



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00059
Dato: 21. september 2017

Klager: H K Wentworth Limited
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. februar 2017, hvor ordmerket SPRAYDUSTER ZERO, internasjonal registrering nr. 1251259 med søknadsnummer 201507336, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 1: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; chemical sprays for cleaning purposes; dust removal chemicals; chemicals for the removal of dust and dirt; gas propellants for aerosols; gaseous hydrocarbon compounds; gases for use with aerosols; inert gases for industrial use; gas mixtures for use in cleaning; liquefied gases for use in aerosol dispensers; liquefied gases, other than for medical use.

Klasse 3: Cleaning, polishing, scouring and abrasive products and preparations; canned pressurized gases for cleaning purposes; polishing preparations; cleaning preparations for cleaning surfaces; canned pressurized air for cleaning and dusting purposes; pressurised cleaners; wipes and cloths impregnated with a cleaning preparations; cleaners for use on discs for cleaning optical lenses and drives, home, laboratory and office equipment; gas blast duster in a pressurized can for cleaning substrates, articles of a scientific and photographic nature, computers and home and office electronic equipment, keyboards, printers, timing devices, cash machines, audio/video equipment, laboratory equipment; cleaning kits for cleaning substrates, laboratory equipment, fax machines, cash machines, optical discs, monitors, televisions, smart phones, laptops, home and office equipment and for cleaning keyboards, camera lenses, electronic equipment, consisting of cleaning sprays and compressed gas in cans; wipes incorporating cleaning preparations; parts, fittings and accessories for the aforesaid goods.

Klasse 21: Articles for cleaning purposes; aerosol dispensers, not for medical purposes; cleaning cloths and instruments; cleaning materials namely cleaning articles; brushes, dusters, pads, mops, sponges; cleaning wipes namely articles for cleaning purposes; plastic spray nozzles; parts, fittings and accessories for the aforesaid goods.

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 merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

4 Klage innkom 18. april 2017 og Patentstyret har den 28. april 2017 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:

- Ordmerket SPRAYDUSTER ZERO beskriver de aktuelle varene i klasse 1, 3 og 21 og mangler også det nødvendige særpreg for disse varene. Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene, som alle er relatert til rengjøring, vil være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere.
- Ordmerket består av den engelske teksten SPRAYDUSTER ZERO. Ordet SPRAY betyr «dusj, væske som i finfordelt form sprutes ut av en flaske», både på norsk og engelsk. DUSTER betyr «støvklut» eller «støvkost» eller noe å fjerne støv med. ZERO betyr «null». ZERO er også vanlig brukt for å angi «zero emission» eller «nullutslipp», og dermed angi at eksempelvis biler eller spray gir nullutslipp av klimaskadelige stoffer.
- Når SPRAYDUSTER ZERO brukes for kjemikalier og gasser i klasse 1, rengjøringsmidler- og artikler i klasse 3, og rengjøringsartikler i klasse 21, vil merketeksten direkte og umiddelbart oppfattes som en angivelse av varenes art, egenskaper og formål, nemlig at varene er, inngår i eller er knyttet til en støvfjerner i sprayform som resulterer i null støv eller som gir nullutslipp av klimaskadelige stoffer.
- Merketeksten er ikke uklar, vekker en viss undring eller krever en fortolkningsinnsats. Sammenstillingen av SPRAY og DUSTER er ikke vag eller grammatisk ukorrekt, da SPRAY foran DUSTER angir hva slags støvfjerner det er snakk om. Tillegget av ZERO vil være egnet til å oppfattes som en angivelse av ønsket resultat, nemlig null støv, eller som en angivelse av at støvfjerner gir nullutslipp.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU (EUIPO), Tyrkia og New Zealand.
- Det legges ikke avgjørende vekt på henvisningen til Borgarting lagmannsretts dom i sak LB-2014-95107 av 1. juni 2015, der lagmannsretten kom til at «det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU». Patentstyret må foreta en konkret vurdering i den enkelte sak. En slik konkret avgjørelse fra en forvaltningsmyndighet som EUIPO er ikke bindende for andre stater, og kan ikke sees på som et uttrykk for en etablert praksis.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det søkte merket besitter som helhet det tilstrekkelige særpreg for å kunne registreres uhindret av varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd annet punktum. Det bes om at Patentstyrets avgjørelse om å nekte internasjonal varemerkeregistrering nr. 1251259 virkning i Norge, oppheves.
- Omsetningskretsen for de aktuelle varene er både profesjonelle og vanlige forbrukere. De må antas å være kjent med hvordan varemerker for de aktuelle produkter normalt fremstår. Er

det alminnelig med suggestivt preg ved kjennetegnene, vil sammenstillinger som er grammatikalsk eller språklig ukorrekte eller uklare naturlig oppfattes som produktbeskrivelser mv.

- SPRAYDUSTER ZERO er ikke direkte beskrivende for kjemiske produkter, rengjøringsmidler og artikler til bruk ved rengjøring. Patentstyrets anførte betydninger angir ingen alminnelig, forventet eller normal beskaffenhet ved noen av de involverte produkter. Når klagers merke brukes på varene, vil det ha et svært utydelig meningsinnhold, og selv ved refleksjon vil det ikke gi gjennomsnittsforbrukeren noen beskrivelse av art eller egenskaper ved varene.
- Gjennomsnittsforbrukeren må bruke svært mye fantasi for å kunne konkludere med at sammenstillingen SPRAYDUSTER ZERO beskriver art eller egenskaper ved kjemiske produkter, rengjøringsmidler og artikler til bruk i rengjøring, fremfor å være produktenes kommersielle kjennetegn.
- Selv om SPRAY og DUSTER hver for seg har selvstendige betydninger i relasjon til rengjøringsprodukter- og artikler, og ZERO kan, med fortolkningsinnsats, indikere at det dreier seg om noe som gir «null» eller «intet» av noe som resultat, gir ikke sammenstillingen av dem et beskrivende uttrykk. Rent grammatikalsk er sammenstillingen ukorrekt. Sammenstilt med ZERO blir betydningen enda mer uklar. ZERO har ingen direkte betydning i relasjon til varene. Det utydelige ved merketeksten er egnet til å skape en viss undring når det brukes som varekjennetegn for de aktuelle varene, og i en slik sammenheng er teksten virkningsfull og derfor egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens erindring.
- Man må se på sammenstillingen som helhet, og ikke på de tre elementene hver for seg. Det må også legges vekt på det faktum at det ikke vil være behov for andre å benytte akkurat denne (grammatikalsk ukorrekte) sammenstillingen for å beskrive egenskaper ved sine produkter.
- Merket er registrert hos EUIPO uten forutgående anførsel av manglende særpreg. Den internasjonale registreringen er videre besluttet gjeldende uten slik anførsel i Tyrkia og New Zealand. Registreringen er også behandlet av myndighetene i Australia, Japan og USA uten at det er fremsatt innsigelse mot merkets distinktivitet.
- Det må ha stor vekt i vurderingen av merkets distinktive evne at EUIPO og flere engelsktalende jurisdiksjoner har funnet merket distinktivt. Det kan ikke sees å foreligge rimelig grunnlag for å anta at de relevante norske avtagere vil oppfatte merket SPRAYDUSTER annerledes enn avtagere innen EU generelt.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av sammenstillingen SPRAYDUSTER ZERO.

- 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).
- 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 varene i klasse 1, 3 og 21 kan være både private sluttbrukere og profesjonelle aktører i f. eks. renholdsbransjen. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Klagenemnda er av den oppfatning at det innledende tekstelementet, SPRAYDUSTER, direkte og umiddelbart vil oppfattes som en angivelse av varenes art, nemlig at varene er en støvfjerner i sprayform. Videre vil tillegget av ordet ZERO enten kunne angi ønsket resultat, nemlig at det ikke etterlater noe støv etter bruk, eller at sprayen ikke medfører utslipp av skadelige gasser. Klagenemnda er således av den oppfatning at tekstelementene hver for seg vil oppfattes som beskrivende for samtlige av de omsøkte varene.
- 16 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er tilstrekkelig at elementene hver for seg må anses å være beskrivende, også sammenstillingen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes registrert. EU-domstolen uttaler i sak C-363/99 Postkantoor, avsnitt 98, at en sammenstilling av to elementer som er beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene, normalt sett forblir beskrivende, også når de er sammenstilt. Unntaket vil være hvis sammenstillingen medfører en uvanlig variasjon i form av for eksempel syntaks eller betydning.

- 17 Spørsmålet som Klagenemnda dermed må ta stilling til, er om sammenstillingen av de to beskrivende elementene SPRAYDUSTER ZERO medfører at merket som helhet likevel vil kunne anses særpreget.
- 18 Klagenemnda kan ikke se at sammenstillingen av de to tekstelementene i det foreliggende merket kan anses særlig uvanlig, eller at den bringer med seg noe mer enn betydningen av de to ordene hver for seg. At merketeksten ikke følger ordinær setningsoppbygging, anses ikke å tilføre det tilstrekkelig særpreg for registrering, da dette ikke medfører noen endring i hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte betydningen av merketeksten. Klagenemnda er av den oppfatning at betydningen fremgår direkte og umiddelbart og uten at forbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess.
- 19 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering i EU og flere engelsktalende jurisdiksjoner. 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 lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 20 For de aktuelle varene vil varemerket SPRAYDUSTER ZERO 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.
- 21 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert for samtlige varer, jf. varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1251259, ordmerket SPRAYDUSTER ZERO, nektes virkning i Norge for samtlige varer.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)