



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00022
Dato: 28. juni 2023

Klager: YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Martin Berggreen Rove og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. desember 2022 hvor det kombinerte merket HELM MASTER, med søknadsnummer 202015240, ble nektet registrert. Merket ser slik ut:



3. Merket ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Dynamiske posisjoneringssystemer for bruk med båter og skip; dynamisk posisjoneringssystem-maskinvare og -software (programvare) for bruk med båter og skip; dataprogramvare for dynamiske posisjoneringssystemer for bruk i båter og skip; automatiske styreanordninger for båter og skip; dataprogramvare for automatiske styreanordninger for båter og skip; telekommunikasjonsutstyr, herunder fjernkontrollapparater, gauger [mål for masketetthet] og styring til LAN-systemer (lokalt nettverkssystem) for bruk i forbindelse med båter og skip; navigasjonsapparater og -instrumenter; dataprogramvare for navigering; dataprogramvare for bruk i navigasjonsapparater og -instrumenter; joysticker som inngår i denne klassen; joysticker for bruk med navigasjonsapparater og dynamiske posisjoneringssystemer; flytende krystallskjermer [LCD-skjermer]; flytende krystallskjermer [LCD-skjermer] for bruk med navigasjonsapparater og dynamiske posisjoneringssystemer; LED-skjermer; LED-skjermer for bruk med navigasjonsapparater og dynamiske posisjoneringssystemer; digitale skjermer som inngår i denne klassen; digitale skjermer for bruk med navigasjonsapparater og dynamiske posisjoneringssystemer; gauger [mål for masketetthet]; digitale og analoge gauger; gauger [mål for masketetthet], digitale gauger og analoge gauger for bruk med navigasjonsapparater og dynamiske posisjoneringssystemer; koblingstavler og -paneler; koblingstavler og -paneler for bruk med navigasjonsapparater og dynamiske posisjoneringssystemer; radiofrekvensidentifikasjon (RFID) lesere; radiofrekvensidentifikasjon (RFID) lesere for bruk med navigasjonsapparater og dynamiske posisjoneringssystemer; kompasshus for bruk med navigasjonsapparater og dynamiske posisjoneringssystemer; fjernkontrollapparater og -utstyr; fjernkontroller og kontrollapparater for bruk med navigasjonsapparater og dynamiske posisjoneringssystemer; deler og utstyr som inngår i denne klassen for navigasjonsapparater og -instrumenter.

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 den 27. januar 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 13. februar 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6. Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket beskriver egenskaper, formål og kvalitet ved de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Merketeksten HELM MASTER er en sammensetning av ordene HELM og MASTER.
- HELM betyr «ror», og er både et substantiv for styremekanismen på skip, og et verb for det å styre et skip.
- MASTER betyr «mester» og brukes for å angi at noe har høy kvalitet. Ordet brukes også som et verb for å lede eller styre noe. Videre brukes det som betegnelse for maskiner, utstyr eller hovedmekanismer som styrer, kontrollerer eller opererer underliggende systemer.
- Merketeksten vil kun oppfattes som en beskrivelse av at varene er, eller inngår i maskiner, maskinvare, utstyr eller hovedmekanismer som benyttes for å styre, kontrollere eller operere fartøyenes underliggende styringssystemer. Merketeksten kan også angi at varene har som formål og styre fartøyenes ror/styreinnretninger, eller at varene er av svært høy kvalitet og benyttes til styring av ulike fartøy.
- Det figurative elementet framstår som en gjengivelse av et kompass, med fire piler som peker i himmelretningene. Dette inntrykket forsterkes av at de aktuelle varene er navigasjonsprodukter. Figuren avleder ikke oppmerksomheten fra den beskrivende merketeksten, men underbygger snarere budskapet.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner.

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

- Patentstyrets avgjørelse er uriktig, og deres saksbehandling har vært uforutsigbar. Varemerket oppfyller varemerkelovens krav, og bør derfor registreres i henhold til varemerkeloven § 14.
- HELM kan angi «ror» på norsk. Ordet HELM kan ikke oppfattes som et verb så lenge det står alene, uten et tillegg, slik som «to helm». HELM vil derfor ikke oppfattes som verbet «styre». I denne sammenstillingen er ordet MASTER egnet til å oppfattes som «mester». Det vil ikke være naturlig å lese MASTER som «høy kvalitet» i denne konkrete sammenstillingen.

- Merket spiller på varenes egenskaper, men er ikke beskrivende. Oversatt til norsk vil merket kunne oppfattes som «mester av ror». Dette er en morsom og uventet måte å omtale slike varer, fordi det spiller på menneskelige egenskaper, mens varene er digitale styreinnetninger. HELM MASTER er i sin kontekst et uvanlig og originalt uttrykk som er egnet til å sette i gang en tankeprosess hos gjennomsnittsfbrukeren. Merket er derfor egnet til å oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Det figurative elementet er svært stilisert og ligner ikke på et kompass. På lik linje med Borgarting lagmannsretts avgjørelse i sak, LB-2017-105565, er det figurative elementet en stilisert figur som har en avledet betydning i relasjon til de varene som er søkt registrert.
- Ordmerket HELM MASTER er registrert i USA og EU, Australia, Canada og New Zealand. Det kombinerte merket er godkjent i Sveits. Det er ingen grunn til at merket skal oppfattes på en annen måte av den norske gjennomsnittsfbrukeren.

8. Klagenemnda skal uttale:

9. Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

10. Det aktuelle varemerket er et kombinert merke slik det er 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 PANGA 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 gjennomsnittsfbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.

15. Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, for eksempel rederier og førere av store skip. Gjennomsnittsfbrukeren 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. 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.
18. Klagenemnda har kommet til at det kombinerte merket HELM MASTER har tilstrekkelig særpreg for de aktuelle varene.
19. Teksten i merket består av en sammenstilling av de engelske ordene HELM og MASTER. Ordet HELM kan oversettes til «ror» på norsk. Det engelske ordet viser kun til styreanordningen i fartøyet, i form av et skipsratt eller en rorpinne, og ikke til selve roret som ligger under vannoverflaten. HELM kan som verb angi det å styre et fartøy, eller overført å styre eller administrere noe. Ordet MASTER kan blant annet oversettes til «mester» eller «herre». Som verb kan det blant annet bety «styre/lede» eller «mestre». I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsfbrukeren må antas å ha god kjennskap til, legger Klagenemnda til grunn at han eller hun kjenner betydningen av ordene. Siden HELM er et maritimt ord, vil nok den profesjonelle omsetningskretsen ha bedre forutsetninger for å forstå dette ordet enn en privat sluttbruker.
20. Betydningen av teksten må vurderes i relasjon til varene merket er søkt registrert for. Varene omfatter navigasjonsprodukter, samt tilbehør til dette, som hovedsakelig er spesifisert til å gjelde for båter og skip – for eksempel «dynamiske posisjoneringssystemer for bruk med båter og skip», «automatiske styreanordninger for båter og skip» og «dataprogramvare for automatiske styreanordninger for båter og skip». I relasjon til slike varer med maritimt bruksområde er Klagenemnda av den oppfatning at den norske gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte merkedelen HELM som en henvisning til roret på et fartøy, og MASTER som «mester» eller «herre». I denne konteksten vil merketeksten bli oppfattet som «ormester», «mester av ror» eller «herre over roret».

21. Etter Klagenemndas oppfatning vil ikke omsetningskretsen umiddelbart forstå HELM MASTER slik at varene brukes til navigasjon for fartøyer, eller bidrar til å styre fartøyer. Kanskje kan man bli en «rormester» ved å benytte søkers navigasjonsutstyr, og kanskje kan posisjoneringssystemet eller programvaren være en slags mester eller herre over fartøyets ror. Dette er imidlertid ikke en umiddelbar oppfattelse av merketeksten, og ville kreve en tankeprosess hos gjennomsnittsfbrukeren.
22. Klagenemnda har etter en konkret, helhetlig vurdering kommet til at det ikke foreligger en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten HELM MASTER og varene i klasse 9. Merketeksten vil ikke umiddelbart oppfattes beskrivende, men snarere som en antydning om egenskaper ved varene. Merket anses dermed som suggestivt og egnet til å feste seg i bevisstheten som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
23. Etter Klagenemndas syn framstår figuren mellom ordene som en forenklet og stilisert gjengivelse av et kompass som viser himmelretningene. Siden varene har kompassfunksjoner og kan vise de fire himmelretningene, mangler figuren selvstendig iboende særpreg. Det helhetlige visuelle oppsettet med figuren plassert i midten av den særpregede teksten, bidrar til at merket som helhet framstår som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
24. På denne bakgrunnen har Klagenemnda kommet til at den norske gjennomsnittsfbrukeren vil feste seg ved teksten HELM MASTER som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og at merket som helhet oppfyller varemerkelovens krav om særpreg, jf. varemerkeloven § 14, for alle varene i klasse 9. Patentstyrets avgjørelse omgjøres.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)