



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00063
Dato: 2. november 2022

Klager: Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge
Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Martin Berggreen Rove og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. februar 2022 hvor ordmerket easyPick, internasjonal registrering nummer 1498902, med søknadsnummer 201915483, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 6: Tanks of metal.

Klasse 16: Cardboard containers.

Klasse 20: Tool storage containers, in particular chests of drawers of metal for storing tools and technical equipment (included in this class); tool cabinets, in particular transportable tool cabinets; storage containers, in particular drawer cabinets and racks (furniture) of metal for storing measuring devices and protective work articles, and technical equipment, included in this class; dividers for drawers; plastic drawer lining material; boxes of wood or plastic; containers of plastic; sliding door and double-door cupboards; work benches; roll containers, in particular for use in workshops.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret 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 punktum.
- 4 Klage innkom 1. april 2022 og Patentstyret har den 27. april vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket easyPick beskriver egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 6, 16 og 20, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en sammenstilling av ordene easy og Pick. Ordet easy kan bety «lett» og «enkelt». Pick er et engelsk ord for å «plukke» eller «velge ut». Sammenstillingen kan dermed oppfattes som «lett å plukke» eller «lett å velge ut».
- Søknaden gjelder for beholdere, skap, skuffer, benker og ulike innretninger for oppbevaring av for eksempel verktøy. Når easyPick brukes for denne typen varer, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som beskrivende for egenskaper ved varene. Beholderne kan for eksempel være laget slik at det er «enkelt å plukke»/«enkelt

å velge ut» riktig verktøy, ved at de gir mulighet for å organisere innholdet på en oversiktlig måte.

- Merket består av vanlige engelske ord, og sammenstillingen danner ikke et nytt ord som krever fortolkningsinnsats. Gjennomsnittsforbrukeren vil kun oppfatte merket som produktinformasjon. Det har derfor ikke særpreg og er uegnet til å angi varenes kommersielle opprinnelse, som er ett av hovedformålene med varemerkebeskyttelsen, jf. sak C-37/03 P BioID avsnitt 27.
- Det at eldre registreringer består av ordet EASY i ulike sammenstillinger kan ikke få avgjørende vekt, da ordet er satt sammen med andre elementer og i stor grad gjelder for andre typer varer.
- Det faktum at den internasjonale registreringen av merket er godkjent i EU, India, Sveits, Kina, Japan, Russland og Mexico er et relevant moment i vurderingen, men kan ikke endre Patentstyrets vurdering i den konkrete saken. For den norske gjennomsnittsforbrukeren vil merket fremstå beskrivende for de omsøkte varene.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Varene har til felles at de er til oppbevaring av generelle gjenstander, og at de er tomme. For å være beskrivende må et merke umiddelbart informere relevante spesifikt, presist og objektivt om varene eller deres grunnleggende egenskaper, jf. blant annet sakene T-67/07 FUN og T-78/00 EASYBANK. Vurderingen av om en vare er «lett» er en subjektiv vurdering som vil slå ulikt ut avhengig av hvem som foretar den, ettersom det ikke eksisterer en objektiv norm for hva som er lettvin og enkelt. Dermed er det ikke gitt at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene. Ordet EASY er vurdert som særpreget av Klagenemnda og EU-retten tidligere, jf. henholdsvis VM 13/182 Easybring og T-87/00 EASYBANK. I sistnevnte sak fastslo EU-retten at EASY inneholder et subjektivt vurderingselement og at ordet ikke oppfyller vilkåret om at det må gi spesifikk informasjon for å være beskrivende, jf. T-67/07 FUN. Verken easy eller Pick kan hver for seg beskrive de aktuelle varene.
- Det er vanskelig for gjennomsnittsforbrukeren å umiddelbart oppfatte varene som lette før de er tatt i bruk og testet, da de omsøkte varene i utgangspunktet er tomme. Om varene vil oppfattes som lette å bruke vil først vise seg når varene er i bruk og fylles med gjenstander. Ordelementet «easy» er uspesifikt og reklamerende, og det er ikke presist nok til å være beskrivende for varene.
- Merkedelen «Pick» har flere betydninger. Patentstyret har ikke påvist at den forståelsen de oppgir er mer nærliggende for gjennomsnittsforbrukeren enn andre. Det er ikke umiddelbart klart eller entydig hva merket som helhet spesifikt uttrykker. Patentstyret påviser ikke én

mulig beskrivende forståelse av merket, slik EU-domstolen har stilt som krav i sak C- 191/01 P Doublemint.

- Sammenstillingen som helhet er heller ikke beskrivende. Merket easyPick er egnet til å overraske fordi det avviker fra en vanlig beskrivelse. Patentstyret mener gjennomsnittsforbrukeren kan forstå merket som «lett å plukke»/«lett å velge ut». Merket easyPick mangler imidlertid infinitivsmerke, noe som er nødvendig for at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og direkte skal forstå merket på den måten Patentstyret anfører.
- Merket er enkelt å huske, ettersom ordene allerede er kjente for gjennomsnittsforbrukeren. Videre består det kun av tre stavelser som alle er enkle å uttale, noe som gjør merket godt egnet til å skille klagers varer fra andres.
- Merket hentyder til en ønsketilstand, hvor kunder lett kan plukke ut det de behøver fra varene. Merketeksten angir et positivt image på en indirekte og abstrakt måte, og er derfor suggestivt, ikke beskrivende. Merket kan fremstå som et slagord, men likevel slik at det ikke kun utgjør ren reklame. Det er derfor egnet til å angi kommersiell opprinnelse, sml. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik.
- Registreringer i EU, USA, Japan, Sveits, Kina og Russland trekker i retning av registrering av merket også i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten easyPick. 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.
- 10 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets (2008/95/EF) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. HR-2016-1993-A PANGA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 11 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.

- 12 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. I tråd med EU-domstolens uttalelser i sak C-191/01 P Doublemint, er det tilstrekkelig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte minst én mulig forståelse av merket som beskrivende for egenskaper ved de omsøkte varene.
- 13 Merket easyPick er søkt registrert for diverse varer til bruk for oppbevaring av verktøy og teknisk utstyr. Varefortegnelsen inkluderer blant annet «tool cabinets» og «tool storage containers». Ordet «easy» er et alminnelig ord i det engelske språket, og Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren, som generelt har gode engelsk-kunnskaper, umiddelbart vil forstå det som adjektivet «lett» eller «enkelt». Pick kan på sin side ha flere betydninger. Klager vedlegger blant annet ordboksøk som viser at det kan sikte til en ishakke eller et plekter. Når gjennomsnittsforbrukeren møter merket i handelen på f.eks. et verktøyskap, er det imidlertid ikke sannsynlig at den vil forstå det som «lett ishakke» eller «enkelt plekter». Klagenemnda er enig med Patentstyret i at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne oppfatte Pick som verbet «å plukke» eller «å velge ut». Det gjelder både fordi det er et vanlig og mye brukt verb i det engelske språket, men også fordi en typisk vil «plukke» ut gjenstander fra et verktøyskap eller en oppbevaringsboks for verktøy. Selv om merket som påpekt av klager mangler infinitivsmerke mellom adjektivet og verbet, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merket som «lett/enkelt å plukke/velge ut». I tillegg kan Pick oppfattes som et substantiv, i betydningen «valg», slik at helheten forstås som «enkelt valg».
- 14 Spørsmålet er dermed om det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom easyPick og de aktuelle varene, slik at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Klager trekker blant annet frem sakene T- 67/07 FUN og T-87/00 EASYBANK til støtte for sin argumentasjon. I begge sakene legger EU-retten til grunn at et merke ikke er beskrivende med mindre det spesifikt, presist og objektivt angir egenskaper ved de omsøkte varene. For eksempel kom EU-retten til at FUN ikke var beskrivende for motoriserte kjøretøy, fordi det var en for vag, usikker og subjektiv angivelse av egenskaper ved varene. Merket *antyder* at kjøretøyet kan være «gøy» å bruke, men om det faktisk oppfattes som beskrivende avhenger av kjøperens subjektive oppfatning av varen. I EASYBANK kom EU-retten til at gjennomsnittsforbrukeren ikke ville oppfatte merket som beskrivende for bankvirksomhet. Sentralt i EU-rettens begrunnelse var at merket ikke refererte til noen spesifikke aspekter av banktjenester, men simpelthen antydte at virksomheten som helhet var enkel. Merkene ble regnet for å være suggestive, og ikke direkte beskrivende.

- 15 Etter Klagenemndas oppfatning skiller denne saken seg fra EU-rettens avgjørelser. I motsetning til EASYBANK for banktjenester, angir merket i saken en spesifikk egenskap ved de aktuelle varene, nemlig at de gjør det «enkelt å velge ut» det man trenger. For eksempel kan «dividers for drawers», «tool storage containers» og «plastic drawer lining material» være konstruert på en slik måte at de muliggjør effektiv og oversiktlig organisering av innholdet, noe som gjør det lett å velge ut riktig verktøy for den jobben som skal utføres. Avgjørelsen er dessuten av eldre dato, og gir ikke nødvendigvis uttrykk for dagens særpregsnorm. Videre finner Klagenemnda at det er vesensforskjell mellom det å bruke merket FUN for motoriserte kjøretøy og easyPick for verktøyskap og lignende. Hvorvidt en bil er gøy å kjøre, beror på brukerens subjektive opplevelse. Om et verktøyskap er enkelt å plukke fra, vil avhenge av hvilke praktiske løsninger produsenten har valg ved utformingen av produktet, og slik sett er det i større grad en objektiv vurdering. Klagenemndas konklusjon er dermed at easyPick angir egenskaper og formål ved de omsøkte varene, og dermed er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 16 I tillegg mangler merket etter Klagenemndas oppfatning generelt særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd siste setning. En ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil oppfatte merketeksten som «an easy pick», eller på norsk, «et enkelt valg» blant mange andre tilbydere. At merket mangler en ubestemt artikkel for å danne en grammatisk korrekt sammensetning av ord, er ikke nok til å endre dette inntrykket. Merket vil oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren som et generelt salgsfremmende utsagn og en oppfordring til å velge denne tilbyderens produkter. En slik oppfattelse krever verken mentale prosesser eller tankesprang. Etter Klagenemndas syn er easyPick uegnet til å oppfylle garantifunksjonen som ligger til grunn for varemerkebeskyttelsen, og merket må derfor nektes registrert også på dette grunnlaget. Vi viser i denne forbindelse til Klagenemndas sak VM 19/00066 hvor en liknende vurdering ble foretatt av det generelle uttrykket ENJOY.NOW.
- 17 Klager viser til at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner, blant annet i EU og USA. Selv om registreringspraksis i utlandet er relevant i vurderingen, kan ikke Klagenemnda se at registreringene endrer utfallet i saken. Klagenemnda viser til HR-2001-1049 GODMORGON, hvor førstvoterende slutter seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen afdeling i sak 6922 NOMORE 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 skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn kommer til uttrykk i sak C-218/01 Henkel og HR-2016-2239-A Route 66. Slik det kommer frem av drøftelsen over, er Klagenemndas oppfatning at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte easyPick som beskrivende og uten særpreg. Det oppfyller dermed ikke vilkårene for registrering i varemerkelovens § 14 første og andre ledd.
- 18 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 6, 16 og 20. jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)