



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00087
Dato: 18. august 2020

Klager: Eaton Corporation
Representert ved: Tandberg Innovation AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Torger Kielland og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. mars 2020, hvor ordmerket DUALGUARD, med søknadsnummer 201802504, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Sentrale strømforsyningssystemer for nødbelysning.

3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, samt at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.

4 Klage innkom 15. mai 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 22. juni 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket DUALGUARD anses for å være beskrivende for de aktuelle varene og merket mangler tilstrekkelig særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd andre punktum.
- Gjennomsnittsbrukeren for de aktuelle varene i klasse 9 vil i hovedsak være profesjonelle næringsdrivende, og anses å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert person.
- Det søkte merket består av elementene DUAL og GUARD, hvor DUAL kan bety «dobbel» og GUARD, «beskyttelse/vern». Sammenstillingen vil dermed forstås som «dobbelbeskyttelse».
- De aktuelle varene omfatter strømforsyningssystemer til nødbelysning. Nødbelysning er lys som viser rømningsveier og nødutganger, eller som gir minimumsbelysning i et lokale ved en nødsituasjon. At strømforsyningssystemet til slik belysning fungerer, er svært viktig.
- Dobbelbeskyttelse mot stans i strømforsyningen vil kunne bety at systemet beskytter mot overspenning gjennom den normale strømforsyningen og en tilkøpling til en alternativ strømkilde, hvis den normale forsyningen skulle få stans. Patentstyret mener dermed at det foreligger en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom betydningen av DUALGUARD og de aktuelle varene.
- Patentstyret er enig i at omsetningskretsen består av profesjonelle aktører, med høy grad av oppmerksomhet, men antar at de aktuelle varene kjøpes inn og monteres av installatører av strømforsyningssystemer og/eller installatører av nødbelysning. Det er dermed naturlig å anta at det her er snakk om mer hyppige innkjøp, uten at dette har nevneverdig betydning

for vurderingen. En omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå oppfatter uansett ikke i lettere grad ikke-distinktive merker som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

- Det kan ikke tillegges avgjørende vekt at Patentstyret tidligere har godkjent merkene DUALCARE, registrering nr. 283414, og ASSETGUARD, internasjonal registrering nr. 1255542.
- Videre kan det ikke tillegges vekt at DUALGUARD er registrert i EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av varemerkets særpreg.
- Gjennomsnittsforsbrukeren består av profesjonelle aktører, som har en høy grad av oppmerksomhet og må sies å være nokså sofistikerte. Det er her helt klart tale om produkter som ikke kjøpes hyppig, men produkter man foretar en nøye vurdering av før kjøp. Omsetningskretsens oppmerksomhet er høy, og denne oppfatter merket som suggestivt og ikke beskrivende.
- Dobbeltskyttelse angir ingen sentrale egenskaper ved strømforsyningssystemer, og det foreligger ingen klar og direkte forbindelse mellom DUALGUARD og de aktuelle varene. Kravet til særpreg skal som kjent også settes lavt. Merket oppfyller dermed også garantifunksjonen til et varemerke, og har det nødvendige særpreg.
- Det er ikke blitt tillagt nok vekt at Patentstyret tidligere har registrert registrering nr. 283414, DUALCARE, for blant annet «vaskemaskiner med kombinerte tørketromler» i klasse 7, og ordmerket ASSETGUARD for en rekke varer og tjenester under internasjonal registrering nr. 1255542. Ordmerket TILE GUARD er på sin side godkjent for blant annet keramikkfliser, under internasjonal registrering nr. 1115003.
- Klagenemnda bes også om å tillegge vekt at klager nylig har fått DUALGUARD registrert i EU, for en identisk varefortegnelse. Klager kan ikke se at det er noe i den norske omsetningskretsen, lovgivningen eller rettspraksis, som skulle tilsi at Norge ikke behøver å ta hensyn til godkjennelsen i EU. Merket er også godkjent i Kina, Sveits og Qatar. Det bemerkes i denne sammenheng at Høyesterett uttalte i GOD MORGON, HR-2001-1049, at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene. Dette er også fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten DUALGUARD.

- 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 9 vil i hovedsak være profesjonelle næringsdrivende, for eksempel elektrikere. 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.
- 16 I likhet med det Patentstyret har lagt til grunn, bemerker Klagenemnda at ordelementet GUARD kan bety «beskyttelse» eller «vern» og beskriver en egenskap ved de omsøkte strømforsyningssystemene. Elementet DUAL vil forstås som «dobbel» eller «tosidig», slik som EU-retten la til grunn at ordet ville oppfattes på mobiltelefoner og deksler, i sak T-804/16, Dual Edge, avsnitt 38-39. Ordmerket DUALGUARD består dermed av to ordinære ord med klar språklig betydning. Sammensetningen er verken uvanlig eller overraskende og tilfører ingen nye betydninger eller forståelser av ordet. Virkningen av sammensetningen vil derfor være at den oppfattes som beskrivende for de angjeldende varene, eksempelvis at de

aktuelle strømforsyningssystemene for nødbelysning har dobbel beskyttelse mot å bli slått ut, og/eller består av en «backup».

- 17 Som nevnt i avsnitt 14, består omsetningskretsen av profesjonelle aktører, hvilket kan innebære at oppmerksomhetsnivået er noe høyere. Det er uansett ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter et ikke-distinktivt merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Selv om en profesjonell omsetningskrets per definisjon vil ha en høyere grad av oppmerksomhet, kan dette ikke ha 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 en nyere avgjørelse, T-123/18 (Hjertefigur), avsagt den 14. februar 2019, 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.
- 18 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom DUALGUARD og de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 19 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil merket heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra det søkte merket.
- 20 De eldre registreringer som inneholder DUAL eller GUARD, som klager har vist til, endrer ikke sakens utfall. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P Technopol, avsnitt 75. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere merkene. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis.
- 21 Klager har vist til at merket blant annet er registrert i EU, og at dette må tillegges noe vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda viser ellers 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 skjønsmessige 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.

- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201802504, ordmerket DUALGUARD, nektes registrert for de omsøkte varene i klasse 9.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)