



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00020
Dato: 4. april 2025

Klager: The Reliable Automatic Sprinkler Co. Inc.
Representert ved: ZACCO Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Ingeborg Alme Råsberg og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. februar 2025 hvor det kombinerte merket RELIABLE, med søknadsnummer 202008612, ble nektet registrert. Merket ser slik ut og ble søkt registrert for følgende varer:



Klasse 9: Brannslukningsapparater; sprinkleranlegg for brannbeskyttelse; komponenter til de foregående varer, inkludert sprinklere, ventiler, sprinklerforbindelser og slanger; tilbehør til de foregående varer; programvare for de foregående varer.

- 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 7. februar 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 21. februar 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Teksten i merket er beskrivende for alle de angitte produktene i klasse 9.
- Ordet RELIABLE betyr «pålitelig», «sikker», «driftssikker», «som ikke svikter», «som er til å stole på». Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil direkte og umiddelbart oppfatte RELIABLE som en beskrivelse av varenes kvalitet og egenskaper. For varer som «brannslukningsapparater», «sprinkleranlegg for brannbeskyttelse» og «tilbehør til de foregående varer» er pålitelighet en sentral egenskap, for eksempel at varene er til å stole på under en kritisk brannsituasjon.
- I tillegg framstår RELIABLE som et rosende og salgsfremmende ord, både med tanke på produktenes kvalitet og produsentens innsats og særlige kvalifikasjoner.
- Den designmessige utformingen tilfører ikke merket noe «ekstra» som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved. Utformingen er svært enkel. Den består av ordet RELIABLE i vanlig skrifttype, som rammes inn av en tykk blå strek over ordet og en tykk rød strek under ordet. Når merket brukes for varene, vil ikke kundene anta at de skriver

seg fra én bestemt kommersiell aktør. Merket oppfyller følgelig ikke den såkalte «garantifunksjonen».

- De konkrete utfallene i tidligere saker behandlet av Klagenemnda kan ikke tillegges avgjørende vekt. Merkene består av andre ord og figurer, og gjelder andre varetyper.
- Det er ikke avgjørende at klager har fått et tilsvarende merke godtatt som EU-varemerke. Det er den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis, og det er ikke et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Avgjørelsen anses å være i samsvar med den europeiske normen for utøvelse av særpregskjønn i saker hvor kombinerte merker inneholder beskrivende eller på annen måte ikke-særpreget tekst.

6 Klager har i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt til grunn en altfor streng særpregsvurdering. Merket vil umiddelbart bli oppfattet som et distinkt kjennetegn for én aktørs varer.
- RELIABLE er ikke et ord som beskriver brannslukningsapparater eller sprinkleranlegg, eller tilbehør eller programvare for disse. Det kan ikke utelukkes at merketeksten til en viss grad vekker assosiasjoner til begreper som «pålitelig», «sikker» eller «driftssikker». Assosiasjonene er imidlertid løse og ubestemte i relasjon til varene. Ingenting tilsier at pålitelighet er en typisk og etterspurt egenskap for de aktuelle varene. Pålitelighet er ikke unikt for de aktuelle varene. Det er ingen åpenbar sammenheng mellom merket og varenes egenskaper.
- De figurative elementene bidrar til å gi merket særpreg. Den stiliserte utformingen fanger oppmerksomheten. Særlig linjene i markant blått og rødt, skaper en visuell ramme som forsterker merkets adskillende evne. De tykke, særegne bokstavene og linjene danner skarpe snitt, og gir en helhetlig komposisjon som framstår som en rektangulær enhet, noe som styrker merkets gjenkjennelighet. Det vises i denne sammenheng til Borgarting lagmannsretts avgjørelse LB-2020-158279 MULTI-GYN.
- EUIPO Guidelines om kombinerte merker inneholder eksempler som er ansett distinktive i kraft av sine figurative elementer og helhet, slik som EUTM reg. 013899455. Denne saken har konseptuelle likheter med innværende merke. Det vises også til følgende eksempler på merker som har blitt godtatt av KFIR, og som underbygger at merket bør godtas til registrering:

21/00121



21/00063



22/00100



22/00101



- Merket er registrert i EU, gjennom reg. nr. 9473431. Det er ingen forhold som skulle tilsi at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket annerledes enn gjennomsnittsforbrukere i Europa.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket RELIABLE, slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 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 varene kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende, som for eksempel en brannverninstallatør. 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.

- 16 Klagenemnda har kommet til at det kombinerte merket RELIABLE er beskrivende og mangler særpreg.
- 17 Ordet RELIABLE er et vanlig engelsk ord som kan oversettes til «pålitelig» eller «sikker». Det kan brukes både om mennesker og gjenstander, og angir at noen eller noe har konsistent god kvalitet eller ytelse (i følge for eksempel Oxford Dictionary of English). I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, legger Klagenemnda til grunn at betydningen umiddelbart vil bli forstått.
- 18 Angivelsene i klasse 9 omfatter ulike brannvernvarer, som «brannslukningsapparater», «sprinkleranlegg for brannbeskyttelse» samt deler og programvare knyttet til disse varene. Slike varer har som hovedformål å slukke branner og å sørge for brannsikkerhet. En helt sentral egenskap ved slike varer er at de er pålitelige og til å stole på, for eksempel ved at sprinkleranlegget spyer ut vann ved brann, eller at brannslukningsapparatet faktisk fungerer når en brann oppstår.
- 19 Merketeksten formidler dermed et kort og informativt budskap som kan knyttes direkte til de aktuelle varene. Etter en konkret vurdering har Klagenemnda derfor kommet til at merketeksten er beskrivende. Ordet RELIABLE har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper og kvalitet ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 20 Det foreligger etter Klagenemndas syn også et friholdelsesbehov for ordet RELIABLE. En enerett til dette merket ville kunne innebære en rett til å nekte andre å bruke ordet RELIABLE for brannvernvarer. Andre produsenter av brannslukkingsapparat og sprinkleranlegg må kunne uttrykke at de tilbyr varer som er «reliable», uten risiko for varemerkeinngrep.
- 21 Klagenemnda har i tillegg kommet til at teksten RELIABLE kan oppfattes som et salgsfremmende reklameutsagn som ikke har atskillende evne som varemerke, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Slagord er ikke i seg selv utelukket fra å oppnå varemerkerettslig vern, jf. EU-domstolens uttalelser i C-64/02 P avsnitt 41. Klagenemnda må foreta en konkret vurdering av om utsagnet også kan fungere som et distinkt varemerke. I dette tilfellet vil gjennomsnittsforbrukeren forstå RELIABLE som et rosende utsagn som framhever at varene er til å stole på. Pålitelighet og sikkerhet er åpenbart en ønsket kvalitet ved brannvernvarer. Også enkeltstående ord kan oppfattes som salgsfremmende utsagn, se til dette EU-rettens avgjørelser i sakene T-654/14 REVOLUTION og T-566/22 ENDURANCE. Slagordet RELIABLE framhever positive egenskaper på en direkte og umiddelbar måte, og krever ingen tolkning fra gjennomsnittsforbrukerens side. Merketeksten er utelukkende salgsfremmende. Den inneholder ingen grammatikalske uregelmessigheter eller semantisk dybde, som etter forholdene kunne tilført særpreg.

- 22 Klagenemnda tar så stilling til om figurelementene er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. For at kombinerte merker med beskrivende eller ikke-distinktiv tekst skal kunne registreres, må den grafiske utformingen være egnet til å ta gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra tekstens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25, T-223/17 og 224/17 Adapta avsnitt 100 og T-69/19 Bad Reichenaller Alpensaline avsnitt 52. Momenter som kan være av betydning er blant annet om merket inneholder elementer som kan endre oppfatningen av merket som helhet, slik som iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør at merket oppfyller sin essensielle funksjon som opprinnelsesindikator.
- 23 Etter Klagenemndas syn tilfører ikke merkets grafiske utforming tilstrekkelig særpreg. Teksten er svart og har en normal skrifttype. Over ordet er det plassert en blå strek, og under ordet er det plassert en rød strek. Fargene er vanlige primærfarger som ikke er egnet til å fange oppmerksomheten. De fargede linjene framstår kun som en dekorativ innramming av den beskrivende teksten RELIABLE. Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at de grafiske elementene og fargebruken ikke, verken hver for seg eller samlet, vil kunne lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra tekstens beskrivende meningsinnhold. Som helhet mangler merket særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Klager har vist til Borgarting lagmannsretts dom i sak LB-2020-158279 Multi-Gyn, fire avgjørelser fra Klagenemnda som gjaldt kombinerte merker, og eksempler fra EUIPOs Guidelines. Disse sakene kan ikke få direkte betydning for vår sak, siden de gjelder andre merker og andre varer og tjenester. Alle merker skal vurderes konkret, og i dette tilfellet har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg, jf. vurderingen over. Videre skiller lagmannsrettens avgjørelse seg fra vår sak, blant annet ved at teksten Multi-Gyn ikke ble ansett direkte beskrivende, men heller som en uvanlig sammenstilling uten umiddelbart meningsinnhold.
- 25 Det at et liknende merke er akseptert i EU er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og det kombinerte merket i denne saken vil oppfattes som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønnsmessige 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 til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001- 1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022- 64395 Trustshop. 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. Det konkrete merket, med reg. nr. 9473431, ble akseptert av EUIPO i 2011. Siden den gang har særpregsnormen for kombinerte merker med beskrivende tekst utviklet seg i strengere retning gjennom rettspraksis fra EU-domstolen og EU-retten.

- 26 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Ingeborg Alme Råsberg
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)