

Patentstyret
Sendes via Altinn

Oslo, 28.06.2021

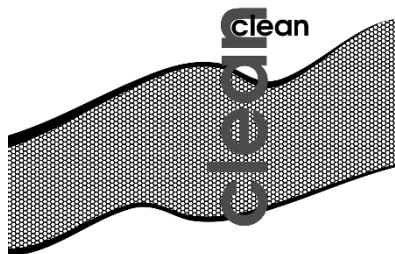
Ansvarlig advokat:
Rune Nordengen

**SAKSNR.: 202006335 MERKE: CLEAN CLEAN - SØKER: CLEAN SVERIGE
ANSVARSRIST: 2022.01.**

1. INNLEDNING

Det vises til tidligere korrespondanse i saken.

2. VAREMERKET CLEAN



Det søkte merke er følgende:

Varemerket er søkt registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse	Varer og tjenester
29	Eggpulver; Aloe vera, bearbeidet for menneskeføde; Nøttebasert snacks; Nøttebasert smørepålegg; Melkebaserte smørepålegg; Mandelmelkebaserte drikker; Peanøttmelkebaserte drikker; Drikker av melk eller hovedsakelig av melk; Drikkevarer laget av yoghurt; Fruktgele; Geleer, spiselige; Kokosmelk; Kokosmelkebaserte drikker; Mandelmelk; Melkeprodukter; Milkshake; Melk og melkeprodukter; Melkebaserte drikkevarer; Melkebaserte drikkevarer som inneholder fruktjuice; Melkebaserte drikkevarer med sjokoladesmak; Melkebaserte drikkevarer som inneholder kaffe; Preparerte peanøtter; Nøtt- og frøbaserte snackbarer; Tørkede

Vår ref: 921085

	frukter; Tørkede fruktblandinger; Drikkeyoghurter; Yoghurt; Smørepålegg av hasselnøttpasta; Drikke fremstilt av meieriprodukter; Snacks-stenger fremstilt på basis av frukt og nøtter; Fruktbaserte barer som måltidserstatning; Peanøtter; Kvark (Melkeprodukt); Matvarer bestående av hovedsakelig melk; Desserter basert på meieriprodukter; Melk tilsatt smaksstoffer; Yoghurt tilsatt smaksstoffer; Melke-drikk tilsatt smaksstoffer; Lett yoghurt; Yoghurt med fruktsmak; Yoghurt-desserter; Drikkevarer laget av yoghurt.
30	Malt bygg fremstilt som næringsmidler til mennesker; Sjokoladebasert drikke; Kaffebaserte drikkevarer; Drikke på basis av kaffeerstatninger; Te-baserte drikker; Kakaodrikker; Sjokoladebasert drikke; Drikke med sjokoladesmak; Espresso; Sjokoladepålegg med nøtter; Sjokoladepålegg inneholdende nøtter, Sjokoladesmørepålegg; Sjokoladebaserte barer som måltidserstatninger; Sjokoladebaserte spiseklare matbarer; Sjokoladebaserte produkter; Sjokoladeprodukter; Sjokoladekjeks; Sjokoladebarer; Sjokoladegodteri; Fruktis; Fruktkaker; Frossen yoghurt [spiseis]; Vingummifruktgeléer [godteri]; Vingummigodteri; Gjennomsiktig vingummi [godteri]; Spiseis; Iskrem; Iskrem av meieriprodukter; Iskrem inneholdende sjokolade; Iskrem, ikke fremstilt av meierivarer; Iskrem med frukt; Råis; Iskrem drikk; Iskremestatning; Melkeisbarer; Ispinne inneholdende melk; Ispinne med melkesmak; Iskremprodukter; Isvaffel; Granola-basert snack mat; Gelatinbaserte tyggekarameller [sukkervarer]; Frossen Yoghurt [godteri]; Müsli-barer; Müsli-snacks ; Havrebarer; Næringsmidler basert på havre; Biscuits [søte kjeks og småkaker]; Kjeks med sjokoladesmak-trekk; Kornkaker som næringsmidler til mennesker; Biscotti [Småkaker]; Matvarer fremstilt av korn; Næringsmidler fremstilt av ris; Næringsmidler fremstilt av havre; Næringsmidler inneholdende sjokolade [som hovedbestanddel]; Næringsmidler inneholdende kakao [som hovedbestanddel]; Næringsmidler fremstilt på basis av kakao; Maltkaker; Melkesjokolade; Melkesjokoladebarer; Soft-is; Müsli-barer; Snackbarer med en blanding av korn, nøtter, tørket frukt [snacks]; Presset hvetesnacks; Høy-protein kornbarer; Puddinger; smakstilsatt is; Kaffe med smaksstoffer; Sukkerfri [godterier]; Soyabaserte iskremestatninger; Soyabaserte iskremprodukter; Sorbet [spiseis]; Søtsaker inneholdende fruktgele; Kornbaserte måltidserstatnings-barer; Energi-barer basert på korn; Kornbaserte matvarer til mennesker; Kornbasert snacks; Kornbaserte matbarer; Barer basert på korn; Müslibarer og energibarer; Te; Hvetebasert snacks; Vingummi; Frossen yoghurt [spiseis]; Flytende sukker; Chips [kornprodukt].
32	Alkohol frie drikker inneholdende fruktsaft; Alkohol fri fruktjuice med kullsyre; Aloe vera-drikker [ikke alkoholholdige]; Cola [mineralvann]; Drikkevarer med fruktsmak; Næringsholdige drikker; Energidrikker; Energidrikke inneholdende koffein; Energidrikke [ikke for medisinske formål]; Frukt drikker; Funksjonell vannbasert drikke; Alkohol frie drikker; Alkohol frie drikker med kaffesmak; Frukt drikker, alkohol frie; Alkohol frie drikker uten kullsyre; Leskedrikk uten kullsyre; Isotoniske drikker; Drikke fremstilt på basis av kokosnøtter; Kullsyreholdig vann; Mineralberiket vann [drikkevarer]; Mineralvann [drikker]; Drikke basert på nøtter og soya; Proteinbaserte sportsdrikker; Smakstilsatte kullsyreholdige drikker; Smoothies; Frukt smoothies med frø og havre; Frukt smoothies; Soyabaserte drikker, andre enn melkeerstatninger; Sportsdrikker; Sportsdrikke inneholdende elektrolytter; Mysedrikke; Vitamintilsatt alkoholfritt drikke; Vitamintilsatt kullsyreholdig vann [drikke].

3. RETTSLIG VURDERING

3.1 Varemerkeloven § 14

Det sentrale vurderingstema er hvorvidt det søkte merket  har det nødvendige særpreget for å kunne registreres som kjennetegn.

Det rettslige utgangspunktet for vurderingen er varemerkeloven § 14 hvor det i annet ledd bokstav a, heter at et varemerke ikke kan registreres hvis det *"utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som angir varen eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten"*.

Om varemerket har særpreget eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH.

3.2 Nærmere om særpregskravet

Spørsmålet om hva som skal til for at et varemerke har nødvendig særpreget er nærmere vurdert i rettspraksis.

Rettspraksis viser at det skal lite til for å oppfylle kravet til særpreget. I Oslo tingrett, TOSLO-2013-86552 (Tretorn saken), som ble opprettholdt av lagmannsretten står:

«For at et tegn skal ha særpreget i varemerkelovens forstand, må det «ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf Rt-2005-1601, GULE SIDER, avsnitt 42, med henvisning til Lassen og Stenvik, 2. utgave, (2003).

Det er ikke noe krav om at merket skal være uvanlig, originalt eller fantasifullt for å ha særpreget som varemerke. Det er tilstrekkelig at merket oppfattes som identifikasjonsmerke til produsenten, og at merket er egnet til å skille varene og tjenester fra varene og tjenester til andre produsenter. Det vises til dom 16. september 2004 fra EU-domstolen i sak C-329/02 P, SAT.1 mot OHIM, hvor det står i premiss 41:

Registration of a sign as a trade mark is not subject to a finding of a specific level of linguistic or artistic creativity or imaginativeness on the part of the proprietor of the trade mark. It suffices that the trade mark should enable the relevant public to identify the origin of the goods or services protected thereby and to distinguish them from those of other undertakings.

Det er et minimum av særpreget som kreves. Som illustrasjon vises til Førsteinstansens avgjørelse 29. september 2009 i sak T-139/08, «Half-Smiley», premiss 16:

A minimum degree of distinctive character is, however, sufficient to render the absolute ground for refusal set out in Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94 inapplicable (Case T-337/99 Henkel v OHIM (Round red and white tablet) [2001] ECR II-2597, paragraph 44, and Joined Cases T-405/07 and T-406/07 CFCMCEE v OHIM (P@YWEB CARD and PAYWEB CARD) [2009] ECR II-0000, paragraph 57)."

Rettspraksis viser at kravet til distinktivitet settes lavt. I Tretorn-saken fremgår at «Det er et minimum av særpreget som kreves.»

Vår klient er derfor uenig i Patentstyrets vurdering av at det foreliggende varemerke ikke er særpreget, noe vi skal begrunne nærmere under.

3.3 Vurdering

Varemerket er et kombinert merke som består av ordene clean clean og en sort/hvitt figur. På vegne av vår klient anføres det at varemerket totalt sett har evne til å tilstrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen.

Det figurative bildet består av en bølget, tykk figur med avgrensede kanter. Ordelementet «clean» krysser over linjen. Elementet «clean» springer så igjen 90 grader ut fra c'en i clean. Det figurative merket er i ulike grånyanser. Merket har en figurativ utforming som også bidrar til å tilføre særpreget, og at merket som helhet har evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet og feste seg i erindringen. Det er ikke noe krav om at merket skal være uvanlig, originalt eller fantasifullt for å ha særpreget.

Det aktuelle merket skiller seg fra enkle geometriske figurer, slik som en linje eller en firkant, og ligger særpregsmessig et godt stykke over eksempelet inntatt i EUIPOs Guidelines (EUTM No 10 948 222), på et distinktivt figurmerke. Rettspraksis viser at terskelen for når et varemerke er distinktivt ligger lavt for figurmerker, noe som understøttes av den såkalte Tretorn-avgjørelsen fra Oslo tingrett, TOSLO-2013-86552, som ble opprettholdt av lagmannsretten.

Patentstyret har i sin vurdering tilsynelatende lagt for mye vekt på merkets enkeltelementer hver for seg, og ikke i tilstrekkelig grad sett hen til merkets iboende særpreget. Det vises til Klagenemndas sak VM 18/00043, NORWEGIAN RED, og til at Klagenemnda i avsnitt 24 her uttaler «at måten enkeltelementene er sammensatt på, gir merket et tydelig logopreg». Klagenemnda la i vurderingen også vekt på at det ikke forelå noe friholdelsesbehov for merket NORWEGIAN RED. Foreliggende merke har på samme måte et klart logopreg på grunn av figurbruken og oppstillingen av ordelementene, og fremstår som en angivelse av kommersiell opprinnelse som helhet.

Det er vesentlig forskjell mellom rene ordmerker og kombinerte merker. Det søkes om registrering for et kombinert merke som består både av ord og et figurativt bilde. Det

anføres at kombinasjonen gjør at det vil være rikelig med utfoldelsesmuligheter igjen for alle andre som vil bruke kombinert merke, som taler for en registrering av varemerke, og varemerket er klart egnet til å særprege varemerket.

Varemerket er for øvrig ikke beskrivende for de varene og tjenestene det er søkt registrert for. Andre næringsdrivende har ikke behov for å benytte seg av kombinasjonen av, dvs. elementet «Clean» i kombinasjon med den stiliserte figuren.



4. KONKLUSJON/OPPSUMMERING

Det er vår oppfatning at varemerket som søkes registrert er tilstrekkelig særpreget, slik at det oppfyller vilkåret i vml. § 14 og kan registreres.

På bakgrunn av gjennomgangen ovenfor, og en helhetlig vurdering av merket, mener vi

at varemerket  må tillates registrert.

Vennlig hilsen
Bull & Co Advokatfirma AS

Rune Nordengen
Advokat