



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00156
Dato: 9. juni 2023

Klager: CarbonCure Technologies Inc.,
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Kari Anne Lang-Ree og Margrethe Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 31. oktober 2022 hvor ordmerket CARBONCURE, internasjonal registrering nummer 1555164, med søknadsnummer 202012913, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 7: Machine components and parts used in the manufacture of concrete products; concrete curing machines, components and parts.

Klasse 19: Concrete products; concrete and concrete building products namely blocks, slabs, masonry units, pipe, brick, stones, retaining wall units and wall panels, tiles for roofs and flooring, steps.

Klasse 40: Consultancy relating to the production and custom manufacture of concrete.

Klasse 42: Designing equipment for others relating to concrete production, parts, ingredients and methods of manufacture.

3 Varemerket ble nektet virkning 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.

4 Klage kom inn den 7. desember 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 30. desember 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket CARBONCURE er beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 7, 19, 40 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. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Varefortegnelsen benytter vide og generelle termer, og den omfatter dermed alle typer varer og tjenester som kan tenkes brukt i forbindelse med produksjon av betong. Omsetningskretsen er bred og omfatter alt fra alminnelige sluttbrukere til profesjonelle og eksperter innen bygge- og konstruksjonsbransjen.
- Varemerket vil oppfattes som en grammatikalsk korrekt sammenstilling av de vanlige engelske ordene CARBON og CURE. CARBON er et grunnstoff og kortform for «carbon dioxide». CURE betyr «tørke», «herde», «permanent løsning», «løse et problem» og «løsningen på et problem».

- Ordsammenstillingen kan brukes for å betegne en form for tørking, herding og/eller herdeprosess som innebærer aktiv tilsetning eller annen bruk av karbondioksid i fast, flytende eller gassform. Varene relaterer seg til betong og sement. Karbondioksid kan brukes for å få raskere herding av betong, og for å gjøre betong sterkere.
- Når CARBONCURE brukes som betegnelse på varer til produksjon og bearbeiding av betong og støping av betong, vil gjennomsnittforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av varenes bruksområde, herunder hvilke produksjonsmetoder de er designet for. For så vidt gjelder varen «betong», så vil ordsammenstillingen angi formål, bruksområde, egenskaper, egnethet og kvalitet. Med hensyn til «ferdige» varer av betong, så vil ordsammenstillingen naturlig kunne brukes til å angi at varene er blitt herdet og gjort sterkere ved en metode som innebærer tilførsel av karbondioksid. Når det gjelder konsulent-/rådgivningstjenestene relatert til betongproduksjon, så vil det være naturlig for gjennomsnittforbrukeren å anta at rådgivningen gjelder metoder eller prosesser hvor man benytter seg av CO₂ i herde- og forsterkningsprosessen.
- Det at CARBONCURE også kan ha betydninger og gi assosiasjoner til andre ting enn betong og betongproduksjon er ikke relevant. Særlig ikke når varefortegnelsen gjelder nettopp dette.
- Det gjør seg gjeldende et friholdelsesbehov for merket. Andre næringsdrivende må kunne bruke CARBONCURE eller nærliggende varianter av denne ordkonstellasjonen i omtale og markedsføring av tilsvarende produkter og tjenester.
- Det at merket er godkjent i Storbritannia og EU kan ikke tillegges avgjørende betydning.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets vurdering er for streng. Merket er velegnet til å fungere som indikator på kommersiell opprinnelse, og må regnes for å passere varemerkelovens minimumsterskel for særpreg.
- Det kan ikke forventes at gjennomsnittforbrukeren vil bruke tid og tankevirksomhet på å analysere merkets enkeltelementer, på den måten Patentstyret har gjort. Gjennomsnittforbrukeren vil ikke lete etter mulige betydninger som ikke fremgår direkte. Eventuelle ytterligere tankeprosesser og analyser er ikke relevant å ta i betraktning. Det er heller ikke relevant å se hen til patenter innehaveren måtte ha fått meddelt i Norge eller andre jurisdiksjoner. Patentstyrets betraktninger fjerner seg fra hva som kan regnes med at forbrukere i ordinære omsetningssituasjoner vil oppfatte.
- CARBONCURE fremstår som flertydig og suggestivt for de aktuelle varene og tjenestene. Merketeksten har ikke noen naturlig eller direkte nærliggende sammenheng med de søkte varene. Merket etterlater en rekke spørsmål og uklarheter. Det utløser en kognitiv prosess og inviterer til tolkning.

- Klagenemndas avgjørelser i sakene 17/00055 SMARTSHIELD og 22/00032 RISESMART har overføringsverdi til denne saken.
- Patentstyret har lagt for lite vekt på at merket er registrert i Storbritannia og EU. Det er ingen grunn til at den norske omsetningen vil tillegge merket et annet meningsinnhold enn omsetningskretsen i disse jurisdiksjonene.

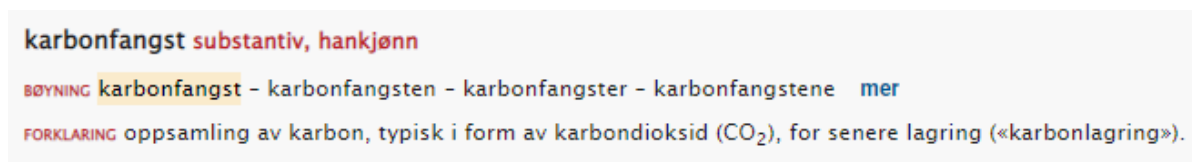
7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Saken gjelder spørsmålet om ordmerket CARBONCURE oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene eller tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreget, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 10 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.
- 11 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.
- 12 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreget 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.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene 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.
- 14 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.

- 15 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 særpreget 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.
- 16 Klagenemndas konklusjon er at merket CARBONCURE er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangler særpreget etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 17 Merket er en sammenstilling av ordene CARBON og CURE. CARBON er det engelske ordet for grunnstoffet «karbon». I det engelske språket brukes CARBON også som en forkortelse for den kjemiske forbindelsen «carbon dioxide», særlig i relasjon til klimaendringer, jf. for eksempel *Oxford Dictionary of English* fra Oxford University Press. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsfbrukeren har gode engelskkunnskaper, og at han eller hun vil kjenne til denne forkortelsen, for eksempel fra uttrykk som «carbon emissions», «carbon tax» og «carbon footprint». Det er også eksempler på at det norske ordet «karbon» brukes på lignende vis, for eksempel i ord som «karbonfangst» og «karbonlagring», se til dette Gyldendals *Stor norsk ordbok*:



Videre legger Klagenemnda til grunn at den norske gjennomsnittsfbrukeren også vil være vant med at «carbon dioxide – eller «karbondioksid» som det heter på norsk – og den kjemiske betegnelsen «CO₂» brukes om hverandre.





- 18 CURE kan bety «kur», «kurere», «helbrede», «herde» eller «herding», jf. Gyldendals *Stor engelsk ordbok*. De aktuelle varene og tjenestene relaterer seg til betong og produksjon av betong. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsfbrukeren er kjent med at betong må herde for å oppnå ønskede egenskaper. Videre finner Klagenemnda flere søketreff som viser at det finnes en spesifikk fremgangsmåte for å herde betong som innebærer at man tilfører karbondioksid. For eksempel har energiselskapet Aramco egne temasider om «carbon curing», som forklarer hvordan betong kan herdes ved hjelp av karbondioksid. En artikkel fra nature.com publisert 8. februar 2021 drøfter klimaeffektene av såkalt «CO₂ curing». En annen artikkel fra globalconstructionreview.com publisert 17. juli 2021 forklarer

at «carbon-cured concrete» herder raskere, blir hardere, og at «CO₂ curing technology» kan resirkulere betydelige mengder CO₂:

Innovation

Researchers find way to cure concrete with CO₂

GCR Staff
13.07.21

Researchers from Saudi oil company Aramco and the Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) have found a way of introducing more CO₂ into concrete at the curing stage, saying it could be an important use for emissions captured from industrial processes, including cement-making.

Carbon-cured concrete sets much faster than the industry norm, and is more durable, they say.

They claim that if the global precast concrete industry implemented CO₂ curing technology, it could recycle at least 63 million tons of CO₂ every year, the equivalent of taking around 14 million cars off the road.

“We estimate it could recycle more than 63 million tons of CO₂ every year”

- Research scientist Issam Amr

På denne bakgrunn finner Klagenemnda at den profesjonelle delen av omsetningskretsen vil oppfatte CARBONCURE som «karbonherding», «karbondioksidherding» eller «CO₂-herding» i den konkrete sammenhengen.

- 19 Når CARBONCURE brukes for ferdigproduserte betongprodukter i klasse 19, finner Klagenemnda at gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart vil oppfatte merket som informasjon om at varene er herdet med karbondioksid. Når merket brukes for maskiner til herding av betong og betongproduksjon i klasse 7, vil merket oppfattes som informasjon om at varene kan brukes til å herde betong med karbondioksid. For rådgivningstjenester i forbindelse med betongproduksjon i klasse 40 og 42, vil merket oppfattes som at tjenesten knytter seg til den nevnte fremgangsmåten for herding med karbondioksid. Merket har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene, jf. EU-domstolens sak i C 191/01 Doublemint. Betydningen framgår direkte og umiddelbart, og uten at forbrukeren må gjennomgå en tankeprosess for å komme fram til merketekstens beskrivende betydning. Dermed er det ikke avgjørende at merkeelementene også kan ha andre betydninger.

- 20 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil CARBONCURE heller ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, slik at merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Klager viser til Klagenemndas avgjørelser i sakene 17/00055 SMARTSHIELD og 22/00032 RISESMART. Etter Klagenemndas vurdering har de konkrete utfallene i disse avgjørelsene begrenset overføringsverdi til denne saken, ettersom de gjelder ulike ordsammenstillinger og andre varer og tjenester.
- 22 Det at CARBONCURE er tillatt registrert i Storbritannia og EU er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket og har kommet til at merket oppfattes som beskrivende og uten varemerkerettslig særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer for sammensatte ordmerker som er oppstilt i rettspraksis fra EU og norsk rett. Den skjønsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Klagenemnda viser i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 23 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekingen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 7, 19, 40 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avses slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)