



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00150
Dato: 11. mars 2022

Klager: Lokring Technology, LLC
Representert ved: Protector IP AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. september 2021, hvor den internasjonale registreringen 1263256, ordmerket LOKRING, med søknadsnummer 201510719, ble nektet virkning for:

Klasse 6: Mechanically attached pipe and tube fittings made of metal, namely pipe and tube fittings in one single product consisting inter alia of a fitting body and one or several drive rings for use in industry, the oil and gas industry, the energy market and power generation industry, shipbuilding and marine industry, and the medicine industry.

Klasse 7: Hydraulically operated tools for installing fittings on metal pipes, namely pipe and tube fittings in one single product consisting inter alia of a fitting body and one or several drive rings for use in industry, the oil and gas industry, the energy market and power generation industry, shipbuilding and marine industry, and the medicine industry.

For Klagenemnda har klager innlevert subsidiær og atter subsidiær varefortegnelse. Subsidiær varefortegnelse er som følger:

Klasse 6: Mechanically attached pipe and tube fittings made of metal, namely pipe and tube fittings in one single product consisting inter alia of a fitting body and one or several drive rings for use in the energy market and power generation industry, including the oil industry.

Klasse 7: Hydraulically operated tools for installing fittings on metal pipes, namely pipe and tube fittings in one single product consisting inter alia of a fitting body and one or several drive rings for use in the energy market and power generation industry, including the oil industry.

Atter subsidiær varefortegnelse er som følger:

Klasse 6: Mechanically attached pipe and tube fittings made of metal, namely pipe and tube fittings in one single product consisting inter alia of a fitting body and one or several drive rings for use in the oil industry.

Klasse 7: Hydraulically operated tools for installing fittings on metal pipes, namely pipe and tube fittings in one single product consisting inter alia of a fitting body and one or several drive rings for use in the oil industry.

- 2 Varemerket ble nektet virkning fordi ordmerket LOKRING ble ansett å beskrive egenskaper ved enkelte av de aktuelle varene i klasse 6 og 7, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og dermed mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 3 Klage innkom 1. november 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 17. desember 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

4 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Ordmerket LOKRING er beskrivende for egenskaper ved varene i klasse 6 og 7, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Et varemerkes særpreg skal vurderes i forhold til de varer og tjenester merket ønskes gitt virkning for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket som helhet, uten å analysere merkets enkelte deler.
- Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene vil både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere. Gjennomsnittsfbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- RING betyr «sirkel, runding» på både norsk og engelsk. Elementet LOK har ikke et konkret meningsinnhold, men utgjør en uvesentlig endring av det engelske ordet «lock», altså lås. Samlet sett vil derfor LOKRING direkte og umiddelbart oppfattes som ordet «lockring», låsering, det vil si noe ringformet med en låsefunksjon.
- LOKRING brukt for flere av varene i klasse 6 og 7, vil av omsetningskretsen direkte og umiddelbart oppfattes som en angivelse av art og egenskap, nemlig at varene er ringformede og har en låsefunksjon. Merket beskriver dermed direkte og umiddelbart varenes art, egenskaper og bruksområde. Vurderingen må baseres på varefortegnelsen, ikke hvilke varer merket faktisk brukes for.
- Det foreligger et friholdelsesbehov for andre produkter som kan betegnes som «LO(C)KRING».
- På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold, er det ikke egnet til å skille merkehavers varer fra andres, og oppfyller således ikke varemerkets garantifunksjon, og mangler særpreg.
- En særlig oppmerksom omsetningskrets senker ikke kravet til særpreg. Snarere er det sannsynlig at en oppmerksom omsetningskrets raskere vil kunne knytte merkets beskrivende betydning til de aktuelle varer og tjenester.
- Registrering i andre jurisdiksjoner, herunder Sverige, Danmark, Finland og Island, har ikke avgjørende betydning. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket.
- Klager har anført innarbeidelse, men dokumentasjonen vedlagt viser ikke innarbeidelse av en slik intensitet og omfang at LOKRING har oppnådd en slik sterk og altoverskyggende sekundærbetydning som kreves.

5 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt til grunn feil varefortegnelse, dvs. Patentstyret har ikke vurdert merket opp mot den begrensede varefortegnelsen.
- Omsetningskretsen for den begrensede varefortegnelsen er svært snever, og består av profesjonelle aktører med høyt oppmerksomhetsnivå som vet at klagers produkter ikke er «låseringer».
- Varefortegnelsen omfatter ikke varer som kan omtales som «låsering». Varefortegnelsen omfatter sammensatte produkter, og LOKRING peker ikke på sentrale funksjoner ved disse varene.
- Det må tillegges vekt at merket er feilskrevet, LOK istedenfor LOCK.
- Den innleverte dokumentasjonen viser at LOKRING ikke er beskrivende og fungerer som et kjennetegn, og at LOKRING er innarbeidet i Norge for de aktuelle varene.
- Merket er akseptert som særpreget i 50 andre land.

6 Klagenemnda skal uttale:

7 Klagenemnda er kommet til et annet resultatet enn Patentstyret.

8 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten LOKRING.

9 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.

10 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.

11 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte

forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington.

- 12 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 6 og 7 vil primært være private næringsdrivende innen oljeindustrien. Disse vil være spesialiserte, og det legges til grunn et høyere oppmerksomhetsnivå. Gjennomsnittsforbrukeren skal uansett anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 15 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.
- 16 Av forarbeidene til varemerkeloven § 14 fremgår det at et merke som er beskrivende på et fremmed språk kan registreres i Norge dersom «omsetningskretsen her ikke må antas å kunne identifisere ordets beskrivende betydning», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 50. Forarbeidene viser til EU-domstolens avgjørelse i sak C-421/04 Matratzen Concord fra 2006, hvor domstolen fant at beskrivende ord på et fremmed språk kunne registreres med mindre den relevante omsetningskrets var «capable of identifying the meaning of the term», jf. avsnitt 26.

Det angjeldende merket består av ordet LOKRING. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at LOKRING er egnet til å oppfattes som en kombinasjon av LOK og RING, og dermed som en «lockring», siden LOK utgjør en uvesentlig endring av LOCK. Ordet vil dermed oppfattes som «låsering» av norske forbrukere, og som beskrivende for ringformede produkter som

har en låsefunksjon. Klagenemnda legger derfor til grunn at LOKRING i utgangspunktet kan anses beskrivende for de angjeldende varene i klasse 6 og 7.

- 17 Klager har subsidiært anført at merket i alle tilfeller har ervervet det nødvendige særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 18 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008–2009) s. 50, fremgår det at bestemmelsen

«(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»

- 19 Klager må dokumentere virkningen av bruken av merket forut for prioritetsdagen til innleveringen av basissøknaden i USA, og det relevante skjæringstidspunktet er dermed 23. april 2015.
- 20 Klager har lagt frem dokumentasjon som viser jevn og betydelig bruk av selskapets produkter siden Lokring begynte å selge produkter i Norge i år 2000. Noe av dokumentasjonen skriver seg fra tiden etter skjæringstidspunktet i 2015, men kan likevel være egnet til å kaste lys over bruk som har funnet sted forut for skjæringstidspunktet.
- 21 Klager har dokumentert salg av mellom 1 400 og 2 000 Lokring-produkter per år i tidsrommet 2010-2014 fra selskapets tidligere distributør Jergo AB. Klager har videre vedlagt kjøpsordrer fra tiden 2016-2018 som viser salg til Aker, ConocoPhillips, Equinor, Esso, Forsvaret og andre aktører innen oljebransjen. Klager har også vedlagt erklæringer som viser at kundene oppfatter LOKRING som navnet på klagers produkt. I tillegg har klager vedlagt artikler som underbygger at LOKRING er kjent i oljebransjen som kjennetegn for de aktuelle varene.
- 22 Vurdert opp mot den atter subsidiære varefortegnelsen innlevert til Klagenemnda, der produktene i klasse 6 og 7 er begrenset til bruk i oljeindustrien, finner Klagenemnda at varemerket kan registreres på grunnlag av styrket særpreg som følge av «virkninger av bruk av varemerket» etter varemerkeloven § 14 tredje ledd. Dokumentasjonen underbygger klagers argument om at den relevante omsetningskretsen i oljebransjen vil oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 23 Samlet sett kommer Klagenemnda til at merket innehar tilstrekkelig særpreg vurdert opp mot den atter subsidiære varefortegnelsen, i lys av merkets styrkede særpreg innenfor oljeindustrien innen Norge, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Ordmerket LOKRING, søknadsnummer 201510719, med internasjonal registreringsnummer 1263256, gis virkning for følgende varer:

Klasse 6: Mechanically attached pipe and tube fittings made of metal, namely pipe and tube fittings in one single product consisting inter alia of a fitting body and one or several drive rings for use in the oil industry.

Klasse 7: Hydraulically operated tools for installing fittings on metal pipes, namely pipe and tube fittings in one single product consisting inter alia of a fitting body and one or several drive rings for use in the oil industry.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)