



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00108
Dato: 10.januar 2024

Klager: Omron Corporation
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Martin Berggreen Rove og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. mai 2023 hvor det kombinerte merket MICROSCAN, med internasjonal registrering nummer 1403425, og søknadsnummer 201806650, som ser slik ut, ble nektet registrert for følgende varer:

MICROSCAN

Klasse 9: Digital camera; telecommunication machines and apparatus; barcode readers; barcode scanners; machines for image processing; scanners [data processing equipment]; barcode verifications; computer software; electronic machines, apparatus and their parts; backlight for liquid crystal display devices.

- 3 Varemerket ble nektet virkning i Norge 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. Den internasjonale registreringen ble imidlertid gitt virkning i Norge for diverse varer i klasse 11.
- 4 Klage kom inn den 12. juli 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 22. august 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Det kombinerte merket MICROSCAN beskriver egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 9. Merket mangler også det nødvendige særpreg for disse varene.
- Teksten i merket er en sammenstilling av prefikset MICRO og ordet SCAN. MICRO kan angi at noe er svært lite eller skal brukes til noe som er svært lite. SCAN kan ha betydningen «skanning» på norsk, og kan også oversettes til «granske» eller «avlese». Sammenstillingen vil dermed oppfattes som en svært liten skanner, og/eller noe som skanner noe svært lite.
- Varene er skannere eller kan brukes til skanning, gransking eller avlesing. Det foreligger derfor en direkte og umiddelbar forbindelse mellom merketeksten og varene.
- Merket er satt sammen av enkle ord og er grammatikalsk korrekt skrevet. Det er ingen tydelig forskjell på ordet MICROSCAN som helhet, og summen av de beskrivende elementene.

- Merkets figurative utforming består av en ordinær svart font. Det at bokstaven A mangler den midterste streken har begrenset virkning på merkets helhetsinntrykk. Den figurative utformingen er lite iøynefallende og er ikke egnet til å avlede oppmerksomheten fra merketekstens beskrivende meningsinnhold.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner.
- Merket er ikke godt kjent i omsetningskretsen som noens særlige kjennetegn for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd.
- Merket i denne saken er beskrivende, og et slikt merke kan registreres på bakgrunn av innarbeidelse «dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse», jf. Gule Sider avsnitt 48.
- Den innsendte dokumentasjonen er enten fra etter skjæringspunktet eller udatert. Det foreligger ingen opplysninger om brukens omfang i Norge, slik som salgstill, markedsandeler, markedsundersøkelser, informasjon om brukens geografiske spredning med videre.
- Det kan ikke uten videre legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren har et høyt oppmerksomhetsnivå. Flere av varene retter seg også mot private sluttforbrukere. Det er uansett ikke dokumentert at merket vil oppfattes som noens særlige kjennetegn blant den spesialiserte delen av omsetningskretsen.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Ordet MICROSCAN er et helhetlig og nyskapt ord uten noe klart meningsinnhold. Derfor har merketeksten iboende særpreg for varene i klasse 9.
- Videre gir merkets grafiske utforming – og særlig utformingen av bokstaven A – et klart og tydelig logopreg. Vurderingsnormen i relevant rettspraksis understøtter at kombinasjonen av tekst og figur i dette tilfellet er tilstrekkelig særpreget, jf. vurderingen i Borgarting lagmannsretts dom LB-2020-158279, Multi-Gyn.
- Når et merke ikke er direkte beskrivende, vil en viss bruk kunne vippe det over terskelen for særpreg. I slike tilfeller kreves det ikke full innarbeidelse for å komme til at merket er blitt tilført særpreg gjennom bruk.
- Klager har sendt inn følgende dokumentasjon som underbygger at merket hadde særpreg på søknadstidspunktet:
 - o Bilag 1: Katalog «Code Reader Group Catalog», som viser klagers produkter.

- Bilag 2: Katalog fra 2018 som viser selskapets historikk og omtaler produkter innen «Barcode verification and label inspection».
 - Bilag 3: Oversikt over salg av MICROSCAN-produkter til 10 kunder i Norge i perioden 2018-2021. Omsetningen lå på cirka USD 5000 på prioritetsidspunktet. Omsetningen har økt jevnt etter dette, i 2019 var omsetningen nærmere USD 30 000 i Norge.
 - Bilag 4: Oversikt over salg av MICROSCAN-produkter til 28 kunder i Norge i perioden 2018-2022. Omsetningen lå på cirka USD 6000 på prioritetsidspunktet. Omsetningen har økt jevnt etter dette, i 2021 var omsetningen nærmere USD 60 000.
 - Bilag 5: Eksempel på merkelapp og hvordan innehaver bruker logoen MICROSCAN.
 - I tillegg er det framlagt to skjermdumper som viser varene og den aktuelle logoen.
- Den relevante omsetningskretsen er spesialisert og har et høyt oppmerksomhetsnivå. De gjør grundige forberedelser og undersøkelser før kjøp, og har god kjennskap til varenes egenskaper og bruksområde. Dette spiller inn på vurderingen av «virkninger av bruk», og medfører at det skal mindre til før MICROSCAN gjenkjennes som et varemerke.
 - Dokumentasjonen viser at klagers varer aldri eller sjelden er svært små. At merketeksten angir formål og egenskaper ved varene i klasse 9, treffer derfor ikke.
 - Merket er akseptert i flere andre jurisdiksjoner, som EU, USA, Canada, Australia og New Zealand. Det er ingenting som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i disse landene, der engelsk er morsmål.
 - I tillegg er merket akseptert i klagers hjemland Japan. Friholdelsesbehovet er mindre påtrengende når merket er registrert i merkeinnhavers hjemland, jf. 20-029327TVI-OTIR/04 og 20-029331TVI-OTIR/04.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til delvis samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 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.

- 11 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.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Varer som «digital camera», «scanners [data processing equipment]» og «computer software» er vanlige varer som kan kjøpes i standard elektronikkforretninger. Derfor vil slike varer være myntet på sluttbrukere så vel som spesialiserte profesjonelle aktører. 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, 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.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpregt hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern

fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.

- 17 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og uten særpreg for de fleste varene i klasse 9.
- 18 Teksten i merket vil umiddelbart oppfattes som en sammenstilling av de to engelske ordene MICRO og SCAN. Ordet MICRO brukes foran andre ord for å angi at noe er svært lite, mens ordet SCAN kan bety «skanning» eller å «skanne». Engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforbrukeren har god kjennskap til. Ordene har også svært like varianter med samme betydning på norsk, nemlig «mikro» og «skann». Klagenemnda legger derfor til grunn at omsetningskretsen vil forstå helheten som «mikroskann», «microskanning» eller «liten skanning»
- 19 Varer som «scanners [data processing equipment]» og «barcode scanners» har som hovedformål å utføre skanning. Varer som «digital camera» og «telecommunication machines and apparatus» kan også utføre skannejobber, for eksempel avlesing av QR-koder. Videre kan «computer software» være programvare for skannere. Slike varer kan være svært små, eller de kan være i stand til å skanne små objekter.
- 20 Etter en konkret vurdering har Klagenemnda derfor kommet til at det aktuelle merket er beskrivende. Sammenstillingen har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive formål og egenskaper ved varene, nemlig at de er svært små skannere eller at de kan skanne svært små områder, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 Merkets figurative utforming er beskjedent. Det eneste som skiller fonten fra en standard skrifttype er at A-en mangler sin horisontale strek. Dette elementet er knapt synlig i merkets helhet, og er ikke i stand til å ta gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra den beskrivende teksten. Klagenemnda er ikke enig med klager i at lagmannsrettens dom LB-2020-158279 angående det kombinerte merket Multi-Gyn har overføringsverdi til vårt saksforhold. Lagmannsretten kom til at tekstelementet i seg selv ikke var beskrivende. I denne saken anser Klagenemnda at teksten MICROSCAN er direkte beskrivende for varene.
- 22 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil merket heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra helheten, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klagenemnda vil påpeke at det ikke er et relevant moment i vurderingen hvorvidt klagers varer faktisk er små eller faktisk er egnet til å skanne små områder. Et varemerke må vurderes i relasjon til varene slike de er oppgitt i søknadens varefortegnelse, og i dette tilfellet vil de kunne være små i størrelsen. Videre kan ikke klager høres med at kundegruppen er spesialisert. Omsetningskretsen skal defineres ut fra de angitte varene, og ikke med utgangspunkt i klagers egen kundegruppe.

- 24 Med hensyn til varen «backlight for liquid crystal display devices» har Klagenemnda kommet til at merket har iboende særpreg og derfor kan gis virkning i Norge, se slutningens punkt 2. Klagenemnda kan ikke se at slike varer kan være en skanner, eller ha som egenskap å skanne. Merketekstens betydning er dermed tilstrekkelig avledet og merket vil ikke oppfattes beskrivende for slike varer.
- 25 Klager har anført at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Klagenemnda skal derfor ta stilling til om registrering kan oppnås på dette grunnlaget.
- 26 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 50, framgår 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.

- 27 De vedlagte katalogene viser at merket har vært i bruk for de aktuelle varene. Det framstår imidlertid som uklart i hvilken grad katalogene har blitt distribuert i Norge. Videre viser salgstallene at varer med merket MICROSCAN har blitt omsatt. Det framgår ikke hvilke varer det er tale om; varene er omtalt som «Microscan branded products». Salgstallene er oppgitt i US dollar og den eneste geografiske angivelsen i de innsendte tabellene er «Europe». Klagenemnda kan ikke uten videre legge til grunn at tallene gjelder for Norge og at de knytter seg til slike varer som er omfattet av varefortegnelsen. Salgstall har liten verdi hvis det ikke foreligger forholdstall som viser markedsandel, jf. EU-domstolens C-25/05 Storck II, premiss 79. Klagenemnda har ikke mottatt informasjon om klagers markedsandeler.
- 28 Det skal mye til for at et merke som i utgangspunktet er beskrivende skal anses innarbeidet som kjennetegn, jf. Høyesteretts uttalelse i HR-2005-1905-A, avsnitt 48. Siden merket er beskrivende, må markedsføringen og bruken av merket ha vært så intens at merketeksten har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse. Etter Klagenemndas syn har ikke klager dokumentert at det kombinerte merket MICROSCAN har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.
- 29 Det at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og det kombinerte merket i denne saken framstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett.

Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001- 1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022- 64395 Trustshop.

- 30 På denne bakgrunn skal Patentstyrets avgjørelse delvis omgjøres. Merket i utpekingen kan ikke gis virkning i Norge for de fleste av varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Merket i utpekingen kan imidlertid gis virkning i Norge for én angivelse i klasse 9, uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Internasjonal registrering nummer 1403425 kan gis virkning i Norge for varene:

Klasse 9: Backlight for liquid crystal display devices.
- 3 Internasjonal registrering nummer 1403425 kan ikke gis virkning i Norge for varene:

Klasse 9: Digital camera; telecommunication machines and apparatus; barcode readers; barcode scanners; machines for image processing; scanners [data processing equipment]; barcode verifications; computer software; electronic machines, apparatus and their parts.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)