



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00107
Dato: 8. november 2017

Klager: British American Tobacco (Brands) Limited
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. mai 2017, hvor ordmerket CLICK 4 MIX, søknadsnummer 201507187, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 34: Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at merket ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 26. juni 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 19. juli 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket beskriver flere av de aktuelle varene i klasse 34 eller sentrale egenskaper ved dem. Merket mangler også det nødvendige særpreg, og må dermed nektes registrert.
- Patentstyret har tilbudt å registrere merket for «lightere, fyrstikker og artikler for røykere», men søker ønsker ikke en registrering med begrenset varefortegnelse.
- Merket er et ordmerke i standard font med den engelske teksten CLICK 4 MIX. Ordet CLICK betyr «klikk», tallet 4 er en vanlig erstatning for preposisjonen «for» og MIX betyr «blanding». Det samlede betydningsinnholdet av merketeksten er egnet til å forstås som «klikk for (å få) en blanding».
- Stadig flere tobakkprodusenter tilbyr sigaretter som inneholder smakskapsler i filteret som aktiveres ved et klikk, f.eks. «Prince Menthol Click & Boost» og «Pall Mall Click On». Ved å trykke på en knapp på filteret, kan man endre smak eller blande smaker mens man røyker. Etter Patentstyrets syn er gjennomsnittsforbrukeren av sigaretter og tobakk kjent med denne funksjonaliteten.
- For sigaretter og tobakksprodukter er smaken avhengig av tobakksblandingen, og ord som «blend» og «mix» er vanlig brukt. Når uttrykket CLICK 4 MIX brukes på sigaretter og tobakk er det derfor sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren bare vil oppfatte uttrykket som en egenskap eller funksjon ved varen, og ikke som et bestemt kommersielt opphav.
- Patentstyret kan ikke legge avgjørende vekt på at merket er registrert i EU og andre utenlandske registreringsmyndigheter som USA og Sveits. Et vedtak fra EUIPO eller andre forvaltningsmyndigheter i en enkeltsak, kan ikke sees som uttrykk for en etablert praksis.

- Patentstyret er ikke enig i at tidligere praksis tilsier at det søkte merket skal registreres. Merkene som søker viser til gjelder andre ordsammenstillinger og andre varer, og har derfor svært begrenset overføringsverdi til den foreliggende saken.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at merket ikke kan oppfattes som beskrivende i varemerkerettslig forstand for de aktuelle varene i klasse 34. Uttrykket er originalt og bærer preg av å være et fantasimessig uttrykk som passerer minimumsterskelen for særpreg med god margin.
- Patentstyret overtolker merket CLICK 4 MIX som «klikk for (å få en) blanding». Merket har en klart mer kjennetegnsmessig valør enn hva den mer platte oversettelse Patentstyret benytter. Det etterlates et inntrykk av at Patentstyret har jobbet seg frem til et synspunkt om beskrivende karakter. Oversettelsen fremstår som en forenkling av merket og den blikkfangende effekt forsvinner. Patentstyrets observasjoner er altfor strenge i klagers disfavør.
- Det vises til rettspraksis fra Borgarting lagmannsrett og Høyesterett, henholdsvis Tretorn og Gule Sider, som gir støtte for å sette kravet til særpreg temmelig lavt for ordmerker.
- CLICK 4 MIX er gjennom sin fyndige fremtoning egnet til å tiltrekke seg oppmerksomhet og fremkalle en viss nysgjerrighet hos forbrukeren. Tallet 4 bidrar i sin kontekst til å gi merket distinktiv karakter. Helheten har en typisk kjennetegnsklang som er velegnet til å fange oppmerksomhet, samtidig som det ikke er lett å forstå seg på selve uttrykket. Patentstyrets henvisninger til forskjelligartet bruk i markedet av sekundærmerker under PRINCE, PALL MALL og LUCKY STRIKE blir lite treffende, all den tid dette er forskjellige varemerker som tilhører klager.
- Sekundærmerkene som Patentstyret har vist til, «Click & Boost», «Click On» og «CLICK&ROLL», viser at klager har en merkefamilie. Disse merkene og bruksreferansene representerer således ikke noe argument mot registrering, men bør snarere og tvert om underbygge at CLICK 4 MIX bør godkjennes som registrerbart varemerke for klager.
- Klager har oppnådd registreringer for merket i EU, Mexico, Singapore, Hong Kong, Tyrkia, Argentina, Chile, Macau og Andorra. Det kan vanskelig ses at det kan være grunnlag for å bedømme merket annerledes i Norge. Mengden av utenlandske registreringavgjørelser, inkludert EU-registreringen, bør i seg selv tillegges betydelig vekt til støtte for registrerbarhet også i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke med teksten CLICK 4 MIX.

- 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).
- 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 varer i klasse 34 vil både være røykere over 18 år og profesjonelle innenfor handel med tobakksprodukter. 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. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN avsnitt 25 og 26.
- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte CLICK 4 MIX i betydningen at man trykker for å blande inn en ny smak. Det er vanlig i markedsføring å bytte ut engelske ord med tall som er fonetisk like, slik som 4 («for») og 2 («to»). Når merket benyttes på sigaretter og tobakk vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte uttrykket som en egenskap eller funksjon ved varene, og det kreves ikke noe tankesprang for å komme frem til

betydningen. Merket består av enkle engelske ord som lett vil forstås av gjennomsnittsforbrukeren.

- 17 De øvrige varer i klasse 34 vil kunne oppfattes av den gjennomsnittlige forbruker å være varer som benyttes i forbindelse med røyking, og har således en så nær tilknytning til de varer som merket er rent beskrivende for, at merket også må anses beskrivende for disse, jf. blant annet EU-rettens nyere avgjørelse i T-591/14 PERFECTROAST, premiss 25 og 26.
- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket CLICK 4 MIX og samtlige av varene i nærværende sak. Den aktuelle omsetningskretsen vil oppfatte merket kun som en angivelse av varenes funksjon eller egenskaper, jf. varemerkeloven § 14 bokstav a.
- 19 For de samme varene vil CLICK 4 MIX på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Klager har anført at merkene «CLICK & BOOST», «CLICK ON» og «CLICK & ROLL» viser at merket CLICK 4 MIX føyer seg inn i en merkefamilie, og derfor er registrerbart. Klagenemnda er av den oppfatning at en eventuell merkefamilie i første rekke vil spille inn i en vurdering av forvekselbarhet, og kan ikke medføre at et ikke-distinkt kjennetegn kan anses å ha iboende særpreg gjennom å være del av en serie merker. For at klager skal kunne påberope seg at merket er en del av en merkefamilie, er det igjen en forutsetning at det aktuelle kjennetegnet faktisk har iboende særpreg eller har innarbeidet særpreg gjennom bruk for at forbrukeren skal oppfatte det som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klagers anførsel kan derfor ikke føre frem.
- 21 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering i en rekke andre jurisdiksjoner, deriblant EU. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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 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, også 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 22 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at varemerket nektes registrert i henhold til varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknad nummer 201507187, ordmerket CLICK 4 MIX, nektes registrert.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)