



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00046
Dato: 29.september 2023

Klager: Prismo Road Markings Limited
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Tore Lunde og Ingeborg Alme Råsberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. januar 2023 hvor ordmerket VIBRALINE, internasjonal registrering nummer 1538766, med søknadsnummer 202008409, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 19: Thermoplastics materials and markings made of such materials for the making and marking of roads; all included in class 19.

Klasse 37: Road making and road marking services; all included in class 37.

- 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 8. februar 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 3. april 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes som en beskrivende angivelse av egenskaper ved varene og tjenestene i klasse 19 og 37, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Varemerket vil oppfattes som en sammenstilling av ordene VIBRA og LINE.
- VIBRA er ikke noen alminnelig forkortelse for «vibrasjon», men Patentstyrets granskning viser likevel at «vibrasjon» er svært sentralt for veimerking, og at dette brukes som et trafikksikkerhetstiltak i såkalte rumlefelt. Dette er en type veimerking som brukes på veiens kantlinjer og midtlinjer og som nettopp har som hensikt å skape vibrasjoner i kjøretøyet for å gjøre føreren oppmerksom på at han er i ferd med å krysse en veimerking, slik at føreren har mulighet for å korrigere kjøretretningen og unngå ulykker. Patentstyrets granskning viser at denne typen veimerking er svært vanlig og at dette er noe som har vært i bruk på norske veier i mange år. Den spesialiserte omsetningskretsen, som innehavers varer og tjenester retter seg mot, vil være godt kjent med denne typen veimerking.
- Merkeelementet VIBRA vil oppfattes som vibrasjon når det brukes for innehavers varer og tjenester. Det engelske ordet «line» betyr «linje» på norsk. VIBRALINE vil følgelig kunne oppfattes som «vibrasjonslinje». Når merket brukes for varer som skal benyttes til veimerking vil det kun oppfattes som en angivelse av at varene er, eller er egnet til å lage vibrerende veimerking, altså vibrasjonslinjer. Tjenestene omfatter veimerking, og når merket benyttes for dette, vil det kun oppfattes som en beskrivende angivelse av at tjenestene

innebærer veimerking der det benyttes vibrasjonslinjer, altså at det er snakk om veimerking som vibrerer når kjøretøy kjører over dem.

- Det er ikke avgjørende at sammenstillingen VIBRALINE er et nydannet ord, så lenge merket består av to beskrivende merkeelementer som ikke etterlater noe eget inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra elementenes betydninger hver for seg
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er vurdert særpreget i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets nektelse er for streng. Merket er egnet til å fungere som indikator på kommersiell opprinnelse. VIBRALINE kan ikke forstås som kvalitets- eller egenskapsangivende for varene og tjenestene.
- VIBRA er ikke et ord på norsk eller engelsk. VIBRA kan bety VIBRANT, det vil si levende, eller VIBRATO, det vil si en rask, liten variasjon i tonehøyde når du synger eller spiller noen musikkinstrumenter. VIBRA er ikke nødvendigvis en forkortelse for «vibrasjon». Når varemerket består av et ikke-eksisterende ord som VIBRA, får merket en uklarhet ved seg, med den virkning at forbrukerne lett vil feste seg ved merket og undres. Merket VIBRALINE er i høyden suggestivt, men ikke deskriptivt. For det tilfellet at merket skulle fremkalle tanker i visse retninger hos gjennomsnittsforsbrukeren, vil dette kun dreie seg om løse assosiasjoner.
- Klagenemndas avgjørelser i VM 17/00055 SMARTSHIELD og VM 22/00032 RISESMART understøtter at VIBRALINE er distinkt for de aktuelle varene og tjenestene.
- Merket vil oppfattes som rytmisk og lettlest, uten å angi et eksakt innhold. Sammenstillingen er uvanlig og original. Helheten fremstår fantasipreget og distinkt i sin kontekst.
- Tilbydere av konkurrerende produkter vil stå fritt til å bruke ordene VIBRATION og LINE hver for seg, ettersom det er helheten av varemerket VIBRALINE som søkes beskyttet.
- Merket er godkjent som distinkt i en rekke andre jurisdiksjoner. Patentstyret skulle lagt større vekt på at merket er registrert i for eksempel EU og Storbritannia.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten VIBRALINE.
- 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 i hovedsak være profesjonelle næringsdrivende som jobber med veibygging, hvor det å innhente aktører som kan merke opp veien vil kunne inngå. 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 særpregget 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 er Klagenemndas konklusjon at gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved merket VIBRALINE som en angivelse av kommersiell opprinnelse og at merket har særpreg

som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Klagenemnda kan ikke se at det er tilstrekkelige holdepunkter for at merket vil oppfattes direkte beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Klagenemnda finner det ikke sannsynlig at gjennomsnittsforkbrukeren vil oppfatte elementet VIBRA som en forkortelse for «vibrasjon», slik Patentstyret anfører. VIBRA er ikke oppført i engelske eller norske ordbøker som en forkortelse for «vibrasjon». Det er heller ikke vist at VIBRA ofte blir brukt som en slik forkortelse verken generelt eller innenfor den aktuelle omsetningskretsen. Klagenemndas egen granskning viser at VIBRA brukes på enkelte andre varer, for eksempel på fiskesluker som har en vibrerende gange, men dette gir ikke tilstrekkelige holdepunkter for at VIBRA er vanlig brukt for å beskrive varer som har noe med vibrasjon å gjøre eller at VIBRA vil oppfattes som «vibrasjon» i sammenstillingen VIBRALINE. Selv om VIBRA er ordstammen i «vibrasjon», er Klagenemnda av den oppfatning at VIBRA ikke ligner så mye at ordet alene direkte og umiddelbart vil oppfattes som en forkortelse for «vibrasjon». Elementet LINE vil på sin side oppfattes som «linje».

- 18 Klagenemnda anser det ikke sannsynlig at gjennomsnittsforkbrukeren umiddelbart vil oppfatte sammenstillingen VIBRALINE som «vibrasjonslinje». Patentstyret har vist til at den spesialiserte gjennomsnittsforkbrukeren vil være kjent med bruken av rumlefelt innen veimerking, og at formålet med slike rumlefelt er å skape vibrasjoner i kjøretøyet. Selv om kjennskapet til rumlefelt medfører at VIBRALINE kan gi assosiasjoner til egenskaper ved veimerking, må gjennomsnittsforkbrukeren etter Klagenemndas syn gjennom et tankesprang for å kunne utlede av merket at innehavers varer og tjenester skaper vibrasjon i kjøretøyet. Etter Klagenemndas vurdering vil merket VIBRALINE oppfattes å henspille på egenskaper ved varene og tjenestene, men uten å være direkte beskrivende. Det noe uklare ved elementet VIBRA i sammenstillingen VIBRALINE tilfører etter Klagenemndas syn det minimum av særpreg som skal til for at merket vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 19 På denne bakgrunn er Klagenemndas konklusjon at VIBRALINE har særpreg. Klagenemnda finner at merket er egnet til å skille klagers varer og tjenester i klasse 19 og 37 fra andres og at det derfor oppfyller garantifunksjonen. Klagenemnda bemerker at merket må anses å være i det nederste sjiktet for hva som kan vurderes som registrerbart, men at merket likevel innehar det minimum av distinktivitet som kreves for å oppfylle kravene til registrering etter varemerkeloven § 14.
- 20 På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen oppfyller varemerkelovens krav til særpreg, og kan derfor gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 19 og 37, jf. varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Ingeborg Alme Råsberg
(sign.)