



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00075
Dato: 3. september 2019

Klager: Digi International Inc
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. februar 2019, hvor det kombinerte merket DIGI, søknadsnummer 201615678, ble nektet virkning i Norge for samtlige omsøkte varer og tjenester i klasse 9, 38 og 42:



- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at merket ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 15. april 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 15. mai 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det kombinerte merket DIGI er beskrivende for egenskaper ved varene og tjenestene, og mangler det nødvendige særpreget, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd.
- Merketeksten består av ordet DIGI, skrevet med blokkbokstaver i en mørk grå farge. Bokstaven D har et lite innsnitt øverst til venstre. Til høyre for merketeksten er det plassert en figur i form av en grønn trekant.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil kunne være både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle aktører.
- Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av merket når det brukes for de aktuelle varene og tjenestene som må legges til grunn ved vurderingen. Gjennomsnittsforbrukeren i denne sammenheng vil oppfatte DIGI som en forkortelse for «digital», hvor merket nettopp gjelder varer og tjenester av digital karakter. Forkortelsen fremgår av flere oppslagsverk.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil direkte og umiddelbart oppfatte merket som en angivelse av art og egenskaper ved varene og tjenestene, nemlig at varene og tjenestene er digitale, ved at de benytter seg av datateknologi eller at de sender/overfører data eller signaler digitalt. Alle varene og tjenestene i klassene 9, 38 og 42 er etter sin art digitale, i den forstand at de benytter seg av datateknologi eller er relatert til overføring av digitale data eller digitale signaler.

- Den figurative utformingen tilfører ikke merket det nødvendige særpreg. Den grønne trekanten til høyre for merketeksten er i seg selv en svært enkel geometrisk figur som tar relativt liten plass i merket som helhet. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke feste seg nevneverdig ved dette, men heller rette sin oppmerksomhet mot merketeksten DIGI. Bokstavutformingen fremstår som nokså ordinær, med unntak av bokstaven D, men gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte eller feste seg ved innsnittet i bokstaven.
- Det legges ikke avgjørende vekt på tidligere registreringer som inneholder tekstelementet DIGI. Registreringene som er vist til er mer enn 14 år gamle.
- Det legges heller ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bestrides at merket er beskrivende og uten særpreg. Patentstyret har lagt en for streng distinktivitetsnorm til grunn.
- Det bestrides ikke at DIGI i kombinasjon med andre ord kan oppfattes som en forkortelse for «digital», men DIGI alene kan ikke benyttes som en slik forkortelse. DIGI kan heller ikke alene benyttes som angivelse av digitale egenskaper. Oppslagsverk som angir at DIGI kan bety «digital», eksemplifiserer dette alltid med DIGI i kombinasjon med andre ord.
- Patentstyret har tidligere registrert flere merker som inneholder ordet DIGI. Dette viser at DIGI tidligere har blitt ansett som særpreg.
- Merket er i farger, har en spesiell stilisert bokstavutforming, herunder den innledende bokstaven D som har et helt spesielt innsnitt, og har et iøynefallende triangel i grønn kontrastfarge. Merket med disse karakteristika vil umiddelbart bli lagt merke til, og det figurative bidrar til at merket som helhet har klart varemerkepreg og det nødvendige særpreg til å oppfylle den såkalte garantifunksjonen.
- Det vises til Klagenemndas tidligere avgjørelse VM 14/00017 PRO TEC. Det kombinerte merket DIGI kan ikke være mer blottet for særpreg enn det kombinerte merket PRO TEC. Det vises også til varemerkeregistrering nr. 293057, det kombinerte merket NAVIPLANNER, som heller ikke kan anses mer særpreg enn klagers merke.
- Det må vektlegges at merket er registrert i andre jurisdiksjoner. Det foreligger ikke noe grunnlag for å anføre at den norske omsetningskretsen vil oppfatte dette mindre særpreg enn gjennomsnittsforbrukere i andre land.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten DIGI. Merket er gjengitt i avsnitt 2.

- 10 I vurderingen av om merket kan 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 9, 38 og 42 vil være både 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 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.
- 16 Varemerket saken gjelder er det kombinerte merket med teksten DIGI. Klagenemnda legger til grunn at DIGI er en alminnelig forkortelse for «digital», og viser blant annet til EU-rettens avgjørelse i T-178/03 og 179/03, DigiFilmMaker, avsnitt 30, og Klagenemndas avgjørelse i VM 17/0016 DIGIPOSTR, avsnitt 17.

- 17 Klagenemnda kan ikke se at det i denne sammenheng er avgjørende hvorvidt DIGI står alene eller kombinert med andre tekstelement. Merket er søkt registrert for varer og tjenester som etter sin art er digitale, i den forstand at de benytter seg av datateknologi eller er relatert til overføring av digitale data eller digitale signaler. Når merketeksten anvendes på slike varer og tjenester, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsfbrukeren uten videre vil oppfatte DIGI som en forkortelse for «digital», og at merketeksten derfor bare angir arten og egenskaper ved varene og tjenestene. I så måte foreligger det en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten DIGI og de aktuelle varene og tjenestene. Merketeksten er dermed beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 18 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettsens avgjørelse i sak T-559/10, *Natural Beauty*, avsnitt 25.
- 19 Klagenemnda kan ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. De grafiske elementene er begrenset til skrifttypen og en grønn trekant på høyre side av merketeksten. De grafiske elementene fremstår ikke særlig iøynefallende, og tar på ingen måte fokus vekk fra merketekstens beskrivende karakter. Gjennomsnittsfbrukeren vil derfor ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den konkrete sammenstillingen av merketekst og figur, og etter Klagenemndas syn oppfyller ikke merket som helhet garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 De eldre registreringer fra Patentstyret som klager har vist til, endrer ikke sakens utfall. Det er gjennomsnittsfbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene som klager har henvist til. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.
- 21 Klager har også vist til at merket er registrert i andre jurisdiksjoner. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at disse registreringene kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 22 Klagenemnda viser for øvrig 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, *Henkel*, 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.

- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Det kombinerte merket DIGI, med søknadsnummer 201615678, nektes virkning i Norge for samtlige varer og tjenester i klasse 9, 38 og 42.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)