



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00112
Dato: 28.januar 2025

Klager: Mouser Electronics, Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Ingeborg Alme Råsberg og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. oktober 2024 hvor det kombinerte merket ORDER WITH CONFIDENCE med, søknadsnummer 202115117, ble nektet registrert. Merket ser slik ut og ble søkt registrert for følgende tjenester:

Order with Confidence

Klasse 35: Tilveiebringelse av forretningsinformasjon via globale datanettverk; promotering av varer og tjenester for andre ved å distribuere reklame; reklametjenester, nemlig promotering og markedsføring av varer og tjenester for andre gjennom alle offentlige kommunikasjonsformer; reklame- og markedsføringstjenester, nemlig promotering av varer og tjenester for andre; promotering av varer og tjenester for andre via et globalt datanettverk; promotering av varer og tjenester for andre.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 9. desember 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 20. desember 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 35.
- Teksten er satt sammen av tre engelske ord og framstår som en naturlig, språklig korrekt, logisk, lett forståelig og meningsbærende påstand. Basert på ordbokdefinisjoner, vil ORDER WITH CONFIDENCE kunne oversettes til: «bestilling under tillit», «tillitsfull bestilling», «sikker bestilling», «sertifisert bestilling», «sikker bestillingsordning», «diskret bestilling», «bestilling under diskresjon», «bestilling i hemmelighet», «bestilling hvor du kan føle deg sikker / betrygget om en sikker handel», «informasjon om bestillingen blir ikke delt med andre», eller lignende.
- Påstanden i merket er et helt vanlig og generelt rosende utsagn man vil kunne finne på ulike produkt- og tjenestetilbydere. Innholdsmessig framstår det som et garantiutsagn med hensyn til hvilken opplevelse kunden vil sitte igjen med når tjenestene eller dataløsningene er levert eller implementert. Et slikt generelt utsagn vil kunne brukes om de aller fleste varer og tjenester. Det vises til varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.

- For tjenester som naturlig vil etterspørres og tilbys i forbindelse med bestilling og kjøp på nettet, vil merketeksten enda tydeligere framstå som et utsagn som bør friholdes. I en slik sammenheng vil budskapet være at kunden kan ha full tillit til at bestillingen kommer fram, håndteres og effektueres effektivt, og at man faktisk mottar det man har bestilt og betalt for.
- De figurative elementene tilfører ikke tilstrekkelig særpreg til merket som helhet. Den typografisk-figurative utformingen er underordnet i relasjon til merketekstens klart uregistrerbare betydningsinnhold, og er dermed ikke egnet til å tilføre merket som helhet varemerkerettslig særpreg. Utformingen anses bare å være dekorativ.
- Konklusjonen i den foreliggende saken er i samsvar med gjeldende lovverk og den generelle særpregnormen, slik denne er blitt presisert og utkrystallisert gjennom norsk og europeisk retts- og forvaltningspraksis gjennom de senere år.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt en for streng vurdering til grunn.
- Merket vil oppfattes som suggestivt siden det ikke er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom teksten ORDER WITH CONFIDENCE og tjenestene. Merketeksten er derfor egnet til å skape undring, og det vil kreve en viss tankevirksomhet hos forbrukeren for å plassere merket i riktig kontekst.
- Patentstyrets avgjørelse er ikke i tråd med normen for særpreg som er trukket opp gjennom tidligere norsk forvaltningspraksis. Det vises til Borgarting lagmannsrett avgjørelse LB-2019-54145 – hvor NEVER STOP EXPLORING ble ansett særpreget, og KFIRs sak VM 19/041 CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT som også ble ansett særpreget.
- Flerordsmerket ORDER WITH CONFIDENCE vil anses som et åpent og generelt uttrykk uten et spesifikt betydningsinnhold. Dette gjør at gjennomsnittsforkbrukeren oppfordres til videre refleksjon og tolking. Merket er følgelig egnet til å fungere som en indikator på kommersiell opprinnelse.
- Patentstyret har ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til de figurative elementene i merket. Figurelementene tilfører et blikkfang med de mindre bokstavene i «with», samt linjene over og under dette ordet. De visuelle elementene gjør merket iøynefallende, og vil være noe som umiddelbart oppfattes av det relevante publikum, som en angivelse av de aktuelle tjenestenes kommersielle opprinnelse.
- Merket er registrert i en rekke land, herunder engelsktalende land som Canada og USA. Dette bør tillegges vekt av Klagenemnda.

- 7 Klagenemnda skal uttale:**
- 8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.**
- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene vil hovedsakelig være virksomheter som ønsker hjelp til egen promotering, og som har behov for forretningsbistand. Dette vil derfor først og fremst dreie seg om en profesjonell næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Spørsmålet i saken er om det kombinerte merket ORDER WITH CONFIDENCE har særpreg for de aktuelle tjenestene etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 16 For å ha særpreg, må merket være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2 første ledd. I dette ligger det at merket «må ha evne til

å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI avsnitt 34.

- 17 Teksten i merket er egnet til å oppfattes som et utsagn eller et slagord. Det oppstilles ikke et strengere krav til slagord enn for andre typer varemerker, jf. for eksempel EU-domstolens uttalelser i C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 36 og C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach avsnitt 25. Den konkrete vurderingen av om et slikt merke er registrerbart kan likevel bli annerledes enn for tradisjonelle merker, fordi gjennomsnittsforbrukeren ikke har for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra slagord, jf. C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit avsnitt 35. I norsk og europeisk praksis har rosende og/eller salgsfremmende utsagn i mange tilfeller blitt ansett for å mangle særpreg. Slike merker kan imidlertid ha særpreg som kjennetegn dersom de i tillegg vil oppfattes å angi varenes kommersielle opprinnelse, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 45, som følges opp i T-305/16 LOVE TO LOUNGE avsnitt 89, og Borgarting lagmannsretts dom i LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING.
- 18 I vurderingen av om et slagord har særpreg vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og om det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 57.
- 19 Klagenemnda har kommet til at merket mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Teksten i merket er ORDER WITH CONFIDENCE. Ordet ORDER har blant annet betydningen «bestille/bestilling», ordet WITH betyr «med», og ordet CONFIDENCE kan blant annet oversettes til «tillit», «trygghet» og «sikkerhet». Dette er tre vanlige engelske ord som sammen danner et grammatisk korrekt og lett forståelig budskap. Oversatt til norsk vil helheten kunne forstås som for eksempel: «bestill med tillit», «bestill med trygghet» eller «bestill med sikkerhet». Den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper og vil umiddelbart oppfatte denne betydningen.
- 21 Merket gjelder tjenester som «tilveiebringelse av forretningsinformasjon via globale datanettverk» og «promotering av varer og tjenester for andre». Alle de aktuelle tjenestene vil kunne bestilles via for eksempel en nettside. Tillit er et grunnleggende premis for å kjøpe varer og tjenester, og merketeksten ORDER WITH CONFIDENCE formidler et lettfattelig budskap om at tjenestene kan bestilles med tillit eller trygghet. Brukt i forbindelse med de aktuelle tjenestene vil merketeksten kun framstå som et rosende og salgsfremmende budskap, fordi meningsinnholdet vil oppfattes som en oppfordring om å bestille, og at kunden kan føle seg trygg på at bestillingen blir fullført på en tilfredsstillende måte, samt at tilbyder er verdig forbrukerens tillit i kjøps situasjonen. En slik forsikring vil oppfattes som et positivt og rosende budskap også om tilbyderen av tjenestene. Klagenemnda kan ikke se at merketeksten krever fortolkning eller har andre

elementer som uvanlig syntaks eller ordspill, som kunne bidratt til at den festet seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

- 22 Klager anfører at merket ikke har et umiddelbart forståelig meningsinnhold i relasjon til tjenestene i klasse 35. Klagenemnda deler ikke denne oppfatningen. Merketeksten formidler et lettfattelig positivt budskap om at tjenestene kan bestilles med trygghet, og vil kunne brukes om nær sagt alle varer og tjenester som kan bestilles. Det at merket ikke gir konkret informasjon om de aktuelle varene og tjenestene, innebærer ikke at det har særpreg, se til dette EU-rettens avgjørelse T-555/18 See More. Reach More. Treat More. avsnitt 29 med videre henvisninger.
- 23 Klagenemnda tar så stilling til om figurelementene er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. For at kombinerte merker med uregistrerbar tekst skal kunne registreres, må den grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25, T-223/17 og 224/17 Adapta avsnitt 100 og T-69/19 Bad Reichenaller Alpensaline avsnitt 52. Momenter som kan være av betydning er blant annet om merket inneholder elementer som kan endre oppfatningen av merket som helhet, slik som iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør at merket oppfyller sin essensielle funksjon som opprinnelsesindikator.
- 24 Merkets figurative utforming er beskjeden. All teksten er svart og har en ordinær skrifttype. Det eneste som skiller seg ut er at ordet WITH er mindre enn resten av teksten, med en svart rett strek over og under. Bruk av ulik skriftstørrelse og slike streker må anses som alminnelige grafiske virkemidler i utforming av logoer. Den grafiske utformingen i det aktuelle merket er ikke tilstrekkelig til å danne et umiddelbart og varig inntrykk som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved for å skille innehaverens tjenester fra andres, jf. EU-rettens avgjørelse T-367/21 READY 4 YOU avsnitt 42. Klagenemnda har derfor kommet til at det helhetlige figurative oppsettet ikke er egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra tekstens klare og lettfattelige rosende og salgsfremmende meningsinnhold. Det kombinerte merket mangler som helhet iboende særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 Klager har vist til Borgarting lagmannsretts dom i LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING og Klagenemndas avgjørelse VM 19/041 CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT, som begge gjelder slagord. Avgjørelsene er relevante ved at de gir veiledning om særpregsnormen, men de konkrete utfallene kan ikke tillegges avgjørende vekt i foreliggende sak. Lagmannsretten la vekt på at NEVER STOP EXPLORING kan oppfattes i en filosofisk kontekst, og «gi assosiasjoner til utforskning av menneskets tilværelse i vid forstand». Etter Klagenemndas syn er ORDER WITH CONFIDENCE på sin side umiddelbart rosende.
- 26 Det at merket er tillatt registrert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske

gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at det ikke vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. vurderingen over. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer for kombinerte merker med rosende og salgsfremmende tekst som er oppstilt i rettspraksis fra EU og norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop. 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.

- 27 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for de aktuelle tjenestene i klasse 35, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avses slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Ingeborg Alme Råsberg
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)