



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00063
Dato: 30. august 20107

Klager: Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries, Inc.)
og Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha
(Nippon Telegraph and Telephone Corporation)
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

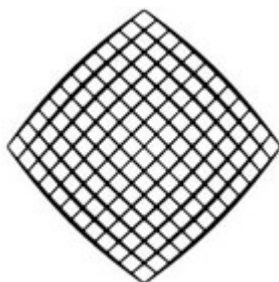
Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. mars 2017 hvor det følgende figurmerket, søknad nummer 201513258, ble nektet registrert:



Klasse 24: Vevede stoffer; strikkede stoffer; filt og ikke-vevede tekstilstoffer.

Klasse 25: Klær.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 3. mai 2017 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 10. mai 2017, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klasse 24 og 25, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Merket må dermed nektes registrert.
- Merket er et figurmerke som består av et kvadrat som står på den ene diagonalen og med et rutenett som er konkavt, slik at det fremstår som strukket/noe tykkere på midten enn i kantene.
- Merket har gått til registrering for de aller fleste varene den opprinnelige søknaden gjaldt for, men er nektet for vevede stoffer og klær.
- Sluttbrukeren for klær og vevede stoffer må antas å være oppmerksom, men ingen ekspert. Brukt for de aktuelle varene, har merket ikke noe ved seg som forbrukeren kan kunne feste seg ved.
- Når forbrukeren møter merket plassert på de aktuelle varene, vil det fremstå som en informasjon om kvaliteter ved klærne/stoffene, eller hvordan fibre henger sammen, ved at disse har en vevet struktur, eventuelt som en opplysning om at stoffet er elastisk. Merket vil altså fremstå som en beskrivelse av en teknisk kvalitet ved stoffet.

- EUIPOs vedtak i denne saken kan ikke tillegges noen vesentlig vekt. Det kan heller ikke registreringer i jurisdiksjonene USA, Japan og Sør-Korea.
- Søkerne har vist til tidligere registreringer som hevdes å være sammenlignbare med det søkte merket. Disse registreringene er vurdert, men Patentstyret har ikke funnet det riktig å tillegge dem avgjørende vekt. De registrerte merkene anses å være tilstrekkelig distinktive i forhold til de varene eller tjenestene de er registrert for.

6 Klagerne har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket er varemerkerettslig særpreget. Kjennetegnet fungerer som tegn som angir kommersiell opprinnelse, og er således registrerbart. Patentstyrets avgjørelse må oppheves, og det søkte merket fremmes til registrering.
- Kjennetegnet fremstår som en todimensjonal figur med en markant tredimensjonal effekt. Det består av et konkavt rutenett som hviler på kantene og danner en rombefigur. Rombefiguren har fire avrundede ytre kantlinjer og tolv vertikale og horisontale indre akser med variabel tykkelse. Linjene får en økende tykkelse mot kantene og blir tynnere mot midten av figuren. Kjennetegnet skaper en optisk illusjon som gjør at det også kan oppfattes som et tredimensjonalt merke, selv om det i utgangspunktet er gjengitt i en todimensjonal utforming.
- Det henvises til Oslo tingretts dom i sak 16-135037TVI-OTIR/07 der det fremgår at «ved figurmerker skal det lite til for å oppfylle dette kravet [særpreg].»
- Omsetningskretsen for klesplagg og vevede stoffer er den alminnelige sluttbrukeren samt næringsdrivende som salgsledd. Oppmerksomhetsnivået til forbrukerne som kjøper klær vil være noe høyere enn for vanlige dagligvarer, gitt at de ikke kjøpes så ofte, og at de har en motefunksjon.
- Forbrukeren vil oppfatte det konkrete kjennetegnet som en rombe med en påfallende tredimensjonal effekt eller som en representasjon av en romdimensjon.
- Det vises til vedlagte bildeoversikt for «vevede stoffer», «strikkede stoffer, filt og ikke-vevede tekstilstoffer samt klær» fra et Google-søk, som viser hvilken form og utseende nevnte produkter har.
- Det understrekes at det søkte kjennetegnets utseende skiller seg vesentlig fra det som er det vanlige utseende av de relevante produktene.
- Begrunnelsen er uansett oppkonstruert. Det søkte kjennetegnet sier ikke noe om kvaliteter ved klærne eller fibrene eller lignende. Det skal en god porsjon fantasi til for å komme frem til Patentstyrets slutninger. Det vil i så fall fordre at forbrukeren bruker urealistisk lang tid på klær- og tekstilkjøp i en kjøpsituasjon.
- Patentstyret anførsel om at merket fremstår som et ordinært rutenett og derfor mangler generelt særpreg for de aktuelle produktene, er en generalisering som ikke kan være i samsvar med varemerkeloven § 2 som angir hvilke typer kjennetegn kan utgjøre et

varemerke. Bestemmelsen omfatter figurmerker lik kjennetegnet som klagerne ønsker beskyttelse for.

- Patentstyret har for ethvert tilfelle åpenbart undervurdert kjennetegnets kompleksitet og nyanser, og det vises til beskrivelse av merket.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle merket er et figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.

- 10 I vurderingen av om figurmerket 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 særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.
- 11 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet 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).
- 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 gjennomsnittsforkbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforkbrukeren for de aktuelle varer i klasse 24 og 25 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforkbrukeren 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB avsnitt 25.

- 16 Det aktuelle merket består av et rombeformet rutenett og er søkt registrert for «vevede stoffer; strikkede stoffer; filt og ikke-vevede tekstilstoffer» i klasse 24 og «klær» i klasse 25. Merket vil etter Klagenemndas oppfatning direkte og umiddelbart oppfattes som en angivelse av de aktuelle varenes utseende ved at det gjengir mønsteret eller hvordan stoffet og klærne er vevet.
- 17 Klagenemnda finner ikke å kunne legge avgjørende vekt på at merket fremstår med en viss tredimensjonal effekt. De ulike tykkelsene på linjene og de noe ujevne kantene vil ikke være utslagsgivende for hvordan gjennomsnittsforsbrukeren oppfatter merket i relasjon til de aktuelle varene.
- 18 Klagers anførsel om at kjennetegnets utseende skiller seg vesentlig fra det som er det vanlige utseende av de relevante produktene, kan heller ikke føre frem. Den aktuelle omsetningskretsen vil oppfatte merket kun som en angivelse av egenskaper eller utseende ved de aktuelle varene, nemlig rutenettvevet stoff eller klær, eksempelvis strømper, i rutenettutforming. Klagenemnda anser forbindelsen mellom merket og de aktuelle varene for å være tilstrekkelig klar og direkte, og merket kan således ikke registreres, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 19 For de aktuelle varene vil merket på grunn av sitt rent beskrivende innhold heller ikke være egnet til å skille klagernes varer fra andres. Gjennomsnittsforsbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra figuren, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og at det mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknad nummer 201513258 nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)