



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00050
Dato: 20.august 2024

Klager: PUMA SE
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Ingeborg Råsberg og Katrine Malmer-Høvik

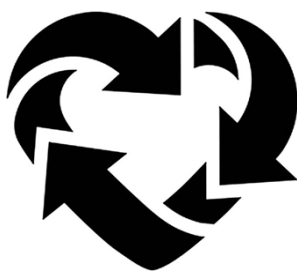
har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. februar 2024, hvor internasjonal registrering nummer 1611036, med søknadsnummer 202111382, ble nektet virkning i Norge.

Merket ser slik ut og ble nektet virkning for følgende varer:



Klasse 18: Bags; pouches; carrying bags; travelling bags; all-purpose sports bags; attaché cases; shopping bags; net bags for shopping; handbags; clutch bags; clutch purses; duffel bags; rucksacks; school bags; shoulder bags; belt bags and hip bags; toiletry bags (sold empty); trunks and travelling bags; luggage tags; wallets; purses; card cases [notecases]; credit card cases; business card cases; briefcases; key cases; cosmetic purses; tie cases; umbrellas; umbrella covers; parasols; walking sticks.

Klasse 25: Clothing; footwear; boot uppers; footwear uppers; inner soles; non-slipping devices for boots; non-slipping devices for footwear; soles for footwear; studs for football boots; headgear.

Klasse 28: Games; playthings; gymnastic and sporting articles; sporting articles and equipment; skis; ski bindings; ski poles; ski edges; ski skins; playing balls; sport balls; balls for games; golf balls; tennis balls; dumb-bells; shot puts; discuses; javelins; clubs for gymnastics; sport hoops; shin guards; knee guards [sports articles]; elbow guards [sports articles]; gloves for sports; tennis rackets; cricket bats; golf clubs; hockey sticks; table tennis paddles; badminton rackets; squash rackets; squash racket strings; grip bands for squash rackets; bags specially adapted for sports equipment; shaped covers for tennis rackets; table tennis paddle cases; roller-skates; ice skates; inline skates; table tennis tables; table tennis nets; nets for sports; goal nets; ball nets.

- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 24. april 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 24. mai 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for varene i klasse 18, 25 og 28, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Figurmerket i saken består av tre buede piler i klokkeretningen satt sammen slik at de danner et hjerte. Merket ønskes gitt virkning i Norge for varer som kan være laget av resirkulert materiale eller som kan resirkuleres. Selv om merket ikke direkte beskriver disse egenskapene ved produktene, er vi av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som et informasjonssymbol som forteller noe positivt og informativt om både varene og innehaveren. Hjerteformen symboliserer omsorg og kjærlighet. Pilene indikerer at varen kan gjenvinnes, jf. også Klagenemndas avgjørelser i sakene VM 19/00073 og VM 19/00074.
- I innehaverens merke er pilene sorte og går i klokkeretningen. Pilene skiller seg fra dem i Klagenemndas saker VM 19/00140 og VM 19/00141. Selv om pilene i denne saken er satt sammen til et hjerte, kan det ikke fjerne betydningen av pilene som resirkuleringssymbol. Det finnes en rekke varianter og utforminger av resirkuleringssymboler i markedet, og vi mener at den norske gjennomsnittsforbrukeren også er kjent med dette. Det sentrale ved slike symboler er pilene som viser kretsløpets sirkulering ved gjenvinning.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil ut ifra utformingen av merket som helhet oppfatte at varene er produsert med omsorg for miljøet og at de enten inneholder resirkulerte materialer, eller at de kan leveres for resirkulering. Merket kan også oppfattes som et uttrykk for en positiv holdning hos innehaveren, nemlig at innehaveren har kjærlighet og omsorg for resirkulering og miljøet. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil kun oppfatte merket som et informasjonssymbol, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- De tidligere registrerte hjertefigurene som klager viser til, er ikke sammenlignbare med merket i denne saken.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er vurdert som særpreget i en rekke andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er uriktig. Varemerket oppfyller lovens krav for alle varene i klasse 18, 25 og 28, og skal dermed gis virkning i Norge.
- Når merket ikke er direkte beskrivende for varene, er klager av den oppfatning at det ikke kan nektes med bakgrunn i at det ikke vil være egnet til å oppfattes som et varemerke.
- Selv om merket inneholder piler formet som et hjerte, har dette tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg og fungerer som en kommersiell opprinnelse. En må hensynta at

dette ikke er et enkelt og banalt hjerte, men at det er nokså spesielt utformet. Lignende «hjerte-merker» som Patentstyret tidligere har godtatt illustrerer at merket i saken har særpreg.

- Klager ber Klagenemnda se hen til at en rekke andre land og jurisdiksjoner relativt nylig har godkjent merket. I denne saken er det ikke noe tekstelement i merket som gjør at vurderingene kan falle annerledes ut i de ulike landene.

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 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 For at et tegn skal ha særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd, må det «ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i

erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2005-1601 GULE SIDER avsnitt 42. 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 dermed 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.

- 16 Klagenemnda har kommet til at merket mangler særpreg.
- 17 Merket består av tre piler som kretser i klokkeretningen, og som samlet danner en hjerteform. Klagenemnda er av den oppfatning at konseptet med piler som sirkulerer i klokkeretningen er mye brukt for å indikere at en vare kan resirkuleres og at gjennomsnittsforbrukeren er kjent med ulike typer for resirkulering, blant annet gjennom de alminnelige ordningene med å levere utslitte klær og stoffer, flasker, glass og metall mv. til gjenvinningsstasjoner, jf. også Klagenemndas tidligere avgjørelse i VM 22/00099 R avsnitt 17. Klagenemnda foretok også tilsvarende vurdering i sak VM 19/00074, hvor Klagenemnda i avsnitt 16 påpeker at:

«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.»

Pilene i merket har en slik utforming at de fremstår som informasjon om resirkulering. Varefortegnelsen omfatter varer som typisk kan være eller bli resirkulert, slik som vesker, klær og leker. På denne bakgrunn finner Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren i møte med merket på varene umiddelbart vil oppfatte pilene som informasjon om at produktene er eller kan bli resirkulert. Merkeelementet er direkte beskrivende for egenskaper ved varene og mangler særpreg.

- 18 Spørsmålet er dermed om de øvrige grafiske elementene i merket tilfører det nødvendige særpreg. Det at pilene danner en hjerteform, kan etter Klagenemndas syn ikke være tilstrekkelig. Et hjerte vil i mange sammenhenger oppfattes som et symbol for omsorg eller kjærlighet, men det brukes også generelt for å signalisere at man liker noe. Når hjerteformen brukes i kombinasjon med piler som angir at varene er resirkulerte, vil den kommunisere at resirkulering er et positivt aspekt ved varene, fordi det er bra for miljøet. Dette positive aspektet ved resirkulering vil være opplagt for gjennomsnittsforbrukeren, som vil være godt kjent med fokuset på miljø og bærekraft i dagens samfunn. I denne konteksten vil hjertet dermed underbygge og fremheve budskapet om at varene er eller kan være resirkulerte, og det fremstår som et salgsfremmende merkeelement.
- 19 Klagenemnda kan heller ikke se at den helhetlige utformingen i merket fremstår som iøynefallende eller spesiell. Etter Klagenemndas syn er det sannsynlig at samspeillet mellom pilene og hjerteformen, gjør at merket som helhet kun vil oppfattes som et rosende og

salgsfremmende informasjonssymbol om omsorg og kjærlighet for natur og miljø ved at varene er resirkulerbare eller er laget av resirkulerbare materialer. Klagenemnda kan ikke se at merket som helhet er egnet til å skape undring eller at det kreves noen mentale steg for å utlede en slik betydning fra merket i relasjon til de aktuelle varene.

- 20 Etter en konkret helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en variant av et resirkuleringssymbol, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket mangler slike elementer som er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter det i handelen, og vil derfor ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og det vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Merket mangler derfor særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Klager viser til en rekke eldre merker som også inneholder hjerteformer og piler. Etter Klagenemndas syn er disse registreringene ikke sammenlignbare med merket i denne saken. Vurderingen av særpreg er konkret og beror på merkets utforming og vareslag. I denne saken vil den konkrete sammenstillingen av hjerte og piler oppfattes som et resirkuleringssymbol uten særpreg for de aktuelle varene. I et slikt tilfelle kan ikke forvaltningsavgjørelser som gjelder ulike merker få avgjørende betydning.
- 22 Det at merket har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Vurderingen må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og Klagenemndas oppfattelse er at merket som helhet mangler særpreg som kjennetegn. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten, og i norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Klagenemnda viser i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 23 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 18, 25 og 28, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Ingeborg Råsberg
(sign.)

Katrine Malmer-Høvik
(sign.)