



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00053
Dato: 8. mai 2020

Klager: The Lycra Company UK Limited
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. januar 2019, hvor det kombinerte merket COOLMAX, internasjonal registrering nr. 1332842, med søknadsnummer 201702261,



ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 20: Mattress pads.

Klasse 22: Synthetic fibers and filaments for textile use.

Klasse 24: Textiles and textile goods, namely, cloth textiles and textile fabrics for use in the manufacture of apparel and footwear, mattress covers, mattress ticking fabric, bed covers, duvets, duvet covers, bed blankets, throws, bed linens, pillowcases, bed sheets, towels.

Klasse 25: Clothing, namely, shirts, T-shirts, vests, jumpers, sweatshirts, sweaters, sweat pants, trousers, shorts, underwear, shoes, boots, socks, track suits, jackets, coats, athletic uniforms, hats.

- 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 30. mars 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 20. april 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Den internasjonale registreringen nektes virkning fordi merket mangler særpreg og er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a.
- Merket er en sammenstilling av de engelske ordene COOL og MAX, der teksten er skrevet i en ordinær sort font, og der COOL er uthevet med en fet font. Under teksten er det en liten sirkel med en stiplet linje som går fra venstre mot høyre.
- Ordet COOL kan oversettes til «avkjøle» og «virke svalende» på norsk. Ordet MAX er en vanlig forkortelse for «maximum», eller «maksimal» på norsk. Sammenstillingen kan således forstås i betydningen «maksimal avkjøling».

- For de aktuelle varene vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte COOLMAX direkte og umiddelbart som en angivelse av varenes formål og egenskaper, nemlig at varene gir en maksimalt avkjølende effekt, for eksempel ved at innehavers overmadrasser og tekstiler virker svært svalende, eller at innehavers klær sørger for svært god luftsirkulasjon. Dette er egenskaper som gjennomsnittsforbrukeren vil se etter i en kjøpsituasjon.
- Det er ingenting ved sammenstillingen som gjør COOLMAX så uvanlig at merket etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg. Merket gir som helhet et meningsinnhold som uten videre kan brukes til å beskrive de nevnte varene i den alminnelige omsetningen, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-191/01 Doublemint. Rekkefølgen på ordene i merket endrer ikke dette, og siden det er en direkte forbindelse mellom COOLMAX og varene, som kan ha en avkjølende effekt, vil det heller ikke være naturlig å oppfatte merket i retning av en kul person ved navn MAX, som anført av innehavers fullmektig.
- Patentstyret kan videre ikke se at den figurative utformingen tilfører særpreg. Merketeksten er skrevet i en helt ordinær sort font. Det forhold at COOL er uthevet i en fet font, mens MAX er gjengitt i en normal font i sammenstillingen, forsterker inntrykket av at merket er satt sammen av to beskrivende ord. Den figurative utformingen under teksten, som kan fremstå som et stilistisk termometer, er ikke iøynefallende eller spesiell, og er ikke egnet til å overskygge den beskrivende teksten. Denne figurative utformingen vil tvert imot understreke merketekstens beskrivende betydning om at varene har en avkjølende effekt. For de forbrukerne som ikke tillegger figuren en beskrivende betydning, vil figuren kun oppfattes som en stiplet understrek som ikke vil feste seg i forbrukerens bevissthet.
- Patentstyret kan ikke se at innehavers henvisning til at registrering nr. 136569, ordmerket COOLMAX, som ble registrert i 1989, kan gis avgjørende betydning. Dette er over 30 år siden, og Patentstyret må vurdere hvert merkes registrerbarhet ut fra de konkrete forhold i dag.
- Patentstyret legger ikke avgjørende vekt på at merket er funnet særpreget i blant annet EU, Sveits, Australia, India, Japan og Mexico.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og resultat, og mener at Patentstyret har lagt til grunn en for streng vurdering av merkets særpreg, som består av både ordelementer og figurativ utforming.
- Det anføres at COOLMAX er suggestivt. Det foreligger ikke noen direkte og spesifikk forbindelse mellom ordelementet COOLMAX og varene. Selv om uttrykket COOLMAX muligens skulle fremkalle løse idéer eller assosiasjoner av mer indirekte karakter hos forbrukere, så tilsier dette kun at merket er suggestivt.

- Det er heller ingen naturlig forbindelse mellom COOL på den ene siden og MAX på den annen, og plasseringen av COOL foran MAX bidrar også til særegenhet. Det dreier seg om en uvanlig ordkobling som har evne til å tiltrekke seg oppmerksomhet, fremkalle undring og feste seg i omsetningskretsens bevissthet.
- Merkeelementet COOL kan frembringe tanker i retning av avslappet og selvsikker atferd og væremåte, tilsvarende det norske «kul». Merkeelementet MAX vil lett fremkalle tanker mot personnavnet. Merket kan følgelig også oppfattes som «Kule Max», og gi assosiasjoner til «avslappede Max», «trendige Max», eller «tøffe Max».
- Ettersom ordsammensetningen ligger på klar avstand fra alminnelig språkbruk og gir et helt annet inntrykk enn for eksempel MAXIMUM COOLING, vil COOLMAX være et særegent uttrykk som «udløser en kognitiv proces hos den omhandlede kundekreds», jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik.
- I tillegg til ordet COOLMAX innehar merket også figurmessige elementer som tilfører merket særpreg. Selve teksten i merket er skrevet med forskjellige fonter, ved at COOL er skrevet i fet skrift og endelsen MAX i tynnere skrift. Under teksten er det en oppstykket linje som har et sirkelformet innslag på venstre side, mens til høyre ender den oppstykkede linjen i en avrundet tupp.
- Merket som helhet har særpreg, samtidig som selve uttrykket COOLMAX i seg selv bør anerkjennes som tilstrekkelig særpreget.
- Det vises også til hvordan merket er brukt i vedlagte bilag 2 og 3. Dette underbygger at merket vil oppfattes som et kjennetegn.
- Ordet COOLMAX er for øvrig også registrert i Norge som rent ordmerke under registrering nr. 136569, for hele klasse 24 og 25, noe som ytterligere underbygger merkets iboende særpreg.
- Det må også legges vekt på at merket er godtatt til registrering i en rekke jurisdiksjoner, blant annet i EU, jf. bilag 4a og 4b. Den internasjonale registreringen er også blitt godtatt til registrering i Sveits, Australia, India, Japan, Mexico, New Zealand, Russland, Colombia og Korea. I Kina, Vietnam og Tyrkia ble det reist nektelser på grunn av forvekselbarhet, ikke på grunn av manglende særpreg. Merkets aksept i de nevnte land må veie tungt, og det er ingen grunn til at den norske omsetningskretsen skal oppfatte merket annerledes enn tilsvarende omsetningskretser i de nevnte jurisdiksjoner.
- På denne bakgrunn anmodes Klagenemnda om å ta klagen til følge, slik at det kombinerte merket COOLMAX kan gis virkning i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av ordelementet COOLMAX. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 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). Dette er fulgt opp i 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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 20, 24 og 25 består både av private sluttforbrukere og næringsdrivende, mens gjennomsnittsforbrukeren av varene i klasse 22 vil i hovedsak bestå av profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren 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 Klagenemnda er av den oppfatning at merket direkte og umiddelbart vil oppfattes som en sammenstilling av de to elementene COOL og MAX, et inntrykk som forsterkes av at COOL og MAX er gjengitt i henholdsvis en fet og en tynn font i merkeutformingen. For de aktuelle varene, som består av tekstiler og sluttprodukter fremstilt og laget av tekstiler, finner Klagenemnda at COOL vil oppfattes i den egenskapsangivende betydningen som at varene har en avkjølede effekt. Det er uten betydning om det også har betydninger som kul, avslappet, stilig eller trendy, slik klager hevder. Ordet MAX vil i relasjon til de aktuelle varene oppfattes i betydningen «maksimal» og «best mulig», og Klagenemnda finner ingen holdepunkter for at det for de aktuelle varene skulle oppfattes som et personnavn slik klager anfører.
- 17 Sammenstillingen COOLMAX vil etter Klagenemndas oppfatning oppfattes i betydningen «maksimal avkjøling», som er en egenskapsangivelse for samtlige av de varer merket er søkt registrert for. At maksimal avkjøling er en sentral egenskap ved varene, fremgår også av produktomtalen i bilag 2 og 3. Klagenemnda er ikke enig med klager i at merketeksten krever en kognitiv prosess hos gjennomsnittforbrukeren for å forstå merkets beskrivende betydningsinnhold.
- 18 Et kombinert merke bestående av et beskrivende tekstelement kan likevel oppnå registreringsvern dersom det er figurative elementer som tilfører merket særpreg. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25.
- 19 Klagenemnda kan ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. De grafiske elementene i tekstelementet er begrenset til ulik skriftfont, og figuren under teksten kan enten oppfattes som et termometer eller som en dekor som Patentstyret viser til. Under enhver omstendighet finner Klagenemnda at de grafiske elementene er vanlige og/eller lite iøynefallende, og tar på ingen måte fokus vekk fra merketekstens beskrivende karakter. Se avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 26, hvor EU-retten foretar en lignende vurdering av den figurative utformingen av merketeksten. Merket som helhet må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 20 Gjennomsnittforbrukeren vil heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den konkrete sammenstillingen, og merket vil etter Klagenemndas syn ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Når det gjelder klagers henvisning til Patentstyrets vurdering av ordmerket COOLMAX, under registrering nr. 136569, har ikke Klagenemnda funnet å tillegge dette vekt. Det at Patentstyret har funnet dette merket som særpreget, gir etter Klagenemndas syn ikke uttrykk for noen retningsgivende praksis. Klagenemnda har heller ikke hatt dette merket til vurdering og kan følgelig ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere merket. Merket ble for øvrig registrert for over 30 år siden (i 1989). Klagenemnda

finner derfor at den særpregsvurderingen som lå til grunn for registreringen av merket, ikke nødvendigvis er sammenfallende med hvordan dagens gjennomsnittsforbruker må antas å oppfatte COOLMAX sett hen til de aktuelle varene.

- 22 Til klagers anførsel om hensynet til rettsenhet som norske varemerkemyndigheter er forpliktet å etterfølge og betydningen av at merket er registrert i EU, og blant annet i Sveits, Australia, India, Japan, Mexico, New Zealand, Russland, Colombia og Korea, bemerker Klagenemnda at registreringene som klager viser til ikke får avgjørende betydning i denne saken. 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.
- 23 Det kan heller 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 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.
- 24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1332842, med søknadsnummer 201702261, det kombinerte merket COOLMAX, nektes virkning i Norge for varene i klasse 20, 22, 24 og 25.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)