



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 16/00216  
Dato: 17. februar 2017

---

Klager: Synteo Holding AB  
Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. oktober 2016, hvor ordmerket REINVENTING GROWTH, internasjonal registrering nr. 1231382 med søknadsnummer 201500394, ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Electronic publications [downloadable] provided online from databases or the Internet.

Klasse 16: Books; printed publications; reports; brochures of conferences; periodicals; printed matter.

Klasse 41: Publications of books, magazines, periodicals, newspapers, periodical magazines, catalogues, reports, brochures; online electronic publications of journals and books; arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses, seminars, symposiums and workshops; production, publication and editing of videotapes and video tape films, compact discs, DVDs.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 5. desember 2016 og Patentstyret har den 15. desember 2016 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- Merket er et ordmerke i standard font med den engelske teksten REINVENTING GROWTH.
- Ordet REINVENT kan bety «å finne opp på nytt» eller «å tenke nytt». GROWTH kan bety «vekst» eller «utvikling». Sammenstillingen REINVENTING GROWTH er egnet til å oppfattes i betydningen «finner opp vekst/utvikling på nytt» eller «tenker nytt om vekst/utvikling».
- Gjennomsnittsforbrukeren kan være enten profesjonelle næringsdrivende eller alminnelige sluttforbrukere.
- Merket brukt for varer i klasse 9 og 16, vil oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn som uttrykker at varene gjelder temaer knyttet til å tenke nytt om vekst.
- Merket brukt i forbindelse med tjenester i klasse 41, vil oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn som gir uttrykk for at innehavers virksomhet tenker nytt om vekst, for eksempel ved å være innovative og nyskapende.

- Merket vil ikke være egnet til å skille de aktuelle varene og tjenestene fra andres fordi det kun vil oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn. Merket oppfyller således ikke garantifunksjonen.

## 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i at merket mangler særpreg for de aktuelle varer og tjenester og begjærer Patentstyrets avgjørelse opphevet.
- Det anføres at merket REINVENTING GROWTH i seg selv er særpreget. Sammenstillingen har ikke noe klart meningsinnhold for norske forbrukere. «Growth», eller «vekst», er et objektivt konstaterbart fenomen som ikke egner seg for «gjenoppfinning». Merket innebærer en språklig ukorrekt og fantasifull lek med ord som inviterer gjennomsnittsbrukeren til det minimum av selvstendig tankeinnsats som er tilstrekkelig for registrerbarhet. Merket er således suggestivt og ikke beskrivende.
- Det er ikke en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom de påståtte rosende eller beskrivende egenskapene ved merket og de aktuelle varene eller tjenestene. Omsetningskretsen vil derfor ikke umiddelbart oppfatte merket som et generelt rosende uttrykk.
- Patentstyret anvender en vel kreativ og avledet tilnærming til varemerkeloven § 14 ved å legge til grunn at det kan være tale om publikasjoner som omhandler temaer om vekst og innovasjon for klassene 9 og 16. Konsekvensen av dette vil være at det for alle praktiske formål blir umulig å registrere ordmerker for publikasjoner utover de rene fantasimerker.
- Patentstyrets resonnement, der oppmerksomheten ikke rettes mot eventuelle egenskaper ved publikasjonen, men til publikasjonens eventuelle innhold og bruk, er betenkelig fordi tilnærmingen fordrer en logisk abstraksjon.
- Merket gir heller ikke noen klar og tydelig mening som kan relateres direkte til de aktuelle tjenestene i klasse 41, på en måte som er så klar at det hele kan fremstå som rosende.
- Merket er registrert i en rekke engelskspråklige jurisdiksjoner hvor samtlige opererer med varemerkelovgivning som oppstiller krav til særpreg. For det tilfelle at Klagenemnda ønsker å se bort fra disse registreringene, må Klagenemnda fremvise konkrete holdepunkter for at det finnes forskjeller mellom den norske gjennomsnittsforbrukeren og gjennomsnittsforbrukeren i de øvrige jurisdiksjoner.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

**8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av de engelske ordene REINVENTING GROWTH.
- 10 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 annet 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 Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerke-direktivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009).
- 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 gjennomsnittsforkbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforkbrukeren for de aktuelle varer og tjenester i klassene 9, 16 og 41 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforkbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Særpregsvurderingen er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/2 DAS PRINXIP DER BEQUEMLICHKEIT avsnitt 32 og C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et slagord kan godtas for registrering kan ifølge EU-domstolen bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. I følge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforkbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen slagord, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 26.

- 16 Spørsmålet blir så hvorvidt varemerket REINVENTING GROWTH, for de aktuelle varer og tjenester, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller varemerkets garantifunksjon som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 17 Merket består av to ordinære engelske ord som til sammen former et slagord. Den norske gjennomsnittsfbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og etter Klagenemndas vurdering vil merket av gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart forstås i betydningen «tenker nytt om vekst/utvikling», og således kun oppfattes som et rosende reklameutsagn og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 18 Merketeksten er grammatikalsk korrekt og formidler ikke noe annet enn ordenes leksikalske betydning.
- 19 Det er etter Klagenemndas syn ikke noe ved de aktuelle varer og tjenester som tilsier at merket vil bli oppfattet som noe annet enn en opplysning om at tilbyder tenker nytt om vekst/utvikling om de angjeldende varene og tjenestene. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 20 Klager har vist til at merket er godkjent for registrering i flere engelskspråklige jurisdiksjoner. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til Rt-2002-391 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 av 1. november 2016 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, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 21 Når det gjelder den konkrete avgjørelsen, er Klagenemnda av den oppfatning at avgjørelsen harmoniserer med praksis fra EU og tidligere avgjørelser fra Klagenemnda, eksempelvis sak 16/012 TRANSFORM TODAY og 16/015 SHARING EXPERTISE.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket nektes virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, jf. § 70.

**Det avses slik**

## **Slutning**

1. Klagen forkastes.
2. Internasjonal registrering nr. 1231382 nektes virkning i Norge.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad  
(sign.)

Tove Aas Helge  
(sign.)