



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00002
Dato: 4. april 2018

Klager: Scott Technologies, Inc
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. september 2017, hvor ordmerket OVERWATCH, internasjonal registrering nr. 1291583, med søknadsnummer 201603296, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 9: Computer displays, alarms, monitors and controllers to monitor and control the functioning and integration of gas detectors, flame detectors, open path monitors, portable area monitors.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 28. november 2017 og Patentstyret har den 4. januar 2018 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merketeksten OVERWATCH er som helhet egnet til å oppfattes som «overvåke».
- Treff i ordbøker tyder på at sammenstillingen OVERWATCH er uvanlig og lite brukt. Det vil være relevant å se hen til hvilke deler sammenstillingen består av og om disse elementene er lette å forstå. Det vil også få betydning om det finnes liknende ord og ordsammenstillinger på norsk, som den norske gjennomsnittsfbrukeren er kjent med fra før.
- I sak VM 17/00042 DANS LA PEAU, la Klagenemnda til grunn at gjennomsnittsfbrukeren ville foreta en bokstavelig oversettelse at ordene, og det ble ikke lagt vekt på at det muligens finnes bedre eller mer grammatisk riktige uttrykksformer.
- Den norske gjennomsnittsfbrukeren har god kjennskap til engelsk, men det er usikkert om man vet at OVERWATCH er et utdatert ord. Den delen av befolkningen som eventuelt skulle kjenne til dette gamle ordet, vil også kjenne til betydningen av det, og oppfatte det som beskrivende for varene i betydningen «overvåke».
- Den delen som ikke kjenner til det utdaterte ordet, vil foreta en direkte oversettelse til norsk og oppfatte det som «overvåke». Dette er fordi det vanlige norske ordet «overvåke» også starter med ordet OVER og har samme grammatisk oppbygning. Det å trekke sammen uttrykket «to watch over» til OVERWATCH anses å være en nærliggende og banal forenkling.
- Merketeksten skal brukes for varer som «computer displays, alarms, monitors and controllers», og dette er varer som typisk brukes til å overvåke noe. Varefortegnelsen angir

at formålet med varene nettopp er å styre og kontrollere gassdetektorer og flammedetektorer («to monitor and control the functioning and integration of gas detectors, flame detectors»). Gjennomsnittsforkbrukeren vil uten nærmere overveielser oppfatte merket som formålsangivende for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- Merket er på grunn av sitt beskrivende meningsinnhold heller ikke egnet til å skille innehaverens varer fra andres, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Det at merket er akseptert i andre land, kan ikke tillegges avgjørende betydning.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager mener Patentstyrets nektelse er utslag av en for streng distinktivitetsvurdering, og anfører at merket passerer minimumsterskelen for særpreg.
- I den grad OVERWATCH skulle gi noen oppfatning, mener klager det er mest sannsynlig at merket vil oppfattes av nordmenn som «overse», i betydningen å gå glipp av noe/ikke få med seg noe.
- En annen mulig måte å forstå merket på kan være å se forbi en form for hindring som ellers ville være i synsfeltet, typisk at man klatrer opp for å kunne se over aktuelt hinder og utover, eller lignende. Når merket vil bli oppfattet slik, vil dette særlig kunne få en blikkfangeeffekt for slike varer som saken gjelder, i og med at slik betydning som nevnt kan virke paradoksal og på tvers av formålet med de aktuelle varene. Dette kan lett gjøre at publikum vil feste seg særskilt ved akkurat dette merket.
- Patentstyrets forståelse fremstår kunstig og lite nærliggende. Dette har sammenheng med at det er andre, langt vanligere engelske ord for «overvåke» («monitor/monitoring», «supervise/supervision» og «surveillance»). Videre er det sentralt at OVERWATCH fremstår som helt uvanlig og fremmed i en slik sammenheng som Patentstyret har vist til.
- Det følger videre av gjeldende praksis at den generelle terskelen for særpreg må settes nokså lavt. Klager viser bl.a. til uttalelser i Borgarting lagmannsrett 1. juni 2016 (Tretorn), som gjaldt et rent figurmerke. For så vidt gjelder ordmerker er det i rettspraksis også støtte for å sette særpregskravet temmelig lavt, jf. HR-2001-1049 GOD MORGON. Klager mener dette er uttalelser som i det vesentlige fortsatt har gyldighet, bl.a. sammenholdt med Tretorn-premissene fra 2016.
- Klager mener Klagenemndas synspunkter i sak 17/00042 DANS LA PEAU understøtter anførselene ovenfor, i kraft av at sannsynlig måte å oppfatte OVERWATCH på er i betydningen «feile å se noe», eventuelt til en viss grad i betydningen å se forbi en eller annen hindring i synsfeltet. Dette er de naturlige, bokstavelige oversettelsene av det - i utgangspunktet underlige - engelskspråklige uttrykket.
- Klagers anførsler underbygges av at den internasjonale registrering så langt er godkjent registrert i EU, USA (basisregistrering), Australia, New Zealand, Russland, Singapore,

Filipinene, Ukraina, Kazakhstan, Hviterussland, Vietnam, Japan og Kina. Merket er også registrert nasjonalt i blant annet Peru, Taiwan, Forente Arabiske Emirater, Australia, Hong Kong, Russland, Brasil og Chile. Det må legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren i disse jurisdiksjonene i grove trekk vil oppfatte merket på samme måte som en gjennomsnittsforbruker i Norge, i alle fall for så vidt gjelder de fleste vesteuropeiske land, inkludert våre nordiske naboland.

- Klager gjør oppmerksom på at utpekningen i EU først ble møtt med nektelse, men etter argumentasjon fra klager valgte EUIPO å endre standpunkt og godkjenne OVERWATCH til registrering.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten OVERWATCH.

10 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.

11 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009).

12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), 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 og C-299/99 Philips/Remington.

13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 9 vil i hovedsak være profesjonelle næringsdrivende, men kan også omfatte private sluttbrukere. 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.
- 16 Av forarbeidene til varemerkeloven § 14 fremgår det at et merke som er beskrivende på et fremmed språk kan registreres i Norge dersom «omsetningskretsen her ikke må antas å kunne identifisere ordets beskrivende betydning», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 50. Forarbeidene viser til EU-domstolens avgjørelse i sak C-421/04 Matratzen Concord fra 2006, hvor domstolen fant at beskrivende ord på et fremmed språk kunne registreres med mindre den relevante omsetningskrets var «capable of identifying the meaning of the term», jf. avsnitt 26.
- 17 I denne saken har Klagenemnda kommet til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten i betydningen «overvåke». Merketeksten er sammenstilt av de to alminnelige engelske ordene OVER og WATCH, og det må antas at gjennomsnittsforbrukeren vil kjenne betydningen av disse ordene. Klagenemnda ser det slik at gjennomsnittsforbrukerens kjennskap til de aktuelle ordene vil medføre en bokstavelig oversettelse som – i relasjon til varene – vil lede til forståelsen «overvåke». Selv om en direkte oversettelse av WATCH også kan bety «se», fremstår ikke «overse» som en sannsynlig og naturlig forståelse av ordet, sett hen til varene som er omfattet av den internasjonale registreringen. Til dette kommer det også at et merke er beskrivende så lenge en mulig betydning av ordet er beskrivende, jf. EU-domstolens sak i C 191/01 Doublemint.
- 18 Det kan heller ikke legges vekt på at det kan finnes mer moderne ord/uttrykk eller mer grammatisk korrekte måter å uttrykke det å overvåke på engelsk. Dette kan være distinksjoner som vil oppfattes av en person med engelsk som morsmål, men som ikke vil oppfattes av den norske gjennomsnittsforbrukeren, og som vil kunne lede til et annet resultat hva gjelder vurderingen av distinktivitet.
- 19 Klagenemnda er således av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordmerket OVERWATCH og de konkrete varene i klasse 9. I varefortegnelsen er formålet med varene oppgitt å være «to monitor and control the functioning and integration of gas detectors, flame detectors». Når den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå merketeksten i betydningen «overvåke», vil merket kun bli oppfattet som en angivelse av varenes formål. Merket i den internasjonale registreringen må derfor nektes registrering etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.

- 20 For de aktuelle varene i klasse 9 vil ordmerket OVERWATCH på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Klager har vist til at merket er registrert i EU, USA (basisregistrering), Australia, New Zealand, mv. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at registreringene som klager viser til kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 22 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1291583, med søknadsnummer 201603296, nektes virkning i Norge for varene i klasse 9.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)