



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00018
Dato: 16. mai 2018

Klager: Daimler AG
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. november 2017, hvor ordmerket SERVICE&SMILE, med søknadsnummer 201601619, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Programvare, dataprogramvare, også for internettapplikasjoner, apper (programvareapplikasjoner) relatert til biler og deler dertil..

Klasse 37: Reparasjons- og vedlikeholdstjenester relatert til kjøretøy og biler og deler og komponenter dertil.

Klasse 42: Tekniske konsultasjoner og analyser.

3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70.

4 Klage innkom 30. januar 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 8. februar 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merketeksten kan oversettes til «service/kundehjelp og smil».
- Det kan i praksis være vanskeligere å fastslå særpreg for typer av merker som gjennomsnittsforbrukeren ikke har for vane å utlede kommersiell opprinnelse fra, som for eksempel slagord bestående av salgsfremmende uttrykk.
- Merket vil forstås av omsetningskretsen som en generell salgsfremmende ytring, og ikke som en identifikasjon av kommersiell opprinnelse.
- Kundevennlighet og god service er svært viktig enten man skal kjøpe programvare (klasse 9) eller benytte seg av en tjeneste, som vedlikehold av kjøretøy (klasse 37) eller tekniske konsultasjoner (klasse 42).
- Det å bli møtt med et smil og oppleve god kundeservice kan være avgjørende for hvilke varer og tjenester man velger. Service og kundevennlighet står sentralt nesten uansett hvilken vare eller tjeneste det er tale om.
- For tjenestene i klasse 37 er teksten spesielt treffende, da man gjerne omtaler reparasjon og vedlikehold av en bil som en «service». Merketeksten er rosende om søkers kundeservice.
- Merketeksten er hverken original eller krever noen tolkning fra gjennomsnittsforbrukerens side. SERVICE&SMILE forteller direkte og umiddelbart at man får service og blir møtt med

et smil. Merket må leses i sin helhet, og ordet «service» bidrar til at man oppfatter SMILE som en positiv kundeopplevelse.

- Registreringene PARK AND SMILE, MAKING YOU SMILE og SMILE & SHINE er ikke sammenlignbare med SERVICE&SMILE, og kan ikke tillegges avgjørende vekt.
- Det at merket er akseptert i andre land, kan heller ikke tillegges avgjørende betydning.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bestrides ikke at merketeksten kan oppfattes som et salgsfremmende utsagn, men et merke kan samtidig fungere som en indikator for kommersiell opprinnelse.
- Selv et objektivt, enkelt budskap kan inneha tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg, så lenge det krever en viss tolkning eller igangsetter en kognitiv prosess hos gjennomsnittsforbrukeren.
- Merket inneholder et sammensatt budskap som ikke har noe klart og entydig meningsinnhold. Sammenstillingen har en viss grad av originalitet, og formidler kun indirekte et positivt budskap.
- Ordet SMILE er ikke beskrivende eller uten særpreg for de aktuelle varene og tjenestene. Siden det ikke er beskrivende, må det nødvendigvis fortolkes gjennom en kognitiv prosess. Når ordet settes i sammenheng med SERVICE vil det oppfattes som suggestivt for kvalitet.
- En gjennomsnittlig forbruker av klagers produkter vil muligvis oppfatte en viss sammenheng mellom SERVICE&SMILE og de aktuelle varene og tjenestene, men da primært i form av en uklar hentydning om at det er noe spesielt med klagers tjenester som bidrar til god stemning. Merket antyder at klagers tjenester kan bidra til godt humør, men sier ikke noe om hvordan dette skal skje.
- Det vises til tidligere registreringer som inneholder SMILE, og da særlig registreringene PARK AND SMILE, MAKING YOU SMILE og SMILE & SHINE. Det antas at merkene er registrert fordi SMILE kun er ansett som suggestivt for kvalitet.
- Klager viser også til at merket er funnet særpreget i andre land, slik som Sveits og Tyskland

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten SERVICE&SMILE.

10 Klagenemnda skal ta stilling til om flerordsmerket SERVICE&SMILE, for de aktuelle varene og tjenestene, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller garantifunksjon.

- 11 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.
- 12 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). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 37 og 42 vil omfatte både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 Etter Klagenemndas oppfatning vil ikke omsetningskretsen umiddelbart oppfatte merket som beskrivende for varene eller deres egenskaper, se eksempelvis EU-rettens avgjørelse i T-19/04 PAPERLAB, avsnitt 25.
- 17 Når det så gjelder kriteriene for bedømmelse av om et merke har særpreg, er disse i prinsippet de samme for alle typer merker, og det stilles ikke strengere krav til slagord enn kravene som stilles for andre typer varemerker, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK, avsnitt 36, og C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 25.
- 18 Den konkrete vurderingen av om et slagord kan registreres, kan imidlertid ifølge EU-domstolen bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. Dette gjelder særlig vurderingen av slagord som består av alminnelig beskrivende eller rosende reklamefraser. I følge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede den kommersielle

opprinnelsen til varene og tjenestene fra denne typen slagord, jf. C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 26. Det skal imidlertid ikke være til hinder for registrering at et merke primært vil oppfattes som et salgsfremmende utsagn, dersom merket samtidig er egnet til å bli oppfattet som noens særlige kjennetegn, jf. C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK, avsnitt 45. I denne vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. avsnitt 57 i samme avgjørelse.

- 19 Klagenemnda er av den oppfatning at merket fremfor alt vil bli oppfattet som en salgsfremmende ytring, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og at merketeksten vil oppfattes som «service med et smil». Selv om merketeksten ikke er beskrivende, har det et enkelt og rosende betydningsinnhold som gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil oppfatte. Behovet for service på en vare eller et produkt tilsier normalt en ulempe for brukeren. Ved kjøp av de fleste varer og tjenester vil derfor kundevennlighet og god service være svært viktig for kunden, særlig for tjenester i klasse 37 som reparasjon og vedlikehold av kjøretøy og biler, som ofte blir omtalt som å ha kjøretøyet/bilen på «service». Ordet SMILE i sammenstilling med SERVICE vil for gjennomsnittsforbrukeren oppfattes som at servicetjenestene til tilbyderer gir en positiv kundeopplevelse.
- 20 Som helhet vil derfor merketeksten SERVICE&SMILE – «service med et smil» – bare fremstå som et rosende salgsuttrykk som forteller gjennomsnittsforbrukeren noe om kvaliteten ved tjenestene som tilbys. Det er ikke avgjørende at SMILE ikke angir konkret hva denne positive kundeopplevelsen består i. Det at merket ikke er direkte beskrivende medfører ikke at merket må fortolkes gjennom en kognitiv prosess, med den konsekvens at merket dermed er særpreget, slik klager synes å anføre.
- 21 Klagenemnda er videre av den klare oppfatning at merket består av en enkel, salgsfremmende ytring som den norske gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil forstå, og kan ikke se at denne betydningen av merketeksten krever noen tolkning fra gjennomsnittsforbrukerens side, eller at merket besitter noe originalt som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved. Merketeksten fremstår utelukkende som et rosende salgsuttrykk, hvor gjennomsnittsforbrukeren i møte med merket vil lete videre etter indikatoren på den kommersielle opprinnelsen bak varene og tjenestene. Når gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, vil ikke merket oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager har vist til tidligere registreringer som inneholder tekstelementet SMILE, og som etter klagers oppfatning er fullt ut sammenlignbare med SERVICE&SMILE. 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.

- 23 Klager har vist til at merket er registrert i andre land, slik som Sveits og Tyskland. 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 uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 24 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser 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.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Ordmerket SERVICE&SMILE, med søknadsnummer 201601619, nektes registrert for varene og tjenestene i klasse 9, 37 og 42.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)