



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00011
Dato: 9. mai 2023

Klager: Polipol Holding GmbH & Co. KG
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Frydendahl og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort fremstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. oktober 2022 hvor det kombinerte merket BOVINO, med internasjonalt registreringsnummer 1544463 (søknadsnummer 202009808) delvis ble nektet virkning i Norge. Merket ser slik ut:



3. Merket ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 18: Leather for furniture (semi processed); leather covers for furniture; imitation leather for furniture.

Klasse 20: Furniture, especially upholstered furniture, sofa sets, pull-out couches that can be transformed into day-beds, bed sofas, armchairs; beds; fabric sample racks, namely in the form of fabric trolleys for the demonstration and exhibition of samples of fabrics and types of fabric, samples of leather, samples of imitation leather and samples of other upholstery fabrics, especially for the use for upholstered furniture; mattresses; upholstered headrests; neck cushions; pillows; backrests; accessory parts for upholstered furniture, especially bags being adapted to furniture for the storage of magazines, remote controls and other objects.

Klasse 24: Textile imitation leather fabrics for furniture.

Klasse 35: Wholesale and retail services with the following goods: leather for furniture (semi processed), leather covers for furniture, imitation leather for furniture, furniture (especially upholstered furniture, sofa sets, pull-out couches that can be transformed into day-beds, bed sofas, armchairs), beds, fabric sample racks (namely in the form of fabric trolleys for the demonstration and exhibition of samples of fabrics and types of fabric, samples of leather, samples of imitation leather and samples of other upholstery fabrics, especially for the use for upholstered furniture), mattresses, upholstered headrests, neck cushions, pillows, backrests, accessory parts for upholstered furniture (especially bags being adapted to furniture for the storage of magazines, remote controls and other objects), textile imitation leather fabrics for furniture.

4. Patentstyret kom til at merket kunne gis virkning i Norge for «Fabrics for furniture» i klasse 24 og «Wholesale and retail services with the following goods: fabrics for furniture» i klasse 35.

5. Varemerket ble delvis nektet registrering 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, og delvis fordi det ble ansett egnet til å villed, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b.
6. Klage kom inn den 12. desember 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 17. januar 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7. Patentstyrets vedtak er i korte trekk begrunnet slik:

- Merket i den internasjonale registreringen er et kombinert merke som inneholder ordet BOVINO i en figurativ utforming. BOVINO er et italiensk ord som kan oversettes til «fe-, kveg-, storfe».
- Spørsmålet er om gjennomsnittsforbrukerens språkforståelse er mer nyansert enn kun å fastslå om ordet tilhører et verdensspråk eller ikke. Det må foretas en konkret helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle, for å fastslå om italienske ord faktisk vil forstås av den norske gjennomsnittsforbrukeren.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil kunne være både profesjonelle aktører og vanlige sluttforbrukere.
- Selv om merketeksten er på fremmedspråket italiensk, tilsier de konkrete omstendighetene i saken at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå betydningsinnholdet. Årsaken til dette er at BOVINO ligner svært mye på det engelske ordet «bovine», som har det samme betydningsinnholdet. «Bovine leather» er en vanlig måte å omtale skinn fra kveg eller storfe på i det engelske språket.
- Det er sannsynlig at i alle fall den profesjonelle delen av omsetningskretsen, for eksempel en profesjonell forhandler av lær og produkter av lær, kjenner til engelske ord og uttrykk som brukes til å betegne egenskaper ved slike varer.
- Når BOVINO brukes på varer som lær til bruk for møbler og møbeltrekk av lær i klasse 18, og varer som møbler og annet møbeltilbehør i klasse 20, vil merketeksten bli oppfattet som beskrivende for varenes art eller egenskaper, nemlig at varene er lær av storfe, eller at møbler og møbeltilbehør er laget av eller trukket i lær fra storfe. Også for salget av slike varer i klasse 35 vil merket bli oppfattet som beskrivende for egenskaper, nemlig at det gjelder salg av varer laget av lær fra storfe. Patentstyret viser til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- Merketeksten BOVINO er skrevet i grå skrift i en noe stilisert og røff font med et «slitt» preg. Teksten er plassert på en sort rektangulær bakgrunn. Den figurative utformingen er ikke tilstrekkelig til å tilføre særpreg. Fargebruken og de figurative elementene er svært enkle, og har i beste fall en dekorativ funksjon. Det er den beskrivende merketeksten BOVINO som er dominerende.

- Merket i den internasjonale registreringen vil kun bli oppfattet som informasjon om de aktuelle varene og tjenestene, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket mangler derfor varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Innehaver ønsker blant annet vern for lærimitasjoner for møbler i klasse 18, prøver på lærimitasjoner og andre typer av møbeltrekk i klasse 20, lærimitasjoner av tekstil til bruk for møbler i klasse 24, samt for salg av slike varer i klasse 35. Merketeksten BOVINO gir en klar forventning om varenes kvalitet/egenskaper, nemlig at varen er laget av lær fra storfe. Denne forventningen står direkte i motstrid til varer som er av kunstig lær. Gjennomsnittsforsbrukeren vil få en uriktig oppfatning om varenes art og egenskaper, og merket fremstår derfor som villedende for de nevnte varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b.

8. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det italienske ordet BOVINO kan oversettes til «hornkveg», «kveg» eller «storfe». Ordet ligner noe på det engelske ordet «bovine», som betyr «hornkveg».
- Et merke som er beskrivende på et fremmedspråk kan være registrerbart hvis den relevante gjennomsnittsforsbrukeren i Norge ikke oppfatter merket som beskrivende.
- Det kan ikke legges til grunn at den norske gjennomsnittsforsbrukeren forstår italiensk som sådan. Det foreligger ingen kulturelle, lingvistiske eller historiske omstendigheter som tilsier at den norske gjennomsnittsforsbrukeren forstår det tekniske ordet BOVINO. Dette er et spesielt ord som ikke utgjør del av et standardvokabular i et fremmedspråk. Selv om det er enkelte som kan italiensk, kan det ikke legges til grunn at den norske gjennomsnittsforsbrukeren forstår italiensk. Det foreligger en geografisk avstand mellom Italia og Norge, og italienere utgjør ikke en ikke-uvesentlig minoritet i Norge.
- Den norske gjennomsnittsforsbrukeren vil ikke oppfatte BOVINO med noe bestemt meningsinnhold. Det vil være mer naturlig å oppfatte BOVINO som et rent fantasiord, eventuelt som en fantasifull og suggestiv omskriving av det engelske ordet «bovine». Det kan diskuteres om den norske gjennomsnittsforsbrukeren kjenner til det engelske ordet, som er ganske spesielt.
- For det tilfellet at den norske gjennomsnittsforsbrukeren skulle oppfatte merket som det italienske ordet BOVINO, bestrides det at merket vil oppfattes som beskrivende. På italiensk benyttes ordet BOVINO om mat, f.eks «carne bovino», som betyr storfekjøtt, og ikke i relasjon til lær. Forbrukere som forstår BOVINO vil vite dette. Følgelig kan ikke BOVINO oppfattes som beskrivende for at varene er laget av «bovine leather». Ordet BOVINO er ikke direkte og umiddelbart beskrivende, og merket har særpreg.

- Merketeksten er gjengitt i en spesifikk font i grå på sort bakgrunn. Fonten inneholder en rekke streker og figurer, som gjør utformingen av teksten spesiell. Merket er lett gjenkjennelig, og gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte logoen slik at merket tilhører en spesifikk tilbyder. Merket er særpreget og oppfyller garantifunksjonen.
- Merket BOVINO er ikke egnet til å villedde. De aktuelle varene er «imitation leather for furniture» i klasse 18 og «textile imitation leather fabrics for furniture» i klasse 24, samt salg av disse i klasse 35. Siden gjennomsnittsforbrukeren ikke vet hva BOVINO betyr, vil han/hun heller ikke bli villedet. Dersom gjennomsnittsforbrukeren oppfatter betydningen av BOVINO vil han/hun uansett ikke bli villedet til å tro at de aktuelle varene er laget av lær av kveg. Oppmerksomhetsnivået ved slike kjøp vil normalt være svært høy, og produktenes egenskaper vil stå sentralt i kjøpsituasjonen. Gjennomsnittsforbrukeren vil skjønne at de aktuelle varene er lærimitasjoner.
- Klager ber Klagenemnda om å oppheve Patentstyrets avgjørelse, slik at klagers internasjonale registrering nr. 1544463 kan gis virkning for alle varene og tjenestene. Subsidiært, dersom Klagenemnda delvis opprettholder Patentstyrets avgjørelse, ber klager om at den internasjonale registreringen gis virkning for de søkte varene og tjenestene i klasse 20 og 35. Atter subsidiært, dersom Klagenemnda opprettholder Patentstyrets avgjørelse i sin helhet, ber klager om at registreringen gis virkning for varene og tjenestene akseptert av Patentstyret, i klasse 24 og 35.

9. Klagenemnda skal uttale:

10. Klagenemnda er kommet til et delvis annet resultat enn Patentstyret.

11. Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten BOVINO i en figurativ utforming.
12. 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 særpreget, jf. vilkåret i § 14 første ledd andre punktum.
13. Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95/EF og 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.
14. Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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 og C-299/99 Philips/Remington.

15. 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.
16. Etter Klagenemndas syn vil de aktuelle varene og tjenestene rette seg mot både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Varene i klasse 18 retter seg hovedsakelig mot profesjonelle. Omsetningskretsen vil stort sett bestå av spesialister på lær som skal benytte varene i profesjonell vareproduksjon. Produktene som er angitt i klasse 24 selges for eksempel i tekstil-butikker som selger stoffer som metervare. Omsetningskretsen vil bestå av både profesjonelle, og privatpersoner som skal trekke om møbler selv. Møblene som er angitt i klasse 20 kan både kjøpes av en alminnelig sluttforbruker til bruk i private hjem, av ulike arbeidsplasser til bruk i kontorlokaler og av profesjonelle møbelforretninger for videresalg. Salgstjenestene i klasse 35 vil følgelig også rette seg mot både private og profesjonelle. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide.
17. Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, slik at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
18. 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.
19. Hvorvidt en norsk gjennomsnittsforbruker forstår et fremmedspråklig ord, beror på en konkret vurdering av hvor vanlig og kjent det aktuelle ordet er. En presumpsjon for at en norsk omsetningskrets på generelt grunnlag har god kunnskap til bestemte fremmedspråk kan lett danne uheldige føringer for skjønnsutøvelsen i den enkelte sak. Den konkrete vurderingen må gjøres i lys av hvem gjennomsnittsforbrukeren er og hvilke type varer og tjenester merket er søkt for. I tillegg vil det kunne få betydning for vurderingen om ordet har likhetstrekk med tilsvarende ord på norsk, eventuelt nordiske språk og engelsk. Klagenemnda viser i denne forbindelse til EU-rettens avgjørelse T-443/21 Yoga Alliance avsnitt 70-75 og Klagenemndas avgjørelser i sak VM 19/00017, PRET A MANGER avsnitt 22 og sak 22/00013 alliance Bio eleveurs & fromagers avsnitt 22-23.

20. I Stor engelsk norsk ordbok fra Gyldendal Norsk Forlag oversettes det engelske substantivet «bovine» til «kveg», og adjektivet «bovine» betyr «kveg-, okse-, okselignende». Ifølge Store Norske Leksikon er «bovin» et fremmedord avledet av latin, som betyr «noe som har med storfe å gjøre». Ordet brukes gjerne i forbindelse med infeksjoner hos storfe.
21. Klagenemnda har kommet til at det italienske ordet BOVINO ikke vil bli forstått av den vanlige sluttforbrukeren av de aktuelle varene i klasse 20 og 24. Det samme gjelder salgstjenester knyttet til disse varene i klasse 35. Heller ikke næringsdrivende som er ute etter møbler og møbelstoffer kan forventes å ha så inngående språkkunnskaper at de forstår betydningen av BOVINO. Ordet likner på det norske ordet «bovin», men dette fremstår som et lite brukt fremmedord, som ikke er del av norsk dagligtale. Etter Klagenemndas syn bidrar derfor ikke det norske ordet «bovin» til forståelsen av det italienske ordet BOVINO. Det samme gjelder det engelske fremmedordet «bovine». Ifølge Klagenemndas undersøkelser er ikke «bovino/bovin/bovine» i bruk på møbelvarehusenes nettsider. Klagenemnda har kommet til at BOVINO vil oppfattes som et særpreget fantasiord for de aktuelle varer og tjenester i klasse 20 og 24 og de tilhørende salgstjenestene i klasse 35.
22. Med hensyn til varene «Leather for furniture (semi processed); leather covers for furniture; imitation leather for furniture» i klasse 18, og tjenestene «Wholesale and retail services with the following goods: leather for furniture (semi processed), leather covers for furniture, imitation leather for furniture» i klasse 35, har Klagenemnda kommet til at BOVINO er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at merket mangler særpreget etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
23. Etter Klagenemndas syn vil gjennomsnittsforbrukeren av lær og lærimitasjoner for møbler og de tilhørende salgstjenestene, sette seg inn i ulike kvaliteter og være spesielt opptatt av hvilket dyr læret kommer fra. Derfor er det sannsynlig at en ikke ubetydelig del av denne profesjonelle omsetningskretsen vil kjenne til betegnelser på lær på ulike språk, herunder betydningen av det italienske ordet BOVINO. I denne vurderingen legger Klagenemnda vekt på at BOVINO likner mye på det norske ordet «bovin» og det engelske ordet «bovine», samt at Italia har lange tradisjoner for lærproduksjon. Klagenemnda har også lagt en viss vekt på at internett-søk på «bovine leather» gir treff på råvaren lær fra storfe.
24. Det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom teksten BOVINO og varene i klasse 18 og de korresponderende tjenestene i klasse 35, slik at merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merketeksten har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive varenes art, utseende og egenskaper. Den beskrivende betydningen fremgår uten at gjennomsnittsforbrukeren må gjennomgå en tankeprosess.
25. For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukerens

oppmerksomhet fra tekstens betydning, jf. blant annet EU-rettens avgjørelser i sak T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25 og T-69/19 Bad Reichenaller Alpensaline avsnitt 52. I dette tilfellet er Klagenemnda av den oppfatning at de figurative elementene ikke er tilstrekkelig iøynefallende til å ta gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra den beskrivende teksten. Fonten og den rektangulære bakgrunnen vil oppfattes som dekorative elementer, slik at den beskrivende teksten fremdeles er dominerende i helhetsinntrykket. Figurelementene vil ikke bidra til at merket fester seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av en bestemt kommersiell opprinnelse for varene i klasse 18 og de korresponderende tjenestene i klasse 35, og merket oppfyller som helhet ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

26. Når det gjelder villedelse, i henhold til varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b, har Klagenemnda kommet til at BOVINO er villedende for følgende varer og tjenester:

Klasse 18: Imitation leather for furniture.

Klasse 35: «Wholesale and retail services with the following goods: imitation leather for furniture.»

Med hensyn til disse varene og tjenestene vil BOVINO bli forstått som «storfe» eller «kveg» av en ikke-ubetydelig del av den profesjonelle omsetningskretsen. Dette skaper uriktige forestillinger når det i realiteten dreier seg om imitasjonslær. Merketeksten BOVINO er således egnet til å villedede med hensyn til varenes art og beskaffenhet.

27. Klagenemnda har konkludert med at gjennomsnittsforbrukeren av varene i klasse 20, 24 og de resterende salgstjenestene i klasse 35 ikke forstår den beskrivende betydningen av det italienske ordet BOVINO. Denne kretsen vil derfor heller ikke bli villedet med hensyn til hvilket materiale varene er laget av.
28. På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse delvis omgjort. Klagenemnda har kommet til at det kombinerte merket BOVINO kan gis virkning i Norge for de varene og tjenestene som fremgår av slutningens punkt 2. Merket må imidlertid nektes virkning for alle varene i klasse 18 og salg av disse varene i klasse 35. Begrunnelsen for dette er til dels at merket er beskrivende og mangler særpreget, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum, og til dels at merket er villedende, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Internasjonalt registreringsnummer 1544463 (søknadsnummer 202009808) kan gis virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 20: Furniture, especially upholstered furniture, sofa sets, pull-out couches that can be transformed into day-beds, bed sofas, armchairs; beds; fabric sample racks, namely in the form of fabric trolleys for the demonstration and exhibition of samples of fabrics and types of fabric, samples of leather, samples of imitation leather and samples of other upholstery fabrics, especially for the use for upholstered furniture; mattresses; upholstered headrests; neck cushions; pillows; backrests; accessory parts for upholstered furniture, especially bags being adapted to furniture for the storage of magazines, remote controls and other objects.

Klasse 24: Textile imitation leather fabrics for furniture.

Klasse 35: Wholesale and retail services with the following goods: furniture (especially upholstered furniture, sofa sets, pull-out couches that can be transformed into day-beds, bed sofas, armchairs), beds, fabric sample racks (namely in the form of fabric trolleys for the demonstration and exhibition of samples of fabrics and types of fabric, samples of leather, samples of imitation leather and samples of other upholstery fabrics, especially for the use for upholstered furniture), mattresses, upholstered headrests, neck cushions, pillows, backrests, accessory parts for upholstered furniture (especially bags being adapted to furniture for the storage of magazines, remote controls and other objects), textile imitation leather fabrics for furniture.

- 3 Internasjonalt registreringsnummer 1544463 (søknadsnummer 202009808) nektes virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 18: Leather for furniture (semi processed); leather covers for furniture; imitation leather for furniture.

Klasse 35: Wholesale and retail services with the following goods: leather for furniture (semi processed), leather covers for furniture, imitation leather for furniture.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)