

ZACCO NORWAY AS  
Postboks 2003 Vika  
0125 OSLO

Oslo, 2020.10.01

Deres ref.: T61901112NO00R  
Søknadsnr.: 201806448 (oppgi ved klage)  
Int. reg.nr.: 1191366  
Varemerke:  
Innehaver: Brooks Sports, Inc.  
Fullmektig: ZACCO NORWAY AS  
Klagefrist: 2020.12.01<sup>1</sup>

## Avgjørelse varemerker

Patentstyret har truffet følgende:

### AVGJØRELSE

Den 17. mai 2018 mottok Patentstyret notifikasjon i henhold til Madridprotokollen fra Det internasjonale byrå i Genève (WIPO) om at internasjonal varemerkeregistrering nr. 1191366, bestående av en abstrakt figur i svart-hvitt, kreves vernet i Norge. Kravet var basert på en såkalt etterfølgende utpekning i henhold til Madridprotokollen art. 3ter(2).



Int. reg. nr. 1191366 (201806448)

På merkets registerblad i Det internasjonale varemerkeregisteret er det i feltet for «beskrivelse av merket» angitt at «The mark consists of a Chevron design.»

Den internasjonale registreringen, som innehas av Brooks Sports, Inc., Seattle, Washington, USA, har internasjonal registreringsdato 19. desember 2013. Den etterfølgende utpekning av Norge er av 19. april 2018. Sistnevnte dato er følgelig å regne som merkets innleveringsdag og prioritetsdag i Norge.

Den internasjonale registreringen kreves vernet i Norge for følgende varer:

Klasse 25: Shoes, footwear, shirts, pants, jackets, hats, shorts, tights and T-shirts.

Under Patentstyrets behandling er det anført som hinder for å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge, at merket mangler varemerkerettslig særpreg for alle de aktuelle varer i klasse 25, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum, jf. §§ 70 første og tredje ledd.

Registreringshaver har oppnevnt Zacco Norway AS, Oslo, som sin fullmektig i Norge.

Med hensyn til registreringshavers fullmektigs anførsler vises det til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

#### *Innledning – Sakens tema og lovens bestemmelser*

Merket denne saken gjelder fremstår som en abstrakt, non-figurativ to-dimensjonal figur i svart-hvitt.

Den aktuelle saken gjelder spørsmålet om det internasjonalt registrerte merket har tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg for de aktuelle produkter i klasse 25, slik at merket kan gis virkning i Norge, eller om merket mangler slikt særpreg, og i stedet må nektes vern her i landet, jf. bestemmelsene i varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum, jf. § 70 første og tredje ledd.

#### *Produktene, gjennomsnittforbrukeren, oppmerksomhetsnivå og merkebevissthet*

Ved den konkrete helhetsvurderingen tar vi utgangspunkt i den såkalte gjennomsnittsfbrukeren; en person som tilhører den aktuelle omsetningskretsen, og som skal regnes for å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet, jf. uttalelsene i EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-210/96, *Gut Springenheide*.

Den aktuelle varefortegnelsen er kort og oversiktlig og klart og presist angitt, nemlig ved å være begrenset til de få varegruppene «shoes, footwear, shirts, pants, jackets, hats, shorts, tights and T-shirts». Grunnet bruk av helt generelle generiske termer, omfatter varefortegnelsen likevel et bredt spekter bekledningsgjenstander, hodeplagg og fottøy, fra smokinger og pensko til klær og sko for trening eller røffe og krevende frilftsaktiviteter i skog og fjell.

Det er altså ikke mulig å skille ut en bestemt krets som særlige avtagere eller brukere av disse, slik at det må legges til grunn at omsetningskretsen i prinsippet består av alle som bor i Norge, og spenner over aldersgruppen fra de tidlige tenår til personer langt opp i pensjonsalderen.

Det må antas at oppmerksomhetsnivå og merkebevissthet innen dette brede kundesegmentet varierer fra et relativt lavt nivå for alminnelige forbrukere og opp til et meget høyt nivå for f.eks. generelt motebevisste kundegrupper, kjendiser, aktive idrettsfolk og ivrige frilftsfolk. Det kan ikke få noen avgjørende betydning for bedømmelsen av merkets særpreg i nærværende sak at gjennomsnittsfbrukerne innen de aktuelle omsetningskretser også inkluderer tidligere salgslodd, og dermed også en del rent profesjonelle aktører, all den tid den store majoritet av de personer de ulike produktene

retter seg mot utgjøres av helt vanlige kjøpere og forbrukere av ulike typer bekledningsgjenstander og fottøy.

### *Spørsmålet om merket mangler varemerkerettslig særpreg*

Merket denne saken gjelder fremstår som en abstrakt, non-figurativ figur i svart-hvitt; nærmere bestemt en hvit, sammenhengende figur med omriss angitt ved en svart, tynn strek.

Fullmektigen hevder at merket i utpekningen er særpreget. Merket angis å være en vinkelformet grafisk figur som i skandinavisk heraldikk kalles for en «sparre». Opprinnelsen er den samme som for det franske ordet «chevron» (på norsk «sparre»), som er dannet fordi sperrene i et tak møtes i vinkel. Figuren brukes også ofte innen militære distinksjoner (ofte kalt «sersjantvinkler»). Innehavers merke er en kunstnerisk og iøynefallende versjon av ovennevnte sparre, som har klar gjenkjennelseseffekt.

Patentstyret deler ikke denne oppfatningen.

Vi har brakt på det rene at «chevron» defineres som «a figure, pattern, or object having the shape of a V or an inverted V», jf. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/chevron>, og at betegnelsen kan benyttes om ulike militære distinksjoner. Men vi kan ikke se at den konkrete figuren på noen måte kan sammenlignes med eller gir assosiasjoner til hverken «sparrer» eller militære «uniformsvinkler». Merket er – som nevnt ovenfor – i sin form ubestemmelig og uhåndgripelig. Muligens kan figuren gi enkelte betraktere assosiasjoner i retning av «fart» eller «hastighet», i retning mot høyre, en bumerang i vannrett «spinn», en krok, en sigd, et vann, en elv eller en vei som buker seg innover og forsvinner i det fjerne – eller det stiliserte hals- og hodepartiet på et dyr med horn og spiss snute. Men dette blir uansett bare ukvalifiserte gjetninger og spekulasjoner. Når det ikke er mulig å forklare eller begrunne med overbevisning at figuren forestiller noe bestemt, og at dette også må antas å bli oppfattet slik av en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen, så må det følgelig legges til grunn at figuren er en ren fantasifigur uten noen relevante motsvarighet i konkrete ting eller skapninger i den virkelige verden.

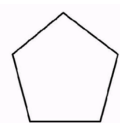
Med hensyn til det faktum at registreringshavers egen beskrivelse fra den internasjonale søknaden også er blitt innført i det internasjonale register – «The mark consists of a Chevron design» – så har denne beskrivelsen ingen direkte relevans eller rolle ved den konkrete særpregsvurderingen. I den konkrete helhetsvurderingen er det merket alene, slik det er søkt og registrert, som skal bedømmes, sett hen til hvordan et tilsvarende merke normalt vil bli brukt og fremheves i alminnelig markedsføring av tilsvarende produkter, slik publikum normalt vil møte et slikt merke i reklame for produktene eller når man står ansikt til ansikt med fysiske produkter påført det aktuelle merket i en alminnelig og typisk omsetningssituasjon. Det er ikke vanlig at varemerker som utgjøres av abstrakte fantasiformer ledsages av nærmere forklaringer og definisjoner i den alminnelige varemerkebruk. En slik «søknadsopplysning» kan dog ha en viss relevans og være til hjelp ved figurklassifisering, gransking og gjenfinnbarhet i varemerkeregisteret.

Patentstyret er enig med fullmektigen i at det ikke er et krav om at merket må være spesielt kreativt eller fantasifullt for å kunne ha særpreg. At merket har en dekorativ funksjon er heller ikke avgjørende, så lenge merket samtidig har noe ved seg som gjør at det kan fungere som et varemerke. Det er også på det rene at det ikke oppstilles et

strengere krav til distinktivitet for rene figurmerker enn for andre typer varemerker. Et minimum av særpreg er gjerne tilstrekkelig dersom det gjør gjennomsnittsforbrukeren i stand til å identifisere varenes kommersielle opprinnelse og skille dem fra andre tilbyderes varer.

Når det gjelder fullmektigens henvisning til uttalelsen at «et minimum av distinktivitet skal være tilstrekkelig», jf. Høyesterets avgjørelser i «God Morgon»-saken (HR-2001-1049) og «Superlek»-saken (HR-1999-34-A), og EU-domstolens avgjørelse i «Baby-Dry»-saken (C-383/99 P), og fullmektigens henvisning til uttalelsen at «kravet til distinktivitet settes relativt lavt», jf. Borgarting lagmannsretts avgjørelse i «Tretorn»-saken (LB-2014-95107), som gjaldt en ren figur, så vil vi si at disse utsagn – isolert sett – fremstår som så vage, generelle og unyanserte at de ikke kan spille noen reell rolle som rettesnor eller guideline for Patentstyrets skjønnsutøvelse; så vel ved den konkrete særpregsvurderingen i nærværende sak, som for særpregsvurderinger generelt i fremtidige saker. Når det gjelder de tre førstnevnte saker, som altså gjaldt merker bestående av eller inneholdende tekst, så vil vi påpeke at bedømmelse og vurdering av slike merker objektivt sett fremstår som både lettere å gjennomføre og lettere å begrunne enn når det gjelder abstrakte figurer som ikke evner å formidle noe bestemt og enhetlig budskap til publikum. Det er følgelig vanskelig å trekke generelle slutninger fra uttalelser i saker som gjelder andre merke kategorier, og hvor dommerne antagelig også er svært fokusert på nettopp det foreliggende merket og den merke kategorien som dette merket tilhører.

Med hensyn til rene figurmerker, så har EU-retten ved flere anledninger slått fast at merker som kun består av en enkel geometrisk figur, slik som en linje, en sirkel eller en firkant, eller andre mer abstrakte rene figurer, ikke er egnet til å formidle et signal som gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte og huske som en indikasjon om at varen har bestemt kommersiell opprinnelse. Se for eksempel EU-retts avgjørelser i sak nr. T-304/05, avsnitt 22, som gjaldt et «pentagram», sak T-139/08, avsnitt 26, som gjaldt en figur i form av «en halv smilemunn» («half smiley»), og sak nr. T-53/13, avsnitt 70, som gjaldt «en kurvet linje». Det er imidlertid ikke nok at merket er noe mer enn en enkel geometrisk eller abstrakt figur, for å kunne fastslå at merket har tilstrekkelig særpreg. Se for eksempel EU-retts avgjørelse i de to forente saker nr. T-678/15 og T-679/15, avsnitt 40, som gjaldt to «halvmåneformede C-er» i henholdsvis grått/svart og signalgrønt/svart, og sak nr. T-291/16, avsnitt 36, som gjaldt et merke beskrevet som «two lines forming an acute angle».



T-304/05



T-139/08



T-53/13



T-678/15



T-679/15



T-291/16

*Bransjepraksis med hensyn til bruk av enkle, rene figurmerker som dekor og/eller kjennetegn for klær og fottøy – og nærmere om publikums merkebevissthet og oppmerksomhetsnivå med hensyn til bruk av slike figurer*

Hva gjelder merking av klær, sko og hodeplagg med varemerker, så følger det av tradisjon og etablert bransjepraksis at varemerker ofte har sine «faste plasser» – avhengig av hvilken kategori eller underkategori produktet må henføres til. Det er også helt vanlig i forbindelse med produkter til salg gjennom butikker, at det foreligger multiplert merkebruk, for eksempel med faste/fikserte merker på innsiden av plagget, på utsiden av plagget og

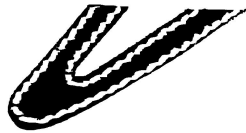
midlertidige og fjernbare varemerker hengende på innsiden eller utsiden – f.eks. i form av større etiketter, lapper og/eller foldere med varemerker, produsentinformasjon, produktinformasjon (herunder material-, renhold- og vedlikeholdsinformasjon), informasjon om garantier, garantibevis, osv. Sistnevnte er typisk for tekniske plagg og ytterklær og sko. Her er det også vanlig å samtidig markere hvem som står bak eller er produsent av viktige innsatsvarer med særlige egenskaper (stoffet; oppføringen; føret; sålen). Det er heller ikke uvanlig at selve produsentens varemerke samtidig også brukes som dekor eller ornament på klesplagget – f.eks. på rygg eller front på gensere og T-skjorter. Det som dog er typisk for fottøy, og særlig sko til sports- og fritidsbruk, er at det ikke finnes noen bestemt eller fast bransjepraksis. Merker plasseres over hele skoen – på helen, over tå-partiet, over vristen, på inn- og yttersider eller under sålen – eller ulike kombinasjoner av de forannevnte plasseringer.

I en slik sak som nærværende merke representerer må det nødvendigvis tas med i betraktningen at det finnes et mangfold av figurutforminger brukt som dekor eller funksjonelle forsterkninger på denne typen varer; særlig med hensyn til fottøy. Dette får nødvendigvis betydning for gjennomsnittsforbrukerens forutsetninger og erfaringsbakgrunn, og det må kunne legges til grunn at med det store mangfold av rene figurer av denne konkrete typen som finnes i markedet, vil gjennomsnittsforbrukeren ikke så lett gjenkalle en slik enkel figur eller figuroppsett i erindringen, og knytte den konkrete figurutforming til én bestemt næringsdrivende. Et visst friholdelsesbehov gjør seg også gjeldende, idet en lav terskel for registrering av denne typen figurer kan føre til at det for nye produsenter etter hvert blir vanskelig å finne egnede eller hensiktsmessige former som ikke allerede er belagt med en varemerkerettslig enerett. Det må legges til grunn at den aktuelle hake-figuren vil bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren som et rent dekorativt element, eventuelt som et funksjonelt element – typisk i form av et «forsterkningsstykke» eller som «påmontert» ekstra slitasjevern. Formen på flere av de ulike deler/segmenter som f.eks. en komplett sko nødvendigvis er sydd sammen av, vil ofte på en og samme tid være i besittelse av både funksjonelle og dekorative egenskaper og kvaliteter.

Når det gjelder fullmektigens anførsel om at gjennomsnittsforbrukeren er vant til å oppfatte slike enkle figurer festet utenpå klær og sko som varemerker, og at oppmerksomhetsnivået må sies å være høyere her sammenlignet med for eksempel dagligvarer, så kan vi ikke se at dette er nærmere dokumentert. Selv om det finnes eksempler på at enkle linjer og figurer tas i bruk og «fungerer» som varemerker i klesbransjen / sportsbransjen, må det tas høyde for at disse merkene som oftest «fungerer» på grunn av omfattende og langvarig bruk (innarbeidelse) forut for eventuell varemerkesøknad, slik at forbrukerne allerede er opplært til å forbinde den konkrete figuren med en bestemt kommersiell aktør. Etter vårt syn er omsetningskretsen generelt lite vant til å oppfatte enkle former som varemerker innen denne varesektoren. Oppmerksomhetsnivået for klær og fottøy kan som tidligere nevnt variere fra middels til høyt, særlig når varefortegnelsen er generell og dermed omfatter alle typer av klesplagg og fottøy, for alle formål, involverer innsatsvarer av ulik art og kvalitet og dermed også spenner over alle priskategorier.

Med hensyn til den tidligere nevnte Borgarting Lagmannsretts avgjørelse i «Tretorn»-saken (LB-2014-95107), som gjald en enkel skråstilt u-formet figur (gjengitt rett nedenfor), og hvor retten kommer med generelle og nokså bastante uttalelser om at det er helt vanlig å bruke rene og enkle figurer som merker på sports- og fritidssko og at publikum er vant til og lett oppfatter slike merker som nettopp angivelse av kommersiell opprinnelse, vil vi få påpeke at lagmannsrettens vurderinger nettopp er lagmannsrettens vurderinger. Patentstyret utøver i alle slike saker et lovbundet skjønn, og vi må da nødvendigvis alltid foreta en konkret vurdering om det aktuelle merket oppfyller registrerbarhetsvilkårene etter

varemerkeloven. Vi kan ikke se at lagmannsrettens uttalelser i «Tretorn»-saken gir slike velbegrunnede og sterke føringer for skjønnnet at det må lede til godkjennelse av merket også i den foreliggende sak.



Int. reg. nr. 0870677 (200811337)

Med hensyn til Patentstyrets avslagspraksis i andre saker hvor det søkte merket består av relativt enkle og rene figurer og figuroppsett, kan vi vise til de følgende avslåtte søknader og utpekninger:



Søkn. nr.  
200307681



Søkn. nr.  
200510599



Søkn. nr. 200510600



Søkn. nr.  
201106813



Søkn. nr.  
201007057



Søkn. nr.  
201003306



Søkn. nr.  
20100666  
6



Int. reg. nr. 1042062  
(201007197)



Int. reg. nr.  
1042067 (201103  
675)



Int. reg. nr.  
1361786  
(201711025)



Søkn. nr.  
201507212



Int. reg. nr.  
0937479 (20071251  
4)



Int. reg. nr. 0937528  
(200712523)



Søkn. nr.  
201507213



Int. reg. nr. 1214537  
(201409808)



Int. reg. nr. 0735152  
(200008148)



Int. reg. nr.  
1082689  
(201110772)



Int. reg. nr. 1317674  
(201613144)



Int. reg. nr.  
0937529  
(200712524)



Int. reg. nr. 1325540  
(201615594)



Int. reg.  
nr. 0667866  
(19971813)

Merket i den foreliggende sak består som nevnt av en abstrakt, non-figurativ figur i svart-hvitt (hvit med svart ytterkant). Etter Patentstyrets syn er det ikke noe ved denne figuren som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved og enkelt og umiddelbart oppfatte

som en indikasjon på en kommersiell opprinnelse; selv om figuren ikke bare er en vanlig ren geometrisk figur. Den konkrete utformingen av figuren er etter vårt syn ikke egnet til å skape en kognitiv prosess hos gjennomsnittsforsbrukeren, og vi er følgelig ikke enige med fullmektigen i at gjennomsnittsforsbrukeren vil oppfatte merket som en kunstnerisk og iøynefallende versjon en «sparre» eller kan gi assosiasjoner til «militære distinksjoner». Merket er enkelt og uten spesielle og iøynefallende detaljer, og har dermed ingen slike gjenkjennelige elementer eller åpenbare «knagger» som gjør at gjennomsnittsforsbrukeren får assosiasjoner i en bestemt retning, og til noe bestemt, når vedkommende ser merket. Mot denne bakgrunn tror vi ikke at den norske omsetningskretsen er i stand til å legge spesielt merke til figuren og se figuren som et signal om at det merkede produktet har en bestemt kommersiell opprinnelse. Og derfor har heller ikke gjennomsnittsforsbrukeren noen direkte foranledning til å legge seg denne figuren på minnet. I den grad merket vil bli oppfattet som «noe», så vil merket i så fall utelukkende bli oppfattet som et dekorativt element og med et rent utsmykningsformål for varene i klasse 25. Vi vil i denne sammenheng få gjenta at enkle linjer og striper er vanlig brukt som dekor og ornamenter på sko og klær. Vi kan dermed heller ikke være enige med fullmektigen i at merket avviker markant eller betydelig fra vanlig bransjepraksis.

Det internasjonalt registrerte merket har etter dette ikke en slik markant utforming at det vil være egnet til å påvirke og lagres i underbevisstheten til gjennomsnittsforsbrukeren og automatisk dukke opp igjen som en «påminnelse» om en særlig kommersiell opprinnelse når forbrukeren senere påtreffer den samme figuren på et produkt i en relevant kjøpsituasjon. Merket oppfyller med andre ord ikke den såkalte «garantifunksjonen» som er et av hovedformålene med et varemerke, og en egenskap et merke nødvendigvis må være i besittelse av for å kunne registreres eller gis virkning, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-37/03 P, «BioID.®», avsnitt 27. Merket er dermed ikke egnet til å skille innehavers varer fra andres i den alminnelige omsetning, og mangler følgelig særpreg for alle de aktuelle varene i klasse 25, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

#### *Bruk og eventuell innarbeidelse av figuren som varemerke*

Fullmektigen anfører at merket er innarbeidet gjennom utstrakt bruk og salg på det norske markedet. Fullmektigen har vist til at innehaver fra 2015 til 2019 har omsatt for mer enn kr. 16.856.000,- for blant annet sko. Fullmektigen har sendt inn bilde av en sko som viser en versjon av figuren festet på utsiden av dette produktet.



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. Dokumentasjonen må vise at merket er egnet til å identifisere og faktisk oppfattes som indikator om at de aktuelle merkede varene skriver seg fra en bestemt virksomhet. Merker helt uten særpreg, eller med preg av å ha en overveiende dekorativ funksjon, må normalt ha vært brukt intensivt eller i en lengre periode forut for datoen for søknadstidspunktet; i dette tilfellet datoen for den etterfølgende utpekningen. Vi



kan ikke se at den innsendte dokumentasjonen er tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd annet punktum innen den / de aktuelle omsetningskretser. Selv om omsetningstallene synes å være relativt betydelige, er det ikke konkret oppgitt hvilke varekategorier det aktuelle salget gjelder, fordelingen av omsetningen på de ulike varegrupper eller antall solgte produkter innen de ulike varekategorier. Det er heller ikke oppgitt noe konkret om innehavers markedsandeler for de ulike varekategoriene som omfattes av varefortegnelsen. Vi mener også at den dokumenterte merkebruken, som bl.a. eksponeres gjennom det innsendte bildet av skoen, avviker fra utseendet på merket slik det er innført i det internasjonale register og slik det fremgår i notifikasjonen om utpekningen. Informasjonen om bruk er totalt sett nokså knapp og lite egnet til å dokumentere reell bruk av et slikt omfang at det kan få avgjørende betydning i favør av at figuren kan gis vern som varemerke i Norge, jf. bestemmelsene i varemerkeloven § 3 tredje ledd eller varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum.

#### *Hvordan det samme merket er vurdert i andre land og jurisdiksjoner*

Fullmektigen mener Patentstyret har lagt til grunn en altfor streng særpregsvurdering i nærværende sak, og begrunner dette med at det samme merket, eller tilsvarende varianter av merket, er anerkjent som særpreget i Argentina, Australia, Brasil, Canada, Chile, Kina, Kroatia, EU, Guatemala, Hong Kong, Island, Indonesia, Israel, Italia, Japan, Jordan, Macao, Malaysia, Mexico, Panama, Filipinene, Sør-Korea, Russland, Saudi-Arabia, Singapore, Sør-Afrika, Taiwan, Thailand, Tyrkia, De Forente Arabiske Emirater, USA og Vietnam.

Fullmektigen viser i denne sammenheng til Borgarting lagmannsrett sak nr. LB-2017-105565, «*Nammo*»-saken, som gjaldt en ren figur i form av et slags «trådkors» (gjengitt nedenfor), hvor følgende uttales:

*«Lagmannsretten meiner også at det er eit poeng at figurmerket, i tillegg til å vera godkjent av OHIM, i dag er registrert i ei lang rekkje statar utanom EU. For ein del av desse statane, som 4/5 til dømes Sveits og Island, er det vanskeleg å sjå for seg vesentlege skilnader knytt til vurderinga av omsetnadskretsen. Samla sett meiner lagmannsretten at det er eit moment at vedtaket til OHIM og vedtaka i ulike stater som er samanliknbare med Noreg, byggjer på ei reell, rettslig vurdering av at figurmerket oppfyller vilkåra for å bli registrert».*



Int. reg. nr. 1020329 (200912748)

At det aktuelle merket er funnet særpreget i de nevnte jurisdiksjoner, herunder EUIPO, har vært momenter i vår helhetlige vurdering av saken; akkurat som de øvrige utenlandske registreringene av samme merke ble tillagt vekt ved Borgarting lagmannsretts vurdering av merket i «*Nammo*»-saken. Men vi finner ikke at de utenlandske registreringene eller godkjennelsene kan få noen avgjørende betydning for utfallet i nærværende sak i favør av at merket gis virkning også i Norge. Beslutningene om registrering eller godkjennelse av det samme eller et tilsvarende merke innen andre jurisdiksjoner er alle forvaltningsavgjørelser i enkeltsaker. Det følger av rettspraksis at konkrete avgjørelser fra et lands registreringsmyndighet ikke er bindende for andre stater. Vi viser til Høyesteretts



avgjørelse i sak nr. HR-2016-2239-A, «Route 66», avsnitt 52, og EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-218/01, «Henkel», avsnitt 62. Selv ikke en rekke like eller sammenfallende avgjørelser innen flere ulike jurisdiksjoner kan uten videre ses på som uttrykk for en etablert praksis. Det er den generelle distinktivitetsnormen, slik den er utkrystallisert gjennom en rekke avgjørelser fra EU-domstolen og EU-retten i en rekke ulike saker, som skal være rettesnor for norsk forvaltnings- og domspraksis. Det kan derfor ikke uten videre være et mål i seg selv å oppnå like resultater i enkeltsaker. Dette fremgår av flere avgjørelser fra Patentstyrets Annen avdeling, blant annet sak nr. 6922, «No more tangles», og sak nr. 7006, «Servernet».

Vi kan ikke se at det resultat vi er kommet til i nærværende sak, til tross for at merket eksempelvis er godtatt for hele EU-området under ett, ikke skulle være i harmoni med den nevnte generelle europeiske distinktivitetsnormen.

### *Sammenfatning*

Patentstyret er etter en samlet vurdering kommet til at det internasjonalt registrerte rene figurmerket i hovedsak bare fremstår som noe som egner seg som dekorativt element eller utsmykning på de aktuelle varer. Etter vår oppfatning er det altså ingenting ved figuren som gjør at denne vil oppfattes som en angivelse av produktenes kommersielle opprinnelse. Figuren vil derfor ikke feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet og følgelig heller ikke erindres neste gang man eventuelt skulle møte produkter med denne figuren. Heller ikke den anførte bruk kan ses å ha medført at den aktuelle figuren er tilført eller har fått et styrket særpreg som gjør at figuren oppfattes som et signal om en bestemt kommersiell opprinnelse. Den internasjonale registreringen oppfyller således ikke «garantifunksjonen» som er selve hovedformålet med et varemerke, og en kjerneegenskap som ethvert varemerke må være i besittelse av for å kunne registreres eller tilstås vern. Det vises i denne forbindelse til EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-37/03 P, «BioID®.», avsnitt 27.

Bestemmelsen i varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum, jf. varemerkeloven § 70 første og tredje ledd, er følgelig til hinder for å gi det internasjonalt registrerte tredimensjonale merket virkning i Norge for de aktuelle varer i klasse 33.

### Konklusjon:

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det internasjonalt registrerte rene figurmerket mangler det nødvendige varemerkerettslige særpreg for de aktuelle varene i klasse 25, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 første ledd. Merket kan dermed ikke gi virkning i Norge for disse produkter, jf. bestemmelsen i varemerkeloven § 70 tredje ledd.

### Beslutning:

Den internasjonale registreringen nektes gitt virkning i Norge  
for samtlige varer i klasse 25.

Oluf Grytting Wie

Knut Andreas Bostad

---

1 Avgjørelsen 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 første ledd og § 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).