



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00018
Dato: 22. mars 2017

Klager: The Procter & Gamble Company
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. oktober 2016 hvor ordmerket REWRITE THE RULES, søknadsnummer 201508475, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 5: Hygieniske produkter for kvinner, nemlig truseinnlegg, sanitetsbind og tamponger, menstruasjonstruser, interlabiale bind for feminin hygiene; underbukser for feminin hygiene; bleier og bind for inkontinente, hygieniske bukser for inkontinente.

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet, tilveiebringelse av informasjon om kvinners medbestemmelse, kjønnsdiskriminering, feminin hygiene og pubertet.

- 3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 20. desember 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 24. januar 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for varene i klasse 5 og tjenestene i klasse 41, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, og nektes registrert.
- Merket er et ordmerke i standard font med den engelske teksten REWRITE THE RULES. Direkte oversatt betyr teksten «skriv om reglene» eller «omskriv reglene». REWRITE THE RULES er en vanlig måte å uttrykke at noe gjøres på en ny måte; man endrer tankesett og frigjør seg fra tidligere begrensninger eller hindringer.
- Merketeksten består av vanlige ord hentet fra engelsk dagligtale, og betydningsinnholdet vil være lett å forstå for den norske omsetningskretsen. Teksten vil oppfattes som et rosende utsagn fra produsenten om at de har skrevet om reglene ved sine innovative produkter og tankesett. REWRITE THE RULES vil oppfattes som en positivt ladet oppfordring til forbrukerne om å velge produsentens varer og tjenester.
- For de aktuelle varene i klasse 5, vil gjennomsnittsforkbrukeren få et inntrykk av økt velvære og større handlingsfrihet. Ved å benytte seg av søkers varer, vil kunden «skrive om reglene» og leve med færre restriksjoner, eksempelvis ved menstruasjon eller inkontinens. I tillegg kan merketeksten oppfattes som et rosende utsagn om produsentens innovasjon på området, slik at produsenten har omskrevet reglene for hva som hittil har vært vanlig eller praktisk mulig.

- For de aktuelle tjenestene i klasse 41, vil merketeksten REWRITE THE RULES henvide direkte til innholdet i tjenestene, og dermed mangle varemerkerettslig særpreg. Slagordet vil oppfattes som et politisk eller holdningsskapende budskap eller som en oppfordring til å skaffe seg informasjon om temaer som kjønnsdiskriminering.
- Det vises til at merket er nektet registrert for tjenester i klasse 41 av EUIPO Board of Appeal.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets avgjørelse og anfører at merket oppfyller minimumskravet til særpreg og skal registreres.
- Omsetningskretsen for de aktuelle varene og tjenestene er både forhandlere og forbrukere.
- Det er på det rene at uttrykket REWRITE THE RULES ikke er beskrivende. Merketeksten skaper ingen direkte og umiddelbar forbindelse eller assosiasjon til varene og tjenestene.
- Patentstyrets anførsel om at merket gir kunden inntrykk av «økt velvære og større handlingsfrihet» bestrides. Et slikt inntrykk krever en videre form for tanke- og fortolkningsprosess for å gi mening i relasjon til varene og tjenestene.
- Det foreligger ikke et friholdelsesbehov knyttet til merket.
- Klager er enig i at merketeksten består av vanlige ord i engelsk dagligtale, og at den norske omsetningskretsen ikke vil ha problemer med å forstå ordene.
- Merket skaper ikke assosiasjoner for kunden i relasjon til de søkte varer og tjenester og fremstår som uventet og nyskapende. Klager har skapt et nytt uttrykk som ikke er kjent tidligere.
- Budskapet i slagordet kommer ikke klart frem med en gang og oppstiller flere tolkningsalternativer. Merket kan i høyden karakteriseres som et suggestivt merke.
- Merket vil ikke utelukkende bli oppfattet som en rosende tekst som formidler at varene og tjenestene er innovative.
- Merket fremstår som en ufullstendig setning ettersom utsagnet ikke inneholder informasjon om hva som skal omskrives eller hvilke regler det er snakk om.
- Merket er velegnet til å feste seg i forbrukerens bevissthet som en markering av kommersiell opprinnelse. Merket er verken beskrivende eller salgsfremmende og innehar det minimum av distinktivitet som kreves.
- Det vises til tidligere registreringspraksis fra Patentstyret i form av IR 1056094 LIFE IS ABOUT MOMENTS, reg. nr. 274047 MAN'S BEST FRIEND, reg. nr. 219451 SMALL GOOD MOMENTS og reg. nr. 249774 RENT MEL I POSEN.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av de engelske ordene REWRITE THE RULES.
- 10 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.
- 11 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerke-direktivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009).
- 12 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.
- 13 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i 41 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Dette gjelder også varene i klasse 5 der de private sluttbrukerne fortrinnsvis vil være kvinner. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Særpregsvurderingen er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/2 DAS PRINXIP DER BEQUEMLICHKEIT avsnitt 32 og C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et slagord kan godtas for registrering, kan ifølge EU-domstolen bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. I følge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og

tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen slagord, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 26.

- 16 Spørsmålet blir så hvorvidt varemerket REWRITE THE RULES, for de aktuelle varer og tjenester, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller varemerkets garantifunksjon som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at slagordet REWRITE THE RULES er et etablert uttrykk som formidler at man tenker nytt om et tema. Det kan være at det rokkeres ved en etablert sannhet eller langvarig praksis, men essensen er at man skal gjøre noe på en ny måte enn tidligere og på denne måte «skrive om reglene». Merket fremstår utelukkende som et salgsfremmende utsagn som signaliserer at tilbyderens tjenester er innovative.
- 18 Klagenemnda er ikke enig i at det er skapt et nytt uttrykk som ikke er kjent fra tidligere. Tvert imot viser gransking at uttrykket gjenfinnes i en rekke ulike sammenhenger og er så generelt at det kan knyttes opp mot nær sagt hva det skulle være.
- 19 Selv om forbrukeren ikke skulle kjenne til uttrykket fra før av, vil han umiddelbart forstå hva merketeksten sikter til uten å måtte gjennomgå en fortolkningsprosess. Den norske gjennomsnittsforbrukeren anses å ha gode engelskkunnskaper, og merket består av ordinære engelske ord som enkelt vil oppfattes. Teksten følger etablerte grammatikalske og syntaktiske regler for det engelske språk og inneholder ingen dobbeltbunnet betydning eller andre overraskende, fantasifulle eller uventede formuleringer eller vendinger som kunne gjort gjennomsnittsforbrukeren i stand til å gjenkjenne og huske det aktuelle merket som et varemerke for de aktuelle varene og tjenestene.
- 20 Merket vil således kun oppfattes som et rosende og salgsfremmende reklameutsagn og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Det er etter Klagenemndas syn ikke noe ved de aktuelle varer og tjenester som tilsier at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle varemerkets garantifunksjon.
- 21 Klager har vist til flere merker som anses tilsvarende og som er blitt akseptert til registrering av Patentstyret. Klagenemnda kan ikke tillegge disse avgjørende vekt. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av den konkrete sammenstillingen sett hen til de aktuelle varene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Vurderingen av distinktivitet er knyttet til et lovbundet skjønn og hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling. Klagenemnda har heller ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene klager har henvist til.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert for samtlige varer og tjenester, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik:

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. Søknadsnummer 201508475, ordmerket REWRITE THE RULES, nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)