



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00033
Dato: 18.juni 2024

Klager: E BIKE ADVANCED TECHNOLOGIES GmbH
Representert ved: ONSAGERS AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Amund Brede Svendsen og Martin Berggreen Rove

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. februar 2024, hvor det kombinerte merket **ADVANCED**, med søknadsnummer 202200518 og internasjonalt registreringsnummer 1638874, ble nektet virkning i Norge. Merket ser slik ut:



Merket ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 9: Software, mobile phone software, mobile apps; sunglasses.

Klasse 12: Vehicles and conveyances; apparatus for locomotion by land, air or water; parts and fittings for vehicles and transport.

Klasse 25: Clothing, footwear, headgear.

- 3 Merket ble nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg for varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.
- 4 Klage kom inn 14. mars 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 4. april 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merketeksten vil oppfattes å beskrive de aktuelle varene i klasse 9, 12 og 25 eller sentrale egenskaper ved dem. Merket mangler også det nødvendige særpreg.
- **ADVANCED** er et alminnelig engelsk ord som kan oversettes til «avansert», «forbedret», eller lignende. Ordet er vanlig brukt om produkter som er langt fremme med hensyn til

dyktighet, teknisk utvikling, spesialisering eller lignende. Den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper, og vil forstå ordet.

- Merket ønskes vernet for software og applikasjoner, samt for solbriller i klasse 9, for kjøretøy og deler og tilbehør til kjøretøy i klasse 12, og for klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25. Dette er varer som kan ha tekniske egenskaper og være fremskredne i sin utvikling. Når merketeksten brukes på de søkte varene vil den norske gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte at merketeksten beskriver kvaliteter ved varene – den kan for eksempel oppfattes å angi at det er snakk om et kjøretøy med avansert teknologi eller en software med egenskaper som ligger langt fremme med hensyn til teknisk utvikling.
- Den figurative utformingen er ikke egnet til å avlede oppmerksomheten fra merketekstens beskrivende betydningsinnhold. Merketeksten er skrevet i sort mot hvit bakgrunn. Merket er skrevet i en relativt ordinær font, men den midterste streken i A-bokstavene mangler, og det mangler også en heltrukken strek i bokstavene -D og -E. Dette har begrenset virkning på merkets helhetsinntrykk og vil oppfattes som et dekorativt innslag, og ikke som noe som er egnet til å avlede oppmerksomheten fra merketekstens beskrivende betydningsinnhold.
- Merket er satt sammen av uregistrerbare elementer som heller ikke til sammen medfører at merket som helhet oppfyller kravet til særpreg. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke feste seg ved merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen.
- Det kan ikke legges avgjørende vekt på at merket er registrert i Storbritannia og Russland.
- Vurderingen er i samsvar med den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis. Som eksempel på kombinerte merker med beskrivende eller ikke-særpreget tekst som mangler særpreg, viser Patentstyret til følgende saker: T-202/15 WORLD OF BINGO, T-210/17 TRIPLE TURBO, KFIR 17/00051 MULTI PLAY, KFIR 19/00081 Andalucia, og T-566/22 ENDURANCE. Sistnevnte sak har en figurativ utforming som minner om innehavers merke i foreliggende sak.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merketeksten er ikke beskrivende, og har det nødvendige særpreg for varene.
- Gjennomsnittsforbrukeren må stille seg noen spørsmål og vurdere merket nærmere for å kunne lese og forstå teksten. Først og fremst fordi den midterste streken i A-bokstavene mangler, samt at det også mangler en heltrukken strek i bokstavene -D og -E. Videre må forbrukeren studere merket nærmere for å forstå betydningen, da det fremstår som bokstaver hentet fra det kyrilliske alfabetet.

- Det vil kreve flere mentale skritt for å knytte noen interaksjon mellom merket og kvaliteten ved varene. Forbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å evne at det kombinerte merket eksempelvis skal angi noe om software, som har egenskaper som ligger langt fremme med hensyn til teknisk utvikling. Merket er således ikke direkte beskrivende, men i høyden suggestivt. Merket vil oppfattes som en indikasjon på kommersiell opprinnelse og ikke en angivelse av kvaliteten ved varene.
- Det har betydning hvilken måte merket er skrevet på; om det er uleselig eller vanskelig å lese, jf. T-566/22 ENDURANCE, avsnitt 55 – 56. Merket ADVANCED har en figurativ utforming av en tekst, der fem av de åtte bokstavene ikke er komplette. Det vises spesielt til bokstaven «A». Merket er dermed skrevet på en slik måte at begrepet ADVANCED er vanskelig å lese, og distraherer derfor forbrukeren som mottar budskapet av dette begrepet.
- Bokstavene V og A i merket ser ut som de samme bokstavene, der bokstaven A tilsynelatende er en versjon av bokstaven V, bare snudd opp-ned. Bokstavene gir i tillegg assosiasjoner til det kyrilliske alfabetet.
- Nærværende sak skiller seg klart fra T-566/22 ENDURANCE. Den relevante omsetningskretsen vil ikke oppfatte de figurative elementene som kun et dekorativt innslag, da dette tilfører merket som helhet tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg. Det anføres derfor at merket inneholder elementer som kan avlede oppmerksomheten fra teksten, og som gjennomsnittsforkbrukeren kan feste seg ved som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Merket er godkjent til registrering i blant annet Storbritannia. Det kan ikke foreligge gode grunner for at merket skal oppfattes noe annerledes av en gjennomsnittsforkbruker i Norge enn i et engelsktalende land.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket ADVANCED (gjengitt over i avsnitt 2).
- 10 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 skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 9, 12 og 25 vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- 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 Klagenemnda er kommet til at merket ADVANCED er direkte beskrivende, og mangler det nødvendige særpreg til å kunne bli gitt virkning i Norge som kjennetegn for de aktuelle varene i klasse 9, 12 og 25.
- 17 Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil etter Klagenemndas oppfatning umiddelbart forstå ordet ADVANCED i betydninger som «avansert» og «fremskreden». Når merket brukes på eksempelvis «software» og «mobile apps» i klasse 9, «vehicles and conveyances» og «parts and fittings for vehicles and transport» i klasse 12, vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfatte det som en angivelse av varenes kvaliteter og egenskaper. For

eksempel at programvaren og kjøretøyet er avansert, har avanserte funksjoner, eller er laget av teknisk avanserte materialer. Det samme gjør seg etter Klagenemndas oppfatning gjeldende for «sunglasses» i klasse 9 og «clothing, footwear, headgear» i klasse 25. I relasjon til slike varer er det sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatter ordet som en angivelse av at varene er avanserte eller er fremskredne teknologisk sett, eksempelvis ved å være laget av materialer med avanserte kvaliteter som økt UV-beskyttelse og transport av fuktighet, eller at de er hurtigtørkende. På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten ADVANCED og egenskaper og kvaliteter ved de aktuelle varene til at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende. Som følge av sitt beskrivende meningsinnhold, mangler ordet særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

- 18 Klagenemnda er i tillegg kommet til at merketeksten kan oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn, som ikke har atskillende evne som varemerke, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Slike merker kan imidlertid ha særpreg som kjennetegn dersom de i tillegg vil oppfattes som å angi varenes kommersielle opprinnelse, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 45, som følges opp i T-305/16 LOVE TO LOUNGE avsnitt 89, og Borgarting lagmannsretts dom i LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING. Også et enkeltstående ord kan oppfattes som et salgsfremmende utsagn, jf. T-654/14 REVOLUTION avsnitt 29.
- 19 Etter Klagenemndas syn vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte ADVANCED som rosende og salgsfremmende for varene merket benyttes på, ved at varene kan ha avanserte egenskaper av ulik karakter. Gjennomsnittsforbrukeren behøver ikke å tolke merket for å komme frem til denne betydningen, og avanserte egenskaper vil være ønskede kvaliteter ved varene i hele omsetningskretsen. Merketeksten inneholder heller ingen grammatikalske uregelmessigheter eller semantisk dybde, som etter forholdene kunne tilført særpreg.
- 20 Spørsmålet er så om den figurative utformingen kan tilføre nødvendig særpreg til merket som helhet. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra tekstens 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 i denne vurderingen, vil blant annet være om merket inneholder iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved. Andre momenter er om de figurative elementene kun fremstår som ren dekor, eller om det figurative forsterker eller underbygger det som formidles av merketeksten, se eksempelvis T-194/16 CLASSIC FINE FOODS avsnitt 33, T-28/05 Omega3, avsnitt 45 og T-361/18 Sir Basmati Rice avsnitt 66.

- 21 Etter Klagenemndas syn tilfører ikke den figurative utformingen det nødvendige særpreg til merket. Merketeksten er i en stilisert skrifttype, hvor bokstaven «A» mangler den midterste streken, samt at bokstavene «D» og «E» har noen små mellomrom i den øverste delen av bokstavene. Etter Klagenemndas syn er ikke den figurative utformingen egnet til å trekke oppmerksomheten til gjennomsnittsforbrukeren bort fra merketekstens beskrivende betydning. Etter Klagenemndas oppfatning vil gjennomsnittsforbrukeren raskt og lett forstå og lese ordet som «advanced» når hen ser merket som helhet. Det at den midterste streken i bokstavene «A» er fjernet og de små åpningene i bokstavene D og E endrer ikke på dette. I vurderingen legger Klagenemnda vekt på at «advanced» er et enkelt og vanlig brukt engelsk ord, som det må legges til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner godt til. Gjennomsnittsforbrukeren vil etter Klagenemndas syn umiddelbart oppfatte bokstavene som tilhørende det latinske alfabetet. Det er da ikke grunn for å vurdere eventuelle likheter med bokstaver i det kyrilliske alfabetet nærmere.
- 22 Etter en konkret helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at merket som helhet er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den konkrete sammenstillingen av merketekst og figur, og merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen.
- 23 På denne bakgrunn opprettholder Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)