



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00114
Dato: 23. oktober 2020

Klager: Samsung Electronics Co., Ltd.
Representert ved: Protector IP AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2020, hvor følgende kombinerte merke QUICKDRIVE, internasjonal registrering nr. 1407705, søknadsnummer 201808036, ble nektet virkning:



Klasse 7: Dishwashers; electric mixers for household purposes; electric vacuum cleaner bags; electric vacuum cleaners; electric washing machines for household purposes; robotic vacuum cleaners.

Klasse 11: Air conditioners; air sterilizers; electric ovens; electric laundry dryers; electric refrigerators; light emitting diodes lamps; microwave ovens; air purifiers.

- 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 7. august 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 10. september 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det kombinerte merket QUICKDRIVE anses samlet sett for å være beskrivende for de aktuelle varene og merket mangler tilstrekkelig særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd andre punktum.
- Gjennomsnittsførbrukeren av de aktuelle varene i klasse 7 og 11 vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- Merket vil deles opp i ordene QUICK og DRIVE. QUICK vil forstås som «rask» og «hurtig», og DRIVE som «drift», «drivverk», det vil si noe som setter i gang noe eller får noe til å virke, eksempelvis en motor eller en maskin. At DRIVE også kan ha andre betydninger får ikke avgjørende betydning. En sammenstilling av ordene QUICK og DRIVE vil forstås som raskt drivverk eller at varene er raske i drift.
- Den internasjonale registreringen gjelder blant annet for vaskemaskiner i klasse 7, og klimaanlegg og tørketromler i klasse 11. En sentral funksjon ved slike varer er at de kan kjøres på ulike hastigheter, hvilket kan ha betydning for kvalitet eller hvor stor effekt apparatene

yer. Merketeksten QUICKDRIVE vil dermed oppfattes som en angivelse av egenskap og kvalitet ved de angjeldende varene.

- Merket har et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene, jf. EU-domstolens sak C-191/01, Doublemint. Henvisningen til at QUICKDRIVE er et nydannet ord, kan ikke føre frem.
- Den internasjonale registreringen er ikke sammenlignbar med Klagenemndas sak VM 15/076, QUIKDECK. Elementene DRIVE og DECK er forskjellige, og merkene gjelder ulike varer.
- Figurutformingen er for beskjeden til å lede oppmerksomheten bort fra den beskrivende teksten. At bokstavene -UICK er skrevet i en mindre skriftstørrelse, i ordet QUICK, og at bokstavene overlapper eller dekker over den nedre delen av bokstaven D i ordet DRIVE, er ikke tilstrekkelig til å tilføre merket særpreg som helhet. De figurative elementene i merket leder ikke oppmerksomheten bort fra merkets beskrivende tekst.
- Det legges ikke vekt på bruk av merket i Norge, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Den innsendte dokumentasjonen er nokså beskjeden, og i liten grad egnet til å si noe om hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket brukt på varene.
- Det legges ikke vekt på at merket har blitt godkjent i EU, og i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av varemerkets særpreg.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle produktene vil både være private sluttforbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- QUICKDRIVE har ingen kjent eller klar betydning. Ordsammenstillingen finnes ikke i ordbøker, er ikke kjent i bransjen og er ikke vanlig å bruke for varene. QUICK og DRIVE har riktignok betydninger hver for seg, men sammenstillingen QUICKDRIVE kan vanskelig sies å mangle særpreg for varene samlet sett. For at sammenstillingen skal være beskrivende er det ikke nok at merkets elementer er beskrivende hver for seg – sammenstillingen må også oppfattes direkte beskrivende.
- Klager er uenig i Patentstyrets forståelse av ordet QUICK. Ordet knytter seg nemlig til noe som skjer raskt i tid, som tar lite tid, ikke til at noe har høy hastighet. For å uttrykke at noe har høy hastighet brukes ordet «fast» på engelsk.
- Selv om ordet DRIVE kan ha flere betydninger på engelsk, er det mest nærliggende å anta at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil knytte ordet til betydningen «kjøre». Det å anta at DRIVE vil oppfattes som «drift» og «drivverk», er å legge mer i ordet enn det som fremgår av merket i tilknytning til varene. I forbindelse med bruk av en oppvaskmaskin eller en tørketrommel vil man på engelsk bruke ord som «use», ikke «drive».

- Sett at QUICKDRIVE mot formodning skulle oppfattes i betydningen «raskt drivverk» og lignende, er ikke en slik betydning direkte beskrivende for varene. At produktene skulle ha en «quickdrive» er temmelig ullent. Det foreligger dermed ikke noe friholdelsesbehov for merketeksten.
- Klager bruker QUICKDRIVE som et kjennetegn på sine produkter, og merket fungerer som et kjennetegn i markedet, jf. eksempler fra klagers hjemmeside. Her fremgår det at klager tilbyr 21 ulike produkter i Norge påført merket QUICKDRIVE. Søk på Google viser også en rekke treff på klagers varemerke. Det bes om at denne bruken tas i betraktning i særpregsvurderingen, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- QUICKDRIVE vil iverksette en kognitiv prosess hos gjennomsnittsforbrukeren. Domstolene har flere ganger uttalt at dersom man må gjennom flere tankerekker for å forstå merkets betydning, er dette ofte et tegn på at merket er særpreget.
- I tillegg tilfører logoutformingen merket tilstrekkelig særpreg. Merkets tekstelementer og bokstaver er gjengitt i forskjellige størrelser, mens bokstavene UICK dekker nedre del av bokstaven D i elementet DRIVE. Merket som helhet vil derfor lett feste seg i omsetningskretsens bevissthet.
- Det vises til Klagenemndas sak VM 15/076, QUIKDECK, som anses sammenlignbar. Det innledende elementet i QUIKDECK er det samme, til tross for feilstavingen av QUICK, og Klagenemnda slår fast i avsnitt 16 at elementet DECK kan ha flere betydninger. Klager mener at DECK må anses å ha samme grad av særpreg som ordet DRIVE sett hen til de angjeldende varer.
- Det vises til at merket har blitt godkjent av EU, og i flere engelskspråklige jurisdiksjoner.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket QUICKDRIVE, gjengitt i 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 i klasse 7 og 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. 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 Den internasjonale registreringen består av teksten QUICKDRIVE skrevet i svart, mot en hvit bakgrunn, og er gjengitt i en nokså ordinær skrifttype. I ordet QUICK er bokstaven Q gjengitt i en langt større font enn bokstavene UICK, som er plassert på nedre del av bokstaven D i det påfølgende ordet DRIVE. Ordet DRIVE er på sin side gjengitt i store og små bokstaver og med samme skriftstørrelse.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at merket vil oppfattes som bestående av de engelske ordene QUICK og DRIVE, og kan ikke se at den figurative utformingen, og da særlig utformingen av ordet QUICK, skulle tilsi at merket vil oppfattes på noen annen måte.
- 18 Ordet QUICK vil forstås i betydningen «rask» eller «hurtig», mens DRIVE kan forstås som «kjøre» og «drivverk». At DRIVE kan ha sistnevnte betydning i tilknytning til eksempelvis oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler, legges til grunn av EU-retten i sak T-561/10, DIRECT DRIVE, avsnitt 21-25. Klagenemnda finner dermed at merket som helhet vil forstås som «kjøre hurtig» eller «hurtig drivverk». Merket består dermed av to ord med klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører

ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen vil derfor være at den oppfattes som beskrivende for egenskaper og kvalitet ved de angjeldende varene, nemlig at klager tilbyr eksempelvis vaskemaskiner og tørketromler som generelt sett kjører hurtig, at de kjører hurtige vaske- og tørkeprogrammer, og/eller som består av et hurtig drivverk slik at sentrifugeringen og tørkingen blir mest mulig hurtig og effektiv.

- 19 Klagenemnda anser 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. Effekten av at bokstaven Q er skrevet i en vesentlig større font enn bokstavene UICK, samt at disse bokstavene dekker over nedre del av bokstaven D, har som nevnt en begrenset innvirkning på merkets helhetsinntrykk, og evner ikke å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25. I tillegg er samtlige bokstaver i merket gjengitt i en helt standard skrifttype. Klagenemnda kan etter en helhetlig vurdering ikke se at den figurative utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg.
- 20 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket og varene i klasse 7 og 11. Merket blir derfor å nekte for de aktuelle varene etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 21 Klager anfører det må tas hensyn til virkninger av bruk av merket ved vurderingen av merkets særpreg, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, og har sendt inn noe dokumentasjon for å vise hvordan merket brukes på klagers hjemmeside og på Google.
- 22 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008–2009) s. 50, fremgår det at bestemmelsen

«(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»
- 23 Det vil vanligvis være vanskelig å vise at et i utgangspunktet beskrivende merke har oppnådd vern gjennom bruk/innarbeidelse, jf. HR-2005-1905-A, Gule Sider, avsnitt 48. Det skal også bemerkes at det ikke er intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A, Gule sider, avsnitt 54.
- 24 Klager må dokumentere virkningen av bruken av merket forut for den internasjonale registreringsdagen 29. mars 2018.

- 25 Den innsendte dokumentasjonen er svært beskjedent i omfang, og er datert etter den internasjonale registreringsdagen. Videre vises merket i stor grad sammen med klagers selskapsnavn, Samsung, i dokumentasjonen. At QUICKDRIVE vises i kombinasjon med et annet kjennetegn, gjør dokumentasjonen mindre egnet til å vise virkninger av bruk av merket, all den tid virkningene like godt kan knyttes til kjennetegnet Samsung. I lys av QUICKDRIVE sitt beskrivende meningsinnhold, kan man derfor ikke utelukke at det er Samsung gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved. Den innsendte dokumentasjonen evner derfor ikke å vise en slik virkning av bruk som gjør at omsetningskretsen i Norge oppfatter merket som noens særlige kjennetegn for varene i klasse 7 og 11 på den internasjonale registreringsdagen, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 26 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av dette ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra QUICKDRIVE, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 27 Når det gjelder klagers henvisning til Klagenemndas sak VM 15/076, QUIKDECK, gir denne først og fremst uttrykk for en konkret vurdering gjort i en enkeltsak, og den er ikke direkte sammenlignbar. Det skal også bemerkes at Klagenemnda anså QUIKDECK som «svakt suggestivt» (avsnitt 18), noe som nokså klart gir uttrykk for styrkegraden av merkets særpreg.
- 28 Klager har også vist til at merket blant annet er akseptert i EU, USA, New Zealand, Canada og Sør-Afrika, 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. 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, Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettsstilstanden 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.
- 29 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at internasjonal registrering nr. 1407705 må nektes virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. tredje ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)