



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00061
Dato: 6. september 2017

Klager: Wrap Film Systems Ltd.
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. februar 2017, hvor ordmerket WRAPMASTER med søknadsnummer 201409151 ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 6: Ruller med metallfolie til innpakning, emballering og for å bevare mat; metallfolie; folie av metall til emballering; metallfolie til innpakkingsformål.

Klasse 16: Ruller med plastfilm for pakking, emballering og for konservering av næringsmidler; plastfilm for innpakning, emballering og for konservering av næringsmidler; innpakkings- og emballasjematerialer; innpakkings- og emballasjematerialer laget av, eller bestående hovedsakelig av papir, plast eller papp; syntetisk stretchemballasje eller innpakkingsfilmer; bager, sekker, konvolutter og poser; bager, sekker, konvolutter og poser laget av papir eller plast; bager, sekker, konvolutter og poser laget av papir eller plast, for oppbevaring av næringsmidler; bager, sekker, konvolutter og poser av papir eller plast, for matlaging i mikrobølgeovn; bager og sekker av papir eller plast, for innvending kledning av avfallsbeholdere og søppeldunker; bager, sekker, konvolutter og poser av papir eller plast for mastingformål; bager, sekker, konvolutter og poser av papir eller plast til bruk i frysere og / eller kjøleskap; bager, sekker, konvolutter og poser av papir eller plast, til steking; bager, sekker, konvolutter og poser av papir eller plast for emballering av husholdningsartikler; bager, sekker, konvolutter og poser av syntetiske materialer for innpakning og emballering; papir i form av filmer, ark, strimler, rør eller ruller, alt bundet eller belagt med ett eller flere lag av folie, plast eller voks, men hovedsakelig av papir; papir i ark eller på rull for husholdnings-, catering-, matlagings- og innpakkingsformål; plastfilm for innpakning av mat; syntetisk stretchemballasje og innpakkingsfilm; matposer, fryseposer, isposer, ispinneposer, søppelposer, søppelsekker, avfallssekker, fettavstøtende papir, bakepapir.

Klasse 21: Dispensere for ruller med plastfilm og for ruller med metallfolie; dispensere for plastfilm og metallfolie; husholdnings- og/eller kjøkkenredskaper og -beholdere (ikke av edelt metall eller belagt med disse); folieservise; utstyr og materiell for rengjøring, stålull, kammer, svamper, børster; materiell brukt til fremstilling av børster; husholdnings- og industrielle foliedispensere.

- 3 I forbindelse med behandling av søknaden foreslo Patentstyret å registrere merket for følgende varer:

Klasse 21: Utstyr og materiell for rengjøring, stålull, kammer, svamper, børster; materiell brukt til fremstilling av børster.

Denne varefortegnelsen ble avvist av søker.

- 4 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, samt å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

5 Klage innkom 3. april 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling 4. mai 2017, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket beskriver de aktuelle varene i klasse 6, 16 og 21 eller sentrale egenskaper ved dem, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a. Merket mangler dermed også det nødvendige særpreget for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Merket kan derfor ikke registreres.
- Det søkte ordmerket er en sammenstilling av de to engelske ordene WRAP og MASTER. Ordet WRAP kan bety «dekke», «pakke inn» eller «emballere» som verb, eller «omslag» eller «emballering» som substantiv. Ordet MASTER har flere betydninger, blant annet som substantiv med betydningen «mester», eller som adjektiv med betydningen «mesterlig», «levende» eller «original».
- Den relevante omsetningskretsen vil oppfatte WRAPMASTER i betydninger som «emballeringsmester», «mesterlig innpakning» eller «mesterlig emballering» på norsk.
- Det er ikke noe ved den konkrete sammenstillingen WRAPMASTER som tilfører merket særpreget og sammenstillingen vil gi et klart meningsinnhold når det anvendes på de konkrete varene. Det er ikke avgjørende at merketeksten er et ikke-eksisterende ord, da meningsinnholdet uten videre kan benyttes for å beskrive de aktuelle varene som har innpakning og emballering som funksjon og/eller formål, i den alminnelige omsetningen.
- De tidligere registreringer det vises til inneholder andre tekstelementer med helt andre betydninger enn WRAPMASTER, og gjelder for andre typer varer og tjenester enn de som omfattes av nærværende merke. Patentstyret anser derfor ikke disse registreringene som analoge med det søkte merket.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse må oppheves, og det søkte merket må godkjennes til registrering for alle de omsøkte varer.
- Merket er tilstrekkelig distinkt og det er ikke beskrivende for de nektede varer, jf. varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a.
- WRAPMASTER er godt egnet som et varemerke som skiller varene fra andres, og til å angi varenes kommersielle opprinnelsessted. Garantivilkåret må således være oppfylt.
- Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov.
- Merket er ikke et eksisterende ord og gir ikke et konkret meningsinnhold når det brukes for de aktuelle varene. WRAPMASTER gir umiddelbart ingen bestemt mening for omsetnings-

kretsen når det brukes i forbindelse med de omsøkte varer. Merket fremstår som en neologisme som fullt ut oppfyller varemerkets garantifunksjon.

- For å komme til forbindelsen mellom merket og de omsøkte varene, må omsetningskretsen gjennom flere resonnementer.
- Det foreligger en rekke lignende merker som har blitt registrert, eksempelvis 231353 (COPILOT), 0856600 (ACTIVE PILOT), 261999 (MAP PILOT), 235973 (IRON AID), 2039089 (MOTHER'S HELPER), 222175 (FLEET ASSISTANT), 248924 (ASSISTENT). Samtlige av disse eksemplene ligger nærmere å være beskrivende for en rekke av de varer og tjenester de gjelder for enn det foreliggende merket.
- Det vises også til Klagenemndas avgjørelser vedrørende PRO TEC (VM 14/07) og QUIKDECK (VM 15/076). Selv om PRO TEC også har enkelte figurative elementer, ble det også lagt vekt på ordelementet. Dette er derfor et relevant eksempel og foreliggende sak stiller seg ikke annerledes.
- Selv om det alene ikke er avgjørende at WRAPMASTER er registrert i EU, taler dette for at merket også anses som registrerbart i Norge.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er i hovedsak kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av sammenstillingen av de engelske ordene WRAP og MASTER.
- 11 I vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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.
- 12 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet 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).
- 13 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.

- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klassene 6, 16 og 21 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 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. 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.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at elementet MASTER er et generelt suffiks med mange betydninger. Det kan for eksempel være et substantiv med betydningen «mester», eller et adjektiv med betydningen «mesterlig» eller «ledende». Satt sammen med et annet substantiv er ordet også vanlig brukt som en indikasjon på at noe har en ønsket kvalitet. Like viktig som den leksikalske betydningen, er likevel hvordan ordet vil oppfattes av den relevante omsetningskretsen. Selv om MASTER også kan bli brukt som en tittel i likhet med «sir» eller læremester, jf. T-629/15 SCRUBMASTER, anser Klagenemnda at bruken av ordet MASTER klart vil oppfattes som angivelse av at de omsøkte varene holder en høy kvalitet, jf. VM 14/015 og VM 14/016.
- 18 Ordet WRAP kan forstås som et substantiv med betydninger som «emballasje» eller «innpakning», eller det kan forstås som et verb med betydninger som «emballere» eller «pakke (inn)».
- 19 Både WRAP og MASTER er vanlige ord fra engelsk dagligtale som enkelt vil forstås av omsetningskretsen. I møte med merket brukt på de aktuelle varene, vil gjennomsnittsforbrukeren derfor umiddelbart forstå sammenstillingen som en angivelse av at emballeringsproduktene holder høy kvalitet eventuelt at dispenseren passer godt til emballeringsproduktet. Det har ikke vært avgjørende for Klagenemnda at merket er et ikke-eksisterende ord, da det antas at meningsinnholdet uansett vil være klart og ikke krever noen grad av fortolkningsinnsats.
- 20 Det foreligger etter Klagenemndas syn en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket WRAPMASTER og varene i nærværende sak. Den aktuelle omsetningskretsen vil

oppfatte merket kun som en angivelse av emballasje og/eller andre emballeringsprodukter av høy kvalitet. Varemerkeloven § 14 bokstav a kommer således til anvendelse.

- 21 For de aktuelle varene vil varemerket WRAPMASTER 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 ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering i EU. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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 C-218/01 Henkel, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av 1. november 2016 Route 66. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i alt det vesentlige skulle være likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 23 Når det gjelder henvisningene til blant annet IRON AID (235973), MOTHER'S HELPER (1039089) og 222175 FLEET ASSISTANT, endrer ikke disse registreringene sakens utfall. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av den konkrete sammenstillingen sett hen til de aktuelle tjenestene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt disse merkene til vurdering og har derfor ikke grunnlag for å kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningene om registrering. Vurderingen av distinktivitet er for øvrig knyttet til et lovbundet skjønn og hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling.
- 24 Når det gjelder henvisningen til Klagenemndas tidligere avgjørelser i PROTEC og QUIKDECK anses heller ikke disse analoge.
- 25 Når det gjelder varene «utstyr og materiell for rengjøring, stålull, kammer, svamper, børster; materiell brukt til fremstilling av børster» i klasse 21, finner Klagenemnda at merket oppfyller kravene etter varemerkeloven § 14 første og annet ledd, og dermed må registreres for disse.
- 26 På denne bakgrunn er Klagenemnda i hovedsak kommet til samme resultat som Patentstyret, slik at varemerket WRAPMASTER med søknadsnummer 201409151 nektes registrert i henhold til varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a og § 14 første ledd, bortsett fra for varene «utstyr og materiell for rengjøring, stålull, kammer, svamper, børster; materiell brukt til fremstilling av børster» i klasse 21.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201409151, ordmerket WRAPMASTER, nektes registrert for alle varer bortsett fra «utstyr og materiell for rengjøring, stålull, kammer, svamper, børster; materiell brukt til fremstilling av børster» i klasse 21.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)