

Advokatfirmaet Grette DA
Postboks 1397 Vika
0114 OSLO

Oslo, 2014.08.05

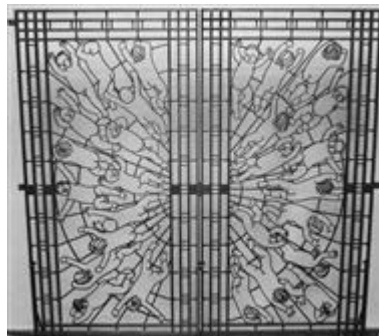
Deres ref.: 310154-572
Søknadsnr: 201315782
Søker: Oslo kommune Kulturetaten
Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA
Klagefrist: **2014.10.05¹**

Avgjørelse varemerker

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE

Oslo kommune Kulturetaten, leverte sitt figurmerke



til registrering 27. desember 2013, med Advokatfirmaet Grette DA, Oslo, som fullmektig. Merket ble søkt registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 6	Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer.
Klasse 14	Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter.
Klasse 16	Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til

¹Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. **Klagefrist:** Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven §§ 49 og 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).

	bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.
Klasse 21	Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
Klasse 24	Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker.
Klasse 25	Klær, fottøy og hodeplagg.
Klasse 28	Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
Klasse 30	Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
Klasse 41	Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

Under saksbehandlingen ble det anført som registreringshindrende at merket mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14.

Med hensyn til søkers anførsler vises det til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

Det søkte merket består av en gjengivelse av et firkantet rutemønster med menneskelige figurer i en sirkel i midten.

Spørsmålet er om registrering skal nektes fordi merket mangler varemerkerettslig særpreg for enkelte varer i klasse 6, 14, 16, 21 og 28, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til varene og tjenestene merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsfbrukeren av disse varene og tjenestene vil oppfatte merket. Merket må vurderes med tanke på hvordan gjennomsnittsfbrukeren normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler.

Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene i klasse 6, 14, 16, 21 og 28 kan både være profesjonelle næringsdrivende og private forbrukere. Vi kan derfor ikke se at omsetningskretsen består av en særlig spesialisert gruppe, og vi legger til grunn at gjennomsnittsfbrukeren har en normal grad av merkebevissthet.

Gjennomsnittsfbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, *Gut Springenheide*.

Søkerens fullmektig har ikke fremsatt noen anførsler knyttet til behandlingen av denne saken. Fullmektigen har innlevert tilsvaret til vår vurdering av varemerkesøknad nr. 201207491A, men disse anførselene synes etter vår vurdering ikke å være særlig overførbar til nærværende sak. Patentstyret har likevel sett hen til anførselene i den aktuelle varemerkesøknaden ved vurderingen rutemønsteret i denne saken, og vi skal i det følgende redegjøre for vårt syn på saken.

Hva gjelder vurderingstemaet, er utgangspunktet at rene figurmerker skal vurderes på samme måte som andre typer merker. Det vil si at merket må ha gjenkjennelseeffekt som en angivelse av kommersiell opprinnelse, således at det oppfyller garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål, og som et varemerke må ha for å kunne besluttet gjeldende, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-37/03 P, *BioID*, premiss 27. Det er det helhetsinntrykket merket gir, som skal vurderes, og som vil være avgjørende for om merket innehar tilstrekkelig distinktiv evne, se eksempelvis EU-domstolens avgjørelser i sak C-329/02, *SAT.1*, sak C-37/03, *BioID*, og C-273/05 P, *Celltech*.

Videre vil vi vise til EU-domstolens avgjørelse C-25/05 P, *Storck*, premiss 26 og 29, der det fremgår at særpregsvurderingen vil kunne bli den samme i forhold til todimensjonale og tredimensjonale avbildninger av en vare. Vi viser også til Annen avdelings avgjørelse nr. 7370 (figurmerke av sigarettpakke), der det fremgår at kravet til et merkes distinktive evne for naturalistiske avbildninger av varens form eller innpakning, vil kunne være sammenfallende med vurderingen av tredimensjonale merker. Vi legger derfor til grunn at vurderingstemaet er om utformingen avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen, se forente saker C-473/01 og C-474/01, *Proctor & Gamble*.

Figurmerket består som nevnt av en gjengivelse av et firkantet rutemønster med menneskelige figurer i en sirkel i midten. Rutemønsteret går langs kantene og i midten, slik at de avdeler sirkelen med menneskelige figurer.

Vi vurderer det slik at gjennomsnittsfbrukeren kun vil oppfatte den konkrete sammenstillingen av de figurative elementene i merket som en gjengivelse av hele eller deler av formen eller utseendet på varene «*bygningmaterialer av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); sikkerhetsskap og – skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser)*», «*varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelvarer, smykker*», «*klisjeer*», «*glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser)*» og «*juletrepynt*» i klasse 6, 14, 16, 21 og 28. Dette kan eksempelvis være formen/utseendet på en smijernsport, et stålgerde eller –grind, eller en annen vare av metall, det kan være mønsteret som er trykket på klisjeene (trykkplatene), eller det kan være formen/utseendet til en pyntegjenstand, brosjé eller et anheng til et smykke. For varer som «*glassvarer, porselen og keramikk*» vil figuren oppfattes angi en dekor eller utsmykning av varen.

Patentstyret kan ikke se at disse elementene, verken hver for seg eller samlet, innehar det minimum av særpreg som kreves etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. De nevnte varene kan ha et variert spekter av form og utseende, og vi kan ikke se at det foreligger holdepunkter som tilsier at den konkrete utformingen avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen. Det mangfoldet som kan gjenfinnes av mønstre innenfor disse varesegmentene, medfører etter vår mening at gjennomsnittsfbrukeren vil ha vanskeligheter med å oppfatte og erindre den aktuelle sammensetningen og formgivningen i merket som en angivelse av en kommersiell opprinnelse. Gjennomsnittsfbrukeren vil etter vårt syn ikke knytte mønsteret til én bestemt næringsdrivende, men kun oppfatte mønsteret som en gjengivelse av hele eller deler av formen eller utseendet på de aktuelle varene. Den aktuelle utformingen fremstår derfor kun som ren dekor eller utsmykning på varene, og vi kan – som allerede påpekt – ikke se at denne utformingen avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen.

Vi kan på denne bakgrunn ikke se at det konkrete mønsteret i merket har gjenkjennelseeffekt som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Når merket ikke har en slik gjenkjennelseeffekt, oppfyller det ikke garantifunksjonen som er hovedformålet til et varemerke og som et varemerke må ha for å kunne gis vern, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-37/03 P, *BioID*, premiss 27. Vi viser til varemerkeloven 14 første ledd andre punktum.

Innarbeidelse:

I varemerkesøknad nr. 201207491A har søkerens fullmektig anført særpreg gjennom bruk og innarbeidelse, og i den forbindelse sendt inn dokumentasjon for å underbygge dette. Den innsendte dokumentasjonen gjelder den konkrete statuen gjengitt i merket i den aktuelle saken. Vi kan derfor ikke legge dokumentasjonen til grunn i behandlingen av nærværende sak.

Konklusjon:

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte figurmerket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene «*byggningsmaterialer av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); sikkerhetsskap og - skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser)*», «*varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelerverer, smykker*», «*klisjeer*», «*glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser)*» og «*juletrepynt*» i klasse 6, 14, 16, 21 og 28, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

Søker har under saksbehandlingen ikke akseptert Patentstyrets tilbud om registrering for deler av varefortegnelsen omfattet av det søkte merket. Merket må dermed nektes registrert i sin helhet.

Beslutning:

Det søkte merket nektes registrert.

Fredrik Almaas

Knut Andreas Bostad