



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00126
Dato: 28. april 2023

Klager: Findmy AS
Representert ved: Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:
Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Frydendahl og Torger Kielland
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. juni 2022 hvor det kombinerte

merket

, med søknadsnummer 201900812, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Applikasjoner, nedlastbare; Dataprogrammer [innregistrerte på databærere]; Dataprogrammer [nedlastbar programvare]; Grensesnittenheter for datamaskiner; Elektroniske sensorer; Alarminstrumenter; Alarmklokker, elektriske; Apparater for presisjonsmåling; Avstandsmålere; Detektorer; Elektroniske merkelapper for varer; Elektroniske oppslagstavler; Elektroniske publikasjoner [nedlastbare]; GPS-apparater [globalt posisjoneringssystem].

Klasse 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; Elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; Satelittoverføring; Tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; Tilbyddelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk.; Tilveiebringelse av tilgang til databaser; Trådløs kringkasting; Utleie av telekommunikasjonsutstyr.

Klasse 42: Analysing av datasystemer; Design av computersystemer; Driftstjenester for servere; Fjernovervåking av datasystemer; Forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemand]; Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; Installasjon av dataprogrammer; Kartografitjenester; Konsulentstjenester innen dataprogramvare; Konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; Landmåling; Oppdatering av dataprogrammer; Programmering for datamaskiner; Prosjektstudier [tekniske]; Rådgivningstjenester innen IT; Softwaretjenester [SaaS]; Utarbeidelse av dataprogrammer; Utleie av datamaskiner; Utleie av dataprogrammer; Vedlikehold av dataprogrammer og software.

3. Varefortegnelsen har i klagen blitt begrenset til det følgende:

Klasse 9: Applikasjoner, nedlastbare, for sporing av husdyr; Dataprogrammer [innregistrerte på databærere], for sporing av husdyr; Dataprogrammer [nedlastbar programvare] for måling av geografisk posisjon, for bruk i forbindelse med lokalisering sporing og monitorering av husdyrs bevegelser; Alarmklokker elektriske for bruk i forbindelse med lokalisering og sporing av husdyr; Apparater for presisjonsmåling for bruk i forbindelse med lokalisering, sporing og monitorering av husdyrs bevegelser; Detektorer for husdyrs bevegelser; Elektroniske publikasjoner [nedlastbare] i form av magasiner [tidsskrifter] om temaet sporing av husdyr; Elektroniske sensorer for lokalisering og sporing av husdyr; GPS-apparater [globalt posisjoneringssystem] for lokalisering og sporing av husdyr.

Klasse 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; Elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; Satellittoverføring; Tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; Tilbudelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettsverk; Tilveiebringelse av tilgang til databaser; Trådløs kringkasting; Utleie av telekommunikasjonsutstyr.

Denne varefortegnelsen blir derfor lagt til grunn for Klagenemndas behandling av saken.

4. Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
5. Klage kom inn 19. august 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 28. september 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6. Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Det kombinerte merket beskriver art og formål ved de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Det har lenge eksistert varer på markedet som kan spore dyr og mennesker. Patentstyret legger til grunn at uttrykket FIND MY er i utstrakt bruk, sammen med en angivelse av den konkrete varen som skal gjenfinnes.
- Merket FIND MY gir kun uttrykk for at varene er sporingsprodukter som ikke er begrenset til å gjenfinne ett bestemt produkt. For eksempel kan bønder ønske å vite hvor forskjellige dyr beveger seg eller finne dyr som er blitt borte.
- Etter Patentstyrets syn er den visuelle utformingen ikke egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra kjennetegnets beskrivende karakter. Den figurative utformingen vil dermed ikke tilføre merkets som helhet særpreg.
- Det legges ikke avgjørende vekt på registrering av FIND MY i andre jurisdiksjoner.

7. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager har valgt å begrense varefortegnelsen. Nå omfatter den kun varer rettet mot sporing, lokalisering og overvåking av husdyr. Eksempler på husdyr er sau, storfe, gris, høns, og kyllinger. Begrepet avgrenser altså mot typiske kjæledyr som hund, katt, marsvin etc.
- Varen er ikke et rent sporingsverktøy, slik Patentstyret legger til grunn. Den gir også brukeren mulighet til å monitorere dyrets plassering, stressnivå, og andre forhold ved dyret

og omgivelsene i sanntid. En slik generell dyremonitorering er spesielt viktig i forbindelse med husdyr som kan bevege seg over store områder uten mulighet for daglig oppsyn.

- Med den avgrensede varefortegnelsen vil ikke merket FIND MY gi omsetningskretsen noen direkte oppfatning av hva slags varer eller tjenester det dreier seg om, eller at varen har bestemte egenskaper.
- På denne bakgrunnen bes det om at merket registreres for varene og tjenestene i klasse 9 og 38.

8. Klagenemnda skal uttale:

et delvis annet resultat enn Patentstyret.

9. Klagenemnda er kommet til ~~samme resultat som Patentstyret.~~

10. Det aktuelle varemerket er et kombinert merke, gjengitt i avsnitt 2.
11. For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
12. Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
13. Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
14. Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
15. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

16. Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
17. I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 9.
18. Merketeksten FIND MY kan oversettes til «finn min». I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, legger Klagenemnda til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren lett vil oppfatte betydningen av ordene.
19. Klagenemnda har kommet til at teksten er beskrivende for de aktuelle varene. Når forbrukere ser teksten FIND MY i forbindelse med varer som eksempelvis «applikasjoner, nedlastbare, for sporing av husdyr» og «detektorer for husdyrs bevegelser», vil de umiddelbart oppfatte dette som en beskrivelse av egenskaper eller formål ved varene, nemlig at varene kan brukes til å finne bortkomne husdyr. Patentstyret har vist at dette uttrykket er i utstrakt bruk som en beskrivelse programvare som kan spore opp gjenstander og dyr ved hjelp av for eksempel GPS-teknologi. Merket er beskrivende selv om varefortegnelsen er begrenset kun til å overvåke husdyr. Merketeksten åpner for at varene kan gjenfinne flere ulike dyr, ettersom det ikke er angitt konkret hva varene finner. Det at uttrykket FIND MY gir et ufullstendig meningsinnhold, fordi det ikke er lagt til et objekt på slutten, er etter Klagenemndas syn ikke tilstrekkelig til å tilføre merket tilstrekkelig særpreg.
20. Det følger av EU-domstolens klare praksis (for eksempel C-363/99 Postkantoor avsnitt 73) at vurdering av særpreg skal foretas i relasjon til de omsøkte varer og tjenester. Eventuell uklarhet eller tvetydighet i merketeksten FIND MY vil forsvinne når merket brukes i kontekst av de spesifikke varene og tjenestenes karakteristika, som dermed utfyller og forklarer merkets meningsinnhold.
21. Det er ikke avgjørende at varene også kan ha andre egenskaper, slik klager har vist til. Så lenge et merke beskriver *en* mulig egenskap ved varene og/eller tjenestene vil det kunne anses beskrivende. Selv en angivelse av tilleggsfunksjoner eller underordnede egenskaper kan føre til dette, jf. EU-domstolens avgjørelse C-363/99 Postkantoor avsnitt 102.
22. Når det gjelder merkets figurative utforming er ordet FIND blågrønt, og MY er svart. Merketeksten er skrevet i små bokstaver, og skrifttypen er ordinær. Mellom ordene er det plassert en liten blågrønn sirkel. For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den grafiske utforminga være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra tekstens betydning, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25, T-223/17 og 224/17 Adapta

avsnitt 100 og T-69/19 Bad Reichenaller Alpensaline avsnitt 52. I dette tilfellet er Klagenemnda av den oppfatning at de figurative elementene ikke er tilstrekkelig iøynefallende til å ta gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra den beskrivende teksten. Den blågrønne sirkelen har beskjedne størrelse og fargebruken framstår som dekorativ. Merket inneholder ingen figurative elementer som omsetningskretsen kan feste seg ved som angivelse av kommersiell opprinnelse.

23. Klagenemnda har kommet til at merket som helhet ikke oppfyller garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
24. Når det gjelder angivelsene i klasse 38 omfatter disse tekniske telekommunikasjons- og satellittoverføringstjenester. Merketeksten FIND MY har etter Klagenemndas syn et meningsinnhold som ikke kan knyttes direkte til disse tjenestene. Merket er derfor egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse for tjenestene i klasse 38.
25. ~~På denne bakgrunn stadfester Patentstyrets avgjørelse.~~ Merket kan ikke registreres i Norge for de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen ~~forkastes~~ *tas delvis til følge.*
- 2 Varemerket kan registreres for følgende tjenester:

Klasse 38:
Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; Elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; Satellittoverføring; Tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; Tilbyelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernetverk Tilveiebringelse av tilgang til databaser; Trådløs kringkasting; Utleie av telekommunikasjonsutstyr.
- 3 Varemerket kan ikke registreres for følgende varer:

Klasse 9:

Applikasjoner, nedlastbare, for sporing av husdyr; Dataprogrammer [innregistrerte på databærere], for sporing av husdyr; Dataprogrammer [nedlastbar programvare] for måling av geografisk posisjon, for bruk i forbindelse med lokalisering sporing og monitorering av husdyrs bevegelser; Alarmklokker elektriske for bruk i forbindelse med lokalisering og sporing av husdyr; Apparater for presisjonsmåling for bruk i forbindelse med lokalisering, sporing og monitorering av husdyrs bevegelser; Detektorer for husdyrs bevegelser; Elektroniske publikasjoner [nedlastbare] i form av magasiner [tidsskrifter] om temaet sporing av husdyr; Elektroniske sensorer for lokalisering og sporing av husdyr; GPS-apparater [globalt posisjoneringssystem] for lokalisering og sporing av husdyr.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

*Avgjørelsen er rettet
11.mai 2023*

Sarah Wennberg Svendsen