



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00053
Dato: 22. juni 2021

Klager: Daimler AG
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. februar 2021, hvor ordmerket S 560, med internasjonalt registreringsnummer 1414305 og norsk søknadsnummer 201809759, ble nektet virkning i Norge for samtlige varer

Klasse 12: Motor vehicles and parts thereof (as far as included in class 12).

- 3 Varemerket ble nektet virkning i Norge som følge av at det ble ansett å være beskrivende for egenskaper ved varene i klasse 12, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a), og fordi merket ble ansett å mangle nødvendig særpreg for varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd. I tillegg ble merket nektet virkning fordi det søkte merket ble ansett å være forvekselbart med eldre internasjonal registrering nr. 816775, ordmerket 560, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Klage innkom 12. april 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 5. mai 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at ordmerket S 560 beskriver egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 12, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at merket mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen ble derfor nektet virkning i Norge.
- Det legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 12 vil kunne være både profesjonelle aktører og alminnelige sluttbrukere.
- Merket, som gjelder motorkjøretøy og tilhørende deler i klasse 12, består av bokstaven S, etterfulgt av tallet 560. I henhold til treff i ordboken «Dictionary of Automotive Terms» er bokstaven S en forkortelse for «sport» eller «special» innen området motorkjøretøy. Dette underbygges av søk på Internett som viser at bokstaven S brukes på sportslige versjoner eller spesialutgaver av biler, og at flere bilprodusenter benytter bokstaven S på sine toppmodeller eller modeller med høy ytelse.
- Når det gjelder tallet 560 kan dette bli forstått som en angivelse av antall hestekrefter når det benyttes for kjøretøy og relaterte deler. Angivelse av motorkraft i form av hestekrefter er egenskaper som en kjøper av motorkjøretøy vil være opptatt av, og som vil kunne vektlegges i en kjøpsituasjon. Ved markedsføring og omtale av ulike bilmodeller er antall hestekrefter noe som ofte trekkes frem.

- Gjennomsnittsforbrukeren vil etter dette oppfatte sammenstillingen som en beskrivende angivelse av varenes egenskaper og kvaliteter, nemlig at kjøretøyet er av typen «sport» eller «special» og at det innehar 560 hestekrefter, eller at motor eller andre tilhørende deler er kompatible med slike kjøretøy med 560 hestekrefter. Det er ikke noe ved sammenstillingen som tilfører særpreg. På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold vil det heller ikke være egnet til å skille de aktuelle varene fra andres, og merket er således uten særpreg.
- Patentstyret legger ikke avgjørende vekt på de eldre registreringene som klager viser til. Det tillegges heller ikke betydning at merket er registrert i andre jurisdiksjoner som Tyskland, EU, USA, Sveits og Canada.
- Søkers ordmerke må anses beskrivende og uten særpreg, jf. varemerkeloven § 14.
- Når det gjelder spørsmålet om forvekslingsfare, er det på det rene at klasse 12 i eldre internasjonal registrering nr. 816775, ordmerket 560, inneholder varer som er identiske med varene i klasse 12 i innehavers internasjonale registrering. Innehavers merke består av bokstaven S og tallet 560, mens det eldre merket kun består av tallet 560.
- Etter en konkret helhetsvurdering av vareslagslikheten og kjennetegnslikheten, legger Patentstyret til grunn at det foreligger fare forforveksling ved at gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene i klasse 12 vil kunne tro at merkene har fellesskap i kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurderinger og konklusjon, og ber om en fornyet prøving av varemerkets registrerbarhet.
- Klager er av den oppfatning at merketeksten ikke er beskrivende, men at den konkrete sammenstillingen av bokstav og tall er tilstrekkelig ualminnelig og ikke-spesifikt til at det fungerer som et identitetsmerke for klager.
- Klagenemndas avgjørelse i VM 15/067, S-CROSS, er etter klagers oppfatning ikke sammenlignbar med nærværende merke. I den nevnte saken kom Klagenemnda til at bokstaven S ville bli oppfattet som «sport» eller «special» når den står i kombinasjon med ordet CROSS, og Patentstyret mener etter dette at det ikke kan utelukkes at bokstaven S også oppfattes i samme betydning når den står alene eller i kombinasjon med andre elementer.
- Etter klagers syn fremstår det som irrelevant om bokstaven S på generelt grunnlag og potensielt vil kunne bli oppfattet som «sport» eller «special» når den står alene eller i kombinasjon med andre elementer. Det avgjørende må være hvordan S oppfattes i den konkrete sammenstillingen. Tegnsammensetningen S 560 kan potensielt tenkes å stå for alt fra ingenting til teoretisk å kunne representere ethvert ord som begynner med bokstaven S sammenstilt med et høyt, tilfeldig tall. Det vises også til at det ved søk på acronymfinder.com på S fremkommer hele 93 definisjoner, men av disse er verken «Sport» eller «Special» omfattet. Klager har også gjort søk i bransjeordbøker, uten å finne treff på «Sport» eller

«Special». Utgangspunktet må være at kun én bokstav som her – S – må påregnes å bli oppfattet som nettopp dét – bokstaven S.

- Klagenemndas avgjørelse i VM 14/041, S LINE, fremstår mer relevant. I denne saken ble det lagt til grunn at gjennomsnittsforkbrukeren for de aktuelle varene i klasse 12 ikke har noen umiddelbar og direkte grunn til å anta at S i merket S LINE er en bokstav som betyr sport, i betydningen sportsserie eller sportspakke. Slik klager ser det, er det for nærværende merke enda mindre grunn til at gjennomsnittsforkbrukeren vil få noen bestemt oppfatning når de møter bokstaven S i den konkrete sammenstillingen.
- Klager viser også til avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling i PS- 2011-7991, S7, som Patentstyret nektet fordi S kunne oppfatte som «sport» eller «special» og tallet 7 kunne forstås som antall seter. Annen avdeling mente derimot at merketeksten ikke hadde noen deskriptiv betydning for kjøretøyene i klasse 12. Klager viser også til flere andre avgjørelser fra Annen avdeling når det gjelder forståelsen av forkortelser, som etter klagers syn taler for at nærværende merke ikke vil bli oppfattet med et betydningsinnhold.
- Helhetlig sett fremstår merket som fantasipreget og distinktivt i sin kontekst, og Patentstyrets vurdering virker etter klagers syn selektiv, uten at det synes tatt tilstrekkelig hensyn til hvordan forbrukere må påregnes å oppfatte tegn og uttrykk i det virkelige handelsliv.
- Det vises til at klager innehar flere lignende registreringer i Norge, slik som ordmerket s 480, S 450 og S 600. Nærværende merke har også blitt registrert i flere andre jurisdiksjoner, slik som EU, USA, Sveits, Tyskland, Canada og Australia.
- Når det gjelder det motholdte merket, ordmerket 560, har klager innlevert en samtykkeerklæring fra innehaveren av det eldre merket. Det motholdte merket kan således frafalles som hinder for å gi klagers internasjonale registrering virkning i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke bestående av merketeksten S 560.

10 For Klagenemnda er det innlevert samtykkeerklæring fra innehaver av internasjonal registrering nr. 816775, ordmerket 560. Det eldre motholdte merket blir dermed å frafalles som hinder for å gi merket virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

11 Spørsmålet som står igjen for Klagenemnda å vurdere, er om ordmerket S 560 rammes av nektelsesgrunnene i varemerkeloven § 14. 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.

- 12 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.
- 13 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.
- 14 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 12 vil både omfatte private sluttforbrukere og profesjonelle næringsdrivende. For de varene som den internasjonale registreringen omfatter, må det legges til grunn at også den alminnelige sluttbrukeren har et høyt oppmerksomhetsnivå ved innkjøp av slike varer. 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 Spørsmålet blir etter dette om merket S 560 er beskrivende eller mangler særpreg slik at registrering ikke kan oppnås. Det er merket som helhet, i relasjon til de aktuelle tjenestene, som skal vurderes.
- 17 Patentstyret viser i sin begrunnelse for å nekte merket virkning i Norge til at bokstaven S vil oppfattes som en forkortelse for sport eller spesiell/special innen området motorkjøretøy, og at 560 vil bli forstått som en angivelse av antall hestekrefter.
- 18 Når det gjelder bokstaven S, finner ikke Klagenemnda tilstrekkelig støtte for at bokstaven S er en forkortelse for sport eller spesiell/special. Klagenemnda viser til at bokstaven S brukes av enkelte aktører innenfor bilindustrien og at det fremgår i omtale at S kan lede oppmerksomheten til superlativer som sport, super eller special/spesiell. Eksempelvis

benytter Porsche bokstaven S i betydningen «sport» eller «super» for å angi at en versjon av en bilmodell leveres med større motor og bedre utstyrsnivå (Macan/ Macan S, 911 Turbo / 911 Turbo S), mens AUDI benytter kombinasjonen RS på enkelte bilmodeller, som står for «RennSport» («RacingSport»). Et tredje eksempel er Mercedes-Benz, som er eid av klager, som benytter bokstaven S for å betegne sin S-klasse, hvor S er en forkortelse for «sonder» (tysk for spesiell). I tillegg benyttes bokstaven S for å betegne «sport» i konkrete sammenstillinger som utgjør alminnelige bransjeforkortelser, slik som GTS («Gran Turismo Sport») og SUV («Sports Utility Vehicle»).

- 19 Dette fremstår imidlertid som enkeltstående eksempler som etter Klagenemndas oppfatning ikke kan begrunne at bokstaven S utgjør en alminnelig kjent forkortelse eller er en formell bransjeforkortelse. Klagenemnda viser til klagers argument om at Patentstyret kun har vist til treff i én ordbok, mens de selv viser til at flere andre ordbøker innenfor bilindustrien ikke gir treff som viser at bokstaven S betyr sport eller super. Klagenemnda på sin side viser til NAFs oversikt over forkortelser som er alminnelig brukt i bilbransjen, samt automotivedictionary.org og automotivedictionary.net, som heller ikke oppgir bokstaven S som en forkortelse. Klagenemnda kan derfor ikke samlet sett finne tilstrekkelige holdepunkter for Patentstyrets syn. Klagenemnda finner også å legge en viss vekt på at det *ikke* er utpreget vanlig i markedet å benytte en S alene i sine modellangivelser av sportsbiler utover de enkeltstående tilfellene beskrevet ovenfor, se eksempelvis motorera.com i artikkelen «9 of the Best Sports Cars on the Market Right Now» (fra 8. oktober 2019).
- 20 Riktignok har Klagenemnda tidligere vurdert bokstaven S i ulike kombinasjoner i to tidligere avgjørelser, jf. VM 14/041, S LINE, og 15/067, S-CROSS, som også Patentstyret og klager har vist til. I førstnevnte avgjørelse kom Klagenemnda til at gjennomsnittsforbrukeren for kjøretøy i klasse 12 ikke hadde «noen umiddelbar og direkte grunn til å anta at S i merket S LINE er en bokstav som betyr sport, i betydningen sportsserie eller sportspakke». I den andre saken la Klagenemnda til grunn at det var «sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren raskt vil oppfatte den innledende bokstaven S som «sport» eller «special» når det står i kombinasjon med ordet CROSS» (våre understrekninger). Det som etter Klagenemndas syn kan trekkes ut ifra disse to avgjørelsene, er at vurderingen av bokstaven S og hvorvidt dette vil bli oppfattet som en beskrivende forkortelse, beror på hva som fremstår som mest sannsynlig ut ifra den konkrete sammenstillingen.
- 21 Ved vurderingen av ordmerket S 560, har Klagenemnda kommet til at det det ikke er tilstrekkelige holdepunkter for at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte bokstaven S som en forkortelse for sport, spesiell eller super. I den konkrete sammenstillingen er ikke bokstaven S plassert med andre ord eller bokstaver som gjør det sannsynlig eller nærliggende å oppfatte det som en forkortelse for sport, spesiell eller super. Klagenemnda kan heller ikke se at sammenstillingen med den konkrete tallkombinasjonen tilsier at bokstaven S vil oppfattes som sport, spesiell eller super. Til dette vil Klagenemnda bemerke at det ikke er særlig definitivt eller klart hva tallkombinasjonen 560 vil oppfattes som. Selv om det er tilstrekkelig at én mulig betydning er beskrivende, må likevel denne mulige betydningen fremstå som direkte og umiddelbar, jf. C- 191/01 P, Doublemint. Slik

Klagenemnda ser det, synes ikke antall hestekrefter å være den mest nærliggende forståelsen. Det er riktignok enkelte masseproduserte personbiler som i sportslige modellversjoner leveres med 560 hestekrefter, men dette er et nivå som er mer vanlig i møte med såkalte superbiler, slik som Lamborghini og Koenigsegg. Dersom S oppfattes som sport, kan det være mer nærliggende å oppfatte tallkombinasjonen som antall hestekrefter, og vice versa, men da bygger oppfattelsen av merket på et sirkulært argument som vil ligge utenfor den direkte og umiddelbare oppfattelsen av merketeksten.

- 22 For Klagenemnda er det mer sannsynlig at den relevante gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte den konkrete sammenstillingen som en tilfeldig bokstav- og tallkombinasjon som ikke umiddelbart gir noe meningsinnhold, men som er egnet til å oppfattes som en modellangivelse som vekker en viss undring hos gjennomsnittsforbrukeren i møte med merket. Klagenemnda oppfatter at merket har en evne til å feste seg hos gjennomsnittsforbrukeren som en kommersiell indikator, og at merket er egnet til å skille innehavers varer fra andres.
- 23 I helhetsvurderingen av hvorvidt merket har det nødvendige særpreg, har Klagenemnda i nærværende sak også funnet det korrekt å legge en viss vekt på at klager tidligere har fått registrert ordmerkene S 73, S 250, S 450, S 480, S 500 og S 600 for varer i klasse 12 i perioden 2015 til 2018. Selv om tidligere registreringer ikke kan tillegges særlig vekt, og hensynet til et juridisk korrekt resultat må gå foran en eventuell likebehandling, kan ikke Klagenemnda se at Patentstyret har begrunnet sin endrede oppfatning.
- 24 Klagenemnda legger etter dette til grunn at S 560 ikke vil oppfattes som beskrivende, men egnet til å angi kommersiell opprinnelse. Merket er i det nedre sjiktet for registrerbarhet, men innehar et minimum av distinktivitet og oppfyller kravene til registrering etter varemerkeloven § 14.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at ordmerket S 560, med internasjonalt registreringsnummer 1414305 og norsk søknadsnummer 201809759, må gis virkning for samtlige varer i klasse 12, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd. Klagen tas dermed til følge, og Patentstyrets avgjørelse blir å omgjøre.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Ordmerket S 560, med internasjonalt registreringsnummer 1414305 og norsk søknadsnummer 201809759, gis virkning i Norge for samtlige varer i klasse 12

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)