



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00080
Dato: 6. september 2019

Klager: Monster Energy Company
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. februar 2019 hvor ordmerket ENERGY HYBRID, med søknadsnummer 201606733, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 32: Alkoholfrie drikker.

- 3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle nødvendig særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 4 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 9. mai 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 6. juni 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket ENERGY HYBRID beskriver art, formål, innhold, egenskaper og/eller kvaliteter ved varene «alkoholfrie drikker» i klasse 32, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, og må nektes registrert.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene vil utgjøres av ulike vareprodusenter, profesjonelle salgssledd innen næringsmiddel- og treningsutstørsbransjen og alminnelige sluttforbrukere (konsumenter).
- Brukt i tilknytning til drikke, vil ordet ENERGY oppfattes som en angivelse av at det er en «energidrikk» eller en «energidrikk».
- HYBRID kan brukes som generell betegnelse om ulike produktsammensetninger eller sammenkoblinger av produkter som er gitt eller utstyrt med to eller flere egenskaper eller funksjoner.
- Et Google-søk viser at «hybrid drinks» allerede er en veletablert varebetegnelse i det engelske språk.
- ENERGY HYBRID må betraktes som en ren generisk betegnelse for en kategori eller genre av (alkoholfrie) energidrikker, sportsdrikker og andre oppkvikkende tørstedrikker.
- Det foreligger et friholdelsesbehov for den aktuelle sammenstillingen.
- Merket mangler i tillegg adskillende evne og oppfyller ikke garantifunksjonen.

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

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt en for streng terskel til grunn for hva som oppfyller varemerkelovens krav til særpreg. Merket må rent umiddelbart påregnes oppfattet som et særpreget og distinkt kjennetegn for én aktørs varer, og merket er således velegnet til å tjene alle varemerkets funksjoner.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 32 vil i all hovedsak være alminnelige forbrukere i dagligvarehandelen.
- Klager er uenig i at «bruken av ordet HYBRID ikke er tilstrekkelig distinktiv på noe drikkeprodukt, hverken alene eller i relevante beskrivende sammenstillinger».
- Klager er videre uenig i at ENERGY så vel alene som i ulike språklige kombinasjoner, plassert utenpå emballasje til en drikk, direkte og umiddelbart vil bli oppfattet av den norske gjennomsnittsforbrukeren som ren informasjon om at drikken inneholder energi.
- Merket vil i høyden bli oppfattet som suggestivt og således registrerbart.
- ENERGY HYBRID fremstår som rytmisk og lettlest, og fører til at det «faller lett i munnen». Følgelig er det også lett for gjennomsnittsforbrukeren å memorere merket.
- Klager presiserer at tilbydere av konkurrerende produkter vil stå fritt til å bruke ordene ENERGY og HYBRID hver for seg for å beskrive sine egne varer, ettersom det er helheten av varemerket ENERGY HYBRID som søkes beskyttet.
- Merketeksten krever en fortolkningsprosess som gjør at det er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som et varemerke. Samtidig er det slående og effektivt, på en måte som gir det et tydelig kjennetegnspreg.
- Det vises til sak 17/00055 SMARTSHIELD hvor Klagenemnda kom til at varemerket var registrerbart for kontaktlinser, fordi ordet oppfattes mer som en antydning om, enn som en betegnelse for varenes art eller egenskaper. Det anføres at avgjørelsen er analog med den foreliggende saken.
- Klager viser til at merket er godtatt til registrering i bl.a. Island, Sveits og Mexico. Det vises til uttalelsen i dom fra Borgarting lagmannsrett i sak LB-2017-105565 hvor det fremgår at det er relevant å se hen til vedtak fra EU og andre stater som er sammenlignbare med Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten ENERGY HYBRID.

- 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), jf. også 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 «alkoholfrie drikker» i klasse 32 vil være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. 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 Klagenemnda er av den oppfatning at det aktuelle merket består av to ord som begge må anses å være direkte beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene, samt at de angir varenes art.

- 17 ENERGY vil direkte og umiddelbart oppfattes som en beskrivende angivelse av varenes art og egenskaper ved disse, nemlig at de er energidrikker. Når det gjelder HYBRID, har Patentstyret allerede dokumentert at ordet er i bruk for å beskrive drikker som er en sammensetning av to ulike typer drikkevarer. Klagenemndas egne undersøkelser understøtter dette faktum, og utvalget har derfor kommet til at HYBRID er direkte beskrivende for de aktuelle varene.
- 18 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er tilstrekkelig at elementene hver for seg må anses å være beskrivende, også sammenstillingen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes registrert.
- 19 EU-domstolen uttaler i sak C-363/99 Postkantoor, avsnitt 98, at en sammenstilling av to elementer som er beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene, normalt sett forblir beskrivende, også når de er sammenstilt. Unntaket vil være hvis sammenstillingen medfører en uvanlig variasjon i form av for eksempel syntaks eller betydning.
- 20 Klagenemnda anser ikke sammenstillingen for å være uvanlig eller at den bringer med seg noe mer enn betydningen av ordene hver for seg. Sammenstillingen angir at drikkevarene er kombinasjon av en «energidrikk» og f.eks. mineralvann, og krever ingen fortolkning. Selv om merketeksten samlet sett ikke danner et kjent uttrykk, krever den ikke en kognitiv prosess hos gjennomsnittforbrukeren for å forstå merkets beskrivende betydningsinnhold.
- 21 Klager har vist til sak 17/00055 SMARTSHIELD hvor Klagenemnda kom til at varemerket var registrerbart for kontaktlinser, fordi ordet oppfattes mer som en antydning om, enn som en betegnelse for varenes art eller egenskaper. Det anføres at avgjørelsen er analog med foreliggende sak. Klagenemnda finner ikke at anførselen kan føre frem, da den samme suggestive kvaliteten ikke er funnet når det gjelder merket ENERGY HYBRID. Saken som klager har vist til har derfor ikke noen direkte overføringsverdi til dette tilfellet.
- 22 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering i flere andre jurisdiksjoner, men unnlater samtidig å opplyse om at merket er nektet registrert av EUIPO Board of Appeal og ved én anledning av USPTO. Det kan uansett ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser 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, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse 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, må avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 23 For de aktuelle varene vil varemerket ENERGY HYBRID, på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres.

Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

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

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201606733, ordmerket ENERGY HYBRID, nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)