



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00040
Dato: 8. september 2022

Klager: My Best Book ApS
Representert ved: Otello advokatfirma

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Sarah Wennberg Svendsen, Liv Turid Myrstad og Martin Berggreen Rove
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. januar 2022, hvor det kombinerte merket Min Beste Bok, med søknadsnummer 202001461



MinBesteBok

ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 16: Barnebøker; Trykksaker.

Klasse 41: Utgivelse av tekster, bøker, magasiner og andre trykksaker; Utgivelse av barnebøker; Nettbasert utgivelse av elektroniske bøker.

- 3 Varemerket ble nektet registrering 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.
- 4 Klage innkom 10. mars 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 25. mars 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg.
- Merketeksten består av vanlige ord som den norske gjennomsnittsforsbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte. Merketeksten gir informasjon om at det kan være forfatterens beste bok, eller at forbrukeren får den beste boken.
- Merketeksten angir art, kvalitet og formål for de aktuelle varene og tjenestene.
- Figuren er ikke tilstrekkelig til å tilføre særpreg til merket som helhet. Den bygger snarere oppunder den beskrivende tekstens budskap, da den vil oppfattes som en person som leser ei bok. Merket inneholder ellers ingen andre elementer, eller er oppstilt slik at forbrukere vil oppfatte helheten som et varemerke.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, herunder Danmark, Sverige, Finland og Tyskland.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager mener at betingelsene ikke er til stede for Patentstyrets avgjørelse om avslag. Merket bør derfor registreres.
- Det kreves en kognitiv tankeprosess fra forbrukerens side for å komme til at teksten beskriver varene og tjenestene.
- Figurelementet i merket *kan* oppfattes som en lesende person, men det kan like gjerne oppfattes som en halvsirkel over to rektangulære firkanter.
- Den lesende personen er uansett ikke naturtro, og den vil heller ikke oppfattes som et standard informasjonssymbol. Figuren er et resultat av den kreative innsatsen til klager, den kan tolkes på flere måter av forbrukere, og har iboende selvstendig særpreg.
- Merket som helhet har dermed tilstrekkelig særpreg.
- Den samme figuren er registrert i en lang rekke europeiske land, sammenstilt med tilsvarende tekst som «Min Beste Bok», på det nasjonale språket. Det er særlig relevant at tilsvarende merke er registrert i Danmark og Sverige.
- Patentstyret har tidligere registrert søknadsnummer 19782171, MINE BESTE OPPSKRIFTER og søknadsnummer 201910002, KOKKENS BESTE. Merkene i disse registreringene er analoge og viser at Patentstyrets avslag ikke er korrekt.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til et annet resultat enn Patentstyret, men har delt seg i et flertall og et mindretall.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med merketeksten Min Beste Bok. Merket 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 består av en angivelse som 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 (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 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.
- 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 være både private sluttbrukere og 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, viser rettspraksis 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 enig med Patentstyret i at teksten i det kombinerte merket må anses å være beskrivende for varene og tjenestene. Merket informerer forbrukeren direkte og umiddelbart om at varene og tjenestene, for eksempel «barnebøker», er eller kan bli forbrukerens beste bok. Teksten i merket beskriver dermed art og kvalitet ved varene og tjenestene.
- 17 Spørsmålet blir derfor om den grafiske utformingen av merket tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.
- 18 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 Flertallet, bestående av Sarah Wennberg Svendsen og Martin Berggreen Rove, mener at den stilistiske utformingen i tilstrekkelig grad avleder forbrukerens oppmerksomhet fra den beskrivende teksten. Figuren består hovedsakelig av to geometriske figurer som sammen danner inntrykk av en lesende person. Utformingen er enkel, men iøynefallende og gjenkjennbar. Figuren er plassert øverst i midten av merket og har en dominerende posisjon i helheten. Derfor vil den umiddelbart bli lagt merke til av forbrukere.

- 20 Flertallet er enig med Patentstyret i at figuren naturlig kan tolkes som en lesende person, men har likevel kommet til at utformingen er så stilistisk at helheten har tilstrekkelig særpreg. Den lesende personen er finurlig satt sammen av i hovedsak to geometriske figurer, og oppstillingen av disse kan ved første øyekast oppfattes noe tilfeldig. Figuren vil ikke oppfattes som et alminnelig informasjonssymbol, og utformingen ligger langt unna en naturtro gjengivelse. Forbrukere må derfor gjennom en viss fortolkningsprosess for å oppfatte den lesende personen.
- 21 Klagenemndas flertall er derfor av den oppfatning at merket som helhet gir noe mer enn bare en beskrivende tekst med en figur som bygger oppunder tekstens budskap. Figuren er tilstrekkelig iøynefallende til at forbrukere vil kjenne igjen merket, og at de kan gjenta et kjøp basert merkets samlede fremtoning.
- 22 På denne bakgrunn har Klagenemndas flertall kommet til at merket oppfyller registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd, og at Patentstyrets avgjørelse omgjøres.
- 23 Mindretallet, bestående av Liv Turid Myrstad, mener at figuren ikke i tilstrekkelig grad tar oppmerksomheten bort fra den beskrivende teksten. Meningsinnholdet i teksten fører til at figuren umiddelbart også vil oppfattes beskrivende.
- 24 Mindretallet mener videre at merket ikke inneholder andre elementer, eller er oppstilt slik, at forbrukere vil oppfatte helheten som et varemerke.
- 25 På bakgrunn av dette har Klagenemndas mindretall kommet til at merket bør nektes registrering for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 16 og 41, jf. varemerkeloven § 14 første, andre og tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknadsnummer 202001461, det kombinerte merket Min Beste Bok, registreres for samtlige varer og tjenester.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)