



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00064
Dato: 2. september 2019

Klager: Compagnie Generale des Etablissements
Michelin
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Martin Berggreen Rove og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. januar 2019, hvor ordmerket HIGHWAY CONTROL, internasjonal registrering nr. 1336489, med søknadsnummer 201703734, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 12: Tires for vehicle wheels; inner tubes for pneumatic tires; treads for retreading tires; tracks for track vehicles.

- 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 21. mars 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 15. april 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket HIGHWAY CONTROL beskriver egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 12, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, og den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
- Patentstyret legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 12 kan være både profesjonelle aktører og vanlige sluttforbrukere.
- Merket består av en sammenstilling av de to engelske ordene HIGHWAY og CONTROL. Ordet HIGHWAY har betydningen «hovedvei», «motorvei» eller «riksvei», mens ordet CONTROL har betydningen «ha kontroll over, kontroll».
- Klasse 12 gjelder varer som gir ulike typer kjøretøy kontakt med underlaget eller veien det kjører på. En helt sentral egenskap eller kvalitet ved slike varer er å gi godt veigrep eller feste til underlaget, slik at føreren kan ha best mulig kontroll over kjøretøyet. Veigrep og kontroll vil bli oppfattet som det samme i denne sammenheng. Godt veigrep eller kontroll er videre spesielt viktig på motorveier, som er spesielt beregnet for høye hastigheter.
- HIGHWAY CONTROL vil derfor som helhet kun bli oppfattet som en beskrivende angivelse av kvalitet eller egenskap, nemlig ved at det angir at dekkene gir kontroll på motorveier. Det krever ikke en flerleddet tankeprosess gitt den umiddelbare og direkte forbindelsen det er mellom betydningen av ordene i merket og de aktuelle varene.

- Sammenstillingen av de to ordene i merket avviker ikke fra det inntrykket man får av ordene merket er satt sammen av hver for seg.
- På grunn av sitt beskrivende betydningsinnhold, er merket heller ikke egnet til å skille innehavers varer fra andres. Den internasjonale registreringen vil bli oppfattet som produktinformasjon, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Det er ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå nødvendigvis lettere oppfatter ikke-distinktive merker som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Selv om en profesjonell omsetningskrets per definisjon vil ha en høyere grad av oppmerksomhet, kan dette ikke ha avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av et merkes særpreget,
- Patentstyret finner det ikke riktig å legge avgjørende vekt på tidligere internasjonale registreringer som hevdes å være sammenlignbare med merket i denne saken og som er gitt virkning i Norge. De tidligere registrerte merkene anses å være tilstrekkelig distinktive da de ikke er direkte beskrivende for kvaliteten til produktene.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket HIGHWAY CONTROL har ikke en beskrivende relasjon til varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, men må anses som suggestivt og dermed registrerbart. Kjennetegnet er tilstrekkelig særpreget, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Klager er enig i Patentstyrets oversettelse av merket, men betydningsinnholdet medfører ikke at merket som helhet er beskrivende for varene.
- Ordene HIGHWAY og CONTROL er ikke vanlige angivelser for dekk og tilbehør til dekk. Klager er ikke enig i at veigrep og kontroll er det samme. Mens «veigrep» er en konkret beskrivelse av en egenskap ved et dekk, er «kontroll» et mye vagere ord, da det spiller på en følelse føreren samlet sett har av kjøretøyet.
- Ordsammenstillingen beskriver derfor ikke varene, men henspiller på egenskaper ved disse. HIGHWAY CONTROL er vagt og kan like gjerne forstås som en politikontroll på hovedveien.
- Det er ikke vanlig at kjøretøy brukes kun på motorvei/hovedvei. For den norske gjennomsnittsforbrukeren vil ordelementet HIGHWAY snarere gi en vag forestilling om en «roadtrip» langs en amerikansk hovedvei.
- Det foreligger ikke et friholdelsesbehov for det aktuelle merket i dekkmarkedet.
- Det vises til avsnitt 18 og 20 i Klagenemnda sin avgjørelse VM 16/00206 ordmerket PRECIS DIGITAL, der Klagenemnda kom til at merket var tilstrekkelig særpreget. De samme hensyn gjør seg gjeldende i foreliggende sak.

- Patentstyret uttaler at merket vil bli oppfattet som «produktinformasjon», og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klager er ikke enig i dette og mener det suggestive varemerket HIGHWAY CONTROL er velegnet til å garantere for varenes kommersielle opphav. HIGHWAY CONTROL vil feste seg i bevisstheten til den norske omsetningskretsen som et distinktivt kjennetegn.
- Patentstyret synes å forutsette at omsetningskretsen leter etter spesielle egenskaper eller kvaliteter som muligens kan utledes fra HIGHWAY CONTROL, men det kan ikke forventes at forbrukerne tar seg tid til en slik tankeprosess.
- Det vises til de tre varemerkene CROSS CONTROL (No. 1288335), ROUTE CONTROL (No. 1287981) URBAN CONTROL (No. 1284412) som er registrert i Norge for identiske varer i klasse 12 uten hindringer. Da disse merkene ikke er ansett å være beskrivende, bør HIGHWAY CONTROL vurderes på samme måte.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten HIGHWAY CONTROL.
- 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

- 14 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 i klasse 12 vil være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 16 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.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at ordmerket HIGHWAY CONTROL er egnet til å oppfattes som beskrivende for en egenskap og kvalitet ved samtlige av de omsøkte varene, bortsett fra «tracks for track vehicles».
- 18 Merketeksten er sammenstilt av de to alminnelige engelske HIGHWAY og CONTROL som betyr henholdsvis «motorvei» og «kontroll». Det aktuelle merkets betydningsinnhold er ikke bestridt av klager.
- 19 Når merket benyttes på «tires for vehicle wheels» og tilhørende varer, er Klagenemnda av den oppfatning at merket er egnet til å oppfattes som at de gir god kontroll når man kjører på motorveien. At dekkene sitter godt i veibanen og at de er egnet til en viss type kjøring og underlag, er svært sentrale egenskaper ved de omsøkte varer. Klagenemnda følger ikke klagers argumentasjon om at kontroll og sikkert veigrep er begreper som skiller seg vesentlig fra hverandre og som derfor oppfattes ulikt. Merketeksten har et meningsinnhold som fremgår direkte og umiddelbart og uten at forbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess og som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper ved varene.
- 20 Klagenemnda bemerker videre at det ikke er avgjørende for vurderingen at merket like gjerne kan forstås som «en politikontroll på hovedveien» slik klager har anført, da EU-domstolen har slått fast at det er tilstrekkelig for å anse et merke som beskrivende at én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes slik, jf. C-191/01 P, Doublemint. Det er heller ikke avgjørende at merketeksten ikke er i bruk i markedet på en beskrivende måte, jf. blant annet EU-retten i sak T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 26.
- 21 Når det gjelder «tracks for track vehicles», som oversatt betyr belter til beltevogner, er Klagenemnda av den oppfatning at merket ikke direkte og umiddelbart vil oppfattes som beskrivende. Dette er kjøretøy som normalt ikke kjøres på motorvei, og Klagenemnda er av

den oppfatning at merket derfor er egnet til å skape undring og vil bli oppfattet som humoristisk, og ikke som en direkte angivelse av egenskaper ved varene.

- 22 Klagenemnda har sett hen til de tre tidligere registreringene som klager har fremholdt er sammenlignbare, CROSS CONTROL, ROUTE CONTROL og URBAN CONTROL, men finner ikke å legge avgjørende vekt på disse. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det aktuelle merket sett hen til de omsøkte varene og tjenestene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering, og når Klagenemnda finner det klart at merket ikke oppfyller kravene til registrering, må det nektes virkning.
- 23 For «tires for vehicle wheels; inner tubes for pneumatic tires; treads for retreading tires» vil ordmerket HIGHWAY CONTROL på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Selv om Klagenemnda har funnet at merket ikke er direkte beskrivende for «tracks for track vehicles», er Klagenemnda likevel av den oppfatning at linken mellom varene og merket er så nær at gjennomsnittsforbrukeren, heller ikke for disse varene, vil oppfatte HIGHWAY CONTROL som et varemerke og dermed utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen. Merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen for noen av de søkte varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 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. 1336489, ordmerket HIGHWAY CONTROL, nektes virkning.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)