



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00012
Dato: 11. mars 2022

Klager: Lincoln Global, Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Maria Foskolos og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. november 2021, hvor ordmerket WELDLINE, med søknadsnummer 201901601, ble nektet registrert for:

Klasse 6: Uedle metaller og legeringer av disse; metallmaterialer for bygging og konstruksjon; transportable hus av metall; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall [uedelt]; små gjenstander av metal [isenkramvarer]; stål for sveising og lodding; fyllmaterialer for sveising og lodding; metalltråder og metallstenger for sveising, plating, metallisering og lodding; flussbelagte stenger og flussbelagte ledninger for sveising og lodding; rør og ledninger av metall; materialer til sveising, lodding og skjæring; forbruksmaterialer for sveising, lodding, skjæring og lodding; preparater for sveising og lodding bestående av loddemetall og flussmiddel.

Klasse 7: Maskiner og verktøymaskiner for behandling av materialer og for produksjon; motorer og maskiner [unntatt for landkjøretøyer]; generatorer; generatorer for skjæring og lodding; sveisegeneratorer; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt landkjøretøy); apparater for sveising, lodding og skjæring; maskiner for sveising, skjæring, lodding og deler dertil; robotapparater og maskiner for sveising, lodding og skjæring; maskiner og apparater for gassveising, lodding og gasskjæring; verktøy for metallsveising, lodding og skjæring; sveisebrennere, håndholdte; gassdrevne sveisebrennere, gassdrevne brennere for lodding og gassdrevne skjærebrennere; blåserør og blåselamper (deler til maskiner for sveising, lodding eller skjæring); loddeblåsere; blåselamper for sveising, lodding og skjæring; trykkreduksjonsventiler og trykkregulatorer til maskiner for sveising, lodding og skjæring; blåselamper, håndholdte; blåselamper og stangholdere for sveising, lodding, skjæring og metallbearbeiding; blåselamper og elektrodeholdere for sveising, lodding, skjæring og metallbearbeiding; regulatorer og trykkregulatorer for sveising, lodding og skjæremaskiner; verktøy for sveising, lodding og skjæring av metaller; utstyr for sveising, lodding og skjæring; utstyr for sveising, lodding og skjæring; jordbearbeidingsredskaper, andre enn manuelt drevne; mekaniske håndverktøy; apparater og instrumenter for skjæring, sveising og lysbuesveising; apparater og instrumenter for lodding og sveising; elektriske sveise- og kuttessystem og deler dertil; elektroniske robotsveisesystemer og – skjæresystemer og deler dertil; elektroniske lodde- og sveisesystemer og deler dertil; elektroniske robotloddessystemer og deler dertil; elektriske stasjoner for sveising, lodding og skjæring; sveiseapparater, elektriske; elektriske loddeapparater og skjæreapparater; sveiseelektroder; loddeelektroder; elektriske sveise- og loddekit.

Klasse 8: Håndverktøy, instrumenter og redskaper [manuelt drevne]; kniver, platesaks; blåselampe [manuelt drevne]; blåselamper [manuelt drevne] for sveising og lodding; håndverktøy [manuelt drevne]; Hammere [redskap]; sveisehammere; skjære-, sveise- og loddeverktøy for hånddrevne verktøy; håndbetjente blåselamper og elektrodeholdere for metallbearbeiding, lodding, skjæring og sveising; Håndbetjente maskiner og apparater for gasskjæring, sveising eller lodding; håndverktøy for metallskjæring, sveising eller lodding; håndbetjente verktøy for sveising, skjæring og lodding; Håndbetjente enheter for sveising, lodding og skjæring; håndbetjent utstyr for sveising, lodding og skjæring.

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, optiske, veiings-, målings-, signalerings-, kontrollapparater og instrumenter; apparater og instrumenter for styring,

fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontrollering av elektrisitet; transformatorer for sveising, lodding og skjæring; elektroder; Kalkulatorer; Databehandlingsutstyr; datamaskiner; dataprogramvare; datamaskinvare; apparater og instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon av lyd eller bilder; Magnetiske databærere; grammofonplater; cd-plater; DVDer og andre digitale opptaksmedier; strømtilførsel for sveise-, lodde- og skjæremaskiner; verneklær; verneklær for sveising, lodding og skjæring; beskyttende hjelmer, hansker, vernebriller, masker, beskyttelsesskjermer; hjelmer, hansker, vernebriller, masker og beskyttelsesskjermer for sveising, lodding og skjæring.

- 2 Varemerket ble nektet virkning fordi ordmerket WELDLINE beskriver egenskaper ved varene i klasse 6, 7, 8 og 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og dermed mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 3 Klage innkom 24. januar 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 1. februar 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

4 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Ordmerket WELDLINE er beskrivende for egenskaper ved varene i klasse 6, 7, 8 og 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Et varemerkes særpreg skal vurderes i forhold til de varer og tjenester merket ønskes gitt virkning for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket som helhet, uten å analysere merkets enkelte deler.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- WELDLINE brukt for flere av varene i klasse 6, 7, 8 og 9, vil av omsetningskretsen direkte og umiddelbart oppfattes som en angivelse av en egenskap, nemlig at varene er sveiserelaterte eller inngår i en produktserie eller kolleksjon knyttet til sveising. Merket beskriver dermed direkte og umiddelbart varenes art, egenskaper og bruksområde.
- Det at WELDLINE er et nydannet ord er ikke avgjørende, siden sammenstillingen har et betydningsinnhold som direkte og umiddelbart beskriver varene, og ikke skaper noen ny betydning som fjerner merket fra de to beskrivende elementene, jf. EU-praksis.
- Det er et friholdelsesbehov for ordet WELDLINE for de aktuelle varene i klassene 6, 7, 8 og 9.
- På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold, er det ikke egnet til å skille merkehavers varer fra andres, og oppfyller således ikke varemerkets garantifunksjon, og mangler særpreg.

- Eldre merker som inneholder elementet LINE tillegges ikke avgjørende betydning. Praksis kan endre seg over tid, og hvert merke må vurderes konkret.
- Registrering i andre jurisdiksjoner, herunder EU, har ikke avgjørende betydning. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket.

5 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av varemerket som beskrivende for de nevnte varene i klasse 6, 7, 8 og 9. Det foreligger ingen tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene. Elementet LINE vil, i motsetning til hva Patentstyret har lagt til grunn, oppfattes som *linje* eller *strek*. I kombinasjonen WELDLINE vil dette oppfattes som en sveiselinje, sveisesøm eller sammensveising. Merket er dermed ikke beskrivende, men suggestivt, og dermed distinktivt og registrerbart. Denne oppfatningen av ordmerket WELDLINE fremstår som mer nærliggende enn den oppfatningen Patentstyret har lagt til grunn.
- Patentstyret har lagt en for en streng særpregsvurdering til grunn. Det minnes om at kravet til særpreg etter høyesterettspraksis settes lavt, og at det er tilstrekkelig at varemerket oppfattes som produsentens identifikasjonsmerke.
- En rekke varemerker med elementet LINE er blitt godkjent til registrering. Dette taler for at også WELDLINE må godtas.
- Varemerket er registrert i EU og Storbritannia. Dette er et relevant moment i særpregsvurderingen. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket og vareslagene på samme måte som forbrukere i disse jurisdiksjonene.

6 Klagenemnda skal uttale:

7 Klagenemnda er kommet til et noe annet resultatet enn Patentstyret.

8 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten WELDLINE.

9 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.

10 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.

- 11 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.
- 12 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.
- 13 Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene i klasse 6, 7, 8 og 9 vil primært være profesjonelle næringsdrivende, som må antas å ha høyt oppmerksomhetsnivå. Gjennomsnittsfbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 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.
- 15 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. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.
- 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 Det angjeldende merket består av ordet WELDLINE. Klagenemnda legger til grunn at merket vil oppfattes som bestående av to ord, WELD og LINE.
- 18 Klagenemnda legger som Patentstyret til grunn at ordet WELD betyr «sveis» på engelsk og vil oppfattes slik av norske forbrukere. WELD vil derfor være et beskrivende element for flere av de sveiserelaterte produktene i klasse 6, 7, 8 og 9.
- 19 Kombinasjonen med LINE kan, som Patentstyret har lagt til grunn, oppfattes som bransje, fagområde eller interessefelt. Klager argumenterer for at det er mer nærliggende å oppfatte LINE som linje eller strek, og at WELDLINE dermed vil oppfattes som «sveisesøm». Klagenemnda legger til grunn at LINE i kombinasjon med WELD kan skape begge disse assosiasjonene. WELD er i alle tilfeller et beskrivende element for sveiserelaterte varer, og LINE er et generisk element som kan ha flere betydninger. Klagenemnda kommer som Patentstyret til at sammenstillingen av WELD og LINE ikke skaper nye betydninger utover dem som følger av elementene hver for seg. Rettspraksis fra EU-domstolen slår fast at to beskrivende elementer danner en beskrivende helhet med mindre det er en tydelig forskjell på det sammensatte ordet og summen av de enkelte beskrivende elementene. På dette grunnlaget må merket nektes registrert som beskrivende for de varene i klasse 6, 7, 8 og 9 som er sveiserelaterte, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a.
- 20 Varene «Kalkulatorer; Databehandlingsutstyr; datamaskiner; dataprogramvare; datamaskinvare; apparater og instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon av lyd eller bilder; Magnetiske databærere; grammofonplater; cd-plater; DVDer og andre digitale opptaksmedier» i klasse 9 er imidlertid ikke direkte sveiserelaterte, og WELDLINE er dermed ikke beskrivende for disse varene. Varemerket WELDLINE kan derfor registreres for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a. Klagenemnda kan heller ikke se at WELDLINE mangler særpreget for disse varene etter varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 21 Klager har fremhevet en rekke andre godkjente varemerkeregistreringer som inneholder elementet LINE. Disse kan ikke tillegges avgjørende vekt, både fordi disse eldre registreringene inneholder andre elementer, og fordi ethvert merkes registrerbarhet må vurderes ut fra de konkrete forhold og basert på hvordan dagens gjennomsnittsfbruker vil oppfatte det gjeldende merket.
- 22 Klager har vist til registreringer i EU og Storbritannia. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreget for sveiserelaterte varer, jf. vurderingen ovenfor.

23 Klagenemnda viser ellers 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 P, Henkel, avsnitt 61-64, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66, avsnitt 51-52. 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.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Varemerket WELDLINE, søknadsnummer 201901601, tillates registrert for følgende varer:

Klasse 9: Kalkulatorer; Databehandlingsutstyr; datamaskiner; dataprogramvare; datamaskinvare; apparater og instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon av lyd eller bilder; Magnetiske databærere; grammofonplater; cd-plater; DVDer og andre digitale opptaksmedier.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)