



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00122
Dato: 11.januar 2024

Klager: VESTLAND FYLKESKOMMUNE SKYSS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Margrethe Lunde og Anders Flaatin Wilhelmsen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. mai 2023, hvor det kombinerte merket skyss, med søknadsnummer 202209741, ble nektet registrert. Merket ser slik ut:



Merket ble nektet virkning for følgende tjenester:

Klasse 39: Transportvirksomhet; organisering av reiser.

- 3 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 setning.
- 4 Klage kom inn 7. juli 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 27. september 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket er egnet til å oppfattes slik at det beskriver tjenestenes art, innhold og formål, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd andre punktum.
- Ordet skyss kan brukes om persontransport, frakt av gods, transportmidler, eller det å transportere, og er derfor et generelt ord som kan betegne tjenestenes art.
- Merketeksten er svært fremtredende i merket som helhet, og den figurative utformingen vil ikke avlede oppmerksomheten bort fra den beskrivende teksten.
- Figuren i merket utgjør våpenskjoldet til Vestland fylkeskommune. De færreste norske borgere vil oppfatte figuren som et offentlig emblem. De fleste vil oppfatte figuren som en abstrakt figur. Noen vil forstå figuren som et fylkes- eller kommunevåpen, uten å kunne

identifisere hvilken landsdel eller kommune det dreier seg om. Regionalt vil imidlertid mange av innbyggerne i fylket forstå at figuren er fylkesvåpenet for Vestland. Figuren vil kunne oppfattes som en geografisk opprinnelsesangivelse for den sistnevnte delen av omsetningskretsen, nemlig som et symbol for det området hvor tjenestene ytes eller leveres. Uansett hvordan figurelementet oppfattes, vil merket som helhet være beskrivende og uten særpreg.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket er ikke direkte beskrivende for de aktuelle tjenestene, og har tilstrekkelig særpreg til å oppfattes som en kommersiell opprinnelse.
- Tekstelementet er kort og konsist, og det er ingen åpenbar forbindelse mellom merket i sin helhet og de omsøkte tjenestene. Ordet skyss kan vise til befordring eller et befordringsmiddel. Teksten er imidlertid i ubestemt form, og har et utydelig meningsinnhold som skaper undring, se Høyesteretts avgjørelse i Rt. 1999 s. 641, SUPERLEK. Det kreves en viss grad av tankevirksomhet hos forbrukeren for å plassere merketeksten i riktig kontekst, se Borgarting Lagmannsretts dom av 16. desember 2019, LB-2019-54145, NEVER STOP EXPLORING.
- Figuren er et våpenskjold som rammer inn fem trekkanter. Den har et utydelig meningsinnhold som kan tolkes på ulike måter. Dette tilfører særpreg til merket som helhet.
- Merketeksten har en tykk, svart og særpreget font. Teksten og det figurative elementet skaper sammen et helhetlig og særpreget varemerke, som er egnet til å feste seg i hukommelsen hos dem som møter det i handelen.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket skyss (gjengitt over 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 skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene vil være både sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- 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.
- 16 Klagenemnda er kommet til at merketeksten er beskrivende og mangler særpreg, men at merket som helhet har det nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn.
- 17 Merketeksten vil av gjennomsnittsforbrukeren kunne oppfattes som «befordring» eller «transport». Når merketeksten brukes på «transportvirksomhet» og «organisering av reiser» vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merket som en angivelse av tjenestenes art, ved at det er transporttjenester som tilbys, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. På grunn av det beskrivende meningsinnholdet, er merketeksten heller ikke egnet til å angi kommersiell opprinnelse for de aktuelle

tjenestene, og mangler derfor det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 18 Klagenemnda vurderer så om figuren i merket tilfører tilstrekkelig særpreg til merket som helhet. Når teksten i et kombinert merke er beskrivende eller mangler særpreg må det vurderes om den figurative utformingen er egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra tekstens meningsinnhold, 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. Momenter som kan være av betydning i denne vurderingen, vil blant annet være om merket inneholder iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved. Andre momenter er om de figurative elementene kun fremstår som ren dekor, eller om det figurative forsterker eller underbygger det som formidles av merketeksten, se eksempelvis T-194/16 CLASSIC FINE FOODS avsnitt 33, T-28/05 Omega3, avsnitt 45 og T-361/18 Sir Basmati Rice avsnitt 66.
- 19 Figuren i merket er en sort-hvit gjengivelse av våpenskjoldet til Vestland fylkeskommune. En vurdering av et våpenskjolds særpreg skal skje på vanlig måte – det er ikke rettslig grunnlag for å gjøre noen annen vurdering av en figurs særpreg på bakgrunn av at figuren også utgjør et våpenskjold for en fylkeskommune.
- 20 I praksis er det lagt til grunn at tegnet «må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. høyesterettsdommene HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI avsnitt 34 og Rt-2005-1601 GULE SIDER avsnitt 42.
- 21 Etter Klagenemndas syn tilfører figuren tilstrekkelig særpreg til merket som helhet. Figuren er lett synlig i merket, og består av to hvite og tre svarte trekantert plassert innenfor et skjoldformet omriss. Figuren består av vanlige geometriske former, men trekantene er satt sammen på en måte som gjør at figuren vil feste seg i bevisstheten. Siden gjennomsnittsforbrukeren ikke vil utlede noe konseptuelt meningsinnhold, kan den figurative utformingen ikke sies å underbygge merketekstens beskrivende budskap. Den figurative utformingen fremstår ikke utelukkende som dekorativ, og den fremstår som egnet til å utpeke tjenestenes kommersielle opprinnelse.
- 22 Klagenemnda legger til grunn at de fleste i Norge vil oppfatte figuren som abstrakt og fantasifull. En ikke uvesentlig del av omsetningskretsen, og særlig innbyggere i Vestland,

vil imidlertid forstå at figuren er våpenskjoldet til Vestland fylke. Etter Klagenemndas syn vil også denne delen av omsetningskretsen forstå merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse, ved at det er Vestland fylkeskommune som står bak den aktuelle tjenesten. Etter Klagenemndas syn vil de som eventuelt oppfatter figuren som en geografisk angivelse samtidig oppfatte den som en angivelse av kommersiell opprinnelse, nemlig slik at tjenesten tilbys av Vestland fylkeskommune. Klagenemnda konkluderer med at merket som helhet har særpreg og dermed er registrerbart.

- 23 På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan registreres for de aktuelle tjenestene i klasse 39 uten hinder av varemerkeloven § 14. Klagenemnda bemerker at varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c ikke er til hinder for registrering, siden søker har innhentet samtykke fra fylkeskommunedirektøren i Vestland fylkeskommune.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)

Anders Flaatin Wilhelmsen
(sign.)