

BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8
0161 OSLO

Oslo, 2018.10.26

Deres ref.: 537248/MLE
Saksnr.: 201702591
Søker: Techtronic Power Tools Technology Limited
Svarfrist: 2019.01.26¹

Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til deres brev av 2018.02.12.

Vi har vurdert søknaden på nytt, men må dessverre fastholde vår vurdering av at det søkte merket er uregistrerbart etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum og andre ledd bokstav a.

Patentstyret mener at det søkte merket, som er et fargemerke (eller rettere sagt en

kombinasjon av farger), , kun vil oppfattes som en gjengivelse av fargen til de søkte varene, for eksempel fargene til *elektriske verktøy (power tools)* i klasse 7, *batterier* i klasse 9 og *lommelykter* i klasse 11.

Det foreligger etter dette et friholdelsesbehov for det søkte merket. Det å belegge den søkte fargekombinasjonen med enerett for de søkte varene i klasse 7, 9 og 11, ville medføre en urimelig begrensning av andre næringsdrivende sin handlefrihet i markedsføringen av samme eller lignende varer og tjenester. Se varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

Det søkte merket oppfyller heller ikke garantifunksjonen for de aktuelle varene i klasse 7, 9 og 11, og mangler særpreg for disse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Patentstyret mener videre at den innsendte dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd annet punktum.

For å kunne fastslå at et merke er innarbeidet, må dokumentasjonen vise at bruken har medført at merket er godt kjent i den relevante omsetningskretsen i Norge som noens særlige kjennetegn. Vi må kunne se at merket kan identifisere at de aktuelle varene eller tjenestene har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet.

Fullmektigen har sendt inn dokumentasjon som blant annet viser fakturaer i en tiårs periode forut for søknaden (1. mars 2017), og har lagt ved utskrifter fra diverse

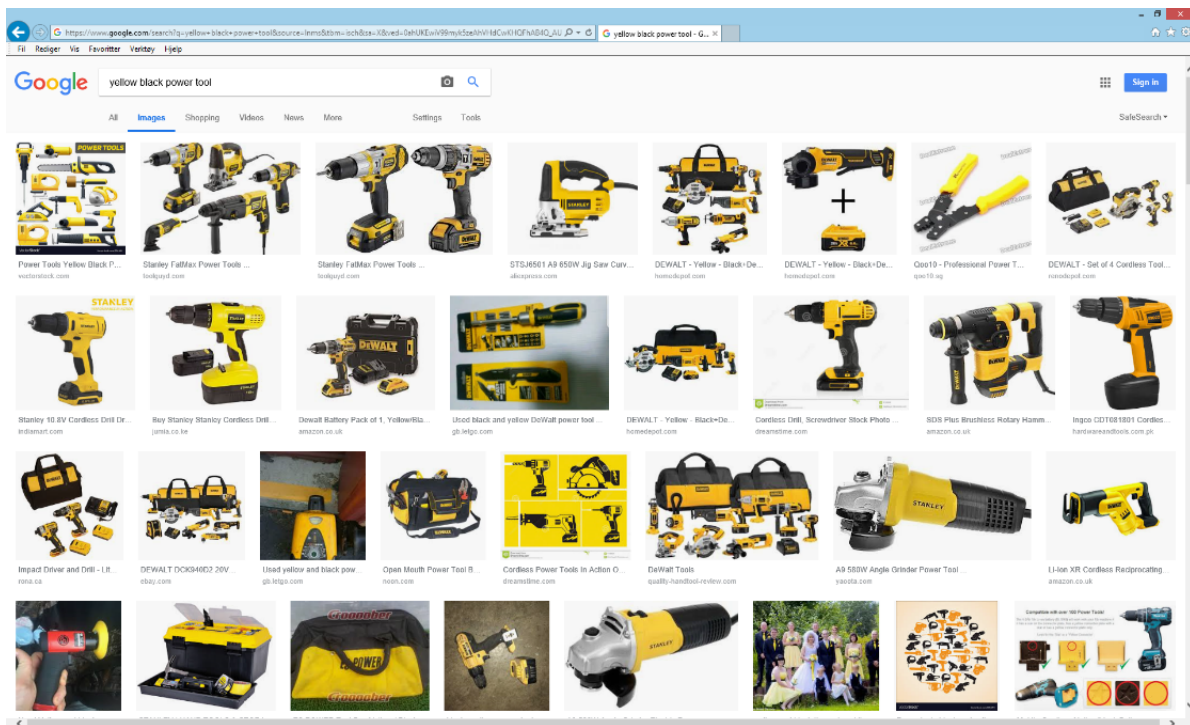
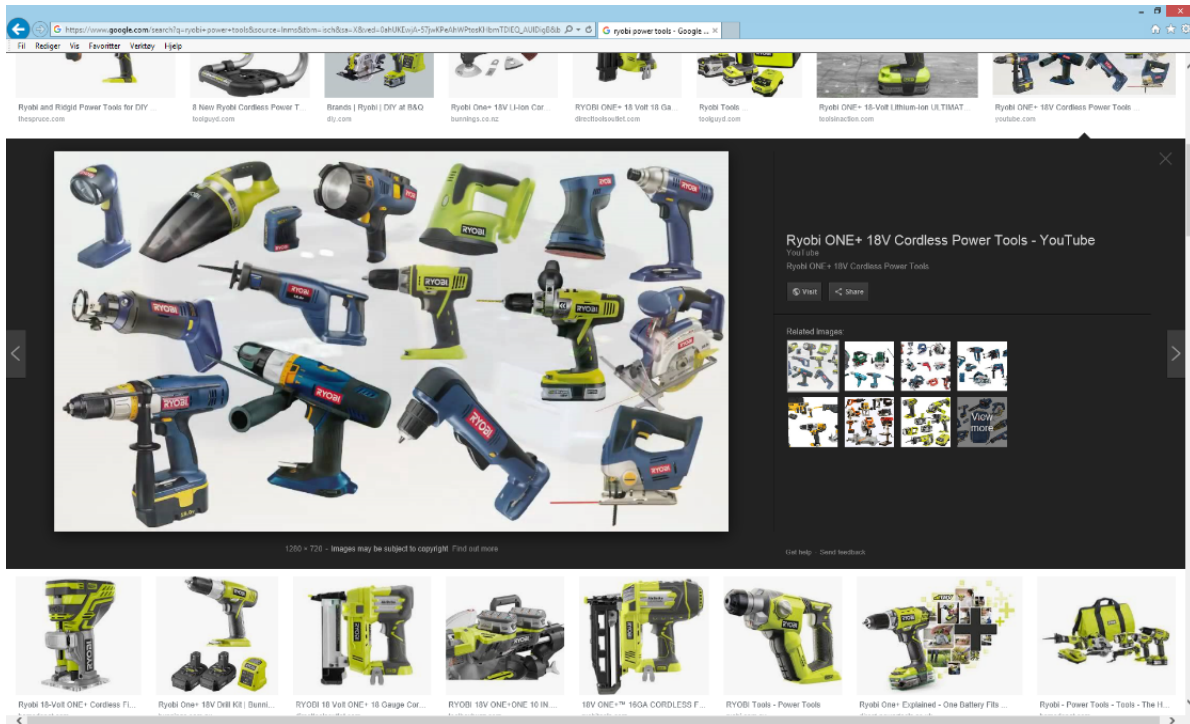
salgsnettsider som viser produkter med den søkte fargekombinasjonen og som har samme produktkoder som de produktene som er solgt i fakturaene. I tillegg er det informert om søkers markedsandel, samtidig som det er lagt ved en erklæring fra en fellesorganisasjon tilknyttet bransjen, som blant annet uttaler at søkers varemerke Ryobi er et av de tre største merkene innen «cordless power tools». Søker har også sendt inn bilder som viser søkers produkter for salg i jernvarehandler som Bauhaus og Bygghjelp, samt et oversikt over markedsføringsutgifter i Norge i perioden 2013 – 2017.

Patentstyret skal innledningsvis bemerke at i vurderingen av et fargemerke som er søkt som en kombinasjon av farger (som i dette tilfellet) er kravet til særpreget nok ikke fullt så strengt som når det søkes om kun én farge per se. Videre viser vi til at innarbeidelsesdokumentasjonen viser kun bruk av varer i klasse 7, av såkalte «power tools», eller for eksempelvis *støvsugere*, men ikke for varer som *poser til blåse- og sugeanordninger vifter; garasjedøråpnere; elektriske børster* i klasse 7 eller for de øvrige varene i søknaden i klasse 9 og 11.

Dere anfører blant annet at AEGs muttertrekker brukes i sin «(...) karakteristiske signaloransje farge, Milwaukee's variant i deres faste knallrøde farge, Bosch' muttertrekker i standard «Bosch-blå», osv. Den øvrige innsendte innarbeidelsesdokumentasjonen vil bekrefte at denne «fargedelingen» mellom de konkurrerende brandene er langvarig, konsekvent og innarbeidet.»

Patentstyret utelukker ikke at dette kan være tilfellet, altså at bransjen benytter seg av særegne fargekombinasjoner konsekvent på sine produkter, og at disse fargekombinasjonene, i alle fall til en viss grad, kan assosieres med én konkret kommersiell tilbyder. Dette vil for eksempel i lettere grad være noe den profesjonelle delen av omsetningskretsen kjenner til, som må antas å ha et noe høyere oppmerksomhetsnivå. Imidlertid er «power tools» varer som først og fremst retter seg mot vanlige sluttforbrukere hvis oppmerksomhetsnivå må sies å være vanlig. Selv om de aktuelle varene er priset høyere enn for eksempel vanlige dagligvarer, er de heller ikke dyrere enn at sluttforbrukernes oppmerksomhetsnivå ikke kan sies å være høyere enn normalt. Vi mener derfor at deres henvisning til at «den relevante omsetningskretsen [er] opptrent og vant til å oppfatte farger og fargekombinasjoner som angivelser av kommersiell opprinnelse» ikke kan tillegges avgjørende vekt for de aktuelle varene i denne saken.

For å få en pekepinn på hvordan fargekombinasjoner brukes for «power tools», har vi for eksempel foretatt et søk på Google på søkeordene «Ryobi power tools» og «yellow black power tool»:



Riktignok er det søkte merket søkt i fargene «hyper green», «dark grey» og «light grey». Patentstyret mener imidlertid at disse fargene i like stor grad er egnet til å oppfattes som nyanser av gul, svart og sølvgrå. Som vi ser av utskriftene fra Google, bruker også andre

kommersielle tilbydere av «power tools» lignende fargekombinasjoner, mens produkter påført varemerket Ryobi også bruker andre fargekombinasjoner enn den søkte på sine produkter. Selv om gulfargen som for eksempel DeWALT og STANLEY bruker på sine produkter i eksemplene ovenfor er fyldigere og mørkere enn den mer signalgule, eventuelt «hyper grønne», fargen som er gjengitt i det søkte merket, og som søker bruker på produktene i den innsendte dokumentasjonen, mener Patentstyret at gjennomsnittsforbrukeren har en begrenset evne til å gjenkjenne og identifisere disse fargenyansene, særlig når han eller hun ikke kan sammenligne produktene side om side i en kjøpsituasjon. Dette gjelder særlig når gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå må sies å være normalt. Vi viser i denne sammenheng til hva Lassen og Stenvik skriver på side 116 i *Kjennetegnsrett* (3. utg., 2011), og som dere også viser til i brevet deres:

«Dessuten må man ta i betraktning at det for farger ofte vil være et sterkere behov for *friholdelse* enn for ord og figurer. Vel finnes det mange fargenyanser, men gjennomsnittsforbrukerens evne til å skille nyansene fra hverandre - når han ikke kan sammenligne dem side og side, men møter dem hver for seg i omsetningslivet - er begrenset. Bruk av nærliggende fargenyanser vil derfor ofte medføre risiko for forveksling, og det betyr at fargespekteret nokså raskt ville bli oppbrukt, om man ga seg til å registrere farger over en lav sko (Libertel, premiss 54)».

Patentstyret er ikke uenige i at den innsendte dokumentasjonen er egnet til å vise, og underbygge, at søkers produkter har vært en kommersiell suksess i Norge. Dette er for eksempel illustrert gjennom fakturaer (som for øvrig i hovedsak viser salg til profesjonelle aktører) og gjennom at søkers markedsandel i Norge i perioden november 2015 til oktober 2016 var på 52,1 %. Det samme gjelder opplysningene i saken som taler for at varemerket Ryobi er ett av de største i bransjen. Den innsendte dokumentasjonen er imidlertid mindre egnet til å vise hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte den søkte fargekombinasjonen på de aktuelle varene rent faktisk, altså om gjennomsnittsforbrukeren kun vil oppfatte fargene som dekor på produktene eller om har bruken ført til at den søkte fargekombinasjonen vil oppfattes som en angivelse av én kommersiell tilbyder. For eksempel vil en markedsundersøkelse, sett i sammenheng med sakens øvrige dokumenter, kunne bidra illustrere hvilken effekt bruken av den søkte fargekombinasjonen har fått på gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart. Hvis vi ikke mottar skriftlig svar innen 2019.01.26, blir saken henlagt. Se varemerkeloven § 23.

Med vennlig hilsen

Christian Ruud
Telefon: 22 38 74 31

¹ Bestemmelser om dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer er gitt i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter av 1.april 2014. Forskriften finnes på patentstyret.no og kan fås ved henvendelse til Patentstyrets infosenter.