

BULL & CO ADVOKATFIRMA AS
Postboks 6604 St. Olavs Plass
0129 OSLO

Oslo, 2022.02.08

Deres ref.: 29804-501
Saksnr.: 202006335
Merke: CLEAN CLEAN
Søker: Clean Sverige AB
Svarfrist: 2022.05.08

Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til deres brev av 2021.06.28.

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

Slik vi oppfatter søkers fullmektig bestrides det ikke at teksten i det kombinerte merket er beskrivende for de aktuelle varene, men at Patentstyret ikke i tilstrekkelig grad sett hen til merkets iboende særpreg. Det vises til Klagenemndas sak VM 18/00043, *Norwegian red*.

Spørsmålet blir derfor om den grafiske utformingen av merket tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, *Bioid*, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 *Extra*, avsnitt 15-20.

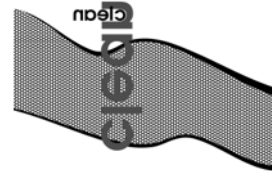
En konstatering av at et merke inneholder ett eller flere figurelementer, medfører ikke at merket uten videre kan registreres. Det er figurelementenes påvirkning av helhetsinntrykket som er avgjørende. Vurderingstemaet er om merkeelementene hver for seg eller deres gjensidige påvirkning tilfører merket i sin helhet tilstrekkelig særpreg, jf. EU-rettens avgjørelse i Best Buy, T-122/01, premiss 36. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens beskrivende meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, *Natural Beauty*, avsnitt 25.

Vår oppfatning er at den figurative utformingen ikke tilfører tilstrekkelig særpreg til merket som helhet.

Når det gjelder figuren i merket er vi enig i fullmektigen beskrivelse. Figuren består av ordet CLEAN i ordinære bokstaver plassert vertikalt på en bølgende etikett. Etiketten vil kun bli oppfattet som en enkel og ordinær bakgrunn for teksten, og merkets grafiske

utforming er etter vårt syn ikke tilstrekkelig til at den kan sies å tilføre merket tilstrekkelig særpreg. Helhetlig sett er den figurative utformingen nokså enkel og banal, og denne vil ikke avlede gjennomsnittsforbrukeren i sin oppmerksomhet fra tekstens beskrivende meningsinnhold. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra det kombinerte merket for de aktuelle tjenestene, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Denne vurderingen anser vi for å være i tråd med nyere praksis vedrørende beskrivende merker med tilsvarende figurative elementer som font, oppsett, farger, se eksempelvis følgende nektelser fra EU-retten, T-222/14 og KFIR VM 15/080.



KFIR sin avgjørelse i sak VM 18/00043, NORWEGIAN RED, kan ikke anses parallell da Klagenemda la vekt på at «skjoldet» i saken også inneholdt et figurativt element til som forbrukeren kunne huske og gjenkjenne. Dette er ikke tilfelle i denne saken hvor figuren kun består av ordet CLEAN plassert på en bølgende bakgrunn etikett.

Hvis vi mottar svar på dette brevet innen 2022.05.08, vil vi treffe en formell avgjørelse i saken. Hvis vi ikke mottar skriftlig svar innen fristen, blir saken henlagt etter varemerkeloven § 23.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen
Hilde Helgeland
Telefon: 22 38 75 35