



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00105
Dato: 11.januar 2024

Klager: SEARAS AS
Representert ved: ACAPO AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Torger Kielland og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 24. april 2023 hvor det kombinerte merket SEARAS, med søknadsnummer 202207657, som ser slik ut, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:



Klasse 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, ventilasjon, kjøling og vanntilførsel; apparater og innretninger for rensing av vann; vannrenseanlegg; resirkuleringsanlegg for fiskeoppdrett.

Klasse 22: Fiskemerder for oppdrett, samt deler og tilbehør til disse.

Klasse 37: Installasjon- og vedlikeholdstjenester tilknyttet resirkuleringsanlegg og vannrenseanlegg.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; teknisk design og planlegging av resirkuleringsanlegg og vannrenseanlegg; teknisk rådgivning knyttet til resirkuleringsanlegg, vannrenseanlegg og fiskemerder; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise].

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 punktum.
4. Klage kom inn den 21. juni 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 10. august 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5. Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket er beskrivende for varene og tjenestenes art og formål. Videre mangler merket det nødvendige særpreget.
- Omsetningskretsen vil oppfatte merketeksten SEARAS som en sammenstilling av ordene SEA og RAS. SEA er det engelske ordet for «hav» eller «sjø». RAS er en forkortelse for

«recirculating aquaculture system». Gransking viser at forkortelsen er godt kjent og at slike resirkuleringsanlegg er vanlig i oppdrettsnæringen. Den helhetlige merketeksten vil derfor oppfattes som «hav resirkulerende akvakultursystem» eller «sjø resirkulerende akvakultursystem».

- De aktuelle varene kan være et resirkulerende akvakultursystem eller deler til dette, og de aktuelle tjenestene kan være knyttet til et RAS-anlegg som resirkulerer sjøvann.
- Sammenstillingen SEARAS er verken særlig uvanlig eller bringer med seg noe mer enn betydningen av ordene hver for seg. Det er ikke avgjørende at ordet er nydannet så lenge det vil oppfattes beskrivende.
- De figurative elementene tilfører ikke særpreg til merket som helhet. Fargebruken bidrar til å splitte opp merket i to beskrivende ordelementer. Figuren oppe til venstre er ikke framtreddende nok til å avlede forbrukerens oppmerksomhet fra den beskrivende teksten. Videre gir figuren assosiasjoner til vannbobler, og forsterker derfor den beskrivende tekstens betydning.
- Uttalelsene fra Klagenemndas avgjørelse VM 22/00019 PRO MIX og Borgarting lagmannsrettens avgjørelse i LB2020- 158279 MULTI-GYN er vurdert. Disse er imidlertid ikke sammenlignbare. Merkene gjelder for andre varer og tjenester, og består av andre tekst- og figurelementer. Merket i denne konkrete saken er beskrivende og mangler særpreg.

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

- Patentstyrets vurdering er for streng. Merket har særpreg og bør registreres.
- SEARAS er et nydannet ord som er skapt av klager. Gjennomsnittsforkbrukeren vil ikke oppfatte merkedelen RAS som en forkortelse, men heller oppfatte helheten som ett sammensatt uttrykk.
- Bokstavsammenstillingen RAS er ikke en etablert, beskrivende forkortelse for de nektede varene og tjenestene. Merketeksten er som helhet ikke beskrivende.
- Videre er det lite som skal til før et kombinert merke har logopreg og er distinktivt. Dette støttes av Klagenemndas vurdering i VM 22/00019 PRO MIX og Borgarting lagmannsretts avgjørelse i LB2020-158279 Multi-Gyn. Kombinasjonen av tekst, oppsett og figur kan sammenlignes med vurderingen i de nevnte sakene.
- Boblefiguren tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet. Det er ikke et krav at figuren er særskilt framtreddende for å tilføre særpreg til merket. Det avgjørende må være merket som helhet. I dette tilfellet vil sammenstillingen av tekst, farger og boblefiguren, skape et tydelig logopreg som gjennomsnittsforkbrukeren vil oppfatte som kommersiell opprinnelse.

7. Klagenemnda skal uttale:

8. Klagenemnda er kommet til 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 og tjenestene vil hovedsakelig være profesjonelle næringsdrivende fra fiskeoppdrettssektoren. Enkelte av angivelsene i klasse 11 vil imidlertid også kunne ha private sluttbrukere som kundegruppe, for eksempel varer som apparater for belysning og oppvarming. 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 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.
17. I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg.
18. Merketeksten SEARAS er sammensatt av delene SEA og RAS. Det at delene er gjengitt i ulike farger forsterker oppfattelsen av at det dreier seg om en sammenstilling av to forskjellige ord. Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets vurdering av at omsetningskretsen vil oppfatte merkedelen RAS som forkortelsen for «resirkulerende akvakultursystem», eller «recirculating aquaculture systems» på engelsk. Dette framstår som en godt kjent forkortelse i den relevante sektoren. Forkortelsen framgår blant annet av den norske versjonen av Wikipedia, og søk på internett viser at mange ulike aktører i oppdrettsnæringa bruker begrepet RAS for å angi et slikt resirkuleringsanlegg. Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som har god kjennskap til engelsk, vil lett forstå at SEA betyr hav eller sjø. Helheten vil derfor bli forstått som «sjø/hav resirkulerende akvakultursystem».
19. Varer som «vannrenseanlegg» og «resirkuleringsanlegg for fiskeoppdrett» kan være RAS-anlegg. Videre kan varer som «apparater og innretninger for belysning, oppvarming, ventilasjon, kjøling og vanntilførsel» brukes sammen med og passe til RAS-anlegg, mens «fiskemerder for oppdrett, samt deler og tilbehør til disse» kan være utstyrt med RAS-anlegg. Til slutt kan vedlikeholdstjenester og tekniske tjenester rette seg mot RAS-anlegg. Slike RAS-anlegg brukes hovedsakelig i forbindelse med landbasert fiskeoppdrett, men sjøvann kan benyttes i anleggene.
20. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed oppfatte merketeksten som en angivelse av at dette er RAS-anlegg som benytter seg av sjøvann, renser sjøvann eller har en annen tilknytning til havet. Merketeksten vil derfor bli oppfattet som en beskrivelse av art, egenskaper og formål ved varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
21. Klagenemnda tar så stilling til om figurelementene er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. Det må foretas en helhetsvurdering, og det avgjørende vil være om den konkrete oppstillingen av samtlige elementer som helhet har tilstrekkelig særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-37/03 P BioID avsnitt 29 og EU-retten i T-122/01 Best Buy avsnitt 36. 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.
22. Etter Klagenemndas syn tilfører ikke merkets grafiske utforming tilstrekkelig særpreg. Teksten er skrevet i store bokstaver med en vanlig skrifttype. Det første ordet – SEA – er

blått, mens det andre ordet – RAS – er grønt. Blåfarge gir assosiasjoner til hav og vann, mens grønnfarge gir assosiasjoner til at noe er miljøvennlig eller angår naturen. Fargebruken er derfor ikke oppsiktsvekkende eller uvanlig. Oppe til venstre for teksten er det plassert flere blå sirkler som kan minne om bobler. Disse har en enkel utforming og framstår som dekorative. I den grad de bringer tanken hen til luftbobler i vann, bygger dette bare oppunder at varene har med sjø og vann å gjøre. RAS-anlegg pumper oksygen inn i vannet, som igjen danner luftbobler. I så måte framhever figuren tekstens meningsinnhold. Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at de grafiske elementene og fargebruken ikke, verken hver for seg eller samlet, vil kunne lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra tekstens beskrivende meningsinnhold. Når merket vurderes som en helhet mangler det særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

23. Klager har vist til Borgarting lagmannsretts dom i sak LB-2020-158279, Multi-Gyn og Klagenemndas avgjørelse VM 22/00019 PRO MIX. Utfallet i disse sakene kan ikke få direkte betydning for vår sak, siden de gjelder andre merker og andre varer og tjenester. Lagmannsrettens avgjørelse skiller seg fra vår sak, blant annet fordi teksten Multi-Gyn ikke ble ansett direkte beskrivende, men heller som en uvanlig sammenstilling uten umiddelbart meningsinnhold. Hver sak må vurderes konkret, og i dette tilfellet har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og uten varemerkerettslig særpreg.
24. På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke registreres for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)