



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 18/00030  
Dato: 18. juni 2018

---

Klager: Pirelli Tyre S.p.A.  
Representert ved: Tandberg Innovation AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tore Lunde og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. desember 2017, hvor et figurmerke med internasjonalt registreringsnummer 1299412 og med søknadsnummer 201606793, ble nektet virkning for varene i klasse 12. Merket har følgende utforming:



Klasse 12: Tires for all kind of vehicles in particular for cars, motorcycles, trucks and for bicycles; solid tires for all kind of vehicles in particular for cars, motorcycles, trucks and for bicycles; vehicle wheels for all kind of vehicles in particular for cars, motorcycles, trucks and for bicycles; pneumatic, semi pneumatic and/or solid tires for all kind of vehicles in particular cars, motorcycles, bicycles, trucks; tubeless tires for all kind of vehicles in particular for cars, motorcycles, trucks and bicycles; tubular tires for all kind of vehicles in particular for cars, motorcycles, trucks and bicycles; wheel rims for all kind of vehicles all kind of vehicles in particular for cars, motorcycles, trucks and for bicycles; inner tubes for tires; mousse for vehicle tires; bells for bicycles, bells for motorcycles; bodywork parts for vehicles in particular for cars, motorcycles and bicycles; car seat harnesses; car seats; saddles for motorcycles; saddles for bicycles; coachwork for motor vehicles, in particular for motorcycles and bicycles; covers for motorcycle saddles; covers for bicycle saddles; covers for tires; spare tire covers; fitted motorcycle covers; fitted vehicle seat covers; cycle frames; frames for motorcycles; frames for bicycles; dinghies; head rests for seats for motor cars; mudguards for motorcycles; mudguards for bicycles; patches for tires; ski racks for motor cars; spare tire carriers for vehicles; spare wheel covers; treads for retreading tires.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70.
- 4 Klage innkom 15. februar 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 5. mars 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Flere av varene i registreringen er dekket med mønster for å kunne gripe tak i underlaget, gi bedre bremseeffekt og lede vann bort fra gummiene i dekket. Det aktuelle merket kan forstås som et slikt mønster for varene.
- De innsendte bildene som viser at figurmerket ikke benyttes som mønster på dekket, kan ikke utelukke at det aktuelle figurmerket forstås som mønster på dekk til kjøretøy av omsetningskretsen når det benyttes i relasjon til varene. Patentstyret må derfor vurdere merket for varene slik det er søkt registrert.
- For varer som for eksempel ratt, seter, sykkelrammer og hodestøtter vil merket kun forstås som et dekorativt element, og ikke som kjennetegn for kommersiell aktør.
- Figurmerket har ingenting ved seg som gjør at merket vil bli gjenkjent som et varemerke og feste seg i erindringen til gjennomsnittsforsbrukeren. Merket som helhet er for enkelt og uten visuelt iøynefallende elementer. Merkets enkelthet gjør at omsetningskretsen ikke vil identifisere én bestemt kommersiell aktør ut fra figuren.
- Den eldre registreringen som det blir vist til gir et helhetsinntrykk som er egnet til å feste seg hos gjennomsnittsforsbrukeren, og kan ikke medføre et annet resultat.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at den internasjonale registreringen er gitt virkning i andre land.

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

- Det bestrides at merket er uten særpreg. Patentstyret har lagt en for streng vurdering til grunn.
- Gjennomsnittsforsbrukeren av de aktuelle varer i klasse 12 kan være både profesjonelle aktører og den alminnelige sluttbruker. Det bør legges til grunn at både den profesjonelle aktør og alminnelige sluttbruker har en relativt høy grad av bevissthet ved kjøp av slike varer.
- Det ikke noe krav om at merket skal være uvanlig, originalt eller fantasifullt for å ha særpreg som varemerke. Det er tilstrekkelig at merket oppfattes som identifikasjonsmerke til en produsent, og det er et minimum av særpreg som kreves.
- Merket gir assosiasjoner til noe som kraftfullt og regelmessig strømmer ut fra en kilde, som for eksempel en fontene. Merket kan også oppfattes som ledningsstrenger i et blad, eller en voksende plante eller annen form for vekst som gradvis strekker seg oppover og blir større, og dermed gi de samme assosiasjoner til energi og kontinuerlig utvikling.
- EU-domstolen har i sin avgjørelse C-307/11 P WINKEL uttalt at vurderingen av om et merke er særpreget, kan ta utgangspunkt i den mest sannsynlige bruken av merket. Det vises til følgende to bilder av merket i bruk:



- Varemerkebruken viser at det åpenbart ikke er et funksjonelt mønster som skal sørge for å gi dekket godt grep om underlaget. Det vises også til at merket er søkt som et todimensjonalt merke, som ut i fra sin natur ikke kan ha noen gripende eller bremsende egenskaper brukt på dekk.
- Et merke kan både være dekorativt og samtidig oppfylle kravene til distinktivitet. Dekor benyttes i liten grad innenfor bilbransjen. Dekk er en vare med minimalt innslag av elementer som kan bidra til å forvirre forbrukeren. Gjennomsnittsforkbrukeren vil enkelt feste seg ved og oppfatte merket som et uttrykk for at den aktuelle varen stammer fra klager, og merket vil dermed oppfylle garantifunksjonen.
- Det vises til eldre registreringer av figurmerker i klasse 12, som anføres å være minst like dekorative som det søkte merket, men som er funnet særpreget.
- Under henvisning til Borgarting lagmannsretts dom av 1. juni 2015, Tretorn-dommen, vises det til at merket er gitt virkning i jurisdiksjoner som EU, Australia, USA, Island og Sveits.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

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

9 Det aktuelle varemerket er et figurmerke. Merket er gjengitt i avsnitt 2.

10 I vurderingen av om et figurmerke 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 ikke et varemerke 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 særpreget, 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. Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 12 vil omfatte både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Det aktuelle figurmerket består av seks stiplede, vertikalbuede linjer, og er søkt for varer som dekk, tilbehør til dekk, seter til kjøretøy og felger i klasse 12. Etter Klagenemndas oppfatning vil merkets figurative utforming forstås som mønsteret på dekkene som omfattes av klasse 12, og gjennomsnittsforbrukeren vil dermed direkte og umiddelbart oppfatte merket som funksjonsangivende. Klagenemnda viser til at det ene bildet som klager har sendt inn viser deler av mønsteret på dekket, hvilket også bekreftes ved bildesøk på klagers dekk, se eksempelvis bildene rett nedenfor.



- 16 Klagenemnda er således av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom den figurative utformingen i merket og dekkene som omfattes av klasse 12. Merket fremstår kun som et informasjonssymbol som angir funksjoner og egenskaper ved disse varene. Merket i den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 17 For dekkene som omfattes av klasse 12 vil figurmerket, på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 18 Når det gjelder de øvrige varene som ikke er dekk, blir spørsmålet om det aktuelle merket er særpreget for de konkrete varene i klasse 12, og således oppfyller varemerkets garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 19 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 således 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. EU-retten har fastslått at et merke som kun består av en enkel geometrisk figur, slik som en linje, en sirkel eller en firkant, ikke vil være egnet til å umiddelbart huskes av gjennomsnittsforbrukeren og således ikke vil være egnet til å oppfattes som en indikasjon på kommersiell opprinnelse med mindre det har innarbeidet særpreg gjennom bruk, jf. T-304/05 avsnitt 22 – figurmerke av et pentagram. Det er likevel ikke nok å fastslå at merket er noe mer enn en enkel geometrisk figur, for å fastslå at merket er særpreget, jf. EU-rettens avgjørelser T-678/15 og T-679/15, avsnitt 40. Det må også være aspekter ved figuren som gjør at gjennomsnittsforbrukeren enkelt og umiddelbart vil oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse, se avsnitt 41 i samme avgjørelse.
- 20 Patentstyret har i sin avgjørelse lagt vekt på at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte den figurative utformingen kun som et dekorativt element. Klagenemnda vil bemerke – slik også klager anfører – at det ikke er noe i veien for at et merke både kan være dekorativt og samtidig være et distinkt varemerke hvis det gjør det mulig for gjennomsnittsforbrukeren å gjenkalle merket som kjennetegnet til én kommersiell tilbyder. Et kjennetegn som oppfyller andre funksjoner enn et varemerke i begrepets tradisjonelle forstand, er distinkt hvis det oppfattes som en indikasjon på varenes kommersielle opprinnelse. Dette innebærer at den relevante omsetningskretsen vil kunne skille varemerkeinnhaverens varer fra de varene som har en annen kommersiell opprinnelse, jf. T-139/08.
- 21 Klagenemnda er videre enig med klager at vurderingen av om et merke er særpreget kan ta utgangspunkt i den mest sannsynlige bruken av merket, jf. EU-domstolen sin avgjørelse i C-307/11 P WINKEL. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at den eksemplifiserte bruken viser at figuren vil bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. For det første gjelder

eksemplene bruk på dekk, hvor Klagenemnda har funnet at merket fremstår som beskrivende for mønsteret på varen, og således også som en mer sannsynlig bruk av merket. For det andre viser ikke eksemplene den mest nærliggende bruken for de øvrige varene i klasse 12.

- 22 Etter Klagenemndas syn er det ikke noe ved merket som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved, og som enkelt og umiddelbart vil bli oppfattet som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Merket har ingen iøynefallende elementer, og de seks svært enkle stiplede linjene vil ikke huskes og gjenkjennes. Klagenemnda er derfor av den oppfatning at den enkle, figurative utformingen i merket ikke vil være egnet til å indikere varenes kommersielle opprinnelse. Når gjennomsnittsforbrukeren ikke vil være i stand til å skille klagers varer fra andre produsenters varer, vil merket som helhet heller ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 De registreringer fra Patentstyret som klager har vist til, endrer 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.
- 24 Klager har vist til at merket er registrert i blant annet EU, Australia, USA, Island og Sveits mv. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne er det Klagenemndas syn at merket fremstår uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 25 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner, og lagmannsrettens avgjørelse i Tretorn-saken kan ikke tas til inntekt for at registreringer i andre land må tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i 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 i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

**Det avsies slik**



## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1299412, med søknadsnummer 201606793, nektes virkning i Norge for varene i klasse 12.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)