



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00026
Dato: 23. april 2021

Klager: Knauf Insulation Holding GmbH
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kaja von Hedenberg og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. desember 2020, hvor følgende internasjonale registrering nr. 1381487, med søknadsnummer 201717008, ble nektet virkning:



Klasse 17: Packing, stopping and insulating materials; adhesive tapes, strips, bands and films; plastic film other than for wrapping.

Klasse 19: Non-metallic building materials; non-metallic building panels, plates, boards and slabs; non-metallic woven mats for use as geotextile materials, geotextiles for use in landscaping; non-metallic drainage installations; non-metallic constructions.

- 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 16. februar 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 11. mars 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret finner at det kombinerte merket CHALLENGE. CREATE. CARE. mangler særpreg for varene i klasse 17 og 19, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- For at et flerordsmerke skal kunne gis virkning etter varemerkeloven, må merket besitte en viss originalitet eller rikholdig betydningsinnhold som utløser en tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren, som igjen gjør at merket vil oppfattes som en kommersiell opprinnelse.

- CHALLENGE. CREATE. CARE. kan forstås som «utfordre, skape, bry seg om/ta vare på noe/noen». Merketeksten inneholder tre ulike ord med et positivt innhold som samlet sett fremmer kvaliteter ved varenes tilbyder. Ordsammenstillingen har dermed preg av å være et slagord, som underbygges av at teksten består av et bokstavrim. Dette er vanlig for slagord innen reklame og markedsføring.
- Brukt for varene i klasse 17 og 19, vil merketeksten kun oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn eller oppfordring, og som en lovnad om at varene gjør det mulig å for kjøper å utfordre seg selv, skape noe nytt, og samtidig ta hensyn til omgivelsene og miljøet. CHALLENGE. CREATE. CARE. gjengir et objektivt budskap som er lettfattelig og som vil forstås umiddelbart uten noen form for fortolkning eller nærmere tankeprosess.
- Den figurative utformingen tilfører ikke merket særpreg som helhet. Det er ingenting iøynefallende ved oppsettet av merkeelementene eller fargebruken, som gjør at omsetningskretsen vil feste seg ved merket, og oppfatte det som et uttrykk for varenes kommersielle opprinnelse. At ordene er skrevet på tre linjer med punktum, i ulike fager, understreker bare at ordene gir uttrykk for tre selvstendige kvaliteter eller verdier, som varenes tilbyder ønsker å formidle forbrukeren.
- Den internasjonale registreringen fremstår etter dette uten et minimum av særpreg, og oppfyller ikke garantifunksjonen.
- Klagenemndas vurderinger og konklusjon i avgjørelsene VM 17/00064, RØDVIG JURAMØRTEL, og VM 17/00054, «ISBILEN», som omhandlet to kombinerte merker, anses ikke å ha overføringsverdi til foreliggende sak.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at den internasjonale registreringen er gitt virkning i andre land, herunder i EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og mener den internasjonale registreringen er godt egnet til å fungere som kjennetegn for de varene i klasse 17 og 19 som merket er søkt registrert for. Den konkrete figurative utformingen bidrar også til at merket vil fungere som en indikator på kommersiell opprinnelse.
- Patentstyrets begrunnelse for å nekte merket virkning i Norge, fremstår teoretisk og bærer preg av leting etter ikke-distinktive trekk som kan tenkes å ha en referanse til varene. Man skal imidlertid ikke lete etter en beskrivende mening eller ikke-distinktive trekk i merker, disse må eventuelt fremkomme direkte og utvetydig. Det kan på ingen måte sies å være situasjonen for denne internasjonale registreringen.
- Merketekstens første ord «challenge» har ingen relevante referanser sett hen til de aktuelle varene. Det samme gjelder ordet «care». De betydningene av ordene som Patentstyret legger til grunn, fremstår mer som gjetninger om hva ordene kan tenkes å bety. Enkeltordene i

merket evner å skape nysgjerrighet og sette i gang en kognitiv prosess hos forbrukeren, som i seg selv bidrar til å gi merket en adskillende evne.

- Videre bærer Patentstyrets vurdering preg av en oppsplitting av merket, hvor vurderingen synes å rette seg mer mot merkets enkelte bestanddeler hver for seg, enn merkets helhetlige utforming. Forbrukeren vil ikke studere merket ned på detaljnivå og analysere alle dets elementer.
- Den internasjonale registreringen har i tillegg en visuell utforming som vil tiltrekke seg oppmerksomhet. For de aktuelle varene i saken, fremstår merket som fantasimessig og blikkfangende. Ordene CHALLENGE. CREATE. CARE. er gjengitt i små bokstaver, på hver sin linje og med forskjellige farger, mot en mørkeblå bakgrunn. Punktumet etter hvert av ordene gjør at man får «pauser» ved hvert enkelt ord. At alle ordene begynner med bokstaven C skaper bokstavrim, noe som også bidrar til distinktivitet i merket. Fargebruken har videre en skarphet over seg, som vil bli lagt merke til. Den samlede effekten av merkets grafiske utforming signaliserer at de aktuelle varene har sin opprinnelse fra én kommersiell tilbyder.
- At den internasjonale registreringen har blitt godkjent EU (basisregistrering), Sveits, Australia, Hviterussland, Russland, Serbia, Tyrkia, Ukraina og Bosnia & Herzegovina, taler også til støtte for at merket bør anses særpreget i Norge. Det er ingen forhold som tilsier at det aktuelle merket skulle bli oppfattet annerledes i Norge enn i omsetningskretsene i de nevnte jurisdiksjonene. Dette må særlig gjelde EU og Sveits.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten CHALLENGE. CREATE. CARE. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om det kombinerte merket kan 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 17 og 19 retter seg både mot private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Patentstyret har ikke begrunnet nektelsen med at merket er beskrivende for de aktuelle varene i klasse 17 og 19, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd. Klagenemnda er enig i at det kombinerte merket CHALLENGE. CREATE. CARE. ikke er beskrivende for de konkrete varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 16 I vurderingen av om det kombinerte merket CHALLENGE. CREATE. CARE. har iboende særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, vil Klagenemnda bemerke at det vil kunne være hensiktsmessig å vurdere merkets enkeltelementer hver for seg, uten å miste synet av helheten. For selv om hvert enkelt element er uten særpreg, medfører ikke dette at den konkrete sammenstillingen – i relasjon til varene– nødvendigvis er blottet for enhver distinktiv evne. Det er derfor viktig at vurderingen baserer seg på den relevante gjennomsnittsforbrukerens samlede oppfatning av varemerket, se C-304/06 P, Eurohypo, avsnitt 41-42 og T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, avsnitt 23.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil forstå CHALLENGE. CREATE. CARE. i betydningen «utfordre, skape, ta vare på». I likhet med Patentstyret, er det nemndas oppfatning at merketeksten kun vil oppfattes som en oppramsing av tre rosende og lettfattelige ord, som er svært vanlig brukt i markedsføringen av en rekke varer og tjenester. At det er et punktum etter hvert ord, fremstår heller ikke som særlig uvanlig, og er på ingen måte egnet til å skape undring hos gjennomsnittsforbrukeren. Merketeksten er i så måte sammenlignbar med ordmerket LIFE. TO THE FULLEST. i Klagenemndas sak VM 18/00094. Her ble merkets oppdeling med punktum ikke ansett for å være «uvanlig eller egnet til å skape undring hos gjennomsnittsforbrukeren» (avsnitt 21), samtidig som merketekstens «positive budskap» ble ansett for å være «et typisk reklamemessig utsagn som kan benyttes om nært sagt alle varer og tjenester», se avgjørelsens avsnitt 20, med videre henvisning til EU-rettens sak T-186/07, Dream it Do it!. Denne praksisen ligger også til grunn i Klagenemndas sak VM 13/054, KNOWLEDGE. PASSION. RESULTS., hvor opplisting av tre ord etterfulgt av

punktum, ikke ble ansett for å skape noen gjenkjennelseeffekt i merket, eller for å være «spesiell nok til at merket som helhet vil oppfattes som noe annet enn et alminnelig reklameutsagn», se avgjørelsens avsnitt 19-20.

- 18 For varer som innpakkings- og isolasjonsmaterialer, og bygningsmaterialer i klasse 17 og 19, vil merketeksten CHALLENGE. CREATE. CARE. derfor kun oppfattes som en positiv ytring og fremstår på denne bakgrunn som et uttrykk uten originalitet, og som ikke krever noen fortolkningsinnsats av gjennomsnittsforbrukeren. Merketeksten vil heller ikke iverksette noen kognitiv prosess hos forbrukeren, men snarere kun oppfattes som et generelt reklameutsagn med et positivt og rent salgsfremmende meningsinnhold.
- 19 I helhetsvurderingen må Klagenemnda vurdere om den grafiske utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.
- 20 For at kombinerte merker med tekstelementer som er vurdert å kun være et alminnelig reklameutsagn/rent salgsfremmende meningsinnhold skal kunne gis virkning i Norge, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty, avsnitt 25, T-223/17 og 224/17, Adapta, avsnitt 100, og T-69/19, Bad Reichenaller Alpensaline, avsnitt 52. Momenter som kan være av betydning i denne vurderingen, vil blant annet være om merket inneholder elementer som kan endre oppfatningen av merket som helhet, slik som iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved og som gjør at merket oppfyller sin essensielle funksjon som opprinnelsesindikator. Andre momenter er om de figurative elementene kun fremstår som ren dekor, eller om det figurative forsterker eller underbygger det som formidles av merketeksten, se eksempelvis T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, avsnitt 33, T-28/05, Omega3, avsnitt 45, og T-361/18, Sir Basmati Rice, avsnitt 66.
- 21 Den figurative utformingen består av CHALLENGE. CREATE. CARE. skrevet i små bokstaver, plassert ovenfor hverandre, i henholdsvis gult, lyseblått og grønt, mot en blågrønn farget bakgrunn, som er avgrenset av et kvadrat. Klagenemnda finner fargebruken i merkets tekstelementer og bakgrunn som lite iøynefallende og ordinær, og kan heller ikke se at ordenes plassering ovenfor hverandre, med et punktum etter hvert ord, fremstår som særlig fantasifullt eller originalt. Merketeksten er i tillegg gjengitt i en standard skrifttype. Samlet sett foreligger det dermed ingenting ved den grafiske utformingen av merket som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør merket egnet til å angi kommersiell opprinnelse. Etter Klagenemndas syn oppfyller ikke merket som helhet garantifunksjonen for varene i klasse 17 og 19, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager har også vist til at CHALLENGE. CREATE. CARE. har sin basisregistrering i EU, og til at merket blant annet har blitt ansett særpreget i Sveits, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i andre jurisdiksjoner kan være relevant, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket for de

aktuelle varene. Klagenemnda finner det klart at merket fremstår som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor, og andre lands vurderinger får dermed ikke avgjørende betydning. Klagenemnda viser for øvrig 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, Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av 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.

- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)