



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00025
Dato: 28.juni 2024

Klager: Hästens Sängar AB
Representert ved: Abion AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Mikkel Lassen Ellingsen og Tore Lunde

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. desember 2023 hvor figurmerket med søknadsnummer 202011272 ble nektet registrert.

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



Klasse 9: Nedlastbar dataprogramvare; applikasjonsprogramvare (apper).

Klasse 20: Møbler, inkludert senger, sengerammer og soveromsmøbler; madrasser, springmadrasser, overmadrasser; puter og dunputer.

Klasse 24: Vevde tekstiler, tekstilprodukter, ikke inkludert i andre klasser; sengetøy; duntepper.


Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 20. februar 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 14. mars 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 5 For Klagenemnda ble det avholdt muntlig høring i saken den 28. mai 2024.

6 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Merket som helhet fremstår som et vanlig rutemønster eller som et utsnitt av et slikt mønster. Slike mønstre er i stor utstrekning brukt på tekstiler i seg selv, men også på produkter laget av tekstiler, slik som klær og møbler. At et merke som er avgrenset til fire kvadratiske ruter kan være et mønster på overflaten til varene, ble også lagt til grunn av EU-retten i sak T-658/18. Spørsmålet er derfor om utformingen av figurmerket skiller seg betydelig fra normen eller bransjesedvanen for tilsvarende produkter, jf. C-24/05 P Storck.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil som utgangspunkt oppfatte bruk av farger eller mønstre som et estetisk uttrykk og dekor, jf. også Klagenemndas vedtak i sak VM 14/103 avsnitt 17. I møbelbransjen, tekstilbransjen og klesbransjen er det et stort mangfold av måter å dekorere de aktuelle varene på. Varene i klasse 20, 24 og 25 er ikke bare ensfargede, men kan også være inndelt i to eller flere farger, både vertikalt og horisontalt, og gjerne i ruter eller striper. Bruk av enkle og tradisjonelle rutemønstre i vanlige farger fremstår som mye utbredt, og godt innenfor bransjenormen for slike varer.
- Siden verken rutemønsteret eller fargebruken skiller seg ut, kan ikke utformingen sies å være unik i den forstand at den avviker betydelig fra bransjenormen. Tvert imot er det sannsynlig at forbrukeren vil oppfatte merket kun som et rent dekorativt mønster på varenes overflate. Merket mangler slike elementer som gjør at det vil bli husket og oppfattet som opprinnelsesangivende.
- Når det gjelder varene i klasse 9 er Patentstyret enig i at merket ikke fremstår som et rent dekorativt mønster på varenes overflate. Merket er et svært enkelt figurmerke som består av fire enkle kvadratiske grunnformer i ulike fargenyanser. Det vil ikke bli husket og oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er gitt vern i mange andre jurisdiksjoner. Patentstyret viser særlig til sak T-658/18, som gjelder søkers svært lignende figurmerke, og som ble ansett å mangle særpreg for mange av de samme varene som i denne saken.
- Merket har ikke oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Patentstyret finner det klart at merket mangler iboende særpreg, og at det skal en del til for å innarbeide et slikt vanlig og rent dekorativt mønster som viser varenes utseende. Etter en samlet vurdering av de innsendte opplysningene og dokumentasjonen i saken er Patentstyret kommet til at det ikke er tilstrekkelig godt gjort at brukens karakter og omfang har fått en slik virkning at merket i den internasjonale registreringen – altså mønsteret alene – er godt kjent som noens særlige kjennetegn for de aktuelle varene. Patentstyret viser særlig til at de eneste direkte bevisene for at merket har fått en slik virkning, nemlig de innleverte markedsundersøkelsene, benytter ledende spørsmål og viser nokså lav kjennskap til merket.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagers merke er tilstrekkelig særpreget og godt egnet til å fungere som et varemerke. Det klare og stilrene uttrykket med fire kvadrater i ulike fargenyanser gir merket et tydelig og distinktivt helhetsinntrykk som gjennomsnittsforbrukeren lett vil gjenkjenne og feste seg ved som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Patentstyrets nektelse bærer preg av at det legges til grunn en tenkt bruk av merket der merkets eneste formål er å dekorere et produkt. Det er ikke rom for å «se for seg» eller legge til grunn en tenkt bruk av merket. Klager viser til Klagenemndas avgjørelse i VM 19/00144.
- Det følger av rettspraksis at et varemerke kan være særpreget og samtidig ha en dekorativ funksjon, jf. T-139/08 Half Smiley avsnitt 30.
- Merket har flere likhetstrekk med registrerte figurmerker som for eksempel registrering nr. 1157389:

- Patentstyret har ikke dokumentert eller sannsynliggjort noen spesifikk bransjenorm, men viser til eksempler på bruk av flere rutemønstre som i hovedsak skiller seg fra klagers merke. Videre har Patentstyret heller ikke sannsynliggjort at klagers merke omfattes av bransjenormen for de aktuelle varene.
- Nektelsen for varene i klasse 9 er lite treffende og i svært liten grad begrunnet utover påstanden om at merket mangler særpreg.
- Patentstyret har ikke lagt tilstrekkelig vekt på at merket tidligere er registrert i både EU og Sverige.
- For Patentstyret ble det anført at merket hadde oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, men denne anførselen er ikke opprettholdt for Klagenemnda.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.
- 11 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.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 Spørsmålet om et varemerke har særpreg 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende, for eksempel en ansatt i en klesbutikk eller et utsalgssted for sengetøy og tekstiler. 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.
- 16 Kravet til særpreg er i utgangspunktet det samme for alle kategorier av varemerker. For enkelte typer varemerker har imidlertid EU-domstolen utviklet egne retningslinjer for vurderingen. Det gjelder blant annet for merker som kan brukes som overflatemønstre. Slike merker anses å utgjøre en uatskillelig del av varens utseende, og skal derfor vurderes på samme måte som tredimensjonale merker som viser varens utseende eller utseendet på varens emballasje, jf. C-26/17 P Birkenstock Sales v. EUIPO (figurative mark representing a pattern of wavy, crisscrossing lines) avsnitt 34 med henvisning til C-445/02 P Glaverbel v

OHIM (glass-sheet surface) avsnitt 22–24, og C-26/17 P avsnitt 40 og 41. EU-domstolen har uttalt at det kan være vanskeligere for denne typen varemerker å oppfylle kravet til særpreg enn for ordmerker og figurmerker, fordi gjennomsnittsfbrukeren ikke er vant til å utlede en kommersiell opprinnelse fra varens emballasje eller varens form alene, jf. C-26/17 P avsnitt 32. For at slike merker skal ha særpreg, må de derfor skille seg vesentlig fra bransjenormen, jf. C-26/17 P avsnitt 33 og blant annet C-25/05 P Storck v. OHIM (representation of a gold-coloured sweet wrapper) avsnitt 28.

- 17 Klagenemnda ser først på om figurmerket i saken kan brukes som et mønster på overflaten til de aktuelle varene. Dette beror på en konkret vurdering av merkets utforming og hvilke varer som er omfattet av varefortegnelsen. Det er tilstrekkelig at det fremstår som mulig og ikke usannsynlig at merket vil brukes som et overflatemønster på varene, jf. C-26/17 P avsnitt 40.
- 18 Figurmerket i saken består av fire kvadratiske ruter. Rutene øverst til høyre og nederst til venstre er gjengitt i to ulike sjatteringer av blågrå farge. Rutene øverst til venstre og nederst til høyre er gjengitt i henholdsvis mørkeblå og hvitt. På grunn av den noe ujevne overflaten, fremstår hele merket å ha en vevd struktur. Måten rutene er sammenstilt på gjør at merket i prinsippet kan repeteres i det uendelige i alle retninger, slik at det danner et symmetrisk og gjentakende mønster. Dette gjør at merket som utgangspunkt er egnet til å brukes som et gjentakende overflatemønster. Selv om merket isolert sett ikke repeterer seg selv, er det nærliggende å oppfatte en slik enkel sammenstilling av ruter i forskjellige farger som et utsnitt av et gjentakende overflatemønster.
- 19 Varefortegnelsen omfatter produkter som typisk vil bestå av eller være trukket med tekstiler, slik som senger, madrasser, sengetøy, dyner og puter. Merkets vevde struktur forsterker inntrykket av at dette er et utsnitt av et tekstilmateriale som kan brukes som et overflatemønster. Klagenemnda viser til sak T-658/18, hvor EU-retten kom til at en tilsvarende sammenstilling av fire ruter måtte vurderes som om det var et mønster på varenes overflate. I likhet med denne saken, dreide det seg om varer som typisk består av eller er trukket med tekstiler, og retten fremhever særlig at merket hadde en synlig «woven structure», se dommens avsnitt 39 i siste setning.
- 20 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det er mulig og ikke usannsynlig at merket kan brukes som et overflatemønster på varene. Spørsmålet er dermed om merket skiller seg vesentlig fra bransjenormen for varenes utseende, jf. avsnitt 16 over.
- 21 I vurderingen er det sentralt om gjennomsnittsfbrukeren bare vil oppfatte merket som en interessant eller attraktiv detalj ved utseendet til det aktuelle produktet, eller om det vil oppfattes som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse, jf. T-360/12 Louis Vuitton Malletier v OHIM (community figurative mark representing a grey chequerboard pattern) avsnitt 25.
- 22 Klagenemnda er kommet til at merket ikke skiller seg tilstrekkelig fra bransjenormen, og at det mangler særpreg som kjennetegn. For flere av varene i varefortegnelsen finner

Klagenemnda at merket kun vil oppfattes som et dekorativt rutemønster, og ikke samtidig som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

- 23 Når overflatemønstre ikke blir oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse, er det ofte en følge av at utformingen er svært enkel og lite iøynefallende sammenlignet med det som er vanlig i bransjen. Det vil for eksempel være tilfelle når sjakkbrettmønstre uten øvrige særpregede figurative elementer brukes for vesker og bagger, eller når tartanmønstre brukes på klær og tekstiler, jf. henholdsvis T-360/12 og T-329/10. Slike mønstre vil normalt kun oppfattes som enkel og vanlig dekor på varen.
- 24 Etter Klagenemndas syn vil merket i saken nettopp oppfattes som enkel og vanlig dekor når det brukes som overflatemønster på for eksempel «vevde tekstiler» og «sengetøy» i klasse 24 og «klær» i klasse 25. Klagenemnda bemerker at bruk av gjentakende rutemønstre som dekor på overflaten til disse varene er utbredt og alminnelig, og at rutemønstre kommer i en rekke varianter. For eksempel kan rutenes størrelse, farge og sammenstilling variere. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor være vant med å se ulike typer rutemønstre på produktene. Varer som eksempelvis skjorter og sengetrekk er inkludert i varefortegnelsen, og her finnes det et hav av varianter av rutemønstre. Dette anses å være et allment kjent faktum, og Klagenemnda finner derfor ikke grunn til å dokumentere bransjenormen ved hjelp av bilder eller lignende. Klagenemnda kan ikke se at merket inneholder elementer som bidrar til å skape en tilstrekkelig klar avstand til andre dekorative rutemønstre som er sedvanlige i bransjen. Sammenstillingen av ruter og farger fremstår som temmelig alminnelig og lite oppsiktsvekkende sammenlignet med det som ellers er normen for varer som vevde tekstiler, sengetøy og klær, som inngår i varefortegnelsen.
- 25 Oppsummert finner Klagenemnda at merkets gjentakende mønster ligger innenfor bransjenormen. Det er derfor sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en variant blant det store mangfold av dekorative rutemønstre, og ikke som et bestemt mønster tilhørende en spesifikk kommersiell tilbyder, jf. T-278/21 Daimler v EUIPO (representation of three-pointed stars on a black background II) avsnitt 21. Klagenemnda viser også til at EU-retten har gjort den samme vurderingen for et identisk varemerke, i en sak som gjaldt en lignende varefortegnelse, jf. T-658/18 (figurative mark representing a chequered gingham pattern). At merket tidligere er godtatt i andre jurisdiksjoner, rokker ikke ved Klagenemndas konklusjon.
- 26 Ettersom merket mangler særpreg for flere angivelser i varefortegnelsen, skal registrering nektes i sin helhet, jf. varemerkeforskriften § 12a. Klagenemnda finner ikke grunn til å gå nærmere inn på om merket kunne vært registrert for enkelte av vareangivelsene i søknaden.
- 27 På denne bakgrunn fastholder Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Mikkel Lassen Ellingsen
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)