



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 21/00141  
Dato: 28. februar 2022

---

Klager: Rommelag - Kunststoff - Maschinen  
Vertriebsgesellschaft mbH  
Representert ved: Tandberg Innovation AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. august 2021, hvor internasjonal registrering nr. 1446415, ordmerket FILLING YOUR NEEDS, med søknadsnummer 201901298, ble nektet virkning:

Klasse 35: Retailing and wholesaling in relation to container filling installations, including blow moulding, filling and sealing machines, charging machines for containers, aseptic charging machines for containers, filling machines for containers, aseptic filling machines, moulding and blow moulding machines for producing plastic containers from injection-moulded, thermoplastic blanks, machines for producing ampoules, pouches, cases, boxes and containers, injection moulding, injection blow moulding, extrusion blow moulding, stretch blow moulding and blow moulding machines for producing hollow bodies of plastic, in particular containers, machines for processing thermoplastics and for producing plastic products, in particular for producing films of plastic and for producing, filling and sealing containers of plastic, blow moulding, filling and sealing machines, cooling devices and devices for controlled heat dissipation of extruded and filled container products for the purposes of protecting heat-sensitive fillings, sterilising installations and machines, and the aforesaid devices and parts therefor, machines for preparing and processing plastics, container rinsing machines, aligners, conveying devices for container filling installations, machines for positioning and aligning containers, machines for locking and sealing containers, automatic accumulation tables for containers, and other buffering devices, packaging and wrapping machines, aligners for plastic bottles and plastic containers, pallet unloaders, palletisers and depalletisers, industrial robots, labellers, installations for handling liquids, mixers, homogenising machines, agitators, agitators for liquids and gas, in particular saturators.

Klasse 37: Installation, maintenance and repair of container filling installations, including blow moulding, filling and sealing machines, machines for processing thermoplastics and for producing plastic products, in particular for producing films of plastic and for producing, filling and sealing containers of plastic; installation, maintenance and repair of blow moulding, filling and sealing machines; installation, maintenance and repair of cooling devices and devices for controlled heat dissipation of extruded and filled container products for the purposes of protecting heat-sensitive fillings; installation, maintenance and repair, and leasing and rental of sterilising installations and machines, and devices and parts therefor; installation, maintenance and repair of machines for preparing and processing plastics, palletising machines, depalletising machines, packaging machines, unpacking machines, sorting machines, cleaning machines, inspection machines, filling machines, sealing machines, labellers and packing machines; leasing and rental of rinsing machines.

Klasse 39: Leasing and rental of container filling installations, including blow moulding, filling and sealing machines, charging machines for containers, aseptic charging machines for containers, filling machines for containers, aseptic filling machines, packaging and wrapping machines, pallet unloaders, palletisers and depalletisers relating to the transportation, packaging and storage of goods; decanting of liquid media into plastic

container products, in particular containers, ampoules and bottles, in particular produced using a blow moulding, filling and sealing process; leasing and rental of machines for filling and sealing plastic containers relating to the transportation, packaging and storage of goods; leasing and rental of labellers; decanting of liquid media of all kinds into plastic container products, including containers, ampoules and bottles, in particular produced using a blow moulding, filling and sealing process; leasing and rental of aligning machines and conveying devices for container filling installations relating to the transportation, packaging and storage of goods.

Klasse 40: Leasing and rental of blow moulding, filling and sealing machines for producing plastic containers from injection-moulded, thermoplastic blanks, machines for producing ampoules, pouches, cases, boxes and containers, injection moulding, injection blow moulding, extrusion blow moulding, stretch blow moulding and blow moulding machines for producing hollow bodies of plastic, in particular containers, machines for processing thermoplastics and for producing plastic products, in particular for producing films of plastic and for producing containers of plastic, blow moulding, filling and sealing machines, cooling devices and devices for controlled heat dissipation of extruded and filled container products for the purposes of protecting heat-sensitive fillings, machines for preparing and processing plastics; leasing and rental of machines for positioning and aligning containers, machines for locking and sealing containers, automatic accumulation tables for containers, and other buffering devices and aligners for plastic bottles and plastic containers, all of the aforesaid for use in manufacturing processes; leasing and rental of industrial robots, installations for handling liquids, mixers, homogenising machines, agitators, agitators for liquids and gas, in particular saturators; all the aforesaid services relating to the manufacture of goods.

Klasse 42: Technological consultancy and development, engineering, and research in the fields of container filling installations, including blow moulding, filling and sealing machines, charging machines for containers, aseptic charging machines for containers, filling machines for containers, aseptic filling machines, moulding and blow moulding machines for producing plastic containers from injection moulded, thermoplastic blanks, machines for producing ampoules, pouches, cases, boxes and containers, injection moulding, injection blow moulding, extrusion blow moulding, stretch blow moulding and blow moulding machines for producing hollow bodies of plastic, in particular containers, machines for processing thermoplastics and for producing plastic products, in particular for producing films of plastic and for producing, filling and sealing containers of plastic, blow moulding, filling and sealing machines, cooling devices and devices for controlled heat dissipation of extruded and filled container products for the purposes of protecting heat-sensitive fillings, sterilising installations and machines, and devices and parts therefor, machines for preparing and processing plastics, container rinsing machines, aligners, conveying devices for container filling installations, machines for positioning and aligning containers, machines for locking and sealing containers, automatic accumulation tables for containers, and other buffering devices, packaging and wrapping machines, aligners for plastic bottles and plastic containers, pallet unloaders, palletisers and depalletisers, industrial robots, labellers, installations for handling liquids, mixers, homogenising machines, agitators, agitators for liquids and gas, in particular saturators.

- 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 19. oktober 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 18. november 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

#### **5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Patentstyret kom til at ordmerket FILLING YOUR NEEDS mangler særpreg for tjenestene i klasse 35, 37, 39, 40 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Merket består av den engelske teksten FILLING YOUR NEEDS, som kan oversettes til «fyller dine behov»/«oppfyller dine behov».
- Den internasjonale registreringen gjelder for blant annet «retailing and wholesaling» tjenester tilknyttet container filling installations i klasse 35, installasjon og vedlikehold av container filling installations i klasse 37, ulike leasing og utleietjenester for container filling installations i klasse 39, ulike leasing og utleietjenester for blow moulding, filling and sealing machines og ulike konsulent- og utviklingstjenester i klasse 42. Slike tjenester kan typisk tilpasses brukerens konkrete behov og ønsker.
- FILLING YOUR NEEDS vil for slike tjenester oppfattes som en generell rosende og salgsfremmende ytring, som gir uttrykk for at innehaver kan tilpasse seg kundenes ønsker og behov.
- Det er ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter ikke-distinktive merker som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach.
- Patentstyrets vurdering er her i tråd med gjeldende praksis og det vises i denne sammenheng til en rekke avgjørelser inneholdende flerordsmerker, som har blitt nektet av Patentstyrets annen avdeling, Klagenemnda og EU-retten.
- Det tillegges ikke vekt at merket har blitt ansett særpreget i blant annet EU.
- Merket vises ikke brukt i et slikt omfang at det får avgjørende betydning i særpregsvurderingen, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.

#### **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og hevder avgjørelsen er uriktig. FILLING YOUR NEEDS oppfyller varemerkelovens krav til særpreg, og må gis virkning i henhold til varemerkeloven § 14.

- De aktuelle tjenestene gjelder først og fremst salg i relasjon til maskiner brukt til å fylle beholdere i klasse 35, installering, vedlikehold og reparasjon av maskiner brukt til å fylle beholdere og andre enheter i klasse 37, leasing og utleie av installasjoner til å fylle beholdere i klasse 39, leasing og utleie av fyllemaskiner i klasse 40 og teknologisk konsultasjon, utvikling, teknisk arbeid og forskning innen installasjoner for å fylle beholdere i klasse 42.
- Slike tjenester tilbys en spesialisert omsetningskrets, og gjennomsnittsforbrukeren vil derfor i all hovedsak være profesjonelle næringsdrivende med en relativt høy grad av merkebevissthet.
- Særpregsvurderingen etter varemerkeloven § 14 er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre varemerker, jf. C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit og C-398/08 P, Vorsprung Durch Technik.
- Klager er en ledende leverandør for utvikling, produksjon og distribusjon av maskiner for blåseforming, fylling og forsegling av sterile fylte og forseglede plastflasker og – ampuller.
- FILLING YOUR NEEDS er et tydelig ordspill, hvor FILLING får en dobbeltbetydning i tilknytning til fylling-tjenester. Ordmerket har i så måte en morsom dobbeltbetydning for de tjenestene. Merketeksten spiller også på at tjenestene gjelder fylling, og at maskinene fyller produktene med det kundene behøver. Det aktuelle flerordsmerket har dermed «noe ved seg» som gjør at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå merket som mer enn et salgsfremmende utsagn, og som et kjennetegn for én bestemt kommersiell opprinnelse.
- FILLING YOUR NEEDS er semantisk uvanlig. Det mer språklig korrekt å benytte «FULFIL YOUR NEEDS», slik Patentstyret også fremhever i sin avgjørelse. Det vises i denne sammenheng til EUIPO Board of Appeal sin avgjørelse i R 879/2011-2, SITEINSIGHTS.
- Dersom gjennomsnittsforbrukeren ikke oppfatter nevnte dobbeltbetydning i merket, så har betydningen «fyller dine behov» et uklart meningsinnhold. Denne uklarheten gjør merket særpreget.
- FILLING YOUR NEEDS er videre sammenlignbar med Klagenemndas tidligere avgjørelser i VM 19/00136, CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT., VM 20/00014 POWER FOR A BETTER WORLD, VM 20/00023 BECAUSE IT'S YOU, og VM 20/00069 LET'S WRITE THE FUTURE, som Klagenemnda fant særpregede. I likhet med disse merkene utviser også foreliggende merke en viss grad av originalitet og setter i gang en tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren.
- Dokumentasjonen som viser bruk av merket, er vedlagt for å vise at merket fungerer som et varemerke. Merket kommer klart frem på invitasjonen til et internasjonalt bransjemøte holdt i Elverum i 2017 (bilag 2), på første siden i presentasjonen som ble holdt på Elverum i 2017 (bilag 3), og i brosjyrene i bilag 4, 5 og 6.
- Den internasjonale registreringen har blitt ansett distinktivt i en rekke jurisdiksjoner, deriblant EU, USA, Australia, Storbritannia, Irland, Filipinene og Russland. Dette viser at

både forbrukere med engelsk som morsmål og med mindre kjennskap til engelsk oppfatter merket som et varemerke. Den norske gjennomsnittsforbrukeren forstår engelsk svært godt, og vil oppfatte den dobbeltbetydningen FILLING YOUR NEEDS har for tjenester tilknyttet fylling.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Merket som skal vurderes er et ordmerke som består av teksten FILLING YOUR NEEDS.
- 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 tjenestene i klasse 35, 37, 39, 40 og 42 er i det vesentlige spesialisert, med inngående kunnskap om de aktuelle tjenestenes art og formål. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 15 Klager påpeker at FILLING YOUR NEEDS har en dobbeltbetydning tilknyttet «fylling-tjenester», noe som gjør merket tilstrekkelig særpreget. Ettersom FILLING YOUR NEEDS også er semantisk uvanlig, vil gjennomsnittsforbrukeren etter klagers syn forstå og legge

merke til denne dobbeltbetydningen. Uttrykket «fulfil your needs» er etter klagers syn en mer korrekt måte å uttrykke «fylle dine behov» på, på engelsk. Klager viser i denne sammenheng til EUIPO Board of Appeal sin avgjørelse i R 879/2011-2, SITEINSIGHTS.

- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at uttrykket FILLING YOUR NEEDS vil av den norske gjennomsnittsforbrukeren forstås som at tjenestetilbyder fyller (tilfredsstill) dine behov; det vil si kundens behov. Klagenemnda er ikke enig i at ordet «fill» gjør merketeksten semantisk uvanlig. «Fill» brukes også på engelsk sammen med ordet «need», «behov», i betydningen «fylle et behov. Se til Collins Dictionary, og søk på ordet «fill» og eksempel 7: «If something fills a need or a gap, it puts an end to this need or gap by existing or being active», <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fill>. Merketeksten FILLING YOUR NEEDS fremstår etter dette uten originalitet, og vil ikke kreve 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.
- 17 Den eventuelle dobbeltbetydningen som FILLING YOUR NEEDS kan oppfattes som å uttrykke i relasjon til «filling installations»-tjenester, for eksempel salg, vedlikehold, leasing og utleie og forskning tilknyttet dette, tilfører i lys av det ovennevnte ikke merket det nødvendige særpreg.
- 18 Klagenemnda er videre av den oppfatning at den innsendte dokumentasjon, som ifølge klager skal vise at merket fungerer som et kjennetegn for én kommersiell aktør, også viser at FILLING YOUR NEEDS først og fremst vil oppfattes som et generelt og rosende reklameutsagn. Dokumentasjonen viser til det internasjonale bransjemøtet BFS IOA European Meeting 2017, som ble holdt på Elverum. Bilag 3, som viser første siden på en presentasjon som ble holdt på dette møtet, har overskriften: NEW PRODUCTS FROM ROMMELAG ENGINEERING AND ROMMELAG SERVICE. Oppe til høyre er ROMMELAG ENGINEERING sin logo gjengitt, mens FILLING YOUR NEEDS er gjengitt i en liten og nærmest neglisjerbar font oppe til venstre. ROMMELAG ENGINEERING fremstår sånn sett som tilbyderer av produktene som vises frem. FILLING YOUR NEEDS vil på sin side kun oppfattes som et salgsfremmende reklameutsagn om at tilbyder, ROMMELAG ENGINEERING, tilfredsstill dine (kundens) behov. Klagenemnda er derfor uenig i at dokumentasjonen er egnet til å vise at FILLING YOUR NEEDS fungerer som et varemerke.
- 19 På bakgrunn av dette vil gjennomsnittsforbrukeren lete videre etter indikatoren på den kommersielle opprinnelsen bak de aktuelle tjenestene i møte med merket, og vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den aktuelle ordsammenstillingen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Klager anser Klagenemndas tidligere avgjørelser i VM 19/00136, CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT, VM 20/00014, POWER FOR A BETTER WORLD, VM 20/00023, BECAUSE IT'S YOU, og VM 20/00069, LET'S WRITE THE FUTURE, som sammenlignbare. Klagenemnda er ikke enig i dette. Blant annet var det faktiske grunnlag ulikt i sakene som klager refererer til. Ethvert flerordsmerke vil ikke være sammenlignbart; dette må vurderes

konkret fra sak til sak. De skjønnsmessige vurderingskriteriene som rettspraksis har lagt til grunn at bør være til stede for at et flerordsmerke skal anses særpreget, er uansett heller ikke til stede i foreliggende sak, jf. vurderingen over.

- 21 Klager har også vist til at FILLING YOUR NEEDS er gitt virkning i flere jurisdiksjoner, deriblant EU, USA, Storbritannia og Irland, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 22 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. 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 bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at den internasjonale registreringen må nektes virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

**Det avsies slik**



## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)