



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00048
Dato: 15. september 2017

Klager: British Polythene Ltd.
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang-Ree og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. januar 2017, hvor ordmerket FILM & FILM, internasjonal registrering nr. 1196074 med søknadsnummer 201403244, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 7: Machines and apparatus for wrapping, packing and packaging; machines and apparatus for use in the process of silage stretch wrapping; mechanically powered apparatus for wrapping, packing and packaging; mechanically powered apparatus for use in the process of silage stretch wrapping, packing and packaging; electrically operating tools for use in agriculture; electrically operating tools for use in the process of silage stretch wrapping, packing and packaging; silage fodder sealing machines; parts and fittings for the aforesaid.

Klasse 16: Plastic wrapping and packaging materials; plastic stretch film and/or sheet for wrapping and packaging; films in plastic material for wrapping and packaging; plastic stretch film for wrapping and packaging silage bales; synthetic stretch adhesive plastic film for wrapping silage bales; plastic protective packaging for silage; silage bale stretch wrap; printed matter, namely, brochures, product descriptions and documentation for systems for silage wrapping and silage storage.

Klasse 17: Plastics in the form of films and sheets; plastics in extruded form for use in agriculture and horticulture; plastics mulches for use in agriculture and horticulture; non-textile sheet plastics materials included in class 17 for wrapping bales of fodder; pre-stretched stretch film for use in agriculture and horticulture; synthetic resins; plastic films, plastic sheets and plastics sheeting for use in the manufacture of stretch film, stretch wrap, pre-stretched stretch film, and pre-stretched stretch wrap for use in agriculture and horticulture

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at merket ble ansett beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og at merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 10. mars 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 24. mars 2017 jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket er et ordmerke i standard font, med teksten FILM&FILM.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene kan være både profesjonelle og alminnelige sluttforbrukere.

- Merkeelementet FILM er egnet til å beskrive alle varene ved at ordet oppfattes som en sentral del eller funksjon av maskinene i klasse 7, og som en angivelse av selve innpakningsmaterialene i klasse 16 og klasse 17. Merket beskriver således de aktuelle varene i klasse 7, 16 og 17, eller sentrale egenskaper ved dem.
- Siden ordet FILM er beskrivende, er Patentstyrets vurdering at merket kun består av to beskrivende elementer. At repetisjonen av ordet FILM er forbundet ved hjelp av tegnet «&» fører etter Patentstyrets vurdering ikke til at gjennomsnittsforkbrukeren vil oppfatte merkets helhet som noe annet enn en beskrivelse av varene det er snakk om. Det er mulig omsetningskretsen vil stusse over den tilsynelatende unødvendige gjentakelsen av varebeskrivelsen FILM, men det endrer ikke at merket som helhet er beskrivende.
- Selv om man tillegger forbrukeren et høyt oppmerksomhetsnivå vil han/hun umiddelbart og direkte oppfatte FILM&FILM som en beskrivelse av varene, og ikke utlede kommersiell opprinnelse fra dette.
- Merket har heller ikke det nødvendige særpreg etter første ledd som gjør at omsetningskretsen vil kunne skille mellom innehaverens varer og andres.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det søkte merket er ikke beskrivende for de aktuelle varene og kan derfor gis virkning i Norge.
- Klager er enig i at ordet «film» kan bety for eksempel plastfilm og således er nært knyttet til de aktuelle varene, men viser til at merket som skal undergis vurdering er FILM&FILM, og ikke ordet «film» alene. Det er åpenbart ikke noe friholdelsesbehov for sammenstillingen FILM&FILM.
- Merket er ikke utelukkende beskrivende, slik som ordet «film» alene. FILM&FILM er ingen naturlig måte å beskrive eksempelvis plastfilm på, og merket vil heller ikke oppfattes som en ren beskrivelse. Tillegget «&FILM» har ingen mening utover å være en repetisjon. Merket som helhet blir dermed om ikke meningsløst, så i det minste pussig. Merket er suggestivt, og således registrerbart etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- Videre anfører klager at merket innehar tilstrekkelig særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd. Forbrukeren vil se at merket består av tre elementer som til sammen ikke gir en forståelig mening, uavhengig av at ordet «film» i seg selv er beskrivende. Det skal mye til for at et merke som ikke er beskrivende mangler særpreg til å oppfattes som varemerke. FILM&FILM stiller åpenbart ikke i samme kategori som merkene som mangler særpreg.
- Helheten i merket FILM&FILM kan vanskelig forstås som noe annet enn et varemerke når det ikke oppfattes beskrivende. Gjennomsnittsforkbrukeren som møter FILM&FILM har ingen annen mulig alternativ forståelse av merket enn at det er et varemerke.

- Klager anfører også at merket ble akseptert uten innvendinger i Storbritannia og EU. Det kan vanskelig sies at det foreligger forhold i Norge som tilsier en strengere distinktivitetsvurdering enn den som gjelder ellers i EU.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle merket er et ordmerke som består av teksten FILM&FILM.
- 10 I vurderingen av om ordmerket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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 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 varene vil variere noe mellom de aktuelle klassene. For klasse 7 og 17 vil gjennomsnittsforkbrukeren hovedsakelig være profesjonelle og næringsdrivende med et noe høyere oppmerksomhetsnivå. Varene i klasse 16 vil derimot kunne rette seg mot både næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. Plastfilm til husholdningsformål i klasse 16 vil være et hverdagslig produkt, og dermed kan ikke oppmerksomhetsnivået for denne delen av omsetningskretsen anses for å være spesielt høyt. 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. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN avsnitt 25 og 26.
- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at ordet «film», både på norsk og engelsk, vil bli oppfattet som et tynt innpakningsmateriale, oftest av plast. Klagenemnda er ikke i tvil om at tekstelementet «film» angir produktets art eller formål slik de er angitt i de aktuelle klassene. Klager har heller ikke bestridd at ordet «film» alene i relasjon til de aktuelle varer kan forstås som beskrivende.
- 17 I denne saken må det vurderes om gjentakelse av et deskriptivt element bundet sammen med tegnet «&», for det første endrer helhetsinntrykket av merkets deskriptive karakter etter § 14 andre ledd bokstav a, og for det andre om merket som helhet innehar tilstrekkelig særpreg etter § 14 første ledd andre punktum.
- 18 Det første spørsmålet er om en ren gjentakelse av et beskrivende tekstelement påvirker helhetsvurderingen av merkets deskriptivitet. Klagenemnda viser til at det rettslige utgangspunktet må være at en enkel gjentakelse av et deskriptivt ordelement ikke endrer et ordmerke sin deskriptive karakter. Til støtte for dette vises det til sak R 111/2013-4 HALLOUMIS HALLOUMI, avsnitt 13, fra EUIPO. Det følger av dette at to identiske, beskrivende ord ikke kan føre til at merket oppfattes suggestivt. I vurderingen etter § 14 andre ledd bokstav a, vil «&»-tegnet ikke påvirke resultatet. Merket som helhet blir dermed å anse som beskrivende og det oppfyller ikke registreringsvilkårene i § 14 andre ledd bokstav a.
- 19 Det følger av klar praksis at et beskrivende merke mangler særpreg etter § 14 første ledd. For de aktuelle varene vil varemerket FILM&FILM 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.
- 20 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering i en rekke andre jurisdiksjoner, deriblant EU. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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 Henkel, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

- 21 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til samme resultat som Patentstyret, slik at ordmerket FILM&FILM nektes registrert i henhold til varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1196074 gis ikke virkning i Norge.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)