



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00109
Dato: 22.januar 2024

Klager: NettingGroup
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:
Gunhild Giske Skyberg, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. juni 2023 hvor det kombinerte merket NettingGroup, internasjonal registrering nummer 1547395, og norsk søknadsnummer 202010587, ble nektet virkning for følgende varer:



Klasse 6: Metal reinforcements for concrete, metal reinforcements for construction, metal gallows and railings, wire netting and wire mesh, metal bollards, permanent safety anchors and wire ropes.

Klasse 9: Accident safety nets, anti-fall nets, safety nets for construction sites, rescue and perimeter nets, safety nets for any construction work, buildings, works of art or buildings under renovation.

Klasse 22: Nets, fishing nets, ropes.

Klasse 28: Nets (sports items), nets for ball sports equipment, ready-to-assemble backstop nets, tennis nets.

- 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 15. august 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 23. august 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Det kombinerte merket NettingGroup beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle varene, og mangler særpreg.
- Teksten i merket består av en sammenstilling av de to engelske ordene NETTING og GROUP. Helheten vil kunne forstås som «nettingvirksomhet» eller «nettingkonsern».
- De aktuelle varene gjelder ulike typer nett og netting eller er varer nært relatert til nett og netting. Merketeksten vil derfor oppfattes som en beskrivelse av varenes art og tilbyder, nemlig at det er tale om en virksomhet som tilbyr varer av nett/netting.

- Merkets figurative utforming er ikke tilstrekkelig til å tilføre særpreg. Figuren viser et utsnitt av et nett. Den underbygger derfor den beskrivende teksten. Utformingen og fargeleggingen av bokstavene, og oppsettet i merket for øvrig, framstår som helt ordinært.
- Merket er derfor ikke egnet til å utpeke en kommersiell opprinnelse for de angitte varene. Omsetningskretsen vil ikke kunne identifisere én bestemt tilbyder og merket mangler varemerkerettslig særpreg.
- Avgjørelsene fra Klagenemnda, som innehaver trekker fram, gjaldt kombinerte merker som etter konkrete vurderinger ble ansett tilstrekkelig distinktive da de figurative utformingene tilførte særpreg. Den internasjonale registrering er derimot et kombinert merke hvor figurelementet underbygger merketekstens beskrivende karakter.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt til grunn en for streng særpregsvurdering. Klagers merke må anses distinktivt. Varemerkeloven § 14 kan følgelig ikke anføres som grunnlag for å nekte merket virkning.
- Teksten NettingGroup har en ualminnelighet og ullenhet ved seg, som sørger for at den har iboende særpreg. Ordet Group spiller tilbake på ordet Netting, slik at det skapes vage assosiasjoner til større ansamlinger med netting. Uttrykket vil ha en abstrakt og åpen karakter, uten å lede mot noe helt spesifikt.
- Merkedelen Netting er så spesifikt, og på et slikt detaljnivå, at det ikke er naturlig å knytte merkedelen Group til noe som har med en selskapsbenevnelse å gjøre. Derfor blir det ikke nærliggende å tenke at det angir et selskap eller en virksomhet.
- For de aktuelle varene vil merketeksten derfor fange interesse og vekke nysgjerrighet. Eventuelle tanker hos publikum vil uansett være preget av uklarhet, slik at teksten i høyden kan anses suggestiv, og dermed registrerbar.
- Patentstyret har registrert følgende merker: Reg. 251510 AKVAGROUP, IR 0913941 FLINT GROUP, IR 1289659 WOOD GROUP, Reg. 288970 RESURS GROUP, Reg. 273096 AGILITY GROUP, IR 1083993 First Advisory Group, Reg. 235384 THE PERFORMANCE GROUP, Reg. 319902 NORDIC CLIMATE GROUP. Dette viser at merker som inkluderer «group», og som henspiller på egenskaper ved varene/tjenestene, kan være registrerbare. Dette er også tilfellet med vårt merke.
- I EUIPOs Guidelines listes det opp eksempler på kombinerte merker med tilstrekkelig helhetlig særpreg. Disse eksemplene understøtter at merket som helhet har særpreg. Figuren er iøynefallende og har en kombinasjon av fargene rødt, hvitt og blått. Selv om figuren kan

bringe tankene hen mot deler av et nett, så har den et stilistisk og særegent design. Dette fører til at merket lett vil feste seg i gjennomsnittsforbrukerens erindring som noens særlige kjennetegn.

- Videre vises det til følgende avgjørelser fra Klagenemnda: VM 22/00019, VM 17/00064, VM 19/00061, VM 19/00140, VM 19/00141, VM 21/00063. Disse merkene ser slik ut:



Disse merkene ble ansett å ha særpreg på grunn av sine figurative utforminger, og på tross av beskrivende tekst. Den figurative utformingen er minst like distinktiv i vår sak.

- Videre har merket blitt akseptert for registrering i flere utenlandske jurisdiksjoner, for eksempel i EU, Sveits og Island. Det er ingen grunn til at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket særlig annerledes enn i andre europeiske jurisdiksjoner.

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 PANGAEA 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. 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 mangler særpreg.
- 18 Merketeksten består av de to ordene Netting og Group. Ordet «netting» har samme betydning på norsk og engelsk, og kan bety «nett», «nettverk» og «netting». Netting kan være laget av metall, tråd eller garn. Det engelske ordet «group» har samme betydning som det norske ordet «gruppe», og kan også bety «konsern». Ordet er vanlig brukt som angivelse av hvordan en virksomhet er organisert, for eksempel at virksomheten er et konsern, eller en sammenslutning av selskaper under ett eierskap. Etter Klagenemndas oppfatning vil derfor den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, forstå merketeksten i betydninger som «nettinggruppe» eller «nettingkonsern».
- 19 Klagenemnda er av den oppfatning at ordelementet NETTING er direkte beskrivende for de aktuelle varenes art, formål eller egenskaper. For eksempel er varer som «accident safety nets» i klasse 9, «nets» i klasse 22 og «tennis nets» i klasse 28 ulike typer netting. Mens varer som «metal reinforcements for concrete» i klasse 6, kan være utformet som et nett i metall, og varer som «ropes» i klasse 22, kan brukes sammen med netting eller være en del av nettingen, for eksempel for å feste nettingen til noe eller stramme nettingen sammen. Når det gjelder ordelementet GROUP framstår det som klart at virksomheter organisert som en gruppe eller et konsern, kan tilby ulike typer netting og varer som er tilbehør eller som kan brukes sammen med netting. Etter Klagenemndas syn er det ikke noe overraskende eller

uklart ved at ordet «netting» står sammen med ordet «group». Betydningen fremgår direkte og umiddelbart uten at gjennomsnittsforbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å komme frem til merketekstens beskrivende meningsinnhold. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed oppfatte merketeksten som helhet som en beskrivelse av varene og hvordan tilbyderens virksomhet er organisert, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 20 Klagenemnda tar så stilling til om figurelementene er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra ordsammenstillingens 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 er blant annet om merket inneholder elementer som kan endre oppfatningen av merket som helhet, slik som iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved og som gjør at merket oppfyller sin essensielle funksjon som opprinnelsesindikator. Andre momenter er om de figurative elementene kun framstår som ren dekor, eller om det figurative forsterker eller underbygger det beskrivende som formidles av merketeksten. Se T-194/16 CLASSIC FINE FOODS avsnitt 33, T-28/05 Omega3 avsnitt 45, og T-361/18 Sir Basmati Rice avsnitt 66.
- 21 Klagenemnda er kommet til at merkets helhetlige figurative oppsett ikke er egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra tekstens beskrivende betydning. Figuren til venstre for teksten viser et utsnitt av hvit netting i et rødt skråstilt kvadrat med avrundede hjørner. Utsnittet av hvit netting er gjengitt på en naturtro måte og vil umiddelbart gjenkjennes som netting, og oppfattes som å understøtte eller framheve merketekstens beskrivende ordelement «netting». Bruken av henholdsvis blå og rød farge på ordene «Netting» og «Group», fremstår som alminnelige grafiske virkemidler og bidrar til å tydeliggjøre at teksten er satt sammen av to ord. Merketeksten er ellers i alminnelig font. Etter Klagenemndas oppfatning inneholder merket som helhet ingen grafiske elementer som er særlig iøynefallende eller som på noen måte er egnet til å ta fokuset bort fra den beskrivende merketeksten. Når figurelementene er stilt sammen med teksten NettingGroup, vil omsetningskretsen umiddelbart oppfatte den figurative helheten som en illustrasjon på at varene gjelder netting.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket som helhet mangler særpreg som kjennetegn. Det kombinerte merket NettingGroup anses ikke egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket som helhet, og merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klager har vist til seks avgjørelser fra Klagenemnda som gjelder kombinerte merker med beskrivende tekst. Klagenemnda kan ikke se at utfallet i disse sakene kan få avgjørende betydning for foreliggende sak, siden de gjelder andre merker og andre varer og/eller

tjenester. Hver sak må vurderes konkret, og vurderingen i den enkelte sak kan være så konkret at selv små forskjeller kan tilsi ulike resultat. Utfallet i den foreliggende saken anses å være i samsvar med gjeldende europeisk og norsk praksis for kombinerte merker med beskrivende tekst. Klagenemnda viser i denne sammenheng til to avgjørelser fra EU-retten der konklusjonen ble at kombinasjonen av figur og tekst er beskrivende, og der det grafiske elementet ble ansett å understøtte merketekstens meningsinnhold:

<p>T-349/18 avsnitt 62</p> 	<p>T-623/15 avsnitt 45, 50-52</p> 
--	--

- 24 Det får heller ikke avgjørende betydning at det eksisterer merker med kombinasjoner av ordet GROUP i Patentstyrets register. Disse merkene er sammenstilt med andre ord, og gjelder for andre varer og tjenester. Vurderingen av særpreg er knyttet til et lovbundet skjønn, og Klagenemndas vurdering må basere seg på hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som helhet for de aktuelle varene.
- 25 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 vil oppfattes 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.
- 26 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 6, 9, 22 eller 28, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)