrighet. Samlet sett, må merket etter klagers oppfatning anses for å passere terskelen for særpreg.

- 19 I nyere rettspraksis fra EU, er blant annet EU-rettens sak T-291/16, , illustrerende for hvor distinktivitetsnormen ligger i dag for figurmerker som kun består av enkle geometriske figurer/former, og for hvilke vurderingskriterier som EU-retten vektlegger i særpregs-vurderingen av slike merker. EU-retten uttaler blant annet følgende i avsnitt 32: «It must be held that the mark applied for has no element that is visually eye-catching or likely to be remembered by the relevant public. Taken in its entirety, it presents no characteristic likely to create an impression sufficiently far removed from that produced by the mere combination of the two lines that form it so that it confers on the mark the minimum distinctive character necessary for its registration as an EU trade mark». Videre uttaler EU-retten i påfølgende avsnitt: «the mark applied for is the representation of two intersecting lines whose simplicity is comparable to that of a basic geometrical figure and is incapable of conveying a message allowing consumers to perceive it as an indication of the commercial origin of the goods at issue.»

- 20 Klagenemnda er av den oppfatning at foreliggende merke, , i enda større grad gjengir en «basic geometrical figure», eller rettere sagt en sammenstilling av to enkle geometriske figurer, enn figurmerket som ble nektet av EU-retten i saken nevnt over. Figurmerkets enkelhet gjør at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte det som noe annet enn som enkel dekor på de omsøkte varene. Det er ingenting ved merket som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved og enkelt og umiddelbart oppfatte som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Merket har ingen iøynefallende elementer og vil etter Klagenemndas syn ikke vekke en viss undring og nysgjerrighet, slik klager hevder. Merkets utforming er videre sammenlignbart med figurmerker som EU-retten i de senere år har vurdert som for enkle til å kunne fungere som angivelse av kommersiell opprinnelse, for eksempel sak T-829/17,

, og T-460/17, . Som sammenlignbar anses også figurmerket som ble nektet av

Klagenemnda i sak VM 20/00091, .

- 21 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av dette ikke kunne utlede en bestemt kommersiell oppfinnelse fra figurmerket. Merket som helhet oppfyller ikke garantifunksjonen for de omsøkte varene i klasse 18, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 At Patentstyret tidligere har akseptert registrering nr. 290177, nr. 290157, nr. 284550 og internasjonal registrering nr. 1035387, til registrering, som henvist til av klager, kan ikke tillegges avgjørende vekt. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P, TECHNOPOL, avsnitt 75, og at det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har

heller ikke hatt disse registreringene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere disse merkene.

- 23 Klager har ellers vist til at angjeldende figurmerke er gitt virkning i en rekke jurisdiksjoner, blant annet EU og Sveits. Klager påpeker i denne sammenheng at Borgarting lagmannsrett i sak LB-2017-105565 (NAMMO), viser til at det skal tillegges vekt at merket er registrert i et større antall jurisdiksjoner. Den internasjonale registreringen er videre et rent figurmerke. Klager kan derfor ikke se at det her gjør seg gjeldende språklige hensyn i vurderingen av merket, som tilsier en annen vurdering i Norge enn i de jurisdiksjoner hvor merket er funnet særpreget.
- 24 Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforkbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda viser ellers til 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 P, Henkel, avsnitt 61-64, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66, avsnitt 51-52. 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.
- 25 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at det aktuelle figurmerket med internasjonalt registreringsnummer 1453313, må nektes virkning for de omsøkte varene i klasse 18, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)