



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00108
Dato: 14. februar 2025

Klager: IMI Critical Engineering LLC
Representert ved: Pretor Advokat AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Kari Anne Lang-Ree og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. oktober 2024 hvor det kombinerte merket RETROFIT3D, internasjonal registrering nummer 1586923, med norsk søknadsnummer 202104925, ble nektet virkning i Norge. Merket ser slik ut og er utpekt for følgende varer og tjenester:



Klasse 7: Control valves for isolating the flow of gases and liquids; valves being parts of machines; valves to control flow, pressure, temperature and liquid level being parts of machines used in the field of severe service applications and critical applications in petrochemical, power and nuclear industries; valve trims being parts of valves in the nature of component parts of valves being parts of machine; control and regulating apparatus and instruments, namely, valves being parts of machines and pneumatic and hydraulic actuators for valves; replacement parts and fittings for all the aforesaid goods.

Klasse 9: Control valves for isolating the flow of gases and liquids, namely, control valves for stopping and regulating the flow of gases and liquids.

Klasse 40: Manufacturing of valves, valve trims and parts for valves to order and/or specification of others; custom manufacture of valves, valve trims and parts for valves; custom additive manufacturing; custom additive manufacturing of valves, parts for valves and valve trims; custom 3D printing; custom additive manufacturing for others, namely, fabrication of metal and plastic components using additive manufacturing, casting, moulding, shaping, rapid manufacturing and rapid prototyping techniques; information, advisory and consultancy services relating to the aforesaid services.

- 3 Varemerket ble nektet virkning 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.
- 4 Klage kom inn den 2. desember 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 13. desember 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg.
- Merketeksten er sammenstilt av ordene RETROFIT og 3D. RETROFIT brukes både på norsk og engelsk om det å ta i bruk ny teknologi eller nye tekniske komponenter på eldre maskiner og utstyr. 3D er en forkortelse for «tredimensjonal», og vil kunne oppfattes som en henvisning til 3D-printing.
- De ulike ventil-varene i klasse 7 og 9 kan brukes til å fornye eksisterende løsninger og produkter. Videre kan disse varene være framstilt gjennom 3D-printing. Teksten RETROFIT3D vil derfor oppfattes som beskrivende for varenes formål og art, nemlig at det er snakk om retrofit-varer produsert gjennom 3D-printing. Tjenestene i klasse 40 omfatter 3D-printing av de samme varene, og informasjon og rådgivning i denne forbindelse. Merketeksten formidler et klart betydningsinnhold for de aktuelle varene og tjenestene.
- Merket inneholder ingen iøynefallende elementer som er egnet til å avlede oppmerksomheten fra den beskrivende merketeksten. Elementet over bokstaven O kan oppfattes som en stilisert 3D-printer-dyse, noe som forsterkes av tekstelementet «3D» og at merket er søkt registrert for varer og tjenester som kan relateres til 3D-printing. Merkets oppsett, fargebruk og utforming framstår som ordinært, og bokstaven O vil kun oppfattes som dekorativ.
- En profesjonell gjennomsnittsforbruker med høy grad av oppmerksomhet, vil lett forstå at merketeksten beskriver varene og tjenestene.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets nektelse er for streng. Merket er ikke beskrivende, og det innehar tilstrekkelig særpreg. Merket er fantasifullt og skaper undring.
- Merketeksten RETROFIT3D gir ikke logisk mening, og er ikke umiddelbart forståelig. Den korrekte skrivemåten ville vært «3D-RETROFIT» eller «3D-RETROFITTING».
- I relasjon til tjenester i klasse 37 kunne merketeksten bli ansett beskrivende, men for varene og tjenestene i klasse 7, 9 og 40 er teksten i høyden suggestiv.
- Videre må merket vurderes som helhet. Kombinasjonen av ord, figur og farger er iøynefallende og særpreget. Særlig fremheves bokstaven O, som er utformet som en egen figur inne i merket. Figuren over O-en kan se ut som en blyantspiss, en halv diamant, en skrue eller lignende.

- Følgende registrerte merker demonstrere at terskelen for å akseptere merker for registrering ligger lavere enn det Patentstyret har lagt til grunn:



3D AirCare

- Man må kunne forvente at praksis innimellom kan sprike, men ovennevnte eksempler viser at en rekke tilnærmet identiske varemerker er akseptert nylig, og det blir dermed umulig for varemerkeinnhavere å forstå og forholde seg til norsk praksis. Særlig med tanke på det kombinerte merket MyEasy3D.
- Søkers kundeliste er profesjonelle aktører, med høy merkekunnskap, og det er naturlig at de norske forbrukerne kjenner til varemerket. Søker er først med nyskapende teknologi, og det er naturlig å anta at varemerket vil oppnå en spesiell status og anerkjennelse i markedet. Den høye merkebevisstheten bidrar til å skille søkers varer og tjenester fra andres. I denne sammenheng vises det til Borgarting lagmannsretts – Dom: LB2017-105565, der det ble kommentert at det for en «spesielt kyndig» omsetningskrets foreligger et lavere krav til særpreg enn for kjøpere av f.eks. dagligvarer.
- Den internasjonale registreringen er ansett å inneha distinktivitet i 24 av de 27 utpekte jurisdiksjoner dette merket er utpekt for. Dette burde indikere at Patentstyrets vurdering er for streng. Lagmannsretten har i Dom: LB2017-105565 slått fast at registrering i andre land er relevant. Det er ikke holdepunkter for at den norske omsetningskretsen vurderer merket annerledes enn omsetningskretsen i andre europeiske land. Det skal videre bemerkes at det her er snakk om et kombinert merke – og ikke et rent beskrivende ordmerke som i bl.a. TRUST SHOP.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 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 særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 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.

- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil hovedsakelig være en profesjonell næringsdrivende som en rørleggerbedrift eller en fabrikk, men det kan også være en privat sluttbruker som vil kjøpe en ventil til en maskin. 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, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettsens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 P Sat.1 v OHIM. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
- 17 Klagenemnda har kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg.
- 18 Merketeksten består av de to delene RETROFIT og 3D. RETROFIT er et engelsk verb som angir det å «ettermontere, utstyre (med nye deler) senere», og som substantiv betyr det «opprustning, modifisering, ombygging» (Gyldendal Stor engelsk ordbok). På norsk brukes ordet om «(endring(er) på maskin, utstyr osv.) som gjør en eldre modell tidsmessig» (Gyldendal Stor norsk ordbok). Klagenemndas undersøkelser viser at norske leverandører bruker ordet på en beskrivende måte om prosessen med å forbedre eller oppgradere eksisterende systemer eller strukturer. 3D er en forkortelse for

«tredimensjonal». Siden merket skal vurderes i tilknytning til varene og tjenestene i varefortegnelsen, som er 3D-printing-tjenester og varer som kan 3D-printes, er det nærliggende å oppfatte 3D som en angivelse av 3D-printing. Sammenstillingen vil bli oppfattet som «retrofit 3D-print» eller «retrofit ved hjelp av 3D-printing».

- 19 Varene i klasse 7 og 9 gjelder ulike typer ventiler og ventildeler – for eksempel «valves being parts of machines», «valve trims being parts of valves in the nature of component parts of valves being parts of machine» og «control valves for isolating the flow of gases and liquids, namely, control valves for stopping and regulating the flow of gases and liquids». Slike varer kan være spesialtilpasset eldre maskiner og utstyr, og de kan ha blitt tilvirket gjennom 3D-printing. Videre kan tjenestene i klasse 40 – for eksempel «custom 3D printing» – være 3D-printing av produkter som er tilpasset eldre maskiner og utstyr.
- 20 Slik Klagenemnda ser det vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merketeksten som en angivelse av at dette er retrofit-varer som er 3D-printet, og at tjenestene omfatter 3D-printing av retrofit-varer. Merketeksten vil derfor bli oppfattet som en beskrivelse av art, egenskaper og formål ved varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket formidler et kort og informativt budskap som er enkelt å forstå for den norske gjennomsnittsforbrukeren. Klagenemnda er ikke enig med klager i at rekkefølgen på merkeelementene er ulogisk. Det krever ingen fortolkningsinnsats å forstå merket som «retrofit ved hjelp av 3d-printing».
- 21 Klagenemnda tar så stilling til om figurelementene er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal kunne registreres, må den grafiske utformingen være egnet til å ta gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25, T-223/17 og 224/17 Adapta avsnitt 100 og T-69/19 Bad Reichenaller Alpensaline avsnitt 52. Momenter som kan være av betydning er blant annet om merket inneholder elementer som kan endre oppfatningen av merket som helhet, slik som iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør at merket oppfyller sin essensielle funksjon som opprinnelsesindikator.
- 22 Etter Klagenemndas syn tilfører ikke merkets grafiske utforming tilstrekkelig særpreg. Teksten er skrevet i store bokstaver med en vanlig skrifttype. Det første ordet – RETROFIT – er blått, mens det andre ordet – 3D – er grått. Over bokstaven O er det plassert en figur som gjennomsnittsforbrukeren vil gjenkjenne som en 3D-printer-dyse. Patentstyret har vist at slike dyser har et utseende lik figuren i merket. O-en er kuttet av nær toppen, rett under dysen, og dette gir inntrykk av at bokstaven er i ferd med å bli 3D-printet. Den nevnte delen av det grafiske oppsettet framhever tekstens beskrivende meningsinnhold. Selve bokstaven O har flere hvite, kantete linjer, som kan framstå som krakelering. Slik Klagenemnda ser det, er ikke denne detaljen tilstrekkelig iøynefallende og gjenkjennelig til å tilføre særpreg til merket som helhet. Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at de grafiske elementene og fargebruken ikke, verken hver for

seg eller samlet, vil kunne lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra tekstens beskrivende meningsinnhold. Når merket vurderes som en helhet mangler det særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 23 Det får ikke avgjørende betydning at det finnes andre registrerte merker i Patentstyrets database, som inkluderer merkedelen 3D. Hver sak må vurderes konkret, og i dette tilfellet har Klagenemnda kommet til at merket som helhet er beskrivende og uten varemerkerettslig særpreg.
- 24 Det får heller ikke avgjørende betydning at klager hevder å ha en spesiell posisjon i markedet. Virkninger av varemerkebruk etter § 14 tredje ledd er ikke dokumentert. Det er ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter et ikke-distinkt merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Et høyt oppmerksomhetsnivå kan ikke få avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av merkets særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH avsnitt 48 og Klagenemndas avgjørelse VM 15/074 WELL CUTTER avsnitt 21.
- 25 Det at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og det kombinerte merket i denne saken vil oppfattes som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001- 1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022- 64395 Trustshop. 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 26 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekingen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 7, 9 og 40, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)