



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00047
Dato: 11.september 2024

Klager: Mercedes-Benz Group AG
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Amund Grimstad og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. april 2024, hvor ordmerket GUARD 360, med søknadsnummer 202110666, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Overvåkningskameraer; Sikkerhetsalarmer; Overvåkingsapparater; Elektroniske navigasjons- og posisjoneringsapparater og instrumenter; Enheter for navigasjon, orientering, sporing, målsøk og kartografi; Programvare for GPS-navigasjonssystemer; Nødlis for kjøretøy [lyssignaler]; Sendere til bruk i nødkommunikasjon.

Klasse 12: Elektroniske tyveriinnretninger for kjøretøy; Elektroniske tyverialarmer for kjøretøy; Tyverisikring, sikkerhetsutstyr og utstyr til kjøretøy; Akustiske alarminnretninger for kjøretøy.

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 26. april 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 21. mai 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket er beskrivende for varene i klasse 9 og 12 og mangler det nødvendige særpreg.
- I følge Merriam-Webster kan GUARD bety «one assigned to protect or oversee another: such as (a) a person or a body of persons on sentinel duty» og «a protective or safety device. specifically: a device for protecting a machine part or the operator of a machine». Som verb kan det defineres som: «to protect from danger especially by watchful attention: make secure», «to watch by way of caution or defense: stand guard» og «to watch by way of caution or defense: stand guard». I Cambridge Dictionary defineres ordet som «a device that protects a dangerous part of something or that protects something from getting damaged».
- Tallet 360 må regnes som temmelig «spesielt», da det er et «viktig tall» innen matematikk, geografi og kartografi, ved at sirkler er inndelt i 360 like store «sektorer» eller «grader». Denne «opprinnelige» betydningen har dannet basis for en internasjonal språklig utvikling, hvor både tallet «360» alene og «360» i kombinasjon med «grader» eller gradtegnet «°», har blitt tatt i bruk på helt andre områder enn det matematiske og kartografiske, herunder varemerkeområdet og handels- og næringslivet generelt. Den utvidede bruken lar seg enkelt dokumentere i blant annet kjente nettoppslagsverk. For eksempel Oxford Learner's Dictionary: «(of a photo, video, etc.) including everything that can be seen around the

camera, in all directions / 360-degree images give you the opportunity to capture entire rooms, landscapes and scenes» og «taking into account all available information / The company consulted a number of different sources in order to gain a 360-degree view of the market». Patentstyret viser også til en rekke treff på Wikipedia.

- Tallet kan dermed, når det brukes i tilknytning til produkter hvor «dekning i alle retninger» er viktig, brukes til å angi en effekt, egenskap eller teknisk funksjonalitet.
- For enkelte optiske produkter, som overvåkningskameraer og annet visuelt basert overvåkningsutstyr, angir 360 direkte egenskaper, nemlig at hele området eller alle sektorer rundt det overvåkede objektet er dekket eller kan dekkes. Det innebærer at tallet 360 uttrykker betydninger som «RUNDT DET HELE», «I ALLE RETNINGER», «FULL DEKNING», «FULL OVERSIKT», «INGEN BLINDSONER», «TOTAL OVERSIKT» el.
- Søkeren benytter 360° som angivelse av egenskap ved kameraløsninger (og 3D-view), f.eks. «Driving and driving safety system». Tilstedeværelsen av «heldekkende egenskaper» framheves også med andre ord og uttrykk enn 360, f.eks. at «sensors installed all around the vehicle». Flere tilbydere beskriver «heldekkende egenskaper» med bruk av tallet 360.
- For overvåknings- og navigeringsprodukter mv. vil GUARD 360 beskrive formålet med, funksjonen til, og «dekningsgraden» for ulike typer deler og tilbehør, som omslag, deksler, gitre (bur), kapper, kupler, domer og lignende som er ment for å beskytte «hovedproduktet». Sammenstillingen GUARD 360 vil i betydningen «heldekkende» angi egenskaper ved eller bruksområdet for deler, tilbehør, ekstrautstyr eller andre produkter til å feste utenpå eller inkorporere i kjøretøy, som støtfangere, listverk, isolasjon, fôring, polstring og armering.
- Tallet «360» brukes også innen varemerkeområdet i overført betydning, og i en ikke ubetydelig utstrekning, jf. alternativ 2 i Oxford Learner's Dictionary og Wikipedia. Tallet 360 har blitt et slags generelt symbol for produkter, tekniske løsninger og tjenesteytelser som kan brukes på «alle» områder eller dekker «alle» kundens behov. Tallet «360» må forstås som en ren faktisk opplysning om at det produkt som tilbys, eller den «pakken» med produkter eller tjenester som tilbys, er «HELDEKKENDE», «FULLSTENDIG», «KOMPLETT», «ALTOMFATTENDE» eller lignende. Det kan referere til varer og tjenester som fungerer, dekker, tilbys eller er tilgjengelige overalt (over hele kloden; i de fleste land).
- Sammenstillingen GUARD 360 vil klart bli oppfattet som en angivelse av formål og egenskaper for produkter relatert til vakthold og overvåkning mv. – «overvåke 360 grader». Samlet sett er merket ikke så uvanlig eller overraskende at den skulle gi et slikt sterkt sanseinntrykk at helheten vil bli oppfattet og husket av gjennomsnittsforbrukeren som et tydelig signal om at produktene har en bestemt kommersiell opprinnelse. Sammenstillingen GUARD 360 vil umiddelbart forstås som en angivelse av at varene knytter seg til et særlig formål – overvåke; vokte; beskytte – og at produktene alene, eller i ulike kombinasjoner, har særlige egenskaper, så som at de gir «full dekning» eller representerer et «helhetlig system».
- Det er ikke avgjørende at omsetningskretsen også omfatter profesjonelle aktører, ettersom slike lettere oppfatter ord og uttrykk som benyttes av og innenfor bransjen som rent

beskrivende sammenlignet med alminnelige sluttbrukere. Innen ulike bransjer kan det også være etablert bruk som kan avvike fra vanlig bruk og gjeldende ordbokdefinisjoner.

- Sett hen til at merket er klart beskrivende, foreligger et sterkt friholdelsesbehov.
- Sammenstillingen GUARD 360 framstår også som en generell kvalitetsangivelse, og som et generelt rosende og salgsfremmende utsagn. Dette ved at enkelte produkter eller produktkombinasjon vil gi total dekning av kjøpers «beskyttelsesbehov» og merket formidler da at tilbyders produkter er gode og vel verdt å satse på.
- For ordmerket «360°» i relasjon til tannbørster, la EU-retten la til grunn at «360°» er et matematisk konsept som vil forstås som en teknisk spesifikasjon i retning at det her dreier seg om et produkt som sikrer en komplett og kvalitetsmessig god tannrengjøring, jf. T-332/16 avsnitt 22. Med andre ord framstod «360°» som et generelt produktrosende og salgsfremmende kvalitetsutsagn for tannbørster og deres egenskaper.
- Ord- og tallsammenstillingens klare og iboende budskap er altså at det som tilbys av varer (og tjenester) innebærer eller medfører «FULLSTENDIG BESKYTTELSE», «TOTAL SIKKERHET», «FULL IVARETAGELSE», eller tilsvarende. Merket evner dermed ikke å skille søkerens varer fra andres tilsvarende varer i den alminnelige omsetning, og oppfyller ikke garantifunksjonen. Merket mangler særpreg også for det tilfellet at sammenstillingen ikke skulle oppfattes som direkte beskrivende.
- De tidligere registreringene kan ikke få noen direkte betydning for nærværende sak. Merket i foreliggende sak besitter klare beskrivende egenskaper, og sammenstillingen framstår også til dels som et generelt rosende og salgsfremmende utsagn uten distinktiv evne. Det legges ikke vekt på at merket er akseptert for registrering i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket går utover å være en generell kvalitetsangivelse eller rosende/salgsfremmende utsagn om at varene gir total dekning av «beskyttelsesbehov», slik Patentstyret hevder. Utrykket GUARD 360 kan vanskelig sees som noe annet enn indirekte og løselig henspillende – dels på noe som har med vakt, vakthold og beskyttelse å gjøre, og dels på noe som er omfattende og fullt ut omslyngende – i kraft av tallet 360. Merket skaper løselige assosiasjoner mot omfattende beskyttelse, et slags kringvern, eller lignende, men uten at man blir klok på hva det konkret skulle referere til.
- Patentstyret ser ut til å ha basert avgjørelsen på en forutinntatthet, ettersom de viser til klagers hjemmeside og bruken av merket, heller enn å vurdere hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket i en «tenkt» situasjon. Lenker som viser eventuell bruk av merket på klagers hånd hører ikke hjemme i en slik vurdering.

- Merket er i høyden suggestivt, da forholdet mellom GUARD 360 og varene ikke er tilstrekkelig direkte og spesifikt. Suggestive merker er fullt ut registrerbare.
- EUIPOs Board of Appeal kom i avgjørelse R 175/2001-2 til at merket GUARD var særpreget for «motor vehicles and their parts» i klasse 12. Appellkammeret mente at ordet alene ikke vil oppfattes beskrivende, men at ordet i høyden er suggestivt og har særpreg. Tillegget 360 gir ikke grunnlag for en annen vurdering. Selv om GUARD 360 muligens vil kunne henspille på abstrakte ideer om en slags «altomfattende beskyttelse», så vil helheten i uttrykket uansett framstå med en åpen utforming uten klare forestillinger om spesifikke egenskaper eller kvaliteter.
- Klagers merke er velegnet til å fange interesse og vekke nysgjerrighet, i kraft av at det signaliserer et slags «totalt omfang», samtidig som det har en fullstendig åpen utforming, uten noen spesifikke «knagger» å koble det til.
- Det vises til en lang rekke merker som er blitt funnet registrerbare av Patentstyret, som inneholder 360/360° eller GUARD, nemlig merkene med teksten «Karriere360», «HEST360», «Diabetes360», «360°Recycling», «Ultra 360», «AERO 360», «Guardant360», «CASH GUARD», «TOE GUARD», «ICE GUARD», «TRAVEL GUARD», «OFFICE GUARD», «GIR GUARD», «SmartGuard», «VISIONGUARD», «AQUAGUARD», «GUARDVISION», «GUARDPASS», «BATTERYGUARD», «WATERGUARD», «VIDEOGUARD» og «GUARDSENSE». Dette underbygger merkets registrerbarhet. GUARD 360 er minst like distinkt i sin kontekst, som de tidligere merkene Patentstyret har godtatt.
- Merket GUARD 360 har en kjennetegnsmessig framtoning ved seg, og uttrykket framstår som særegent og lett gjenkjennelig. Det er av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til de som møter merket i handelen.
- Merket har blitt akseptert i flere utenlandske jurisdiksjoner, blant annet i EU, Sveits og Storbritannia. Det er ingen grunn til å anta at en norsk gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket særlig annerledes enn tilsvarende forbrukere i andre europeiske jurisdiksjoner.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er ordmerket GUARD 360.

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 varene kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. Varer som «sikkerhetsalarmer» og «elektroniske tyverialarmer for kjøretøy» kan kjøpes og brukes av private sluttbrukere, for eksempel som et sikkerhetstiltak for bil og hjem. I tillegg er dette varer som profesjonelle næringsdrivende også kjøper, bruker og tilbyr til sine klienter, for eksempel alarm- og sikkerhetsselskaper. 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 særpreget 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 Klagenemnda har kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 9 og 12.
- 18 Merket er satt sammen av det engelske ordet GUARD og tallet 360.
- 19 Ordet GUARD kan som verb bety «vokte», «overvåke» og «beskytte», «forsvare» og «sikre», og som substantiv «beskyttelse», «vern» og «vakthold», jf. Gyldendals Stor engelsk ordbok. Engelsk er et språk som den norske gjennomsnittsforkbrukeren har god kjennskap til. Klagenemnda legger derfor til grunn at ordet umiddelbart vil forstås i forannevnte betydninger. Tilsvarende er lagt til grunn i flere tidligere saker, se VM 23/00128 BlueGuard avsnitt 18, VM 22/00115 EVERGUARD avsnitt 17, VM 18/00017 DRIVEGUARD avsnitt 17 og 18 og VM 20/00087 DUALGUARD avsnitt 16.
- 20 Merkedelen 360 er et tall som i matematikken angir alle gradene i en sirkel, og betegnes da som « 360° » eller «360 grader». Vinkelen som dannes ved en full omdreining av en radius er 360 grader, jf. kapittel «grad (vinkelenhet)» i Store norske leksikon. Tilsvarende er en kompassrose inndelt i 360 grader og en full rotasjon eller salto er 360 grader. EU-retten har lagt til grunn at « 360° » kan oppfattes som det matematiske konseptet 360° i betydningen «all round», og at i denne betydningen angir merket en egenskap ved tannbørster ved å kunne gi en «complete, quality dental cleaning», jf. T-332/169 avsnitt 20-22 med henvisning til T-467/11 avsnitt 58. Etter Klagenemndas syn har gradetegnet (« $^{\circ}$ ») svært liten betydning for oppfattelsen av tallet 360, fraværet av dette tegnet i merket har derfor ikke avgjørende innvirkning på gjennomsnittsforkbrukerens oppfattelse av merket, jf. tilsvarende vurdering i EUIPO Board of Appeal sin avgjørelse i R1435/2023-1 POOL360 avsnitt 20. Tallet 360 har også fått en lignende overført betydning utenfor matematikken, for eksempel at noe er altomfattende eller helhetlig. Klagenemndas undersøkelser på internett viser at denne betydningen er utbredt i kommersiell sammenheng, for en lang rekke varer og tjenester.
- 21 Klagenemnda vil i tillegg framheve at kameraer som filmer og tar bilder i 360 grader, altså i alle retninger rundt seg, har vært i omsetning i Norge i alle fall siden 2016, og at teknologien og slike 360-graderskameraer har blitt bedre og mer tilgjengelig med årene. I tillegg til eller i stedet for 360-graderskameraer er det vanlig med sensorer rundt hele bilen som signalerer hvis bilen kommer for nær hindringer foran, bak eller på sidene. Sensorer med slike funksjoner har vært vanlig på biler i mange år. Klagenemnda legger etter dette til grunn at gjennomsnittsforkbrukeren på søknadens prioritetsdagspunkt den 11. mars 2021, var kjent med 360-graderskameraer og sensorer rundt hele bilen og deres bruksområder og funksjoner.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforkbrukeren av de aktuelle varene i klasse 9 og 12 vil oppfatte helheten GUARD 360 i betydninger som «overvåke/sikre hele veien rundt», «beskyttelse i alle retninger», «helhetlig vern» eller «altomfattende vakthold».

- 23 Flere av de aktuelle varene i klasse 9 og 12 gjelder overvåkning, sikring og beskyttelse, og som kan ha egenskaper som gjør at de kan filme, ta bilder, registrere bevegelser eller gjenstander/hindringer hele veien rundt for eksempel et kjøretøy, en bygning eller område. For «overvåkningskameraer», «sikkerhetsalarmer» og «overvåkningsapparater» i klasse 9 og for eksempel «elektroniske tyveriinnretninger for kjøretøy» og «tyverisikring, sikkerhetsutstyr og utstyr til kjøretøy» i klasse 12, er det etter Klagenemndas syn sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ordmerket GUARD 360 som en angivelse av varenes egenskaper og formål. Merket som helhet vil umiddelbart oppfattes som informasjon om at varene beskytter/sikrer mot for eksempel innbrudd og tyveri hele veien rundt et kjøretøy eller en bygning. I denne sammenheng bemerker Klagenemnda at varene i klasse 12, som «elektroniske tyverialarmer for kjøretøy», kan være innrettet sånn at de beskytter hele veien rundt bilen ved at alarmen utløses ved innbruddsforsøk på alle dører og vinduer. Når det gjelder «nødlys for kjøretøy [lyssignaler]» og «sendere til bruk i nødkommunikasjon», er Klagenemnda av det syn at merket GUARD 360 umiddelbart vil oppfattes som beskrivende informasjon om at varene har en beskyttelsesfunksjon i den forstand at nødsignaler sendes ut i alle retninger.
- 24 Når det gjelder «elektroniske navigasjons- og posisjoneringsapparater og instrumenter; Enheter for navigasjon, orientering, sporing, målsøk og kartografi; Programvare for GPS-navigasjonssystemer» i klasse 9, kan disse være tilpasset kjøretøyer og omfatte kameraer og sensorer som er plassert på alle kanter av bilen for å vise eller signalisere om eventuelle hindringer i veien. Etter Klagenemndas syn er dette dermed varer som gjør det tryggere for bilføreren å navigere bilen, for eksempel i trange utkjørsler og parkeringshus, og i så måte beskytte mot sammenstøt hele veien rundt bilen, se til dette avsnitt 21 over. På denne bakgrunn er Klagenemnda av det syn at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte GUARD 360 som en angivelse av en funksjon ved varene, det at disse kan overvåke rundt hele bilen.
- 25 Klagenemnda kan etter en konkret vurdering ikke se at sammenstillingen tilfører merket tilstrekkelig særpreget for registrering, men derimot at det har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper og formål ved varene i klasse 9 og 12. Betydningen framgår direkte og umiddelbart, og uten at forbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å komme fram til den beskrivende betydningen av merketeksten. Klagenemnda er etter dette kommet til at det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten og varene. Merket vil derfor oppfattes beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 26 På grunn av det beskrivende meningsinnholdet er Klagenemnda av den oppfatning at merket ikke er egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra helheten, og merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 27 Det får ikke avgjørende betydning at EUIPOs Board of Appeal har funnet ordet GUARD særpreget ved en tidligere anledning. Hver sak må vurderes konkret, og i dette tilfellet har

Klagenemnda kommet til at sammenstillingen GUARD 360, i relasjon til de aktuelle varene, er beskrivende og uten varemerkerettslig særpreg. Av samme grunn kan ikke Klagenemnda legge avgjørende vekt på at det finnes andre registrerte merker i Patentstyrets database, som inkluderer merkedelene GUARD eller 360.

- 28 Det at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda skal vurdere hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, og i denne saken har Klagenemnda kommet til at merket vil oppfattes beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten 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 Høyesteretts avgjørelse i HR-2001- 1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022- 64395 Trustshop.
- 29 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 9 og 12, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)