



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00100
Dato: 9. september 2020

Klager: Alucat Catamarans Oy
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kaja von Hedenberg og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. juni 2020, hvor ordmerket ALUCAT, internasjonal registrering nr. 1379550, med søknadsnummer 201716508, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 12: Boats with aluminium hull, mainly catamarans, and boat trailers for catamarans.

- 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 22. juni 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 24. juli 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket ALUCAT er beskrivende og merket mangler særpreg som kjennetegn for varene i klasse 12, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan derfor ikke gis virkning i Norge for varene, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene i klasse 12 vil være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Merket er en sammenstilling av elementene ALU og CAT. Førstnevnte vil oppfattes som en forkortelse for «aluminium», jf. Klagenemndas sak VM 18/00079, ALUCOBOND v. ALUBOND, avsnitt 20. CAT vil på sin side oppfattes som en forkortelse for det engelske ordet «catamaran». Sammenstillingen kan forstås som «aluminium katamaran». Det at katamaran skrives med K på norsk, og ikke med C, forandrer ikke dette. Den norske gjennomsnittsforbrukeren antas å kunne engelsk forholdsvis godt, og skrivemåten av katamaran på norsk og engelsk har klare visuelle og fonetiske likheter.
- Når merketeksten ALUCAT brukes for båter som kan være katamaraner med aluminiumskrog i klasse 12, er merketeksten direkte og umiddelbart beskrivende for varenes art og egenskaper. For tilhengere for katamaraner i klasse 12, er merketeksten formåls- og egenskapsangivende.
- På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold, er merket heller ikke egnet til å skille innehavers varer fra andres. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen.

- Det legges ikke avgjørende vekt på at den internasjonale registreringen er gitt virkning i andre land, herunder engelsktalende land og i EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets begrunnelse, og mener Patentstyret fjerner seg fra hvordan gjennomsnittsforbrukeren kan påregnes å oppfatte merket. Det anføres at merket hverken er beskrivende eller mangler særpreget, og at den internasjonale registreringen må gis virkning.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 12 vil i all hovedsak være private sluttbrukere.
- ALUCAT er ikke kvalitets- og/eller egenskapsangivende for varene i klasse 12. Merket er satt sammen av to elementer som rent teoretisk kan sies å henspille på grunnstoffet «aluminium», og båttypen «katamaran». Gjennomsnittsforbrukeren vil imidlertid ikke oppfatte merketeksten på denne måten umiddelbart, da både ALU og CAT kan hentyde til flere betydninger, for eksempel «arithmetic logic unit» hva gjelder ALU, og «catalyst» og pattedyret «katt», hva gjelder merkedelen CAT.
- Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil heller ikke automatisk oppfatte elementet CAT som en forkortelse for «catamaran», all den tid ordet skrives med K på norsk. Det vil dermed kreve en betydelig fortolkningsinnsats av gjennomsnittsforbrukeren for å oppfatte ALUCAT i betydningen «aluminiumskatamaran». Det er mer sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter CAT med en henvisning til det engelske ordet for «katte». Det er heller ikke uvanlig å benytte seg av dyrenavn på land- og vannbaserte kjøretøy.
- Under enhver omstendighet, kan ikke merket anses beskrivende for «båthengere til katamaraner».
- Merket er akseptert til registrering i blant annet EU, USA, og Storbritannia, og det er for klager ikke lett å forstå hvordan dette skal stå seg annerledes i Norge, særlig da CAT mer direkte viser til den engelske stavemåten for «katamaran». Det vises til Borgarting lagmannsrett i sak LB-2017-105565.
- Videre vises det til prinsippene som ble lagt til grunn i GOD MORGON-saken, SUPERLEK-saken og BABY-DRY-avgjørelsen, og til sak VM 17/00055, SMARTSHIELD, fra Klagenemnda. Dette sier mye om hvor distinktivtetsnormen skal ligge, og bør også legges til grunn for dette tilfellet.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

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

- 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 i klasse 12 vil både bestå av profesjonelle næringsdrivende og private sluttbrukere. 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 Den aktuelle varefortegnelsen omfatter katamaraner med aluminiumsskrog, samt tilhengere ment for katamaraner. Når den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, møter ALUCAT på slike varer vil de umiddelbart oppfatte merketeksten ALUCAT som en sammenstilling av to forkortelser, nemlig for aluminium og det engelske ordet for katamaran. Merket vil dermed som helhet forstås i betydningen «aluminiumskatamaran». Det er således uten betydning at ALU og CAT kan ha andre betydninger, slik klager hevder. Et merke er beskrivende så lenge en mulig betydning av ordet er beskrivende, jf. EU-domstolens sak i C 191/01 Doublemint.

- 17 Klagenemnda finner det ikke tvilsomt at den relevante omsetningskretsen vil oppfatte ALUCAT som en angivelse av art og egenskaper ved katamaraner og tilhengere for slike. Det foreligger således en klar og direkte forbindelse mellom ordmerket ALUCAT og varene i klasse 12. Merketeksten krever ingen kognitiv prosess hos gjennomsnittforbrukeren for å forstå merkets beskrivende betydningsinnhold. Den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 18 Gjennomsnittforbrukeren vil heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Klager har vist til at merket blant annet er registrert i EU, USA og Storbritannia, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i andre jurisdiksjoner kan være relevant, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittforbrukeren oppfatter merket for de aktuelle varene. Klagenemnda finner det klart at merket fremstår som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor, og andre lands vurderinger får dermed ikke avgjørende betydning. Klagenemnda viser for øvrig 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.
- 20 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1379550, med søknadsnummer 201716508, nektes virkning i Norge for varene i klasse 12.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)