



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00107
Dato: 7. desember 2023

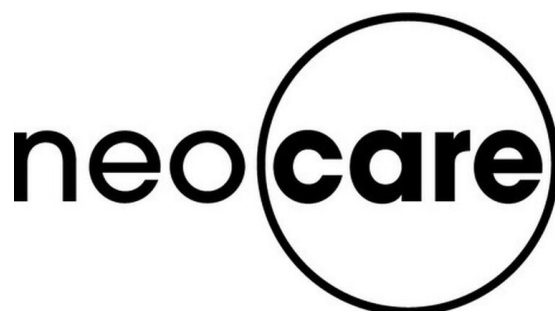
Klager: GERFLOR
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Sarah Wennberg Svendsen, Amund Brede Svendsen og Thomas Strand-Utne
har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. juni 2023, hvor det kombinerte merket neocare, internasjonal registrering nummer 1592917, med søknadsnummer 202106736, ble nektet virkning i Norge. Merket ser slik ut:



Merket ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 2: Protective varnishes or lacquers for floors, excluding solid wood parquet floors.

Klasse 27: Protective coverings for floors, excluding solid wood parquet floors.

- 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 setning.
- 4 Klage kom inn 28. juli 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 22. august 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket beskriver varenes egenskaper, formål og kvalitet. Merket mangler også det nødvendige særpreg.
- Ordet neo er gresk, og er en vanlig forstavelse som betyr «ny». Ordet care kan oversettes til «vedlikehold», «stell», «behandling» eller «pleie». Sammenstillingen neocare vil oppfattes som «nytt vedlikehold», «ny behandling», «nybehandling», «ny pleie» eller lignende.

- Når merketeksten brukes for varene vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merket slik at gulvlakken eller gulvbelegget er en ny type vedlikeholdsprodukt, at varene gir en ny form for behandling, eller at varene er ment for behandling, pleie eller vedlikehold av nye gulv.
- Registrering av andre merker som starter med neo er ikke tillagt avgjørende vekt.
- Den figurative utformingen tilfører ikke varemerket tilstrekkelig særpreg. Det er ikke noe ved kombinasjonen som tilfører helheten i merket noe mer enn de uregistrerbare elementene hver for seg. Skrifttypen og bruken av sort/hvitt er helt ordinær, og det er ikke noe iøynefallende med å plassere «care» inne i en sirkel.
- At varemerket er registrert i andre jurisdiksjoner har vært et moment i helhetsvurderingen, men ble ikke tillagt avgjørende vekt.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merketeksten er ikke direkte beskrivende for de aktuelle varene, og har tilstrekkelig særpreg til å oppfattes som en kommersiell opprinnelse. De figurative elementene gjør også at merket fremstår som en kommersiell opprinnelse.
- Klager stiller spørsmål ved om den norske omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte neo som «ny». Det kreves flere tankerekker før gjennomsnittsforbrukeren vil komme frem til forståelsen av neocare som beskrivende for varene.
- Ordmerkene NEO, NEOGEL, NYKODE, og NEO-REN, samt det kombinerte merket NEO HYTTER, er tidligere blitt registrert av Patentstyret. Dette tilsier at neocare bør kunne registreres.
- Merkets figurative utforming med to ulike bokstavtykkelser, vil i kombinasjon med den suggestive merketeksten gjøre at merket som helhet oppfattes som en kommersiell opprinnelse.
- Merket er registrert i Storbritannia, EU, Frankrike, USA, Kina, Sveits, og Canada.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket neocare (gjengitt over 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 skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene 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. 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-rettens 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 Sat.1. 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 er kommet til at teksten neocare ikke er beskrivende og at merket har det nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14.
- 18 Merketeksten vil oppfattes som en sammenstilling av ordene neo og care. Ordet care vil av gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfattes som «omsorg», «pleie» eller «vedlikehold». Ordet neo er en forstavelse (et prefiks) med gresk opprinnelse som betyr «ny-». Forstavelsen er relativt lite brukt i norske ord. Klagenemnda antar at gjennomsnittsforbrukeren er kjent med ordet neo som forstavelse, men da primært foran ord som dreier seg om epoker, stilarter eller ulike ismer, som for eksempel neoklassisisme, neo-noir, neologisme eller neo-fascisme.
- 19 Merkedelen neo må vurderes konkret utfra sin kontekst. Ordet care er ikke et av de ordene som neo typisk vil bli brukt som forstavelse for, og varene er ikke knyttet til en epoke, stilart eller -isme. Når sammenstillingen neocare brukes for eksempelvis gulvlakk i klasse 2 eller et beskyttende lag for gulv i klasse 27, vil ikke gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart tenke at produktet skal brukes til et «nytt vedlikehold» eller lignende. Etter Klagenemndas oppfatning fremstår sammenstillingen med neo som uvanlig, og gir et vagt betydningsinnhold til merket som helhet. Merketeksten kan henspille på egenskaper ved varene, men forbindelsen anses ikke å være tilstrekkelig direkte og spesifikk til at merket er beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd første punktum.
- 20 Merketeksten neocare vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og merket oppfyller dermed garantifunksjonen. Merket har tilstrekkelig særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Klagenemnda er enig med Patentstyret i

at de figurative elementene er ordinære og ikke tilfører særpreg til merket. Det er den konkrete tekstsammenstillingen som har vært avgjørende for Klagenemndas vurdering.

- 21 På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 2 og 27 uten hinder av varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)