



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00036
Dato: 14.juni 2024

Klager: Union Investment Privatfonds Gmb
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Frydendahl og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort framstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. februar 2024 hvor ordmerket UniESG, med søknadsnummer 202112700, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 36: Financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; insurance; investment services; financial management; real estate investment; financial analysis; provision of financial research; financial portfolio management; advice for investment portfolio management; investment advice; determination and calculation of financial indices; analysis and calculation of financial data to prepare financial analyses; provision of financial data; financial information processing; research in the field of sustainable capital investments; investment fund management in the field of sustainable capital investments; computerized financial services; computerized financial analysis; assistance in the management of capital investments and investment transactions; analysis, evaluation and providing of financial and investment data.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 3. april 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 12. april 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 **Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:**

- Merket beskriver egenskaper ved tjenestene i klasse 36. Det mangler derfor også det nødvendige særpreg for disse tjenestene.
- Merket består av bestanddelene UNI og ESG.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil forstå UNI som en forkortelse for «universal». Dette er lagt til i grunn i flere saker fra Klagenemnda. Universal kan bety noe som omfatter alt, som er/har flere funksjoner eller anvendelsesområder. Det er ikke avgjørende at UNI også har andre betydninger.
- ESG er en forkortelse for «Environmental, Social and Governance», som sikter til miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold på norsk. Betegnelsen benyttes både i og utenfor Norge. Kort sagt er ESG kriterier som kan fortelle i hvilken grad et selskap bidrar til bærekraftig utvikling. I alle fall den profesjonelle delen av omsetningskretsen, som kan være investorer og andre profesjonelle aktører innen finans, kjenner til dette. Som helhet vil sammenstillingen UniESG dermed kunne forstås i betydningen «universal ESG».

- Når merket UniESG brukes for finansielle tjenester vil det bli oppfattet beskrivende for egenskaper, nemlig at tjenestene er rettet mot bærekraft, ved at universale ESG-kriterier benyttes i forbindelse med tjenestene, eller at universale ESG-kriterier ligger til grunn for tjenestene.
- Sammenstillingen UniESG framstår ikke som uvanlig, og etterlater ikke inntrykk av å ligge tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg. UNI i betydningen «universal» er et adjektiv, og gir språklig mening kombinert med forkortelsen. ESG-standarden kan være universal, siden den kan være allmenngyldig og brukes i mange sammenhenger.
- De tidligere registreringer og avgjørelser fra EU-retten og den tyske føderale patentdomstolen tillegges ikke avgjørende vekt. Disse merkene gjelder enten andre ordelementer eller andre ordsammenstillinger. Videre må hvert merke vurderes konkret.
- Det legges heller ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert for registrering i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets nektelse er for streng, og merket bør anerkjennes å passere varemerkelovens minimumsterskel for særpreg.
- Merkets budskap framstår overraskende og uventet, og kan ha flere betydninger.
- Merkeelementet UNI brukes som forkortelse for blant annet «universal», «universitet», «uniform», «unidentified», «User Network Interface», «Utilization and Network Integration» og «Unit Number Identifier». Dette merkeelementet har ingen direkte og umiddelbar tilknytning til de omsøkte tjenestene. Det er helheten som skal vurderes, og Patentstyrets avslag har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til dette.
- Google-treffene Patentstyret har vist til, for å demonstrere betydningen av ESG, samsvarer ikke med hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte varemerket. ESG kan like gjerne oppfattes som «Equity Share Grade». De finansielle tjenestene i klasse 36 kan ikke knyttes direkte til bærekraft eller miljø. At en forkortelse stammer fra et beskrivende begrep er ikke tilstrekkelig, det avgjørende etter rettspraksis er om omsetningskretsen faktisk oppfatter forkortelsen slik i relasjon til tjenestene.
- Det er ikke kjent hva som skal ligge i begrepet «universale ESG-standarder». Ordsammenstillingens flertydighet gjør at merket har iboende særpreg. Selv om man skulle oppfatte ESG som «Environmental, Social and Governance», så er ikke en universell standard for ESG et eksisterende konsept per i dag.

- Søknaden har en meget snever varefortegnelse, og omsetningskretsen vil ikke benytte merketeksten på en beskrivende måte i dagligtale i forbindelse med for eksempel «financial portfolio management» i klasse 36.
- De sammenlignbare merkene reg. nr. 254087 OSLO ABM og reg. nr. 1374822 CBOE er begge registrert av Patentstyret. Merkene er mindre særpreget enn klagers merke. Videre er klager innehaver av en rekke registrerte varemerker som starter med UNI, herunder UniFonds og UniKapital, innenfor samme tjenestoområde. Dette taler for at inneværende merke også må aksepteres for registrering.
- Videre ble elementet UNI behandlet i EU-rettens sak T-303/06 RENV og den tyske German Federal Patent Court i sak RR W (pat) 26/06 av 4. desember 2007, hvor det ikke ble ansett beskrivende for søknadens tjenester.
- Det vises til Klagenemndas avgjørelser VM 20/00014 POWER FOR A BETTER WORLD og VM 23/000127 SURESELECT. I disse sakene er det vist til at gjennomsnittsforbrukeren måtte gjennom flere mentale steg for å oppfatte koblingen mellom merket og varene og tjenestene, og at det dermed ikke forelå en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse. Det samme er tilfelle for klagers merke, da det er uklart hvordan UniESG skal relatere seg til tjenestene.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten UniESG.
- 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, 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 kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. Vidt angitte tjenester som «financial affairs», «real estate affairs» og «insurance» kan rettes mot private sluttbrukere, for eksempel kan det dreie seg om privatforsikring og eiendomsmegling i forbindelse med kjøp av bolig. Samtidig kan det være forsikring, finansiell rådgivning og forretninger med fast eiendom for større selskaper og andre profesjonelle aktører. Andre tjenester, som «advice for investment portfolio management», retter seg hovedsakelig mot spesialiserte aktører innen finanssektoren. 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, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpregget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
- 17 Klagenemnda har kommet til at merketeksten UniESG er beskrivende og mangler særpreg.
- 18 Merket består av de to delene UNI og ESG, og Klagenemnda vil først se på forkortelsen ESG. Bokstavsammenstillingen ESG er en velkjent forkortelse for «Environmental, Social and Governance». ESG handler om hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling. På Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sine nettsider framgår det at EU i 2022 vedtok Corporate Sustainability Reporting Directive, som innebærer nye regler om bedrifters rapportering om bærekraftsforhold. Som bærekraftsforhold regnes "miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold", kjent som ESG (Environmental, Social and Governance), som inkluderer forhold som gjelder arbeidstakere, respekt for menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser. Det framgår videre fra

NHOs nettsider at de nye reglene vil bli innført i Norge fra og med regnskapsåret 2024, og at de største foretakene og konsernene må rapportere fra og med 2025. Patentstyret har vist at store norske aktører innen bank- og finansbransjen følger prinsippene bak ESG, og formidler dette aktivt til sine kunder. Klagenemndas undersøkelser bekrefter at store aktører som Nordea, Deloitte, KPMG og PwC og bruker forkortelsen og forklarer den på sine nettsider. Sparebank 1 skriver blant annet at «Det er utarbeidet et spørreskjema som alle fondsforvaltere må svare på for å kartlegge fondenes ESG-forhold. Svarene hentes inn årlig og er med på å bestemme bærekraftscoren». På bakgrunn av dette må det forutsettes at den profesjonelle delen av omsetningskretsen er kjent med forkortelsen ESG. Disse utgjør en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen for tjenestene i klasse 36.

- 19 I helheten UniESG vil det være naturlig for omsetningskretsen å oppfatte UNI som en forkortelse for «universell». ESG omfatter en rekke standarder for bærekraft som kan betegnes som universelle, i den forstand at de er allmenngyldige og kan brukes i mange sammenhenger. UNI i betydningen «universal/universell» er et adjektiv som gir språklig mening sammen med den etterfølgende forkortelsen ESG. Derfor kan ikke ordsammenstillingen sies å være overraskende, uventet eller tvetydig i denne konteksten. Helheten vil bli oppfattet som «universell ESG» eller «universelle ESG- kriterier/ESG-standarder».
- 20 Varefortegnelsen i klasse 36 omfatter en rekke finansielle tjenester, for eksempel investeringsrådgiving, forsikring, forretninger med fast eiendom og finansstyring. Det er nettopp i forbindelse med slike tjenester at ESG benyttes. Klagenemnda har kommet til at det aktuelle merket er beskrivende for egenskaper ved tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Når sammenstillingen UniESG brukes om finansielle tjenester vil den oppfattes slik at det benyttes universelle ESG-kriterier ved utøvelsen av tjenestene. Med hensyn til investeringer i kapital og fast eiendom, synes ESG å være et utberedt verktøy for å måle bærekraft. UniESG består av elementer med klar språklig betydning i relasjon til de aktuelle tjenestene. Sammensetningen er verken uvanlig eller overraskende. Den profesjonelle delen av omsetningskretsen vil direkte og umiddelbart forstå meningsinnholdet slik at tjenester som «financial affairs», «insurance» og «investment services», i klasse 36, følger universelle ESG-standarder eller at universelle ESG-prinsipper ligger til grunn for tjenestene.
- 21 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil merket heller ikke være egnet til å skille klagers tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra helheten, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager synes å mene at det ikke er holdepunkter for å si at det finnes bestemte universale ESG-standarder, slik Patentstyret la til grunn. Klagenemnda er ikke enig i dette. For det første tyder Patentstyrets og Klagenemndas undersøkelser på at ESG-kriterier er et felles verktøy hvor selskaper i finansbransjen kan score høyt eller lavt på en skala. For det andre er det ikke avgjørende om et konsept faktisk eksisterer eller ikke, så lenge omsetningskretsen

vil oppfatte den konkrete ordsammenstillingen som beskrivende. Se til dette EU-rettens avgjørelse T-652/18 Oral Dialysis avsnitt 24.

- 23 Klagenemnda er enig i at merkedelen UNI ikke vil oppfattes beskrivende i alle tilfeller; det må foretas en konkret vurdering av tekstsammenstillingen fra sak til sak. I VM 22/00068 UNIMOUSE kom Klagenemnda til at helheten var beskrivende og uten særpreg, mens resultatet i VM 23/00071 UNICOOL ble at helheten hadde tilstrekkelig særpreg. Det får derfor heller ikke avgjørende betydning at EU-retten og den tyske patentretten tidligere har funnet merkedelen UNI særpreget. I disse tilfellene var UNI sammenstilt med andre merkedeler, og ble vurdert i relasjon til andre varer og tjenester. Av samme grunn legges det ikke avgjørende vekt på at klager er innehaver av andre merker som inkluderer elementet UNI.
- 24 Klager argumenterer for at flertydighet kan føre til at et varemerke skal anses særpreget. Klagenemnda minner i denne forbindelse om at et varemerke skal nektes registrering hvis minst én mulig betydning angir varenes eller tjenestenes egenskaper, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-191/01 DOUBLEMINT avsnitt 32. Klager viser også til to avgjørelser fra Klagenemnda hvor merketesten ikke kunne relateres direkte til varene og tjenestene merkene var søkt registrert for, nemlig VM 20/00014 POWER FOR A BETTER WORLD og VM 23/000127 SURESELECT. Klagenemnda kan ikke se at disse sakene kan få betydning for innværende sak, siden de gjelder andre merker og andre varer og/eller tjenester. I denne saken trenger ikke gjennomsnittsforbrukeren å gjennomgå mentale steg for å forstå merkets meningsinnhold.
- 25 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle tjenestene i klasse 36, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avses slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)