



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00073  
Dato: 15. juni 2020

---

Klager: Philip Morris Products S.A.  
Representert ved: Tandberg Innovation AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Brede Svendsen og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. mars 2020, hvor følgende figurmerke, internasjonal registrering nr. 1343304, med søknadsnummer 201705887,



ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 9: Batteries for electronic cigarettes; batteries for electronic devices that are used for heating tobacco, chargers for electronic devices that are used for heating tobacco; USB chargers for electronic devices that are used for heating tobacco; car chargers for electronic cigarettes; car chargers for devices that are used for heating tobacco; battery chargers for electronic cigarettes.

Klasse 11: Electronic vaporizers except electronic cigarettes; apparatus for heating liquids; apparatus for generating vapor.

Klasse 34: Wired vaporizers for electronic cigarettes and electronic smoking devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, tobacco products for the purpose of being heated, electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine-containing aerosol; oral vaporizing devices for use by smokers, tobacco products and tobacco substitutes; smokers' articles for electronic cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products included in this class; extinguishers for heated cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; electronic rechargeable cigarette 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 29. april 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 13. mai 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 5 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at det søkte figurmerket mangler tilstrekkelig særpreg som kjennetegn for samtlige varer i klasse 9, 11 og 34, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan derfor ikke gis virkning i Norge for varene, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 9, 11 og 34 vil både være profesjonelle aktører og vanlige sluttforbrukere. Selv om det kan være tale om en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå, er det ikke slik at de lettere oppfatter ikke-distinktive merker som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- De aktuelle varene i klasse 9, 11 og 34 er tilknyttet tobakk og e-sigaretter. Figurmerket fremstår som tre enkle streker i sort og grått med lik lengde og avstand seg imellom. Merket mangler særpreg på grunn av sin enkle utforming. De grå og sorte tonene vil ikke huskes og gjenkjennes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Figurmerket oppfyller således ikke garantifunksjonen for de aktuelle varene.
- De eldre registreringene som det blir vist til anses ikke parallelle ettersom de består av helt andre figurutforminger. Disse merkene er ikke så enkle og banale som foreliggende merke.
- 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:**

- Patentstyrets avgjørelse om at merket er uten særpreg bestrides. Klager fastholder sin anførsel om at merket oppfyller varemerkelovens vilkår for registrering og at klager har et krav om at merket gis virkning i Norge.
- Klager er uenig med Patentstyret i at tidligere figurmerkeregistreringer og registreringer av merket i utlandet ikke skal tillegges vekt i helhetsvurderingen. Den innsendte dokumentasjonen ble sendt inn for å vise at merket faktisk fungerer som et varemerke, og ikke for å vise virkninger av bruk etter varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene i klasse 9, 11 og 34 består både av profesjonelle og sluttbrukere. For varene i klasse 34 vil omsetningskretsen ha et nokså høyt nivå av oppmerksomhet, jf. blant annet Klagenemndas avgjørelse VM 13/108, VIRGINIA SLIMS, avsnitt 13.
- Terskelen for særpreg er lav, jf. HR-2001-1049 GOD MORGON. For at merket skal ha særpreg må det ha evnen til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være i stand til å feste seg i erindringen til forbrukeren, jf. Lassen og Stenvik side 43.
- Klagers merke består av tre horisontale og avrundede rektangler, mot en hvit bakgrunn. Merket er på ingen måte en enkel geometrisk figur.

- For en omsetningskrets med noe høyere grad av oppmerksomhetsnivå og merkebevissthet, vil merket, på grunn av dets distinktive og iøynefallende plassering av figurelementene, oppfattes som en indikasjon på kommersiell opprinnelse.
- Det vises til eldre figurmerkeregistreringer. Når disse merkene er funnet særpregede, burde også klagers merke bli godkjent.
- Under henvisning til HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66, og at det skal legges vekt på varemerkedirektivets ordlyd og formål, vises det til at merket er gitt virkning og/eller registrert nasjonalt i jurisdiksjoner som blant annet EU, Australia, New Zealand, Japan, Singapore, USA, Canada, India, Russland og Sveits. Det vises for øvrig til at merket ble godkjent av EUIPO etter å ha blitt nektet innledningsvis. Det har således ikke vært en «hurtigbehandling» av saken i EUIPO. Merket ble heller ikke godkjent på bakgrunn av innarbeidelse.
- Det vises til diverse bilder av hvordan figurmerket er brukt på varene og i markedsføringsmaterieil. For varer som er nokså små i størrelse er det behov for å bruke korte elementer som kjennetegn. Den merkebevisste omsetningskretsen vil dermed oppfatte klagers merke som et varemerke. Det vises også til bruk av andre figurmerker som fungerer som kommersiell opprinnelse for varer i blant annet klasse 34.
- Patentstyrets avgjørelse må oppheves og den internasjonale registreringen gis virkning.

## 7 **Klagenemnda skal uttale:**

### 8 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.
- 10 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.
- 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 9, 11 og 34 vil både være private sluttforbrukere som kjøper produktene fra utsalgsstedet, og profesjonelle forbrukere, som vil kunne være grossister og detaljister. For varer i klasse 34 vil gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og merkebevissthet muligens være noe høyere enn vanlig, jf. Klagenemndas sak VM 13/108, VIRGINIA SLIMS, avsnitt 13. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Det aktuelle figurmerket består av et tre avrundede linjer, plassert ovenfor hverandre, som er gjengitt i fargene sort, mørkegrått og lysegrått, hvorav linjen i sort er plassert øverst. Merkets tre linjer er i samme lengde og kontrastert mot en hvit bakgrunn.
- 16 Den internasjonale registreringen omfatter blant annet batteriladere for e-sigaretter i klasse 9, og «wired vaporizers for electronic cigarettes and electronic smoking devices» i klasse 34, som omfatter innretningene man røyker e-sigaretten med. Etter Klagenemndas oppfatning vil merkets utforming av tre identiske og parallelle linjer i en fargemessig overgang fra en mørkere til lysere farger, indikere styrkegrad. Når merket kun oppfattes som en skala, som eksempelvis viser hvor mye strøm batteriet og innretningen til enhver tid har, og/eller hvor mye som gjenstår før batteriet er fullstendig oppladet, vil merket for enkelte varer være egenskapsangivende.
- 17 Klagenemnda finner imidlertid det ikke nødvendig å ta stilling til om det foreligger et friholdelsesbehov for merket for slike varer i klasse 9 og 34. Utvalget vurderer at den figurative utformingen i merket, for samtlige varer, kun vil oppfattes som dekor, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum
- 18 Klagenemnda er innforstått med at et merke både kan være dekorativt og samtidig oppfylle kravene til distinktivitet. Et kjennetegn som oppfyller andre funksjoner enn 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 «figurmerke som gjengir et halvt smilefjes», avsnitt 30. Det som er avgjørende i vurderingen er dermed hvorvidt

gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket kun som enkel dekor, eller også som angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.

- 19 Klagenemnda finner at det ikke er noe ved merket som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved og enkelt og umiddelbart oppfatte som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. De avrundede linjene i en fargemessig overgang fra sort til lysegrått, sett ovenfra og ned, utgjør ingen iøynefallende elementer i merket sett som helhet. Klagenemnda kan dermed ikke se at merkets innslag av tre identisk utformede linjer mot en hvit bakgrunn, tilfører merket det minimum av særpreg som kreves for at merket skal kunne gis virkning.
- 20 Gjennomsnittsforbrukeren vil etter dette ikke være i stand til å utlede en bestemt kommersiell oppfinnelse fra figurmerket. Merket som helhet oppfyller ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Som nevnt i avsnitt 14, vil omsetningskretsens merkebevissthet, *muligens*, være noe høyere for varene i klasse 34. Det er uansett ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter et ikke-distinktivt merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Selv om en profesjonell omsetningskrets per definisjon vil ha en høyere grad av oppmerksomhet, kan dette ikke ha avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av et merkes særpreg, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P *Wir Machen Das Besondere Einfach*, avsnitt 48. I en nyere avgjørelse, T-123/18 (*Hjertefigur*), avsagt den 14. februar 2019, viser EU-retten til nevnte avgjørelse fra EU-domstolen og uttaler i avsnitt 17 at et varemerke skal gjøre det mulig for omsetningskretsen å skille merke innehavers varer fra andres uten at omsetningskretsen skal måtte utvise særlig oppmerksomhet. Den grad av særpreg som er nødvendig for registrering av et varemerke, kan derfor ikke avhenge av omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå.
- 22 Selv om gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå ikke blir avgjørende når det gjelder vurderingen av et merkes særpreg, *per se*, vil oppmerksomhetsnivået kunne spille inn i vurderingen av «virkninger av bruk», jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Klager har lagt ved bildeeksempler som skal vise at figurmerket er egnet til å fungere som en angivelse av kommersiell opprinnelse for enkelte av varene. Klager har likevel ikke anført varemerkeloven § 14 tredje ledd som en subsidiær anførsel i saken. Klagenemnda er av den oppfatning at den innsendte dokumentasjonen uansett ikke er tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter bestemmelsen. At omsetningskretsen for varer i klasse 34 har en noe høyere merkebevissthet, får derfor ingen betydning for helhetsvurderingen.
- 23 De registreringer fra Patentstyret som klager har vist til, endrer videre ikke sakens utfall. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene som klager har henvist til. Klagenemnda kan ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak. For øvrig kan ikke Klagenemnda se at

det såkalte «trådkorsmerket» som klager også viser til er sammenlignbart med utformingen av foreliggende merke.

- 24 Til klagers anførsel om at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, og betydningen av dette, bemerker Klagenemnda at registreringene som klager viser til ikke får avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Det skal også bemerkes at EUIPO ikke grunngir hvorfor de frafalt nektelsesgrunnlaget av foreliggende internasjonale registrering i sitt brev av 9. november 2017.
- 25 Det kan heller ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser 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.
- 26 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.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1343304, med søknadsnummer 201705887, nektes virkning i Norge for varene i klasse 9, 11 og 34.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Amund Brede Svendsen  
(sign.)

Maria Foskolos  
(sign.)