



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00034
Dato: 29.08.2023

Klager: Smithers-Oasis Company
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Torger Kielland og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. desember 2022 hvor ordmerket FibreFloral, med søknadsnummer 202013835, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 17: Mineralull til bruk som blomster- og plantheoldere; mineralull til bruk som støtte eller base for blomster- og planter; inkludert mineralull i form av murstein, blokker, terninger og andre og støpte former (shaped bodies); støtter og baser for blomsteroppsatser og blomsterdekorasjoner laget av mineralull; artikler laget av mineralull til bruk som holdere, bærere eller underlag for blomsterkranser; inkludert artikler laget av mineralull i form av murstein, blokker, terninger og andre og støpte former (shaped bodies) for bruk i blomster- og plantearrangementer.

- 3 Varemerket ble nektet registrert 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 6. februar 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 2. mars 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket FibreFloral beskriver art, egenskaper og bruksområde for varene i klasse 17, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Merket er en sammenstilling av ordene Fibre og Floral. Det engelske ordet «fibre» kan oversettes til «fiber», som er en tynn tråd, eller stoff/materiale som er laget av tråder. Ordet «floral» brukes om noe som er laget av planter, eller er relatert til planter. Helheten vil følgelig kunne oppfattes som «plantefiber», «fiber laget av planter», «fiber laget for planter» eller «fiber relatert til planter».
- Mineralull er en type fibermateriale som benyttes sammen med planter og blomster. Varene i klasse 17 omfatter ulike former for mineralull, samt artikler laget av mineralull som skal brukes sammen med blomster og planter. Videre kan mineralull lages om til slike varer som varemerket er søkt registrert for, herunder blokker, terninger og andre artikler.
- Når merketeksten FibreFloral brukes for de aktuelle varene vil merket direkte og umiddelbart oppfattes som en beskrivende angivelse av at varene er fiber, eller at de er laget av fiber, og at de skal brukes sammen med blomster og planter. Merket etterlater seg ikke noe eget inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydninger hver for seg.

- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er uriktig, varemerket FibreFloral oppfyller varemerkelovens krav og skal dermed registreres.
- Klager kan ikke se at det er en klar og direkte forbindelse mellom merket og de aktuelle varene. Merketeksten FibreFloral er ikke direkte beskrivende da flere tankerekker må til for å komme til konklusjonen Patentstyret viser til. Merket er i høyden suggestivt.
- Merket oppfyller garantifunksjonen til et varemerke. Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for andre aktører for å benytte seg av FibreFloral.
- Selv om det kan være elementer i merket som gir assosiasjoner til egenskaper ved noen av varene, er ikke dette tilstrekkelig til at merket som helhet kan nektes. Klagenemnda har nylig avsagt avgjørelser hvor mangelen på direkte forbindelse har manglet, og hvor varemerkene da ble akseptert. I denne sammenheng vises det til VM 22/00058 BLACK LINE og VM 22/00082 PLASTEEL.
- Videre har Patentstyret godtatt en lang rekke sammenlignbare merker, som for eksempel FIBERGROW (registrering nr. 310431), FIBRETEX (internasjonal registrering nr. 1403854), OPTIFIBRE (registrering nr. 305497), FIBRETIME (registrering nr. 325006), FIBER CHOICE (registrering nr. 317015), FLORALIFE (klagers egen, registrering nr. 274419 og registrering nr. 242189) og FLORAL IMAGE (internasjonal registrering nr. 1227489).
- En rekke andre jurisdiksjoner har nylig godkjent varemerket FibreFloral for alle varene i klasse 17. Selv om Klagenemnda ikke er juridisk bundet av godkjennelser i andre land, tyder omstendighetene på at Patentstyret har vært for strenge i sin vurdering. Klager har fått sitt varemerke registrert i mange sammenlignbare land som Norge, blant annet Island, EU, Sveits, samt engelskspråklige land som Australia, Storbritannia og USA.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten FibreFloral.
- 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 vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Varer som støtter og baser til planter og blomster er tilgjengelige for, og kjøpes av vanlige forbrukere, så vel som profesjonelle aktører som gartnere og blomsterforhandlere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
- 17 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket har tilstrekkelig særpreg for varene i klasse 17.
- 18 Teksten i merket består av en sammenstilling av ordene Fibre og Floral.

- 19 Ordet «fibre» er engelsk og betyr ifølge Oxford Dictionary «a thread or filament from which a vegetable tissue, mineral substance, or textile is formed» eller «dietary material containing substances such as cellulose, lignin, and pectin, that are resistant to the action of digestive enzymes». Ordet er svært likt det norske ordet «fiber», som har samme betydning, nemlig tråddannelser eller trevler. Det følger av Store norske leksikon at fiber er en samlebetegnelse på noe som er langt og tynt, og ofte fleksibelt. Fibre er viktige byggesteiner i mange ulike strukturer fordi de kan binde sammen og stive opp noe. Fiber er selve utgangspunktet for tekstiler, og brukes også i forbindelse med mat, *kostfiber*, i bygningsmaterialer, i papir og i informasjonsteknologi. Innen anatomi er det vanlig å snakke om *muskelfiber*. Innen botanikk og ernæring er *plantefiber* et kjent begrep som refererer til fiber fra planteriket, vanligvis bygd opp av cellulose.
- 20 Både på norsk og engelsk angir ordet «floral» noe som har med blomster å gjøre.
- 21 Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsfbrukeren kjenner betydningen av ordene, og vil oppfatte helheten som «fiber floral», «fiber av blomster» eller «blomsterfiber».
- 22 Betydningen av merketeksten må vurderes i relasjon til varene merket er søkt registrert for. Varene omfatter mineralullprodukter til bruk for planter og blomster – for eksempel «mineralull til bruk som blomster- og planteholdere» og «støtter og baser for blomsteroppsatser og blomsterdekorasjoner laget av mineralull». Mineralull er et fibermateriale som gjerne benyttes til varmeisolering av bygningskonstruksjoner, men som også kan brukes til støtte og kultivering av planter.
- 23 Klagenemnda er av den oppfatning at merketekstens betydning vil sette i gang en flerleddet tankeprosess hos gjennomsnittsfbrukeren når hun eller han møter merket i handelen. Etter Klagenemndas syn er det ikke åpenbart for gjennomsnittsfbrukeren at mineralull er et fibermateriale. Produktet framstår ikke umiddelbart å være laget av tråder, men snarere som en helhetlig masse som kan brukes som base for blomster eller planter. Sammenstillingen med «Floral» medfører at merkeelementet «Fibre» ikke umiddelbart vil oppfattes som fiber i mineralull, men heller som blomsterfiber eller plantefiber. En tankeprosess må derfor til for å oppfatte koblingen mellom ordet «fibre» og varer laget av mineralull. Det er mer nærliggende å tolke merketeksten som en referanse til organiske fibre enn til fibre i mineralull. I tillegg ville det vært mer naturlig og grammatisk korrekt om ordene var plassert i omvendt rekkefølge; «floral fibre», med adjektivet før substantivet. Rekkefølgen på ordene vil i denne konkrete saken bidra til at omsetningskretsen må utføre et tankesprang for å forstå meningsinnholdet i relasjon til varene i klasse 17.
- 24 Klagenemnda har etter en konkret vurdering, og under en viss tvil, kommet til at det ikke foreligger en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket FibreFloral og varene i klasse 17. Summen av tankeprosessene beskrevet i forrige avsnitt sørger for at merket ikke umiddelbart oppfattes beskrivende, men snarere som en antydning om egenskaper ved varene. Merket anses dermed som suggestivt og egnet til å feste seg i bevisstheten som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

25 På denne bakgrunnen har Klagenemnda kommet til at merket FibreFloral som helhet oppfyller varemerkelovens krav om særpreg, jf. varemerkeloven § 14, for alle varene i klasse 17. Patentstyrets avgjørelse omgjøres.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)