



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00018
Dato: 17. august 2023

Klager: Mouser Electronics, Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Brede Svendsen og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. september 2022, hvor ordmerket DISCOVER DESIGN DEVELOP, internasjonal registrering nr. 1532218, med søknadsnummer 202006624, ble nektet virkning for følgende tjenester:

Klasse 35: Distributorship services in the field of electronic components; mail order retail services in the field of electronic components; administrative processing of catalog orders featuring electronic components; electronic commerce services, namely, providing information about products via telecommunication networks for advertising and sales purposes; mail order retail services featuring electronic components; online wholesale and retail store services featuring electronic components provided by means of a general merchandise website on the global or local telecommunications network; wholesale and retail store services featuring electronic components provided by means of mail order catalogs; wholesale and retail store services featuring electronic components provided by means of telephone, facsimile, and mail order; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, electronic components, enabling customers to conveniently view and purchase those goods from a general merchandise website on the global or local telecommunications network, and from a general merchandise catalog by mail order, telephone order, and facsimile order.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreget, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 22. desember 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 26. januar 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket har ikke evne til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av tjenestenes kommersielle opprinnelse, og det mangler særpreget for tjenestene i klasse 35.
- Merket inneholder den engelske teksten DISCOVER DESIGN DEVELOP, som kan oversettes til «oppdag, design, utvikle» på norsk. Disse engelske ordene er relativt enkle ord som nordmenn ikke vil ha noen problemer med å forstå. For de aktuelle tjenestene vil merket umiddelbart oppfattes som en opplysning om at innehaver tilbyr elektroniske komponenter som er spesialtilpasset kunden, ved at kundens behov først avdekkes, før dette videre blir designet og de elektroniske komponentene blir utviklet for den enkelte kunden. Merket ramser dermed bare opp tre ulike stadier av tilpasningsprosessen ved tilbydelsen av de aktuelle tjenestene, og gir kun uttrykk for at innehaver leverer elektroniske komponenter som er særlig tilpasset kundens preferanser eller behov. Det er i denne sammenheng av betydning at det er vanlig i de fleste bransjer at kjøper selv kan få tilpasset produktet etter eget behov eller ønske før levering.

- Merketeksten fremstår som et generelt reklameutsagn som bare formidler et positivt, salgsfremmende og informativt utsagn. Budskapet er tydelig og det kreves ikke noen fortolkningsinnsats fra forbrukerens side. Det at ordene starter med samme bokstav er i dette tilfellet heller ikke tilstrekkelig til å tilføre det aktuelle merket noen originalitet eller det nødvendige særpreg, da det er det salgsfremmende utsagnet merket som helhet preges av.
- Avgjørelsen til Klagenemnda i VM 18/00082 YOU DESIGN. WE DELIVER. har overføringsverdi til saken.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, herunder i EU, Sveits, Australia, USA, New Zealand og Storbritannia.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets nektelse er for streng. Merket er ikke beskrivende, og det passerer minimumsterskelen for særpreg.
- Avgjørelsen i VM 18/00082 YOU DESIGN. WE DELIVER. er ikke sammenlignbar med denne saken. I avgjørelsens avsnitt 20 kommer det frem at det var kombinasjonen av to fulle setninger, med subjekt og verb, som gjorde det nærliggende å oppfatte YOU DESIGN. WE DELIVER som salgsfremmende. Merket DISCOVER DESIGN DEVELOP har ikke fulle setninger og har ingen direkte oversatt betydning. Det utydelige meningsinnholdet er dermed egnet til å skape en viss undring, og merket vil feste seg i bevisstheten. Bokstavrimet i ordene øker slagordseffekten.
- Avgjørelsen i VM 19/00136 CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT har overføringsverdi til denne saken. DISCOVER DESIGN DEVELOP fremstår åpen og vid uten konkrete anvisninger, og inviterer derfor til refleksjon. Det er ingen direkte forbindelse mellom varemerket DISCOVER DESIGN DEVELOP og de aktuelle tjenestene. Ordmerket vil kreve en viss tankevirkosomhet hos forbrukeren for å plassere merket i riktig kontekst. Dette underbygger at ordmerket har særpreg. Loven krever ikke at varemerket skal inneholde flertydighet, ordspill eller andre overraskende momenter.
- Klagenemndas avgjørelse i VM 20/00069 LET'S WRITE THE FUTURE og lagmannsrettens avgjørelse i LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING understøtter at merket i saken passerer distinktivitetsterskelen for de aktuelle tjenestene.
- Søker har allerede varemerkeregistrering for DISCOVER DESIGN DEVELOP i Norge for klasse 9. I tillegg har registreringen som gjelder klasse 35 blitt godtatt i flere land, blant annet EU, Sveits, Australia, USA, New Zealand og Storbritannia.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Saken gjelder spørsmålet om ordmerket DISCOVER DESIGN DEVELOP oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene eller tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 35 kan både være en alminnelig sluttforbruker og en profesjonell næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Patentstyret har ikke begrunnet nektelsen med at merket er beskrivende for de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Klagenemnda er enig i denne vurderingen. Spørsmålet i saken blir dermed om DISCOVER DESIGN DEVELOP har særpreg for de aktuelle tjenestene etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 16 For å ha særpreg, må merket være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2 første ledd. I dette ligger det at merket «må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg

i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI avsnitt 34.

- 17 DISCOVER DESIGN DEVELOP består av tre vanlige engelske ord, som den norske gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil oppfatte som «oppdag(e) design(e) utvikle». Merket er egnet til å oppfattes som et oppfordrende utsagn eller et slagord. Det oppstilles ikke et strengere krav til slagord enn for andre typer varemerker, jf. for eksempel C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 36 og C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach avsnitt 25. Den konkrete vurderingen av om et slikt merke er registrerbart kan likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker, fordi gjennomsnittsforbrukeren ikke har for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra slagord, jf. C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit avsnitt 35. I norsk og europeisk praksis har rosende og/eller salgsfremmende utsagn i mange tilfeller blitt ansett for å mangle særpreg. Slike merker *kan* imidlertid ha særpreg som kjennetegn dersom de i tillegg vil oppfattes som å angi varenes kommersielle opprinnelse, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 45 som følges opp i T-305/16 LOVE TO LOUNGE avsnitt 89.
- 18 I vurderingen av om et slagord har særpreg vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og om det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 57.
- 19 Klagenemnda er i denne saken kommet til at DISCOVER DESIGN DEVELOP mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, vil oppfatte DISCOVER DESIGN DEVELOP som en oppramsing av tre ord som sammen gir assosiasjoner til en designprosess eller gangen i en virksomhets-/produktutvikling. Merketeksten formidler et positivt og lettfattelig budskap om at tilbyderer oppdager noe (for eksempel kundens behov), og driver med utvikling og design, eller at tilbyderens målsetting er å hjelpe kunden med å utvikle sin virksomhet eller sine produkter.
- 21 Ordene kan brukes i markedsføringen av en rekke typer tjenester – inkludert de aktuelle salgstjenestene. Klagenemndas egne undersøkelser viser at varianter av merket i praksis er vanlig brukt i markedsføring av tjenester, se for eksempel skjermbilder fra henholdsvis mckinsey.com og eridesignstudio.com:

The image shows a screenshot of the McKinsey & Company website. On the left, there is a navigation menu with 'Growth, Marketing & Sales' selected, and sub-links for 'Our Insights', 'How We Help Clients', 'Our People', 'Contact Us', and 'Solutions'. Below the menu is a large article header: 'Discover, Design, Deliver: 3D marketing & sales for above-market growth' with a date of 'February 1, 2014 | Article'. On the right, there is a blue graphic titled 'The ERI Approach' with the text 'Discover. Design. Develop. Deploy.' and a paragraph: 'Our formula for success is rooted in the belief that extraordinary results can be accomplished by taking a unique approach with each and every client. Our 4D approach involves a highly customizable roadmap that allows us to assess where we are, understand where we've been, and determine where we need to go.' The graphic also features a stylized diagram of a process flow with nodes labeled 'D' and 'D'.

- 22 Merketeksten fremstår som en generell og abstrakt virksomhetsstrategi, eller som et reklameutsagn som forteller hva tilbyder kan hjelpe kundene med. Klagenemnda kan ikke se at denne oppfattelsen av ordsammenstillingen krever noen nærmere fortolkning eller får gjennomsnittsforbrukeren til å undre seg. Det at merketeksten ikke gir konkret informasjon om aktuelle tjenestene, er det ikke i seg selv nok til å tilføre merket særpreg, se til dette T-555/18 See More. Reach More. Treat More. avsnitt 29 med videre henvisninger. Etter Klagenemndas oppfatning vil merketeksten først og fremst oppfattes som et generelt reklameutsagn som kan brukes for å referere til salgstjenester av ulikt kommersielt opphav, og som ikke er egnet til å utpeke én bestemt kommersiell tilbyder, jf. T-186/07 DREAM IT, DO IT! avsnitt 37. Klagenemnda gjorde lignende vurderinger i sakene VM 21/00026 CHALLENGE. CREATE. CARE. avsnitt 17 og VM 13/054 KNOWLEDGE.PASSION.RESULTS.
- 23 Klagenemnda er etter en konkret helhetsvurdering kommet til at den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket som en angivelse av tjenestenes kommersielle opprinnelse. Merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Det at DICOVER DESIGN DEVELOP er tillatt registrert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken fremstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslig normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001- 1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 25 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle tjenestene i klasse 35, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)