



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00206
Dato: 27. mars 2018

Klager: Inwido Danmark A/S
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. september 2017, hvor det følgende kombinerte merket, søknadsnummer 201404545, ble nektet registrert for samtlige varer.



Klasse 19: Vinduer og dører.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at merket ble ansett å være beskrivende, jf. § 14 annet ledd bokstav, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klagen innkom 21. november 2017 og Patentstyret har den 4. desember 2017 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Både profesjonelle og amatørsekkere er i omsetningskretsen for varene i klasse 19.
- Ordet SPAREVINDUER kan forstås som vinduer som isolerer godt og er energibesparende da de kan bidra til å redusere oppvarmingsbehovet i en bygning. Økt fokus på miljøvennlige og ENØK-tiltak i samfunnet generelt gjør at bevisstheten rundt å ikke sløse med energi ligger langt fremme i bevisstheten i omsetningskretsen. Videre har Norge et klima som gjør det særs hensiktsmessig å kjøpe vinduer og dører som holder på varmen gjennom vintermånedene. Betydningsinnholdet fremkommer derfor umiddelbart for gjennomsnittsforbrukeren.
- Underteksten SOM DE BESTE – MEN BILLIGERE! vil være et rent rosende og salgsfremmende uttrykk som sier at varene er rimeligere, men av samme kvalitet som dyrere konkurrenter.
- Merkets figurative utforming anses å være tilbaketrasket i forhold til tekstens rent beskrivende karakter.
- Det at det ikke er et friholdelsesbehov for den konkrete sammenstillingen gjør i seg selv ikke merket særpreget.

- Det søkte merket SPAREVINDUER SOM DE BESTE – BARE BILLIGERE! vil ikke oppfylle garantifunksjonen som skal sikre at forbrukeren gjenkjenner en bestemt tilbyder av varer eller tjenester.
- Det må kreves innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. Den innsendte dokumentasjonen viser merket i bruk, men viser ikke effekten av markedsføringsinnsatsen. Den innsendte dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til at merket kan anses som innarbeidet.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets forklaring er ikke en umiddelbar og naturlig forståelse av merket. For å komme til denne forståelsen har Patentstyret måttet spekulere i hva som kan «spares» og hvordan det eventuelt skal spares.
- Merket henspiller på et mulig utfall av å benytte klagers varer, og må derfor sies å være suggestivt.
- Betydningsinnholdet i SOM DE BESTE – BARE BILLIGERE! bestrides ikke. Underteksten tilfører likevel en grad av særpreg til elementet SPAREVINDUER, da det tydeliggjør at det dreier seg om en tilbyder, og ikke en generell beskrivelse.
- Merket skal ikke vurderes i sine enkeltelementer, men som det helhetsinntrykk merket etterlater. Det figurative elementet har i seg selv åpenbart et særpreg. Helheten, der «Spare» er satt i gult, med underteksten satt i en mye mindre skriftstørrelse og høyrejustert under SPAREVINDUER, gir et inntrykk som er velegnet til å oppfattes som varemerke. Det vises i denne sammenheng til avgjørelse fra KFIR i sak 17/00054, for merket NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962, som gjelder en sammenfallende sakstype.
- Bruken før søknadstidspunktet må vektlegges, og klager har samlet dokumentasjon for bruk i Norge i form av et Powerpoint-dokument som er vedlagt klagen.
- Merket er benyttet i Norge siden 2008. Den samlede markedsføringskostnaden har steget fra NOK 1,4 millioner i 2011 og jevnt oppover til NOK 2,5 millioner i innleveringsåret 2014. På samme måte har omsetningen økt fra NOK 14,4 millioner i 2011 og jevnt oppover til NOK 32,5 millioner i innleveringsåret 2014. Markedsandelen i klagers segment (e-commerce privatsegmentet) er oppgitt til å ligge rundt 30-35 %.
- Merket har vært brukt både ved digital markedsføring og ved tradisjonelle annonser i ulike magasiner. Dokumentasjonen viser bruk i magasinene Vi i Villa og Hus og Bolig, og tall fra Google Adwords for unike brukere fra 2008 til 2015.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med merketeksten SPAREVINDUER SOM DE BESTE – MEN BILLIGERE!. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om det kombinerte merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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.
- 11 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet 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).
- 12 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.
- 13 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.
- 14 Omsetningskretsen for «dører og vinduer» i klasse 19 er ikke begrenset til det private segmentet, men vil også omfatte det profesjonelle markedet. Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 19 vil derfor være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 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.
- 16 Når merketeksten anvendes på «dører og vinduer», er Klagenemnda av den oppfatning at SPAREVINDUER uten videre vil bli forstått som vinduer med god isoleringsevne, og som

derfor vil være energi- og kostnadsbesparende. Dette kommer av at alle dører og vinduer har en isoleringsevne, angitt som produktets U-verdi, og er en av hovedfunksjonene til vinduer og dører. Økt isoleringsevne reduserer oppvarmingsbehovet og dermed også kostnadene forbundet med oppvarming. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at økt fokus på miljø i samfunnet generelt gjør at bevisstheten rundt å ikke sløse med energi ligger langt fremme i bevisstheten i omsetningskretsen. Det beskrivende betydningsinnholdet i SPAREVINDUER vil derfor fremkomme umiddelbart for gjennomsnittsfbrukeren.

- 17 Merketeksten SOM DE BESTE – MEN BILLIGERE! fremstår kun som et rosende og salgsfremmende uttrykk som forteller gjennomsnittsfbrukeren at varene er rimeligere, men av samme kvalitet som dyrere konkurrenter, og er med på å underbygge betydningsinnholdet i SPAREVINDUER.
- 18 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 meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 NATURAL BEAUTY, avsnitt 25.
- 19 Merket har ingen figurelementer, men består av en merketekst med en figurativ utforming. Selve merketeksten er skrevet i en forholdsvis enkel font. Den figurative utformingen av merketeksten består av at ordet SPAREVINDUER har en tynn, «glassaktig» stripe tvers igjennom ordet og SPARE er skrevet med gul farge, mens teksten SOM DE BESTE – MEN BILLIGERE! er plassert til høyre under ordet SPAREVINDUER i en mindre skriftstørrelse.
- 20 Klagenemnda kan ikke se at bruken av font, oppsett av merketekst og farge er figurative elementer som gir merket en utforming som overskygger den beskrivende betydningen, og tilfører således ikke merket særpreg. Denne vurderingen anser vi for å være i tråd med nyere praksis vedrørende beskrivende merker med tilsvarende figurative elementer som font, oppsett og farger, se eksempelvis følgende nektelser fra EU-retten (T) og KFIR (VM):

T-699/15	T-789/16
	
VM 17/00052	VM 17/00051
	

- 21 De merkene som det er vist til ovenfor, ligger etter Klagenemndas syn nærmere klagers merke enn det kombinerte merket NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962, som ble vurdert som særpreget i sak VM 17/00054. Merket inneholdt – i tillegg til en figurativ utforming av merketeksten med font, oppsett og farger – også figurelementer, og hadde et mer logopreget oppsett som etter en konkret vurdering ble funnet å være særpreget. Klagenemnda er derfor ikke enig med klager i at det søkte merket gjelder en sammenfallende sakstype.
- 22 Klagenemnda finner etter en helhetsvurdering at merket ikke har det nødvendige særpreg, og at tekstelementenes beskrivende karakter fører til at merket må nektes registrert etter varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a.
- 23 Klager har anført at det er ikke er et friholdelsesbehov for den konkrete sammenstillingen, og at dette er en indikator på at merket er registrerbart. Til dette skal det bemerkes at det ikke er avgjørende hvorvidt det foreligger et friholdelsesbehov eller ikke for den konkrete merketeksten. Friholdelsesbehovet er kun et moment, og ikke et selvstendig nektelsesgrunnlag. Det avgjørende er om merket er egnet til å angi varenes kommersielle opprinnelse, og om det er beskrivende. Når merket er funnet å være beskrivende og uten særpreg, må det nektes registrert uavhengig av om det foreligger et friholdelsesbehov for den konkrete sammenstillingen. Se tilsvarende i sak nr. 7881 HYDROLOCK fra Patentstyrets Annen avdeling, og i Lassen/Stenvik, Kjennetegnrett (2011), s. 58.
- 24 For de aktuelle varene vil det kombinerte merket SPAREVINDUER SOM DE BESTE – MEN BILLIGERE! på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 25 Klager har anført at bruk av merket forut for søknadstidspunktet må tillegges vekt jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, og at det er sannsynliggjort at merket er innarbeidet på det norske markedet, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- 26 Klagenemnda vil bemerke at det må utvises stor forsiktighet når det gjelder å monopolisere beskrivende merker, og terskelen for å finne at en slik betegnelse har fått ny betydning som noens særskilte kjennetegn, må settes høyt. Det vil som hovedregel være vanskelig å vise at et i utgangspunktet beskrivende merke har oppnådd vern gjennom innarbeidelse, jf. Rt. 2005 s. 1601, Gule Sider, avsnitt 48.
- 27 Klagenemnda kan ikke se at dokumentasjonen i tilstrekkelig grad viser at det aktuelle merket har fått en slik sekundærbetydning som kreves for at beskrivende merker skal være vernet gjennom innarbeidelse. Den innsendte dokumentasjonen gjelder for en kort periode, og viser ikke en slik intens eller omfattende markedsmessig tilstedeværelse og innsats som kreves for at merket kan anses innarbeidet. Vi vil her også bemerke at varefortegnelsen inkluderer både det private og det profesjonelle markedet. Det private segmentet vil trolig utgjøre en liten del av totalmarkedet, og Klagenemnda kan derfor ikke se at den oppgitte markedsandelen kan

tas til inntekt for at merket er «godt kjent» i en tilstrekkelig del av den relevante omsetningskretsen. Dokumentasjonen gir samlet sett ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hvordan merket oppfattes i den aktuelle omsetningskretsen.

- 28 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det kombinerte merket SPAREVINDUER SOM DE BESTE – MEN BILLIGERE! må nektes registrering for varene «dører og vinduer» i klasse 19.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klages forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201404545, det kombinerte merket SPAREVINDUER SOM DE BESTE – MEN BILLIGERE!, nektes registrert.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Haakon Aakre
(sign.)