



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00051
Dato: 16. juni 2021

Klager: TenCate AquaVia
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Brede Svendsen og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. februar 2021, hvor ordmerket GEOCLEAN, internasjonal registrering nr. 1392416, med søknadsnummer 201803171, ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 19: Geosynthetics for preventing soil impregnation with polluting substances.

Klasse 37: Installation and maintenance of geosynthetics for road and railway earthworks, car parks, hydraulic structures, waste storage facilities, ponds, foundations and supports, dikes, tunnels, marine and coastal protection structures, building structures and landscaping.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

- 4 Klage innkom 7. 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 3. mai 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 19 og 37, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil hovedsakelig være næringsdrivende. Gjennomsnittsfbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- En omsetningskrets med et høyt oppmerksomhetsnivå vil ikke lettere oppfatte ikke-distinktive merker som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Rettspraksis er klar på at en spesialisert omsetningskrets, eller et høyere oppmerksomhetsnivå hos forbrukeren, ikke har avgjørende betydning for den juridiske vurderingen av et merkes særpreg.
- Merkeelementet GEO er et prefiks for «jord-» eller noe som angår jorden/jordsmonnet, mens CLEAN vil forstås som et engelsk adjektiv i betydningen «ren» eller «miljøvennlig».
- De aktuelle varene i klasse 19 og 37 er tilknyttet geosyntetiske produkter eller geosynteter, og installering og vedlikehold av slike, som brukes til å stabilisere terrenget eller jordsmonnet, blant annet ved å bruke geotekstiler av syntetiske fibre som kan fungere som en barriere, filtrering eller beskyttelse av jordsmonnet, ved å holde det rent for forurensende eller uønskede elementer. For slike varer og tjenester vil sammenstillingen GEOCLEAN forstås som formålsangivende, nemlig at det er snakk om produkter, eller av installering og

vedlikehold av produkter, som er ment til å holde jord og jordsmonn rent og fritt fra forurensning. En slik forståelse krever ingen tankeprosess, da ordsammenstillingen er sammensatt av to ord med et klart betydningsinnhold for varene og tjenestene, både samlet og hver for seg.

- Det legges ikke vekt på at merket har blitt godkjent i EU, og i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og mener at Patentstyret her har lagt en for streng vurderingsnorm til grunn. Den internasjonale registreringen er hverken beskrivende eller mangler særpreg for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 19 og 37.
- Varene og tjenestene av relativt spesialiserte og omsetningskretsen av disse vil omfatte en spesialisert krets av først og fremst profesjonelle aktører. Den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren har dermed god evne til å skille kommersielle aktører fra hverandre.
- GEOCLEAN vil ikke oppfattes som egenskapsbeskrivende for de aktuelle varene og tjenestene. Dette gjelder selv om GEO og CLEAN er ord med kjent betydning. Sammenstillingen GEOCLEAN er derimot konstruert og uten en klar og umiddelbar betydning. Klager ser det ikke som nærliggende at gjennomsnittsforbrukeren i møte med merket vil gjennomgå en tankeprosess hvor man oppfatter merket som beskrivende for varene og tjenestene i klasse 19 og 37.
- GEOCLEAN vil dermed oppfattes som å angi én bestemt kommersiell aktør, og som særpreget. Patentstyrets konklusjon i denne saken er ikke i tråd med den lave terskelen som etter rettspraksis settes for særpregvurderingen.
- Selv om gjennomsnittsforbrukeren skulle oppfatte GEOCLEAN som å henspille på egenskaper ved varene og tjenestene, er en slik forbindelse avledet og lite spesifikk. Merket må derfor anses som suggestivt, og som et merke som kan registreres uten hinder av varemerkeloven § 14.
- GEOCLEAN har blitt godkjent i EU, Sveits og USA. Ettersom varemerkeretten i stor grad skal være harmonisert, må registreringene av merket i utlandet klart tale for at GEOCLEAN også må besluttes gjeldende i Norge. Det vises i denne sammenheng til Borgarting lagmannsretts dom, LB-2014-95107, «Tretorn», og Oslo tingretts dom TOSLO-2016-135037, «Nammo». Det er ingenting som tilsier at merket GEOCLEAN vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i engelskspråklige land i EU og i USA.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten GEOCLEAN.

- 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). 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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 19 og 37 vil i hovedsak være profesjonelle næringsdrivende. 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 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. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er

så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.

- 17 Det angjeldende merket gjelder for «geosynthetics for preventing soil impregnation with polluting substances» i klasse 19, og for vedlikehold og installasjon av slike varer i klasse 37. Disse varene brukes til å stabilisere terrenget eller jordsmonnet, eksempelvis ved å bruke geotekstiler av syntetiske fibre som kan fungere som en barriere, filtrering eller beskyttelse av jordsmonnet. Ved bruk av slike varer og tjenester kan jordsmonnet holdes rent for forurensende eller uønskede elementer.
- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at merket vil oppfattes som bestående av ordene GEO og CLEAN. Prefikset GEO betegner «jord-» eller noe som angår jorden/jordsmonnet, mens CLEAN vil forstås som «ren» eller «miljøvennlig». Sammenstillingen GEOCLEAN kan oversettes til «geologisk ren» og oppfattes i betydningen «ren jord/jordssmonn» eller lignende. Merket består dermed av to ordelementer med klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen vil derfor være at den oppfattes som beskrivende for formål og egenskaper ved varer hvis primære formål er å hindre at jordsmonnet blir forurenset. Vedlikeholds- og installeringstjenestene i klasse 37, har videre en nær og åpenbar tilknytning til varene i klasse 19, og kan utføres med teknologi og fremgangsmåter som egner seg særlig for å hindre forurensende elementer fra å kontaminere jordsmonnet.
- 19 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom GEOCLEAN og varene og tjenestene i klasse 19 og 37. Merket blir derfor å nekte for de aktuelle varene og tjenestene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 20 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning, sett hen til varene og tjenestene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra GEOCLEAN, og merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Til klagers anførsel om at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, bemerkes at registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 22 Det kan videre ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser 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, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av 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.

- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at internasjonal registrering nr. 1392416, ordmerket GEOCLEAN, må nektes virkning for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 19 og 37, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)