



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00110
Dato: 6. desember 2021

Klager: FläktGroup Sweden AB
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. mai 2021, hvor det kombinerte merket FLÄKTGROUP, internasjonal registrering nr. 1374301, med søknadsnummer 201714876, ble nektet virkning:

FläktGroup

Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, air-conditioning, heat recovery, air filtering, ventilating, water supply as well as sanitary apparatus and installations; devices and apparatus for industrial heat technology, including for industrial ventilating, air conditioning and cooling as well as room ventilation installations, namely air-handling units, dehumidifiers, air handlers, precision air-conditioning units, fan convector heaters, convector heaters, installations for the cooling of water, heat pumps, filters and filtration systems constructed therefrom; clean chambers [sanitary installations]; heat exchangers and fittings for heat exchangers, included in this class; filters for air-conditioning; filters for industrial installations; air-conditioning installations; air treatment equipment; humidification apparatus for use with air conditioning apparatus; hot air apparatus; ventilating installations; filter bags for ventilating installations; filters for exhaust extractors [parts of household or industrial installations]; air-conditioning apparatus: fans [air-conditioning]; air cooling apparatus; ionization apparatus for the treatment of air; fans [parts of air-conditioning installations]; electrically powered fans for ventilation purposes; refrigerating chambers; air heating apparatus; air reheaters; air sterilizers; air dryers; electric radiators; ventilating fans; heat regenerators; regulating and safety accessories for air conditioning apparatus; heat pumps; heat recovery apparatus; heat accumulators; commercial and industrial water coolers; heat exchanger pipes, cooler pipes and condenser tubes, finned tubes and filter pipes for heat exchangers; rotary heat exchangers; air heating furnaces; fans for air conditioning apparatus; air control dampers; valves for air conditioners; supply air diffusers; linear air diffusers; sliding plate fire dampers; flues and installations for conveying exhaust gases; sanitary apparatus and installations; water supply installations; water supply equipment; burners, boilers and heaters; lighting and lighting reflectors; food and beverage cooking, heating, cooling and treatment equipment; fireplaces; filters for industrial and household use; industrial treatment installations, namely gas cleaners and purifiers, industrial ovens and furnaces (not for food or beverages), distillation apparatus for chemical processing, industrial installations for filtering liquids, installations for the extraction of gases, biological reactors for clarifying industrial effluents, apparatus for dehydrating food waste; industrial treatment installations, namely installations for the collection of liquids, namely wastewater treatment installations, water conditioning installations; industrial treatment installations, namely installations for trapping impurities from molten metal, namely melting furnaces, industrial furnaces; air purifying apparatus and air cleaning apparatus; heating apparatus and drying apparatus; drying installations; refrigerating and freezing equipment; regulating and safety accessories for water and gas installations; heating, ventilating, and air conditioning and purification equipment (ambient); parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class; including all the aforesaid goods being custom-made.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 12. juli 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 26. august 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 11, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Merketeksten FLÄKTGROUP vil forstås som en sammenstilling av ordet FLÄKT, som er svensk for «vifte», og det engelske ordet GROUP; «gruppe». Sammenstillingen kan forstås som «viftegruppen», altså som et selskap eller organisasjon som tilbyr «vifter», eller i betydningen «en gruppe av vifter», «vifter som er gruppert» og lignende.
- Ordene FLÄKT og GROUP er vanlige ord hentet fra svensk og engelsk, med klare betydningsinnhold. Vanlige svenske ord må i henhold til lang rettspraksis likestilles med tilsvarende ord på norsk i særpregvurderingen. FLÄKT er derfor direkte beskrivende for vifteprodukter i klasse 11.
- For varer i varefortegnelsen som ikke er vifter eller deler til vifter, er FLÄKT likevel beskrivende. Dette kan dreie seg om produkter hvor vifter inngår. For eksempel vil «ovner», «ventilasjon» og «kjølesystemer» ofte være utstyrt med vifter eller viftesystemer.
- Ordene FLÄKT og GROUP kan i større eller mindre grad knyttes til varene i klasse 11. Ordsammenstillingen FLÄKTGROUP fusjonerer og viderefører de ulike betydningene ordene har hver for seg.
- Å sammenstille det engelske ordet GROUP med det beskrivende FLÄKT, vil oppfattes som at det dreier seg om en sammenslutning av selskaper innen et bestemt vare- eller tjenesteområde. Det er vanlig at virksomheter som selger vifter og viftesystemer også har andre varetyper i varesortimentet. Ordet FLÄKT fremstår sånn sett som en generisk betegnelse også i tilknytning til øvrige varer i klasse 11.
- Selv om gjennomsnittsforbrukeren lettere vil kunne oppfatte et merke sammensatt av beskrivende ord fra forskjellige språk som særpreget, er FLÄKT og GROUP helt vanlige ord, med relevant betydning sett hen til bruksområder eller bestemte egenskaper ved varene.
- Den grafiske utformingen av merket tilfører ikke merket særpreg som helhet.

- Det tillegges ikke vekt at merket har blitt ansett særpreget i andre jurisdiksjoner, blant annet i EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering. Merket må anses særpreget etter varemerkeloven § 14.
- Etter klagers syn kan det ikke legges til grunn at merketeksten vil oppfattes som direkte beskrivende for de omsøkte varene. Selv om FLÄKT er det svenske ordet for «vifte», er det ikke gitt at den norske gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte det slik. Det er heller ikke nødvendigvis slik at merket mangler særpreg, selv om merketekstens sammenheng til de aktuelle varene skulle anses å redusere særpreget.
- Merkets grafiske oppsett gir merket et klart logopreg og bidrar til at merket er særpreget som helhet. Teksten i merket er utformet med ulik skrifttykkelse, begge ordene starter med stor forbokstav og de følger direkte etter hverandre. Merket fremstår derfor som klart mer enn beskrivende tekst. Ordet GROUP gjør det også tydelig at merket er en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- En alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert gjennomsnittsfbruker vil være i stand til å gjenkjenne merket.
- Flere av varene i klasse 11 hverken er eller inneholder vifter. At varene kan omfatte eller være koblet til vifter eller viftesystemer er ikke ensbetydende med at gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte merket som beskrivende.
- Hvorvidt en vare på en eller annen måte kan være tilknyttet til «bransjer som befatter seg med omsetning av vifter og viftesystemer» kan ikke være tilstrekkelig for å konkludere med at det aktuelle merket ikke har tilstrekkelig særpreg for slike varer.
- At merket må anses å ha tilstrekkelig særpreg understøttes også av at det er oppnådd registrering i andre jurisdiksjoner, deriblant EU. Omsetningskretsen i EU omfatter også den svenske. Det har formodningen mot seg at den norske gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte merket som beskrivende, hvis en forbruker med svensk som morsmål ikke gjør det. Dette bør tillegges stor vekt i Klagenemndas vurdering av varemerkets særpreg.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket FLÄKTGROUP, gjengitt under avsnitt 2.

10 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven

§ 14 andre 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 HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre 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). Dette er fulgt opp i 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, 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 varene og tjenestene i klasse 11 vil både være private sluttbrukere og 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 16 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. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt 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 Av forarbeidene til varemerkeloven § 14 fremgår det at et merke som er beskrivende på et fremmed språk kan registreres i Norge dersom «omsetningskretsen her ikke må antas å kunne identifisere ordets beskrivende betydning», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 50. Forarbeidene viser til EU-domstolens avgjørelse i sak C-421/04 Matratzen Concord fra 2006, hvor domstolen fant at beskrivende ord på et fremmed språk kunne registreres med mindre den relevante omsetningskrets var «capable of identifying the meaning of the term», jf. avsnitt 26.
- 18 Den internasjonale registreringen består av teksten FLÄKTGROUP, skrevet i en kursivert, svart font, mot en hvit bakgrunn. Merkets tekst vil likevel oppfattes som å bestå av to ord; FLÄKT og GROUP. Dette inntrykket skapes av at begge ordene innledes med stor forbokstav, gjengis i en fet og en ikke-fet skrifttype, men også av at FLÄKT og GROUP er ord som det må antas at den norske gjennomsnittsfbrukeren kjenner betydningene av.
- 19 Førstnevnte ord, FLÄKT, er svensk for «vifte». Svensk er et språk som er veldig likt norsk både grammatikalsk, semantisk og i uttale, og som den norske gjennomsnittsfbrukeren må antas å ha svært god kjennskap til. I tillegg består den aktuelle norske omsetningskretsen av et ikke ubetydelig antall svensktalende forbrukere. Klagenemnda finner derfor at svenske ord og uttrykk normalt må likestilles med tilsvarende ord og uttrykk på norsk. Samme vurdering ble også lagt til grunn i Klagenemndas sak VM 19/00126, RÖDSTRIMMA, avsnitt 17. Det engelske ordet GROUP, «gruppe», er på sin side vanlig brukt for å angi selskapsform.
- 20 Sammenstillingen FLÄKTGROUP vil derfor forstås som «viftegruppen», og oppfattes som en varetilbyder/selskap som tilbyr og selger vifter. For varer i klasse 11 som enten er eller omfatter vifter, for eksempel, «fans [air-conditioning]», «fans [parts of air-conditioning installations]», «electrically powered fans for ventilation purposes» og «ventilating fans», er merketeksten derfor beskrivende varenes art, og hva slags type/kategori varer tilbyder selger.
- 21 Merket gjelder videre for generelle angivelser som; «devices and apparatus for industrial heat technology, including for industrial ventilating, air conditioning and cooling as well as room ventilation installations, namely air-handling units, dehumidifiers, air handlers, precision air-conditioning units, fan convactor heaters, convactor heaters, installations for the cooling of water, heat pumps, filters and filtration systems constructed therefrom», «industrial treatment installations, namely installations for the collection of liquids, namely wastewater treatment installations, water conditioning installations; industrial treatment installations, namely installations for trapping impurities from molten metal, namely melting furnaces, industrial furnaces», «air purifying apparatus and air cleaning apparatus» samt «parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class; including all the aforesaid goods being custom-made». Disse vide angivelsene omfatter både vifter og produkter som det ikke kan utelukkes at har vifter integrert i seg. I tillegg omfattes alt av deler og tilbehør til blant annet vifter. Dette er varer som faller innunder et varesegment som

FLÄKTGROUP er direkte beskrivende for, jf. vurderingen over, eller som har en åpenbar og naturlig tilknytning til slike varer.

- 22 Den internasjonale registreringen gjelder også for overbegrepene: «apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, air-conditioning, heat recovery, air filtering, ventilating, water supply as well as sanitary apparatus and installations». Disse overbegrepene omfatter både vifter og/eller varer som kan muliggjøre at en vifte fungerer optimalt. Det følger av EU-rettspraksis at et merke anses beskrivende for overbegreper i varefortegnelsen, hvis overbegrepet omfatter underbegreper som merket er direkte beskrivende for, jf. EU-rettens sak T-359/99, EuroHealth, avsnitt 32-33. Her ble merket nektet for overbegrepet «insurance» i sin helhet, til tross for at merket ble ansett beskrivende for underbegrepet helseforsikringstjenester. FLÄKTGROUP anses etter dette også beskrivende for nevnte overbegreper, som i det store og hele, dekker samtlige varer omfattet av den internasjonale registreringen i klasse 11.
- 23 Klager uttaler at FLÄKTGROUP ikke kan anses beskrivende for alle varer i klasse 11. Klager har ikke presisert nærmere hvilke varer dette skulle gjelde for. Klagenemnda kan ikke utelukke at i eksempelvis varene «electric radiators», «sanitary apparatus and installations», «water supply installations», «water supply equipment» og «air purifying apparatus and air cleaning apparatus», inngår vifter for å kjøle ned eller varme opp.
- 24 FLÄKTGROUP har følgelig et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Merket består av verbale elementer med klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. At merketeksten består av et svensk og et engelsk ord forandrer heller ikke dette; det er like vanlig å bruke GROUP i engelsk språkdrakt på svensk og norsk, som den svenske eller norske varianten av dette ordet. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for art og egenskaper ved varene.
- 25 Klagenemnda anser heller ikke den grafiske utformingen for å tilføre merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03 P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14, EXTRA, avsnitt 15-20. Merketeksten er gjengitt i en helt ordinær font og i store og små bokstaver i kursiv, og har en begrenset innvirkning på merkets helhetsinntrykk. Den grafiske utformingen evner ikke å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens beskrivende meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25. Klagenemnda kan etter en helhetlig vurdering ikke se at den grafiske gjengivelsen av merket tilfører merket tilstrekkelig særpreg.
- 26 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten, og varene i klasse 11. Merket blir derfor å nekte for de aktuelle varene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 27 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra FLÄKTGROUP. Den internasjonale registreringen oppfyller derfor ikke garantifunksjonen for de omsøkte varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 28 Klager har vist til at FLÄKTGROUP er gitt virkning i EU, som blant annet omfatter den svenske omsetningskretsen, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 29 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 fremkommer 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. 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.
- 30 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at den internasjonale registreringen må nektes virkning for samtlige varer i klasse 11, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)