



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00078
Dato: 20.september 2023

Klager: Perfectos Printing Inks Group Ltd.
Representert ved: Bull & Co Advokatfirma AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Strand-Utne og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. mai 2023 hvor det kombinerte merket PERFECTOS, med søknadsnummer 202112947, ble nektet registrert. Merket ser slik ut:

PERFECTOS

Merket ble nektet registrert for følgende varer.

Klasse 2: Blekk; Trykkfarger for tekstiler; Silketrykkfarger for tekstiler; Pigmenter; Fluoriserende blekk; Metallisk blekk; Metallisk pasta blekk; Lakk; Offsetfarger for tekstiler; Trykkfarger for bruk i litografiske trykkeprosesser; Offset trykkeprosesser for tekstiler; Termokromisk metalltrykkfarge for tekstiler; Blekk for fremstilling av flerfargede tørre overføringsark; Pigmenter og pigmentpreparater; beskyttelseslakk; skjermblekk for utskrift på tekstiler; skjermblekk for utskrift på plast; vannbaserte trykkfarger, pigmenter og fargestoffer; Spesialeffekt pastaer for skrivere; Bindemidler for maling; Tynnere for alle de nevnte varene; Alle de nevnte varene for bruk med tekstiler.

- 3 Varemerket ble nektet registrert 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 13. juni 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 20. juli 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for varene. PERFECTOS er spansk og kan oversettes til «perfekt, feilfri, fullkommen eller utmerket». Merket har et rosende betydningsinnhold som er selvforklarende og umiddelbart. Gjennomsnittsforbrukeren trenger ikke å gjennomgå noen mentale skritt for å oppfatte merkets positive budskap. Merket vil kun fremstå som en ren promotering av varenes egenskaper og kvaliteter.
- Selv om man ikke kan regne med at en norsk omsetningskrets forstår spansk eller italiensk, er ordet svært likt det norske ordet «perfekt» og det engelske ordet «perfect». Det er sannsynlig at den gjennomsnittlige forbruker vil forstå betydningen av dette spanske ordet. Det vises til sakene i VM 20/00050 Doppia a og VM 15/085 Perpetuo/Perpetual.

- Teksten er skrevet med røde store bokstaver i ordinær font. Den figurative utformingen er ikke egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra merkets meningsinnhold, jf. blant annet T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25. Merket som helhet er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn og må derfor nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt en for streng distinktivitetsnorm til grunn. Merket er ikke beskrivende for de aktuelle varene. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke forstå betydningen av det spanske ordet PERFECTOS. Andelen nordmenn som behersker spansk er lav. PERFECTOS har ingen entydig betydning som tilsvarer «perfekt», verken på spansk, italiensk, engelsk eller andre språk. Ved å google «Perfectos meaning» får man treff på at PERFECTOS er en betegnelse på en type sigar. Det at meningen ikke er entydig, gjør at gjennomsnittsforbrukeren vil gå gjennom en tankeprosess for å oppfatte merkets positive budskap. Varemerket er derfor egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet.
- Avgjørelsene Patentstyret viser til er innsigelsessaker og handler om forvekslingsfare. I denne vurderingen var den konseptuelle likheten mellom merkene avgjørende, og ikke om merket i seg selv var særpreget eller beskrivende. Det er forskjell på betydningen av «Perpetual», jf. sak VM 15/085 Perpetuo/Perpetual, som beskriver en konkret egenskap ved et produkt – «evigvarende», og et abstrakt ord som PERFECTOS.
- Ordet «perfekt» er ikke alene egnet til å beskrive et produkts egenskaper. Selv om ordet i en større sammenheng vil kunne fungere som et beskrivende adjektiv, må det knyttes sammen med andre ord og kvaliteter for å få effekten av å være produktbeskrivende. Klagenemndas avgjørelse i VM 22/00045 SWIFT underbygger denne argumentasjonen. Patentstyret har også registrert en rekke varemerker som inneholder ordet «perfekt» på norsk.
- Den spesifikke fremstillingen av PERFECTOS i røde og store bokstaver tydeliggjør varenes kommersielle opprinnelse og sørger for at varemerket får tilstrekkelig særpreg.
- Kundegruppen består av profesjonelle aktører, typisk bedrifter som kjøper blekk og tilbehør i forbindelse med produksjon av tekstiler mv. Omsetningskretsen må anses å ha særlig høy bevissthet rundt merkevarenavnet til leverandørene de kjøper produktene fra.
- Patentstyret har registrert en rekke varemerker som inneholder ordet «Perfekt», for eksempel PERFEKTUS, PERFEKTAN og det kombinerte merket PERFEKT.
- Merket er registrert som varemerke blant annet i USA, Hong Kong, Vietnam, New Zealand, Mexico og Canada.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er 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 De aktuelle varene omfatter blekk og trykkfarger til bruk på tekstiler, og etter Klagenemndas syn kan gjennomsnittsforbrukeren både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Selv om en stor del av omsetningskretsen vil bestå av profesjonelle som jobber med produksjon og salg av tekstiler, kan det ikke utelukkes at private sluttbrukere vil kjøpe tekstilfarge til hobbybruk eller blekk til en printer. 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. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende.
- 16 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg.
- 17 Merket består av teksten PERFECTOS skrevet i store røde bokstaver. PERFECTOS er flertallsformen av det spanske ordet «perfecto», og kan på norsk oversettes til «perfekte»,

jf. Gyldendals *Spansk-norsk ordbok*. Spørsmålet er om gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket med et bestemt meningsinnhold. Dette beror på en konkret vurdering av hvor vanlig og kjent det aktuelle fremmedordet er. 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 VM 22/00013 alliance Bio eleveurs & fromagers avsnitt 22–23.

- 18 Etter Klagenemndas syn vil gjennomsnittsforbrukeren forstå PERFECTOS som ordet perfekt i flertall, altså «perfekte». I vurderingen legger Klagenemnda vekt på at det dreier seg om et enkelt og vanlig adjektiv som er svært likt på både norsk og engelsk. Det har også betydning at ordet er spansk, som er det mest utbredte av de romanske språkene. Rundt 480 millioner mennesker har spansk som morsmål (snl.no, 2019), ikke bare i Spania, men også i Amerika. Språket er også utbredt som valgfag i norsk skole. De som har hatt spansk som valgfag på skolen vil vite at spanske ord ofte slutter på «o», og at «s» er en alminnelig spansk flertallsendelse. Etter Klagenemndas syn må det antas at en ikke ubetydelig del av den norske omsetningskretsen vil gjenkjenne og forstå vanlige spanske enkeltord, i alle fall når det aktuelle ordet, som i denne saken, ligner på kjente ord fra norsk og engelsk.
- 19 Når PERFECTOS brukes for de aktuelle varene i klasse 2, finner Klagenemnda at merket vil oppfattes som kvalitetsangivende, i den forstand at varene er perfekte eller gir et perfekt resultat. Det er ikke avgjørende at PERFECTOS også kan angi en type sigar, så lenge ordets primære betydning er generelt beskrivende og kvalitetsangivende.
- 20 Klager anfører at ordet må knyttes sammen med andre ord for å kunne oppfattes beskrivende, og at saken i VM 22/00045 SWIFT underbygger dette. Klagenemnda er ikke enig. I saken om merket SWIFT la Klagenemnda vekt på at adjektivet «swift» ikke hadde noen klar ekvivalent i det norske språket, se til dette avsnitt 16. Det er ikke tilfelle her, hvor PERFECTOS ligner mye på et vanlig norsk adjektiv med samme betydningsinnhold. Videre er det klart at enkeltord som angir kvaliteter ved varene kan være beskrivende, se for eksempel TOSL-2022-162782 Precisely. Etter Klagenemndas syn er forbindelsen mellom varene og det aktuelle varemerket tilstrekkelig direkte og spesifikk, slik at gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil oppfatte merket som beskrivende.
- 21 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil PERFECTOS heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Merketeksten har et rent rosende budskap, som ikke setter gjennomsnittsforbrukeren i stand til å utlede en bestemt kommersiell opprinnelse. Teksten i merket mangler dermed særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klagenemnda kan heller ikke se at den figurative utformingen tilfører merket særpreg. Rødfargen og de store bokstavene gjør ikke annet enn å fremheve den dominerende og

beskrivende merketeksten. Den figurative utformingen er dermed ikke egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra merkets meningsinnhold, jf. blant annet T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25.

- 23 Klager anfører at omsetningskretsen har særlig høy merkebevissthet. Omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå har ikke avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av et merkes særpreg, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach avsnitt 48. I T-123/18 (Hjertefigur) viser EU-retten til nevnte avgjørelse fra EU-domstolen og uttaler i avsnitt 17 at et varemerke skal gjøre det mulig for omsetningskretsen å skille merkeinnhavers varer fra andres, uten at omsetningskretsen skal måtte utvise særlig oppmerksomhet. Den grad av særpreg som er nødvendig for registrering av et varemerke, kan derfor ikke avhenge av omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå.
- 24 Klager viser til at Patentstyret tidligere har registrert PERFECTUS, PERFECTAN og det kombinerte merket PERFECT. Klagenemnda bemerker at hvorvidt et varemerke er beskrivende, beror på en konkret vurdering av hvordan merket som helhet vil oppfattes i relasjon til varene. Registreringene klager viser til gjelder andre ordsammenstillinger og vareslag enn merket i denne saken, og har etter Klagenemndas oppfatning begrenset overføringsverdi til saken.
- 25 Det at PERFECTOS er tillatt registrert 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 fremstår 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 i norsk rett. Den skjønnsmessige 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 Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 26 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene i klasse 2, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)