



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00109
Dato: 5.februar 2025

Klager: Esea Marine AS
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Amund Brede Svendsen og Liv Turid Myrstad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. september 2024, hvor det kombinerte merket OCEANFRONT, med søknadsnummer 202210275, ble nektet registrert. Merket ser slik ut, og ble nektet registrert for følgende tjenester:



Klasse 40: Jordbehandlingstjenester [miljøopprydding]; Rådgivning i forbindelse med resirkulering av avfall og søppel; Rådgivning i forbindelse med destruksjon av avfall og søppel; Resirkulering av avfall; Behandling av avfall; Destruksjon av avfall; Behandling av farlig avfall; Behandling av giftig avfall; Tilintetgjørelse av farlig avfall; Gjenvinning av avfall og skrot; Destruksjon av søppel og avfall; Bearbeiding og resirkulering av avfall og søppel; Behandling av avfall og farlige substanser; Sortering av avfall og resirkulerbart materiale; Informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med resirkulering av avfall og søppel; Resirkulering av avfall og fremskaffelse av relatert informasjon; Avfallsbehandling [gjenvinning]; Oppsirkulering (avfallsresirkulering); Behandling av avfallsmaterialer; Behandling av avfallsmaterialer innen miljøforurensningskontroll; Industriell lagring av spesialavfall [behandling]; Opprydding og behandling av marint avfall; Marin opprydding og avfallsbehandling; Rengjøring av sjøbunn og kyst.

Klasse 42: Tekniske rådgivningstjenester; teknisk tegning; teknisk rådgivning knyttet til maritim virksomhet; Tekniske tjenester innen miljøteknologi; Fremskaffelse av informasjon innen forsknings- og tekniske prosjektstudier i forbindelse med bruk av naturenergi; Teknisk prosjektplanlegging; Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; Rådgivning innen energieffektivitet; Rådgivning innen teknologisk forskning; Teknisk rådgivning innen miljøfag; Miljøvurderingstjenester; Fremskaffelse av teknisk rådgivning innen vitenskapelig og industriell forskning; Rådgivningstjenester i forbindelse med forskning innen miljøvern; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse, industriell forskning og industrielle designtjenester; kvalitetskontroll; it-veilednings- og informasjonstjenester.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg for tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.
- 4 Klage kom inn 18. november 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 16. desember 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merketeksten er beskrivende og merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 40 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre setning.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene vil både kunne være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere.
- Den engelske merketeksten OCEANFRONT kan direkte oversettes til «sjøfront». I ordboken Oxford Dictionary of English hos Ordnett.no defineres «oceanfront» som «the land that borders an ocean». I ordboken Collins Online Dictionary defineres «oceanfront» som «an area of land adjacent to the sea». Merketeksten sikter altså til landområdene som grenser mot sjøen. Den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper, og vil umiddelbart forstå hva ordet betyr.
- Når merketeksten brukes på de aktuelle tjenestene vil det oppfattes å angi at tjenestene retter seg mot landområder som grenser mot sjøen. For tjenester som «opprydding og behandling av marint avfall» i klasse 40 og «teknisk rådgivning knyttet til maritim virksomhet» i klasse 42, vil OCEANFRONT oppfattes som informasjon om at oppryddingen skjer i landområder som tilgrenser havet og de tekniske rådgivningstjenestene om maritim virksomhet finner sted på landområder som grenser mot sjøen.
- Treff på internett viser at merketeksten kan brukes i forbindelse med de aktuelle tjenestene. Selv om ordet ofte brukes om beliggenheten til eiendommer og hoteller i strandsonen, beskriver det også et konkret område, nemlig landområdene inntil sjøen. I landområdene inntil sjøen skylles det ofte opp avfall, og det vil være behov for blant annet opprydding og miljøvernstjenester. Merketeksten vil oppfattes som informasjon om hva slags type sted tjenestene retter seg mot og utføres på, og beskriver dermed formål og innholdet i tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- På bakgrunn av merketekstens beskrivende karakter, oppfyller den heller ikke kravet til særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre setning. Gjennomsnittsforbrukeren vil kun oppfatte merketeksten som informasjon om tjenestene, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Den konkrete grafiske utformingen av merketeksten tilfører ikke merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Den figurative utformingen er enkel, og utformingen av en bølgeformet linje underbygger merkets beskrivende meningsinnhold.
- Det legges ikke avgjørende vekt på andre registreringer som har blitt funnet særpregede av KFIR og Patentstyret.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merketeksten er ikke beskrivende, og merket har det nødvendige særpreg.
- På grunn av tjenestenes natur må det legges til grunn at omsetningskretsen er spesialisert, med et forholdsvis høyt oppmerksomhetsnivå. Det innebærer at kravet til særpreg settes lavere enn for typiske forbruksvarer, jf. HR-2001-1049 GOD MORGON.
- Den spesialiserte omsetningskretsen vil i høyden oppfatte merketeksten som suggestiv i relasjon til tjenestene, og den er derfor klart egnet til å utlede en kommersiell opprinnelse.
- Når det legges til grunn at ordet «oceanfront» brukes til å beskrive «land som grenser mot sjøen» så peker man ut et definert geografisk område. Den leksikalske betydningen av ordet bestrides ikke. Begrepet benyttes oftest som en beskrivelse av en eiendoms beliggenhet i forhold til sjøen, og det er slik det vil oppfattes også av omsetningskretsen.
- Merketeksten er for fjernt avledet fra de aktuelle tjenestene. Ordet har ingen konkret betydning som kan knyttes til tjenestene. Selv om Patentstyrets forståelse legges til grunn så vil ikke merketeksten være beskrivende. Behandling av avfall vil skje på store anlegg tilpasset slik virksomhet og trygt på land. Det er ikke naturlig at slike anlegg plasseres ved sjø, og plassering vil uansett være irrelevant for tjenestenes utførelse. Merket består av et uvanlig og nytt ord i møte de aktuelle tjenestene, og gjennomsnittsforkbrukeren må gjennom en flerleddet tankeprosess for å kunne oppfatte merketeksten slik Patentstyret anfører.
- De grafiske elementene i merket gir det et tydelig logopreg og vil klart bidra til merkets særpreg.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er 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 eller tjenestene, 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 skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene vil etter Klagenemndas syn både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. For eksempel vil både private og profesjonelle aktører kjøpe resirkulerings- og avfallsbehandlingstjenester.
- 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.
- 16 Klagenemnda har kommet til at kjennetegnet er beskrivende, og mangler det nødvendige særpreg for flere av de aktuelle tjenestene i klasse 40 og 42.
- 17 Merketeksten OCEANFRONT er et engelsk substantiv som betegner et landområde som grenser mot havet, jf. Oxford Dictionary of English (ordnett.no). Ordet kan også brukes i adjektivs form for å angi at for eksempel en eiendom ligger ved og er vendt mot havet, jf. Collins Online Dictionary. Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha

gode engelskkunnskaper, vil etter Klagenemndas syn umiddelbart oppfatte OCEANFRONT i forannevnte betydninger.

- 18 Tjenester som «opprydding og behandling av marint avfall», «marin opprydding og avfallsbehandling», og «rengjøring av sjøbunn og kyst» i klasse 40, dekker for eksempel opprydding og behandling av plastavfall som av ulike grunner har endt opp på havet, langs kysten eller har sunket og blitt liggende på havbunnen. Slik Klagenemnda ser det vil opprydding og behandling av marint avfall kunne foregå på eller fra landområder som grenser til havet, og rengjøring av kyst dreier seg om å rengjøre et landområde som grenser mot havet. Når merketeksten brukes på slike tjenester er det etter Klagenemndas oppfatning sannsynlig at ordet OCEANFRONT direkte og umiddelbart vil oppfattes som en angivelse av at tjenestene skal utføres på eller fra et landområde som grenser til havet. Etter Klagenemndas syn er det dermed en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten og flere av de aktuelle tjenestene som klagers merke er søkt registrert for. Merket er dermed beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 19 Klagenemnda bemerker at selv om ordet «oceanfront» ofte brukes om eiendommers beliggenhet og at de er vendt mot havet, vil det likevel lett og umiddelbart også kunne forstås i betydningene nevnt ovenfor. Det er tilstrekkelig at én av betydningene til et ord direkte og umiddelbart vil oppfattes beskrivende, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-191/01 P Ohim v Wrigley (Doublemint) avsnitt 32.
- 20 Klagenemnda tar så stilling til om figurelementene er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, 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.
- 21 Klagenemnda er kommet til at den figurative utformingen ikke tilfører det nødvendige særpreg til merket som helhet. Den beskrivende merketeksten er skrevet med en normal

og lettfattelig skrifttype. Bruken av blå og blågrønn farge som danner en bølge gjennom teksten og den bølgeformede linjen i bokstaven O, vil etter Klagenemndas syn kun oppfattes å fremheve tjenestenes relasjon til havet. Merkets samlede grafiske inntrykk underbygger og fremhever dermed merketekstens beskrivende meningsinnhold, snarere enn å avlede oppmerksomheten bort fra denne. Etter en helhetlig vurdering er Klagenemnda av det syn at det ikke er noe ved merket som helhet som gjennomsnittskonsumenten vil feste seg ved og som gjør at merket er egnet til å oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket som helhet oppfyller dermed ikke garantifunksjonen for flere av de aktuelle tjenestene i klasse 40 og 42.

- 22 Klagenemnda er etter dette kommet til at merket som helhet er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn for flere av tjenestene i klasse 40 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.
- 23 Ettersom merket er beskrivende og mangler særpreg for flere angivelser i varefortegnelsen, skal registreringen nektes i sin helhet, jf. varemerkeforskriften § 12a. Klagenemnda finner ikke grunn til å gå nærmere inn på om merket kunne vært registrert for enkelte av tjenesteangivelsene i søknaden.
- 24 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle tjenestene i klasse 40 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)