



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00044
Dato: 9. september 2022

Klager: Telko AS
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. januar 2022, hvor ordmerket TELSCOPE, søknadsnummer 201901852, ble nektet registrering for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Innspilte og nedlastbare media, dataprogrammer, tomme digitale eller analoge opptaks- og lagringsmedia; datamaskiner og dataperiferiutstyr; Dataprogramvare; Software; Applikasjoner for håndholdte enheter; digitalbøker; digitalbøker som er nedlastbare fra internett; elektroniske ordbøker; nedlastbare elektroniske bøker; Elektroniske navigasjonsinstrumenter for posisjonsskjema og radar; Navigasjonskart, kollisionsfareverktøy og radarinstrumenter, nemlig Electronic Chart Systems (ECS) og Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) bestående av globale posisjoneringssystemer; Transpondere og mottakere for automatisk utveksling av navigasjons- og statistikk- og reisedata; Elektroniske loggbøker; Bevegelsesdetektorer og sensorsystemer; Integreerte navigasjonssystemer (INS); Beslutningsstøtteprogramvare, nemlig å gi data og informasjon med sikte på sikker navigasjon; Draft Information System (DIS), nemlig programvare og systemer for å måle vanndybden og muliggjøre trygg seiling; Satellitnavigasjonsplattformer via globale posisjoneringssystemer; programvare til datamaskiner; Dataprogramvareplattformer; Dataprogramvare for nautisk bruk; maskinvare; Elektroniske navigasjonsdiagrammer; Navigasjonsdata; Elektroniske navigasjonsapparater og instrumenter; Digitale datakart; GPS navigasjonsenheter; Globale posisjonssystem [GPS] apparater og systemer; datamaskinvarer (hardware); Datalogger

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og industriell forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; analyse av data; Vedlikehold av dataprogrammer; Konfigurasjon, installasjon, feildiagnose, reparasjon, oppgradering og vedlikehold av dataprogramvare; Design, vedlikehold og utvikling av dataprogramvare, datafastvare, datamaskinvare og datasystemer; konsulent tjenester innen dataprogramvare.

- 3 Varemerket ble nektet registrering fordi det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 3. mars 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt Klagenemnda for videre behandling den 29. mars 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket TELSCOPE beskriver flere av de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangler også det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.
- Merketeksten TELSCOPE vil først og fremst oppfattes som en omskriving, en bevisst feilskrivning, eller en slags kreativ staving, av det engelske ordet «telescope». Etter Patentstyrets vurdering innebærer dette en uvesentlig endring av det korrekt stavede ordet. TELSCOPE har ikke et klart selvstendig betydningsinnhold, og fremstår svært likt som ordet «telescope» både visuelt og fonetisk.
- Det engelske ordet «telescope» kan brukes både som substantiv (betydning nr. 1, 2 og 3 nedenfor) og som verb (betydning nr. 4):
 - (1) «a usually tubular optical instrument for viewing distant objects by means of the refraction of light rays through a lens or the reflection of light rays by a concave mirror»
 - (2) «any of various tubular magnifying optical instruments»,
 - (3) «radio telescope»,
 - (4) «to slide or pass one within another like the cylindrical sections of a collapsible hand telescope», (transitive) «to cause to telescope».
- Når varemerket brukes om for eksempel «apparater og instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon eller bearbeiding av lyd, bilder eller data» vil TELSCOPE kunne oppfattes slik at det er snakk om en teleskopeffekt som får ting som er fjernt unna til å virke nære eller motsatt.
- Når TELSCOPE brukes om og i forbindelse med varer som «dataprogrammer; dataprogramvare; software; programvare til datamaskiner; dataprogramvare for nautisk bruk; maskinvare; datamaskinvarer (hardware)», vil ordkombinasjonen umiddelbart oppfattes som en angivelse av at det er tale om programvare og maskinvare beregnet for et digitalt teleskop. Når merket eksempelvis brukes for «bevegelsesdetektorer og sensorsystemer», vil merket umiddelbart oppfattes som at det gjelder detektorer og sensorer beregnet for teleskop – for eksempel ment for det formål å holde teleskopet festet til et angitt punkt eller posisjon; eller for å oppdage nye meteorer/kometer. I relasjon til varer som «beslutningsstøtteprogramvare, nemlig å gi data og informasjon med sikte på sikker navigasjon», vil merket som helhet umiddelbart oppfattes som en angivelse av at det gjelder programvare som kan trekke ut slik data og informasjon fra et analogt eller digitalt teleskop, mens det for «integreerte navigasjonssystemer (INS)» vil oppfattes som en angivelse av at det

er snakk om et slikt system som gjør bruk av et teleskop eller teleskopeffekt i navigasjonen. Ordet TELSCOPE angir også formål og bruksområde for produkter som benyttes i tilknytning til f.eks. navigering av teleskoper.

- Tilsvarende mener Patentstyret at «digitale bøker» kan omhandle teleskoper, og bygging og bruk av slike innretninger. Varene «loggbøker» og «datalogger» er noe man naturlig har nytte av og bruker i forbindelse med overvåkning og studier av verdensrommet.
- Når teksten TELSCOPE brukes om og i forbindelse med de aktuelle varene i klasse 9, formidler ordet direkte og umiddelbart et klart betydningsinnhold med hensyn til varenes formål, bruksområde og/eller egenskaper, slik at det ikke kreves noen videre tankeprosess hos publikum for å dekode ordets betydning. For så vidt gjelder tjenestene i klasse 42 vil ordet TELSCOPE f.eks. kunne angi innen hvilket teknisk område eller fagfelt de aktuelle vitenskapelige tjenester tilhører eller befatter seg med; f.eks. utvikling av rom-teleskoper og utstyr og systemer for bruk i tilknytning til slikt utstyr. Merketeksten er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- Merket er som helhet ikke egnet til å bli oppfattet og erindret som et kjennetegn. Det vil bli oppfattet som relevant produktinformasjon med hensyn til de aktuelle varene og tjenestene. Merket som helhet oppfyller ikke garantifunksjonen, som er ett av hovedformålene med et varemerke, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-37/03 P, «BioID®.», avsnitt 27. Se varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- I forbindelse med den avsluttende behandling og formelle avgjørelse av søknaden, er listen over eventuelle akseptable varer og tjenester blitt vurdert på nytt. Etter den fornyede vurderingen i oktober/november 2021 har Patentstyret funnet det riktig å i sin helhet trekke tilbake begge de tidligere fremsatte tilbud om delregistrering, og finner det samtidig hverken mulig eller riktig å komme med noe nytt forslag til delregistrering i forbindelse med utarbeidelsen av det formelle avslaget i saken.
- Ettersom søkers fullmektig ikke har akseptert at merket er beskrivende eller mangler særpreg for noen av de aktuelle varer og tjenester i klassene 9 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum, må søknaden uansett bli å avslå i sin helhet, jf. bestemmelsene i varemerkeloven §§ 23 og 24.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og resultat.
- Det anføres at varemerket ikke er beskrivende for noen av de søkte varer og tjenester i klasse 9 og 42.
- Klager har for Klagenemnda valgt å begrense varefortegnelsen til å gjelde følgende varer:

Klasse 9: Dataprogramvare, nemlig programvare for elektronisk skipsloggbok, elektroniske skipslogger og elektronisk loggbok knyttet til motordrift av båt og skip, sjekklister knyttet til skip og båter samt oversikt over cargo, ballasttanker og drivstoff; Applikasjoner for håndholdte enheter, nemlig for elektronisk skipsloggbok, elektroniske skipslogger og elektronisk loggbok knyttet til motordrift av båt og skip, sjekklister knyttet til skip og båter samt oversikt over cargo, ballasttanker og drivstoff; digitalbøker, nemlig elektronisk skipsloggbok, elektroniske skipslogger og elektronisk loggbok knyttet til motordrift av båt og skip, sjekklister knyttet til skip og båter samt oversikt over cargo, ballasttanker og drivstoff; digitalbøker som er nedlastbare fra internett, nemlig elektronisk skipsloggbok, elektroniske skipslogger og elektronisk loggbok knyttet til motordrift av båt og skip, sjekklister knyttet til skip og båter samt oversikt over cargo, ballasttanker og drivstoff; nedlastbare elektroniske bøker, nemlig elektronisk skipsloggbok, elektroniske skipslogger og elektronisk loggbok knyttet til motordrift av båt og skip, sjekklister knyttet til skip og båter samt oversikt over cargo, ballasttanker og drivstoff; Elektroniske loggbøker, nemlig elektronisk skipsloggbok, elektroniske skipslogger og elektronisk loggbok knyttet til motordrift av båt og skip, sjekklister knyttet til skip og båter samt oversikt over cargo, ballasttanker og drivstoff;

- Patentstyrets anførsler om at varemerket er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14, må i lys av det nye forslaget til varefortegnelse frafalles og varemerkesøknaden må godtas til registrering.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten **TELSCOPE**.

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 består av en angivelse som 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 (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 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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 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, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 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 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 Klagenemnda legger i likhet med Patentstyret til grunn at TELSCOPE vil oppfattes som en uvesentlig endring av det engelske ordet «telescope». Avviket fra normal skrivemåte befinner seg inneklemt mellom andre bokstaver, og vil kunne se ut som en skrivefeil eller en bevisst feilskrivning. Uansett vil merket som helhet bli oppfattet som det engelske ordet «telescope», i betydningen teleskop. Merket TELSCOPE er i tillegg fonetisk nærmest identisk med «telescope». Merket må derfor likestilles med den korrekte skrivemåten.
- 17 Spørsmålet Klagenemnda må ta stilling til, er om merket TELSCOPE vil oppfattes som beskrivende eller uten særpreg for de aktuelle varene i klasse 9, slik den lyder etter klagers begrensning av varefortegnelsen.
- 18 Varene er presisert til å gjelde «(for) elektronisk skipsloggbok, elektroniske skipslogger og elektronisk loggbok knyttet til motordrift av båt og skip, sjekklister knyttet til skip og båter samt oversikt over cargo, ballasttanker og drivstoff». Disse har etter Klagenemndas syn ingen naturlig forbindelse til et teleskop.
- 19 Klagenemnda har kommet til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten som et distinktivt varemerke for de angitte varene i klasse 9. Etter den foretatte begrensningen i varefortegnelsen foreligger ingen klar og direkte forbindelse mellom merketeksten TELSCOPE og de nærmere angitte varene.

20 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at merket **TELScope** oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Ordmerket TELSCOPE, søknadsnummer 201901852, registreres for den begrensede varefortegnelsen i klasse 9, nemlig:

Dataprogramvare, nemlig programvare for elektronisk skipsloggbok, elektroniske skipslogger og elektronisk loggbok knyttet til motordrift av båt og skip, sjekklister knyttet til skip og båter samt oversikt over cargo, ballasttanker og drivstoff; Applikasjoner for håndholdte enheter, nemlig for elektronisk skipsloggbok, elektroniske skipslogger og elektronisk loggbok knyttet til motordrift av båt og skip, sjekklister knyttet til skip og båter samt oversikt over cargo, ballasttanker og drivstoff; digitalbøker, nemlig elektronisk skipsloggbok, elektroniske skipslogger og elektronisk loggbok knyttet til motordrift av båt og skip, sjekklister knyttet til skip og båter samt oversikt over cargo, ballasttanker og drivstoff; digitalbøker som er nedlastbare fra internett, nemlig elektronisk skipsloggbok, elektroniske skipslogger og elektronisk loggbok knyttet til motordrift av båt og skip, sjekklister knyttet til skip og båter samt oversikt over cargo, ballasttanker og drivstoff; nedlastbare elektroniske bøker, nemlig elektronisk skipsloggbok, elektroniske skipslogger og elektronisk loggbok knyttet til motordrift av båt og skip, sjekklister knyttet til skip og båter samt oversikt over cargo, ballasttanker og drivstoff; Elektroniske loggbøker, nemlig elektronisk skipsloggbok, elektroniske skipslogger og elektronisk loggbok knyttet til motordrift av båt og skip, sjekklister knyttet til skip og båter samt oversikt over cargo, ballasttanker og drivstoff;

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)