



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00101
Dato: 13. oktober 2017

Klager: Scott Health & Safety Limited
Representert ved: Protector IP Consultants AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tove Aas Helge og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. april 2017 hvor ordmerket PROFLOW, søknadsnummer 201513546, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Batteridrevne luftrespiratorer, respiratorer, respiratorer for filtrering av luft, respiratorapparater, beskyttelsesapparater for åndedrett, respiratormasker, respirator-hetter, pustemasker, gassmasker, beskyttende pustemasker; filtre, innsett, patroner, beholdere, deler og tilbehør for alle foran nevnte varer.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet 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.
- 4 Klage innkom 20. juni 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 14. juli 2017 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket PROFLOW beskriver de aktuelle varene i klasse 9 og mangler også det nødvendige særpreg. Merket nektes registrert.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene i klasse 9, vil kunne være både profesjonelle næringsdrivende og den alminnelige sluttforbrukeren.
- Merket er et ordmerke i standard font med den engelske teksten PROFLOW. Merket kan naturlig deles inn i elementene PRO og FLOW. PRO er en vanlig forkortelse for «professional» (profesjonell) og kan også bety «for» eller «fordel». Ordet FLOW betyr «flyt», «strøm» eller «gjennomstrømning».
- Samtlige av de søkte varene i klasse 9 har å gjøre med gjennomstrømning/flyt av luft/surstoff. Når sammenstillingen PROFLOW brukes for varer som «batteridrevne luftrespiratorer, respiratorer, respiratorer for filtrering av luft, pustemasker og gassmasker» i klasse 9, vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merketeksten som «profesjonell luftflyt» eller «for luftgjennomstrømning». Teksten vil oppfattes som kvalitets- og egenskapsangivende i betydningen «profesjonell luftstrøm/flyt» eller som formåls- og egenskapsangivende i betydningen «for luftflyt/gjennomstrømning»
- Sammenstillingen er grammatikalsk korrekt, og ordene må antas å være lett forståelige for omsetningskretsen.
- De to beskrivende ordene PRO og FLOW endrer ikke sitt betydningsinnhold ved at de blir sammenstilt, og sammenstillingen tilfører ikke noe nytt.

- Som en konsekvens av merkets beskrivende karakter, vil merket ikke bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse som kan skille klagers varer fra andres.
- Klagenemndas avgjørelser VM 13/142 BRILLCOLOR og VM 14/003 LACTOFLORA som klager henviser til, anses ikke sammenlignbare. Det søkte merket er direkte og umiddelbart beskrivende for varene, og det er lettere å forstå betydningsinnholdet i merkeelementet PRO (profesjonell), enn å skjønne hva elementene BRILL og LACTO refererer til.
- Det er tatt hensyn til at merket er registrert i engelskspråklige land, men Patentstyret finner ikke å kunne tillegge det avgjørende vekt. Avgjørelse i foreliggende sak anses å være i overensstemmelse med EU-rettens praksis, samt praksis fra Klagenemnda for industrielle rettigheter.
- Det vises til EU-rettens avgjørelse T-145/12, ordmerket ECO PRO, der det ble uttalt at PRO er en vanlig forkortelse for «professional».
- I KFIRs sak 17/00008 PRODESIGN DENMARK, kom Klagenemnda til at merketeksten umiddelbart ville oppfattes i betydningen «profesjonell design fra Danmark». Det legges til at også ordmerket ROUND FLOW har blitt ansett uregistrerbart av KFIR (VM 13/071).

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at Patentstyret har lagt en for streng norm til grunn og at avgjørelsen er feil. Merket oppfyller varemerkelovens minstekrav til distinktivitet, og det bes om at Klagenemnda opphever avgjørelsen.
- PROFLOW vil i høyden bli oppfattet som suggestiv. Det anføres at Patentstyret forutsetter en kunstig tankerekke i den forståelsen av merket de har lagt til grunn for sin avgjørelse som ikke sammenfaller med omsetningskretsens.
- Det at Patentstyret anfører at PROFLOW vil oppfattes på to vidt forskjellige måter, viser at merket i høyden kan anses for suggestivt, ikke direkte beskrivende.
- De to angivelige betydningene som Patentstyret har anført, kan uansett ikke karakteriseres som direkte og umiddelbart beskrivende for de aktuelle varer. Det stilles spørsmål ved hva en «profesjonell luftflyt» innebærer.
- PROFLOW er et nydannet, konstruert begrep uten direkte meningsinnhold, og det er heller ikke et alminnelig bransjeuttrykk innen klagers omsetningskrets. Det foreligger ikke en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom PROFLOW og de aktuelle varene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene.
- Det henvises til Klagenemndas avgjørelser VM 13/142 BRILLCOLOR og VM 14/003 LACTOFLORA hvor Patentstyrets avgjørelser om innledende nektelser av de sammensatte varemerkene ble opphevet.

- PROFLOW er vurdert og akseptert til registrering i Australia, New Zealand og Sveits og søkt registrert i EU, UK og USA uten at det har blitt nektet basert på manglende særpreg. Når PROFLOW er funnet særpreget i flere engelskspråklige jurisdiksjoner, bør dette vektlegges i klagers favør i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av sammenstillingen PROFLOW.
- 10 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om PROFLOW vil oppfattes som beskrivende og/eller mangle særpreg for de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- 11 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 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.
- 12 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet 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).
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klasse 9 vil i fremste rekke være profesjonelle aktører som benytter de aktuelle varene for å unngå innånding av farlige gasser, røyk o.l. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

- 16 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.
- 17 Klagenemnda er enig med klager i at merket ikke direkte og umiddelbart vil oppfattes i betydningen «profesjonell luftstrøm/flyt» slik Patentstyret har anført. Til det synes definisjonen det er vist til å være en for direkte oversettelse av hvert enkelt element i merket, uten at det samlet sett gir noen betydning for de aktuelle varene.
- 18 Klagenemnda er likevel av den oppfatning at merket, når det benyttes på varer som f.eks. «respiratorer», «pustemasker», «gassmasker», vil oppfattes i beskrivende betydning da det gir uttrykk for at varene sørger for god flyt (av luft). Merket vil således oppfattes som egenskapsangivende for samtlige av varene omfattet av søknaden. Etter Klagenemndas mening krever en slik oppfatning av merket ikke at gjennomsnittsforbrukeren må gjennomgå en fortolkning eller flerleddet tankeprosess for å forstå betydningen.
- 19 Det legges vekt på at ordet «flow» er vanlig benyttet i forbindelse med respiratorer og resterende varer omfattet av søknaden. Tillegget av ordet «pro» kan ikke avhjelpe at merket som helhet vil oppfattes som beskrivende for en egenskap ved de aktuelle varene.
- 20 Klagenemnda bemerker i den forbindelse at dette samsvarer med tidligere avgjørelser fra Klagenemnda i sak VM 15/123 PRO og VM 15/071 USA PRO. Det vises videre til at EU-retten i sin avgjørelse T-145/12 ECO PRO avsnitt 29 og 30, fant at PRO er et rosende ord i betydningen «professional» eller «supporting» og at det ofte brukes til å forsterke en angitt egenskap.
- 21 Klager har anført at det faktum at Patentstyret har anført to mulige betydninger av sammenstillingen, i seg selv medfører at merket må anses suggestivt. Klagenemnda bemerker at det er sikker rett at dersom et varemerke har et flertydig meningsinnhold er det tilstrekkelig at en av måtene å forstå merket på er beskrivende, jf. C-191/01 DOUBLEMINT avsnitt 32. Det kan således ikke slutes at et merket vil oppfattes som suggestivt dersom det kan ha flere betydninger.
- 22 Klager har videre vist til Klagenemndas avgjørelser VM 13/142 BRILLCOLOR og VM 14/003 LACTOFLORA der nemnda vurderte at merkene hadde det tilstrekkelige særpreg for registrering og opphevet Patentstyrets vedtak. Klagenemnda kan ikke se at sakene er sammenlignbare med foreliggende sak, og kan ikke legge avgjørende vekt på disse.

- 23 Klagenemnda er således av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket PROFLOW og varene i nærværende sak, og at merket derfor må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 bokstav a.
- 24 For de aktuelle varene vil varemerket PROFLOW på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforsbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 25 Klager har vist til at merket er godkjent for registrering i en rekke andre jurisdiksjoner, deriblant Australia, New Zealand, og Sveits, samt at det ikke har blitt anført av registreringsmyndighetene i EU, UK og USA at merket mangler særpreg. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 26 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 201513546, ordmerket PROFLOW, nektes registrert.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tove Aas Helge
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)