



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00142
Dato: 24. mai 2023

Klager: Teledyne LeCroy, Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Thomas Frydendahl og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. august 2022 hvor ordmerket OSCILLOSYNC, med søknadsnummer 202006379, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Nedlastbar dataprogramvare og datamaskinvare for å kombinere og vise data som er hentet fra flere elektroniske instrumenter, på en enkelt skjerm.

3. Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
4. Klage kom inn den 19. oktober 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 23. november 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5. Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket OSCILLOSYNC beskriver egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Varemerket vil oppfattes som en sammenstilling av merkedelene OSCILLO og SYNC.
- OSCILLO- er en forstavelse som angir at noe har med oscillasjon å gjøre, og det gis ett eksempel på slik bruk i ordboka, nemlig i ordet «oscilloskop». Merkedelen OSCILLO vil oppfattes som en forkortelse for «oscilloskop» i relasjon til de aktuelle varene, dersom man står ovenfor en vare som skal brukes sammen med et eller flere oscilloskoper. I Store norske leksikon forklares oscilloskop som: «apparat som tegner opp forløpet av elektriske svingninger, andre varierende elektriske spenninger eller strømmer» (snl.no).
- SYNC er en forkortelse for «synchronize» og «synchronization», som betyr «synkronisere/synkronisering».
- Sammenstillingen OSCILLOSYNC vil dermed oppfattes som oscilloskopsynkronisering. I relasjon til de aktuelle varene vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte ordmerket som informasjon om at det er snakk om dataprogramvare og/eller datamaskinvare som kan kombinere og vise data som er hentet fra flere oscilloskoper på samme skjerm, eller for å synkronisere data fra et eller flere oscilloskoper med data fra andre typer instrumenter.
- En fagperson som benytter seg av et oscilloskop i sitt arbeid, og som har behov for å synkronisere og sammenstille informasjon fra flere instrumenter, vil umiddelbart

oppfatte merket som en beskrivelse av egenskaper ved varene. Merket mangler derfor også særpreg som kjennetegn, og oppfyller ikke garantifunksjonen.

- Det er ikke avgjørende hvorvidt det foreligger et friholdelsesbehov for den konkrete merketeksten. Friholdelsesbehovet er kun et moment, og ikke et selvstendig nektelsesgrunnlag. Når merket er funnet å være beskrivende og uten særpreg, må det nektes registrert uavhengig av om det foreligger et konkret friholdelsesbehov.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

6. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket er ikke beskrivende, men har særpreg som kjennetegn.
- Patentstyrets betraktninger samsvarer ikke med hvordan forbrukere vil oppfatte merket i en ordinær omsetningssituasjon. Omsetningskretsen vil oppfatte merket som én helhet, og OSCILLOSYNC er ikke et ord man naturlig vil «gripe til» for å beskrive de aktuelle varene.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil tvert om stusse over og bli nysgjerrig på uttrykket OSCILLOSYNC. Selv om man skulle legge Patentstyrets oppfatning til grunn, så fordres like fullt en kognitiv prosess hos forbrukeren som tilsier at merket har særpreg.
- Selv om både OSCILLO og SYNC kan ha betydninger, gir sammenstillingen ikke noe klart meningsinnhold. Det utydelige i ordet er egnet til å skape en viss undring som gjør at merket fester seg i forbrukerens bevissthet.
- Sammenstillingen «oscillosync» har ikke blitt brukt som et beskrivende begrep i bransjen, og er således en neologisme. OSCILLO er ikke en vanlig referanse til «oscilloskop».
- Merket er suggestivt og er i kategori med «MICROSOFT», «NETFLIX» og «AIRBUS», som fungerer utmerket som varemerker selv om de er suggestive.
- Det foreligger ikke friholdelsesbehov for merketeksten.
- Det bør legges vekt på at merket er registrert i EU, Sveits, Storbritannia, Island, Frankrike, Israel, Australia, Russland og Korea. Merket har ikke blitt nektet registrering noe annet sted. Omsetningskretsens oppfattelse i Norge må antas å være svært lik som i andre europeiske land. Dersom det finnes tvil om et merkets særpreg, bør internasjonal harmonisering veie tungt i vurderingen av registrerbarhet.

7. Klagenemnda skal uttale:

8. Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9. Det aktuelle varemerket er ordmerket OSCILLOSYNC.
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 andre punktum.
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 varene vil både være private sluttbrukere og 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, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
16. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpregt hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern

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. I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg.
18. Klagenemnda legger til grunn at merket vil oppfattes som en sammenstilling av ordene OSCILLO og SYNC. Ordet OSCILLO er et engelsk prefiks som angir at noe relaterer seg til «oscillation», jf. Oxford Dictionary of English. Det engelske ordet «oscillation» kan bety «oscillasjon, svingning, vibrasjon, pulsering», jf. Stor engelsk-norsk ordbok. SYNC er et alminnelig engelsk ord som kan bety «synkronisere» og «synkronisering», jf. Stor engelsk-norsk ordbok. I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsfbrukeren må antas å ha god kjennskap til og at faguttrykket «oscillation» er svært likt den norske varianten «oscillasjon», legger Klagenemnda til grunn at merketeksten umiddelbart vil oppfattes i betydninger som «oscillasjon synkronisering» eller «synkronisering av oscillasjon».
19. Uttrykket oscillasjon brukes ofte for å beskrive mekaniske, akustiske eller elektriske svingninger. I relasjon til elektriske svingninger finnes det en rekke apparater og instrumenter som for eksempel måler og illustrer disse svingningene på skjermer, eller andre apparater som genererer elektriske svingninger. Klagenemnda viser her til definisjonen av «oscillere» og artikkelen «Oscillator» i Store norske leksikon.
20. De aktuelle varene er «nedlastbar dataprogramvare og datamaskinvare for å kombinere og vise data som er hentet fra flere elektroniske in[s]trumenter, på en enkelt skjerm» i klasse 9. Angivelsen «elektroniske instrumenter» er generell og omfatter dermed elektroniske instrumenter som gjelder oscillering. Dette kan for eksempel være en oscillator som er et apparat som lager elektriske svingninger, eller et oscilloskop som er et apparat som gjør svingninger synlige, jf. Gyldendal Stor norsk ordbok. Etter Klagenemndas vurdering vil ordmerket OSCILLOSYNC direkte og umiddelbart oppfattes som en angivelse av egenskaper ved den aktuelle dataprogramvaren og datamaskinvaren, nemlig at disse, ved «å kombinere og vise data», synkroniserer oscillasjonsdata fra flere elektroniske instrumenter og viser disse på én skjerm.
21. Klagenemnda kan etter en konkret vurdering ikke se at sammenstillingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg for registrering, men derimot at merket har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper ved varene, jf. EU-domstolens sak i C-191/01 P Doublemint. Betydningen framgår direkte og umiddelbart, og uten at forbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å komme fram til den beskrivende betydningen av merketeksten. Sammensetningen er verken uvanlig eller overraskende og tilfører ingen nye betydninger. Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket og varene, med slik virkning at merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

22. Ettersom merketeksten beskriver egenskaper ved varene, er Klagenemnda av den oppfatning at det foreligger et visst friholdelsesbehov for OSCILLOSYNC. Konkurrenter i samme bransje vil kunne ha et legitimt behov for eller berettiget interesse i å benytte «oscillosync» eller nærliggende varianter for å beskrive sine varer og tjenester.
23. For de aktuelle varene vil merket OSCILLOSYNC 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 sammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
24. Klager har vist til at merket er funnet særprega i andre jurisdiksjoner og anfører at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne framstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
25. Klagenemnda viser til HR-2001- 1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende slutter 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 framkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 P Henkel, avsnitt 61-64, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66, avsnitt 52. Videre kom Borgarting lagmannsrett, i TRUSTSHOP-saken (sak nr. 22-064395ASD-BORG/01 av 8. november 2022), til at det var relevant, men ikke avgjørende, at ordmerket Trust-Shop var tillatt registrert i EU og Storbritannia. Retten uttaler:
- «Etter lagmannsrettens syn gir det lite mening med en plikt for norske myndigheter til å gi en begrunnelse for hvorfor de har kommet til en annen konklusjon, basert på hypoteser om hva et annet myndighetsorgan kan ha basert sin registrering på. Når norske myndigheters vurdering og konklusjon – som i denne saken – er i samsvar med både EU-/EØS-retten og norsk rett, kan det at et tilsvarende ordmerke er tillatt registrert i EU og Storbritannia, ikke tillegges avgjørende vekt.»
- 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.
26. På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)