



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00102
Dato: 24. januar 2023

Klager: Axel Johnson International AB
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Ulla Wennermark og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. mars 2022 hvor det kombinerte merket POWERTEX, med søknadsnummer 202006423, ble nekta registrering for varer i klasse 22. Det kombinerte merket ser slik ut:



Merket ble nekta registrering for følgende varer:

Klasse 22: Reip og snorer; remmer og bånd; polstrings-, emballerings- og vatteringsmaterialer, ikke av papir, kartong, gummi eller plast; ubearbeidet fine vevde tekstilmaterialer og erstatninger for disse materialer; telt og presenninger; nett; seil; sekker for transport og oppbevaring av gods i store partier; markiser av tekstil eller syntetiske materialer; reip, nett, snører og tråder tilvirket av naturmaterialer; reip, nett, snører, tråder og nett tilvirket av syntetiske materialer; beslag av natur- eller syntetiske materialer for reip, nett, snører og tråder; nett og seler tilvirket av natur- eller syntetiske materialer; kabler, ikke av metall; reip, filament og tråd av syntetiske materialer; tauverk; reip; liner; ankerliner; snører og tamper; tråder, ikke av metall, for emballering og surring; belter for godshåndtering, ikke av metall; båndremmer; båndstropper; spennremmer; slepeliner og slepebånd; løfte-, laste- og sikkerhetsbånd; nett; falldempere bestående av seler, belter, liner og bånd for godshåndtering; termogodsdeksler og -beskyttelse; alle i naturfiber eller syntetisk fiber; engangssystemer for lastsikring, nemlig polyesterbånd, værbestandige bånd, polypropylenbånd og PET-bånd; spennbånd (ikke-metalliske) for lasthåndtering; tauverk for surring og fastspenning (ikke av metall); taustiger; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.

Merket ble tilbudt registrering for følgende varer og tjenester:

Klasse 6: Uedle metaller og deres legeringer, malmer; materialer av metall for bygging og konstruksjon; flyttbare byggkonstruksjoner av metall; ikke-elektriske kabler og tråder av uedle metaller; små jern- og metallvarer; metallbeholdere for lagring eller transport; artikler for forpakning, innpakning og bunting av metall; containere for oppbevaring; godshåndtering (seler av metal for-); stålliner; reip, kabler, wirer og tråder, alle av uedle metall; piggråd, trådgjerder, netting; endestykker av uedle metaller til bruk med vaier, tråd, kabler og reip; stropper av metall; stropper av metall for godshåndtering; vaierslynger; remmer av metall; godshåndtering (bæreremmer av metall for-); beslag tilvirket av uedle metaller til bruk med reip, kabler, vaier og tråd; klemmer av metall for kabler, stålliner, reip, vaier og tråd; kabelklemmer av metall; metallklemmer; låsingsanordninger (fiksering) av metall; fingerbøller (metallvarer); hylser av metall; bolter av metall; detaljer av metall for løfting; detaljer av metall for lasthåndtering, festing eller transportformål; lastsikringsanordninger, nemlig spenner, stropper, kjettingstrammer, spenner og låser, kamlåser, kroker, koblinger, ringer, festeplater og festeanordninger, stoppeklosser, remmer og bånd, kjeder og kjettinger, reip, stålliner, metallfester, skinner av metall; bærebjelker, støtter og bommer; løfteutstyr og anordninger nemlig løfteblokker, slynger, stropper, taljer, stålliner, kjettinger, kjettingblokker, riggskruer, lenker, beslag og blokker til bruk med kabler;

sikkerhetsplater, U-lås, kjevelås, kilelås, kabelhjul, løfteblokker, beslag, kroker, sikkerhetskroker og sjakler; leker av metall; metallkjettinglås; vaierstrekke av metall; utstyr for beskyttelse mot fall nemlig karabinkroker, falldempere, fallbremses, fallstoppere, nedfiringshåndtak, blokker og forankringspunkter; engangssystemer for lastesikring, nemlig stålbånd og -strimler; lås av metall for engangssystem for lastsikring; falldempningsanordninger av metall; deler og tilbehør til ovennevnte varer.

Klasse 7: Forflytnings- og håndteringsutstyr; løfteanordninger og løfteutstyr; kjettingløfteblokker og taljer som deler av løfteanordninger; lastsikringsanordninger; vinsjer; transportbånd, mobile lastegulv, rullebaner og kjelker; palleløftere; rullebaner; kjelker for godsløft (maskindeler); deler og tilbehør til alle forannevnte varer.

Klasse 37: Utleie og leasing av løfte- og lastsikringsutstyr samt løfte- og lastsikringsapparater; vedlikehold av løfte- og lastsikringsutstyr samt av løfte- og lastsikringsapparater; rådgivning vedrørende tidligere nevnt tjenester.

3 Varemerket ble nekta registrering fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

4 Klage innkom 30. mai 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter den 6. juli 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merketeksten vil oppfattes som en sammenstilling av POWER og TEX. POWER betyr «kraft». Ettersom varene det gjelder er tekstilbaserte, vil merkedelen TEX oppfattes som «textile».
- Helheten vil dermed oppfattes som «power textile». Denne betydninga er beskrivende for de aktuelle varene da den angir at tekstilene er kraftige.
- Dette er også i tråd med Klagenemndas avgjørelse i VM 20/00085 POWERTEX.
- Ettersom normal språklig forståelse av merket er beskrivende har det ikke avgjørende betydning at POWERTEX er et nydanna ord som ikke står i ordbøker. Sammenstillingen skaper heller ikke en annen betydning enn enkeltdelene satt sammen, jf. EU-domstolens avgjørelser C-191/01, Doublemint og C-265/00, Biomild.
- Selv om merket også består av figurative elementer er det merketeksten som dominerer helhetsinntrykket. Figurelementene avleder derfor ikke oppmerksomheten i tilstrekkelig grad fra tekstens beskrivende betydning.
- Merket beskriver kvaliteten ved de aktuelle varene i klasse 22, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangler det nødvendige særpreg for disse tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Merket kan derfor ikke registreres.

- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager ber om at Patentstyrets avgjørelse settes til side, og at merket registreres.
- Klager er uenig i at TEX vil bli oppfatta som en forkortelse for «textile». Dette står heller ikke oppført i noen ordbøker. Videre er det ikke noe automatikk i at de første bokstavene av et ord oppfattes som en forkortelse for det samme ordet.
- En lang rekke merker, som inkluderer bokstavsammenstillinga TEX, er å finne i Patentstyrets register. Dette viser at det ikke er vanlig å oppfatte dette som «textile».
- Det er ikke naturlig å oppfatte TEX som «textile» for de aktuelle varene i klasse 22 – for eksempel reip, telt og presenninger. Videre vil ikke ordet POWER brukes til å beskrive slike varer. Sammenstillinga POWERTEX har derfor ingen dirkete og umiddelbar forbindelse til varene det gjelder. I tillegg er POWETEX et nydanna ord som vil være ukjent for gjennomsnittsforbrukeren. Samla sett vil teksten skape en viss undring og har tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg.
- Merkets figurutforming og fargebruk styrker særpreget til merket. Særlig fargekontrasten, det hvite hulrommet mellom T-en og E-en og den hvite pilen mellom E-en og Z-en bidrar til dette.
- Patentstyret har mista helheten av synet og lagt for stor vekt på merkets enkeltelementer.
- Det gjeldene merket, samt klagers tilsvarende ordmerke, er registrert i EU. Det er ingen grunn til at norske forbrukere skulle oppfatte dette merket annerledes enn forbrukere i EU.
- Klager har gjort enkelte presiseringer av varefortegnelsen i klasse 6, i tråd med Patentstyrets merknader.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke, slik det er angitt 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, 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 (2008/95/EU) 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 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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 særpregget 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 for varene i klasse 22.
- 18 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets konklusjon om at forbrukere vil oppfatte merkedelen TEX som «textile», og helheten som «power textile», eller «kraftig/sterk tekstil» oversatt til norsk. De aktuelle angivelsene gjelder varer som «reip og snorer», «ubearbeidet fine vevde tekstilmaterialer og erstatninger for disse materialer» og «sekker for transport og

oppbevaring av gods i store partier». Slike varer kan være laget av tekstiler og ha som egenskap å være sterke/kraftige. For eksempel gjelder dette for tau eller sekker som skal holde fast eller bære tunge gjenstander. På denne bakgrunnen vil det være naturlig å oppfatte TEX – i POWERTEX – som en forkortelse for «textile». Etter Klagenemndas syn vil omsetningskretsen oppfatte merkedelen slik, selv om TEX ikke er angitt med denne betydninga i ordbøker, jf. EU-rettens avgjørelse T-470/09 Medi, premiss 22.

- 19 En slik forståelse av TEX ble også lagt til grunn av EUIPOs Board of Appeal, i avgjørelse R1604/2014-4. Ordmerket TOUGHTEX var søkt registrert for tekstilvarer og appellkammeret slo fast at TEX vil forstås som «textile» i den sammenhengen. Det samme konkluderte Klagenemnda med i avgjørelse VM 20/00085 POWERTEX.
- 20 Videre har Google-søk vist at TEX er utbredt forkortelse for «textile» i kommersiell sammenheng. Se for eksempel sertifiseringsordningen Oeko-Tex, som gir informasjon om skadelige stoffer i tekstiler (<https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/helse/okotex/>, sist besøkt 24.01.2023).
- 21 I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, legger Klagenemnda til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner betydningen av ordene POWER og TEXTILE.
- 22 Teksten POWERTEX har følgelig et meningsinnhold som uten videre kan brukes til å beskrive hva varene er laget av og deres egenskaper i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Merket består av tekstelementer med klar språklig betydning. Sammensetningen er verken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for de aktuelle varene i klasse 22.
- 23 Når det gjelder merkets figurative utforming er ordet POWER blått, og TEX er rødt. Merketeksten er skrevet i store bokstaver, og skrifttypen vil etter Klagenemndas syn bli oppfattet som relativt normal. Mellom nedre del av T-en og X-en er det plassert en hvit sirkel. Klager hevder at en hvit pil er å finne i merket. Det naturlige hulrommet mellom E-en og X-en kan riktignok minne om en pil, men etter Klagenemndas syn vil dette bare oppdages ved en inngående studie av merket som gjennomsnittsforbrukeren ikke kan antas å foreta i omsetningssituasjonen. Først og fremst oppfattes E og X som bokstaver som er skrevet i en nokså ordinær font. For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den grafiske utforminga være egna til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra tekstens betydning, 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. I dette tilfellet mener Klagenemnda at de figurative elementene ikke er tilstrekkelig iøynefallende til å ta gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra den beskrivende teksten. Den hvite sirkelen har beskjedne størrelse sammenligna med merket som helhet, og er plassert mot slutten av teksten. Videre vil fargebruken kun oppfattes som et dekorativt element. Merket inneholder derfor ingen

elementer som omsetningskretsen kan feste seg ved som angivelse av kommersiell opprinnelse.

- 24 Klagenemnda har kommet til at merket ikke oppfyller garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 Klager har vist til at merket er registrert i EU, og at dette må tillegges vekt i vurderinga av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderinga i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne framstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderinga ovenfor.
- 26 Klagenemnda viser ellers 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 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. 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.
- 27 Når det gjelder de øvrige varene og tjenestene i klassene 6, 7 og 37 gjelder ikke disse for tekstilvarer eller varer som inneholder tekstil. Klagenemnda er av den oppfatning at for disse varene og tjenestene vil merketeksten POWERTEX oppfattes som et nydanna ord med et meningsinnhold som ikke kan knyttes direkte til varene og tjenestene. Klagenemnda er etter dette kommet til at merket er egna til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse og at det oppfyller garantifunksjonen for alle varene og tjenestene i klassene 6, 7 og 37. Den foreslåtte presiseringen av varene i klasse 6 er inntatt i slutningens punkt 2 nedenfor.
- 28 På denne bakgrunn stadfester vi Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene i klasse 22, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Varemerket kan registreres for følgende varer og tjenester:

Klasse 6: Uedle metaller og deres legeringer, malmer; materialer av metall for bygging og konstruksjon; flyttbare byggkonstruksjoner av metall; ikke-elektriske kabler og tråder av uedle metaller; små jern- og metallvarer; metallbeholdere for lagring eller transport; containere for oppbevaring; godshåndtering (seler av metal for-); stålliner; reip, kabler, wirer og tråder, alle av uedle metall; piggråd, trådgerder, netting; endestykker av uedle metaller til bruk med vaier, tråd, kabler og reip; stropper av metall; stropper av metall for godshåndtering; vaierslynger; remmer av metall; godshåndtering (bæreremmer av metall for-); beslag tilvirket av uedle metaller til bruk med reip, kabler, vaier og tråd; klemmer av metall for kabler, stålliner, reip, vaier og tråd; kabelklemmer av metall; metallklemmer; låsingsanordninger (fiksering) av metall; fingerbøller (metallvarer); hylser av metall; bolter av metall; detaljer av metall for løfting, nemlig svivler av metall; lastsikringsanordninger, nemlig spenner, stropper, kjettingstrammer, spenner og låser, kamlåser, kroker, koblinger, ringer, festeplater og festeanordninger, stoppeklosser, remmer og bånd, kjeder og kjettinger, reip, stålliner, metallfester, skinner av metall; bærebjelker, støtter og bommer; løfteutstyr og anordninger nemlig løfteblokker, slynger, stropper, taljer, stålliner, kjettinger, kjettingblokker, riggskruer, lenker, beslag og blokker til bruk med kabler; sikkerhetsplater, U-lås, kjevelås, kilelås, kabelhjul, løfteblokker, beslag, kroker, sikkerhetskroker og sjakler; metallkjettinglås; vaierstrekkerer av metall; utstyr for beskyttelse mot fall nemlig karabinkroker, falldempere, fallbremsere, fallstoppere, nedfiringshåndtak, blokker og forankringspunkter; engangssystemer for lastesikring, nemlig stålbånd og -strimler; lås av metall for engangssystem for lastesikring; falldempningsanordninger av metall; deler og tilbehør til ovennevnte varer.

Klasse 7: Forflytnings- og håndteringsutstyr; løfteanordninger og løfteutstyr; kjettingløfteblokker og taljer som deler av løfteanordninger; lastsikringsanordninger; vinsjer; transportbånd, mobile lastegulv, rullebaner og kjelker; palleløftere; rullebaner; kjelker for godsloft (maskindeler); deler og tilbehør til alle forannevnte varer.

Klasse 37: Utleie og leasing av løfte- og lastsikringsutstyr samt løfte- og lastsikringsapparater; vedlikehold av løfte- og

lastsikringsutstyr samt av løfte- og lastsikringsapparater; rådgivning vedrørende tidligere nevnt tjenester.

3 Varemerket kan ikke registreres for følgende varer:

Klasse 22: Reip og snorer; remmer og bånd; polstrings-, emballerings- og vatteringsmaterialer, ikke av papir, kartong, gummi eller plast; ubearbeidet fine vevde tekstilmaterialer og erstatninger for disse materialer; telt og presenninger; nett; seil; sekker for transport og oppbevaring av gods i store partier; markiser av tekstil eller syntetiske materialer; reip, nett, snører og tråder tilvirket av naturmaterialer; reip, nett, snører, tråder og nett tilvirket av syntetiske materialer; beslag av natur- eller syntetiske materialer for reip, nett, snører og tråder; nett og seler tilvirket av natur- eller syntetiske materialer; kabler, ikke av metall; reip, filament og tråd av syntetiske materialer; tauverk; reip; liner; ankerliner; snører og tamper; tråder, ikke av metall, for emballering og surring; belter for godshåndtering, ikke av metall; båndremmer; båndstropper; spennremmer; slepeliner og slepebånd; løfte-, laste- og sikkerhetsbånd; nett; falldempere bestående av seler, belter, liner og bånd for godshåndtering; termogodsdeksler og -beskyttelse; alle i naturfiber eller syntetisk fiber; engangssystemer for lastsikring, nemlig polyesterbånd, værbestandige bånd, polypropylenbånd og PET-bånd; spennbånd (ikke-metalliske) for lasthåndtering; tauverk for surring og fastspenning (ikke av metall); taustiger; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)