



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00017
Dato: 20. april 2018

Klager: Bridgestone Corporation
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. oktober 2017, hvor ordmerket DRIVEGUARD, med søknadsnummer 201601141, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; biler og deres deler og tilbehør; dekk for personbiler; dekk for lastebiler; dekk for busser; dekk for racerbiler; dekk for biler; regummierte dekk for personbiler; regummierte dekk for lastebiler; regummierte dekk for busser; regummierte dekk for racerbiler; regummierte dekk for biler; dekkslanger for personbiler; dekkslanger for lastebiler; dekkslanger for busser; dekkslanger for racerbiler; dekkslanger for biler; hjul og felger for personbiler; hjul og felger for lastebiler; hjul og felger for busser; hjul og felger for racerbiler; hjul og felger for biler; dekkbanegummi for regummiering av dekk for de forannevnte kjøretøyer; tohjulte motorkjøretøyer og deres deler og tilbehør; dekk for tohjulte motorkjøretøyer; dekkslanger for tohjulte motorkjøretøyer; hjul og felger for tohjulte motorkjøretøyer; sykler og deres deler og tilbehør; dekk for sykler; dekkslanger for sykler; hjul og felger for sykler; gummimateriale for regummiering av dekk for tohjulte motorkjøretøyer eller sykler; luftfartøy og deres deler og tilbehør; dekk og dekkslanger for luftfartøyer; dekkbanegummi for regummiering av dekk for luftfartøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger eller dekk; støtdempere for landkjøretøyer; pneumatiske støtdempere (luftfjæring for landkjøretøyer); akselkoplinger eller koplinger for landkjøretøyer; fendere for fartøyer og båter; seteputer for kjøretøyer.

- 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. Søkers forslag om begrensning av varefortegnelsen ble ikke ansett å endre utfallet av særpregsvurderingen.
- 4 Klage innkom 19. desember 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 5. februar 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket består av ordene DRIVE og GUARD som er engelsk og kan oversettes til henholdsvis «kjøre» og «beskyttelse». Sammensetningen DRIVEGUARD vil kunne oppfattes som «kjørebeskyttelse».
- DRIVEGUARD må anses å angi egenskap og formål for de aktuelle varene. At man er sikret og beskyttet under en kjøretur må anses å være en viktig egenskap, eksempelvis for «kjøretøyer», og «deler og tilbehør» til biler som spesifikt kan ha denne egenskapen.
- Skjønnsmessige vurderinger justeres stadig, både etter rettspraksis, men også etter den alminnelige språkforståelse, oppfatning av ord og uttrykk og også den tekniske utviklingen i samfunnet. Elementet GUARD kan ha endret sitt særpreg i senere tid, ved at dette elementet

tidligere alltid ble oppfattet som «vakt/vokter», altså en fysisk person. Dette kan ha bidratt til at det er mange registreringer med GUARD som det tilsynelatende særpregede og bærende elementet. Patentstyret mener at man nå vil oppfatte GUARD som «beskyttelse» som ikke innehar varemerkerettslig særpreg for de aktuelle varene.

- DRIVEGUARD plassert på et dekk eller en bil er ikke egnet til å angi kommersiell opprinnelse, men vil kun oppfattes som en klar påstand om at bilen er trygg under kjøring eller at dekket er trygt i bruk.
- Det er ikke avgjørende at DRIVEGUARD er et nydannet ord, når sammenstillingen har et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen.
- Patentstyret kan ikke se at EUIPOs vedtak i denne saken kan tillegges noen vesentlig vekt. EUIPOs vedtak er en forvaltningsavgjørelse i en enkeltsak, og kan ikke ses som uttrykk for en etablert praksis. En slik konkret avgjørelse fra en forvaltningsmyndighet er ikke bindende for andre stater.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- DRIVEGUARD er hverken direkte beskrivende eller mangler varemerkerettslig særpreg for øvrig i forhold til noen av de aktuelle varene.
- Ordet DRIVEGUARD er et nyskapt ord uten noen kjent leksikalsk betydning hverken på engelsk eller norsk. Det forutsetter en ikke-intuitiv kognitiv prosess hos gjennomsnittsforbrukeren før han – om mulig – skulle kunne ha noen forutsetning for å danne seg et inntrykk av eller en oppfatning om hvilke varer eller tjenester ordet potensielt skulle kunne tenkes å beskrive. DRIVEGUARD er dermed i høyden suggestivt for en potensiell egenskap eller et formål ved varene.
- Patentstyret har tilsynelatende også vurdert merket som suggestivt, da merket ikke ble nektet etter varemerkeloven § 14 ved første behandling av varemerkesøknaden.
- Patentstyret kan ikke legge til grunn at et varemerke ikke faller inn under varemerkeloven § 14 annet ledd fordi det er suggestivt og ikke beskrivende, men likevel nekte det registrert under henvisning til varemerkeloven § 14 første ledd og under anførsel av at det *ikke er egnet til å oppfattes som et varemerke*. En slik tolkning vil være i strid med systemet under varemerkeloven samt etablert teori og praksis, og vil legge et dobbelt hinder til grunn for suggestive merker.
- Et minimum av distinktiv karakter er tilstrekkelig til å si at merket har det nødvendige særpreg. Den lave terskelen for iboende særpreg ble også bekreftet av Borgarting Lagmannsrett i dom av 1. juni 2015 (Tretorn Aktiebolag).
- Det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene for at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket

som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene. Merket i saken vil utvilsomt iverksette en kognitiv prosess hos gjennomsnittsfbrukeren, og merket vil dermed ikke umiddelbart og uten nærmere ettertanke bli oppfattet som egenskapsangivende.

- Patentstyret har i løpet av de siste fem år registrert flere merker som inneholder GUARD, og som etter klagers oppfatning er fullt ut sammenlignbare med varemerket DRIVEGUARD. Det vises bl. a. til POWERGUARD, PUREGUARD, TEX GUARD og TILE GUARD.
- DRIVEGUARD er registrert i en rekke andre land, herunder EU, USA og Canada.
- I nyere rettspraksis er lagt til grunn at EUIPOs vurderinger skal ha betydning for registreringspraksis også i Norge, jf. Borgarting lagmannsretts kommentarer i sin avgjørelse av 1. juni 2015 i Tretorn-saken. Det foreligger ikke særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten DRIVEGUARD.
- 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), jf. også HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 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 gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

- 14 Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene i klasse 12 vil være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. Gjennomsnittsfbrukeren 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 gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte merketeksten som at varen gjør kjøringen tryggere. Merketeksten er sammenstilt av de to alminnelige engelske ordene DRIVE og GUARD, og Klagenemnda legger uten videre til grunn at gjennomsnittsfbrukeren kjenner betydningen av disse ordene. Merket er søkt registrert for varer som «kjøretøy», «biler og deres deler og tilbehør», og dekk med tilbehør til diverse kjøretøy. For disse varene er sikkerhet et sentralt moment for gjennomsnittsfbrukeren. Det er i dag et forholdsvis stort fokus på sikkerhetsfunksjoner ved de fleste nye kjøretøy, både når det gjelder kjøretøyet som sådan – den generelle beskyttelsen av fører og passasjerer – og dets enkelte deler, eksempelvis bremses, airbag, sikkerhetsbelte, støtfanger, elektroniske sikkerhetsfunksjoner mv. Dette gjelder også dekk, hvor type dekk, gummiblanding og mønsterdybde er faktorer som avgjør dekkets gripeevne, som er av avgjørende betydning for sikkerheten.
- 18 Etter Klagenemndas oppfatning vil gjennomsnittsfbrukeren direkte og umiddelbart forstå DRIVEGUARD som en angivelse av varenes egenskap og kvalitet, nemlig at bruk av kjøretøyet eller dekkene gjør kjøringen tryggere. Klagenemnda kan ikke se at det er avgjørende at DRIVEGUARD er et nydannet ord. Sammenstillingen har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper ved varene, jf. EU-domstolens sak i C 191/01, Doublemint.

- 19 Klagenemnda er således av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordmerket DRIVEGUARD og de konkrete varene i klasse 12. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten som en angivelse av egenskaper og kvalitet ved varene, og Klagenemnda er derfor ikke enig med klager i at merket er suggestivt. Merket i den internasjonale registreringen må derfor nektes registrering etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 20 For de aktuelle varene i klasse 12 vil ordmerket DRIVEGUARD 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, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Klager har vist til tidligere registreringer som inneholder tekstelementet GUARD, og som etter klagers oppfatning er fullt ut sammenlignbare med DRIVEGUARD. Til dette vil Klagenemnda bemerke at det i særpregsvurderingen er den generelle distinktivitetsnorm som kan utledes av blant annet rettspraksis, som må legges til grunn som retningsgivende i vurderingen, og ikke det konkrete skjønn som har vært utøvd tidligere i lignende, men ikke nødvendigvis like, registreringssaker. Klagenemnda har for øvrig ikke hatt disse merkene til vurdering og kan uansett ikke uttale seg om registrerbarheten.
- 22 Klager har vist til at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, slik som i EU, USA og Canada, og med henvisning til Borgarting lagmannsretts avgjørelse i LB-2014-95107, Tretorn, hevder klager at registreringer i EUIPO skal tillegges betydning.
- 23 Klagenemnda er enig i at registreringer i andre jurisdiksjoner kan være relevante, og at slike avgjørelser kan tillegges en viss vekt. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at rettspraksis gir noen holdepunkter for at EUIPO sin særpregsvurdering må tillegges avgjørende vekt, og viser til Høyesteretts uttalelse i HR-2016-2239-A ROUTE 66, avsnitt 52. 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 som nevnt bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 24 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. 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.

25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Ordmerket DRIVEGUARD, med søknadsnummer 201601141, nektes registrert for varene i klasse 12.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)