



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 18/00082  
Dato: 30. november 2018

---

Klager: Mouser Electronics Inc  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. august 2018, hvor ordmerket YOU DESIGN. WE DELIVER., internasjonal registrering nr. 1284758, med søknadsnummer 201600998, ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Electronic components, namely, antennas, batteries, battery clips, battery holders, battery snaps, electric buzzers, electrical cables, capacitors, electrical circuit boards, electrical clips adapted for use in holding electrical cables and wires and for securing electrical components in place; coils, namely, magnetic and electromagnetic coils, electrical inductors, electrical reactors, electrical transformers, and electrical transducers; radio frequency and audio frequency chokes, electrical connectors and sockets, earphones, fuses, fuse blocks, fuse clips, fuse holders, electrical heat sinks for use in electronic components, electrical instrument enclosure cases, electrical variable dial knobs, electric meters, microphones, potentiometers, electric relays, electric resistors, semiconductors, electronic sirens, audio speakers, electrical switches, terminal boards, transformers, and electrical wires.

Klasse 35: Distributorship services in the field of electronic components; catalog ordering service featuring electronic components; electronic catalog services featuring electronic components; electronic commerce services, namely, providing information about products via telecommunication networks for advertising and sales purposes; mail order catalog services featuring electronic components; online wholesale and retail store services featuring electronic components provided by means of a general merchandise website on the global or local telecommunications network; wholesale and retail store services featuring electronic components provided by means of mail order catalogs; wholesale and retail store services featuring electronic components provided by means of telephone, facsimile, and mail order; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, electronic components, enabling customers to conveniently view and purchase those goods from a general merchandise website on the global or local telecommunications network, and from a general merchandise catalog by mail order, telephone order, and facsimile order.

- 3 Varemerket ble nektet virkning for samtlige varer og tjenester som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 22. oktober 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 12. november 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

## 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket YOU DESIGN. WE DELIVER. mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, og den internasjonale registreringen kan ikke gis virkning i Norge i henhold til varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de fleste av de aktuelle varene i klasse 9 og tjenestene i klasse 35, som gjelder elektroniske komponenter, vil først og fremst være profesjonelle aktører. For enkelte av varene i klasse 9, slik som «batteries», «audio speakers» og «earphones» kan gjennomsnittsforbrukeren være både alminnelige forbrukere og profesjonelle aktører.
- Merket vil utelukkende bli oppfattet som et salgsfremmende eller rosende utsagn, uten slike elementer som tilfører særpreg.
- Den engelske teksten i merket, YOU DESIGN. WE DELIVER., består av helt vanlige engelske ord som den norske gjennomsnittsforbrukeren antas å kjenne til. Direkte oversatt til norsk har merket betydningen «Du designer/skisserer. Vi leverer» eller «Du planlegger/tenker ut. Vi leverer».
- Merketeksten er grammatikalsk korrekt og består av fire vanlige engelske ord. Til sammen uttrykker merket som helhet to enkle setninger hvis betydning vil sees i sammenheng med hverandre. Det kreves ingen fortolkningsinnsats fra gjennomsnittsforbrukerens side for å forstå merket på den måten.
- Når merket anvendes for elektroniske komponenter i klasse 9, og distribusjon og salg av slike varer i klasse 35, vil den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte YOU DESIGN. WE DELIVER. som et uttrykk for at innehaver ved produksjon og salg leverer elektroniske komponenter som kjøperen selv kan tilpasse eller bestemme den nærmere utformingen av.
- Merket formidler ikke noe annet enn et salgsfremmende budskap om kvaliteter ved de aktuelle varene og tjenestene, nemlig at innehaver kan levere spesialtilpassede produkter. Det er vanlig i de fleste bransjer at kjøper selv kan designe eller tilpasse produktet etter eget ønske før levering.
- Merket har ingen gjenkjennelseeffekt som kommersiell opprinnelsesangivelse for de aktuelle varene og tjenestene, som gjør det egnet til å skille innehavers varer og tjenester fra andres.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner slik som USA, EU, Australia og New Zealand, siden Patentstyrets klare oppfatning er at merket mangler særpreg.

## 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse må oppheves og at saken sendes tilbake til Patentstyret for registrering.
- Patentstyret har lagt en for streng distinktivitetsnorm til grunn for sin vurdering og merket innehar tilstrekkelig særpreg for registrering. Det bes på bakgrunn av dette om at det tas en fornyet prøving av saken.
- Gjennomsnittsforsbrukeren for de fleste av de aktuelle varene og tjenestene vil først og fremst være profesjonelle aktører. Det tilsier at kravet til særpreg må settes lavere enn ordinær terskel skulle tilsi, jf. Rt-2002-391 God Morgon og Tretorn-saken fra Borgarting lagmannsrett.
- Det er feil når Patentstyret hevder at merket utelukkende vil bli oppfattet som en salgsfremmende ytring eller et rosende utsagn. Det understrekes at det i henhold til fast og langvarig praksis ikke er avgjørende at merket oppfattes som en setning med generell informasjon så lenge det også fyller sin funksjon som varemerke.
- Merket er ikke beskrivende for de aktuelle varer og tjenester. Komposisjonen av merket fremstår som suggestiv.
- Merket må anses som en «uvanlig språklig struktur» ved at merket som helhet ikke uten videre eller med letthet kan inkorporeres i en god engelsk setning. Ordlyden henviser til en tjeneste, ikke en vare.
- Det er vesentlig i bedømmelsen at merket er delt opp i to utsagn med punktum som markerer dette.
- Ordsammensetningen gir en god rytmikk og er derfor egnet til å bli husket. Dette fanger oppmerksomheten og vil bidra til originalitet og varemerkerettslig distinktivitet.
- Merket har også en salgsfremmende effekt.
- Det presiseres at tilbydere av konkurrerende tjenester står fritt til å bruke ordene hver for seg, ettersom det kun er helheten som søkes forbeholdt varemerke innehaver.
- Det hevdes at en kombinasjon av flere potensielt beskrivende ord i mange sammenhenger vil skape et sammensatt varemerke som er særpreget. Det vises til EU-domstolens avgjørelse C-383/99 der man kom til at merket BABY-DRY var særpreget for bleier.
- Merket er registrert i en rekke andre land, blant annet engelskspråklige jurisdiksjoner som Australia, New Zealand og USA. Merket er også registrert for varer i klasse 9.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

**8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av de engelske ordene YOU DESIGN. WE DELIVER.
- 10 I vurderingen av om sammenstillingen 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 gjennomsnittsforkbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforkbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 35 vil omfatte både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda kan ikke se at de fleste av varene og tjenestene er så spesialiserte at de utelukkende vil rette seg mot profesjonelle forbrukere. Gjennomsnittsforkbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 15 Klagenemnda bemerker at selv om det var tilfellet at omsetningskretsen består av profesjonelle aktører, medfører dette ikke at kravet til særpreg må settes lavere slik klager har anført. Det vises i den forbindelse til EU-domstolens sak C-311/11 P WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 48, der det uttales:

«Det er i denne forbindelse viktig at fastslå, at den omstændighed, at den relevante kundekreds består af specialister, ikke har afgørende betydning for de juridiske kriterier, der anvendes ved bedømmelsen af, om et tegn har fornødent særpræg. Ganske vist er en relevant kundekreds bestående af specialister pr. definition mere opmærksom end gennemsnitsforbrukeren, men heraf følger ikke nødvendigvis, at der kræves mindre for at anse et tegn for at have fornødent særpræg, når den relevante kundekreds består af specialister.»

- 16 Spørsmålet Klagenemnda må ta stilling til, er dermed om det aktuelle merket er særpreget for de aktuelle varene og tjenestene og således oppfyller varemerkets garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 17 Særpregsvurderingen er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/02 DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT avsnitt 32 og C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et slagord kan godtas for registrering kan ifølge EU-domstolen likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. I følge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen slagord, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 26.
- 18 Det skal imidlertid ikke være til hinder for registrering at et merke primært vil oppfattes som et salgsfremmende utsagn dersom merket samtidig er egnet til å bli oppfattet som noens særlige kjennetegn, jf. C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK, avsnitt 45. I denne vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. avsnitt 57 i samme avgjørelse.
- 19 Klagenemnda er av den oppfatning at merket vil bli oppfattet som en opplysning om at klager tilbyr varer og tjenester der kunden selv kan bidra i designprosessen og få spesialtilpasset disse, og at klager leverer basert på kundens ønsker. Klagenemnda ser det slik at dette gjør seg gjeldende ikke bare for tjenester, men også for de omsøkte varene i klasse 9 som kan kombineres og tilpasses forbrukerens ønsker og behov. Merketeksten fremstår derfor som et generelt reklameutsagn som bare formidler et positivt og salgsfremmende budskap overfor omsetningskretsen, uten evne til å feste seg i forbrukerens erindring som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 20 Klagenemnda er ikke enig med klager i at merket har uvanlig språklig struktur, men finner at teksten følger ordinære grammatikalske regler ved at det er bygget opp av to enkle, men fulle setninger, bestående av subjekt og verbal. Det er heller ikke vesentlig for bedømmelsen at merket er delt opp med punktum slik klager hevder, da dette kun vil oppfattes som et naturlig skille mellom de to ytringene som merket består av. Klagenemnda er av den oppfatning at merketeksten ikke krever noen fortolkningsinnsats fra gjennomsnittsforbrukerens side, og at det heller ikke besitter noe originalt som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved.

- 21 Når merketeksten bare fremstår som en salgsfremmende ytring, vil gjennomsnittsforbrukeren i møte med merket lete videre etter indikatoren på den kommersielle opprinnelsen bak varene og tjenestene.
- 22 Klagenemnda finner dermed at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle et varemerkes garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klager har vist til at merket er registrert i en rekke andre jurisdiksjoner, deriblant de engelskspråklige landene Australia, New Zealand og USA. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 24 I relasjon til USA, Australia, og New Zealand, vil Klagenemnda bemerke at disse landenes varemerkesystemer er basert på andre prinsipper enn i Norge, og at det ikke umiddelbart kan trekkes en parallell til avgjørelser fra disse jurisdiksjonene.
- 25 Klagenemnda vil videre vise til Høyesteretts avgjørelse i 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 skjønnsmessige 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 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.
- 26 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1284758, ordmerket YOU DESIGN. WE DELIVER., nektes virkning i Norge for samtlige varer og tjenester.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)