



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00002
Dato: 6. juni 2023

Klager: Dethleffs GmbH & Co. KG
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Ingeborg Alme Råsberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. oktober 2022 hvor ordmerket AERO, internasjonal registrering nummer 1540043, med norsk søknadsnummer 202008731, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 12: Motor homes; mobile homes; caravan; leisure vehicles.

- 3 Varemerket ble nektet virkning 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 15. november 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 2. januar 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket AERO beskriver egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 12, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- AERO er et prefiks som brukes for å angi at noe gjelder «luft», og er også en forkortelse som ifølge ordboka Merriam-Webster betyr «aerodynamisk».
- At noe er aerodynamisk betyr at det skaper lite luftmotstand. Aerodynamisk utforming gjør kjøretøyene mer energieffektive ved at behovet for drivstoff/strøm reduseres. Dermed blir de billigere i bruk og mer miljøvennlige.
- De aktuelle varenes aerodynamikk er en vesentlig egenskap som gjennomsnittsforbrukeren vil være opptatt av, og orientere seg etter i en omsetningssituasjon.
- Omsetningskretsen vil følgelig oppfatte AERO som en angivelse av at varene er aerodynamiske.
- De legges ikke avgjørende vekt på at merket er funnet særprega i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt til grunn en for streng særpregsnorm i sin vurdering.

- AERO er et prefiks som brukes for å angi at noe gjelder luft. Det brukes som kortform for «aerodynamikk», men kan i like stor grad forstås som en kortform av for eksempel «aeroplane», «aeronautical», «aerograph», «aerodrone» eller «aerosphere». Det er derfor ikke naturlig å oppfatte ordet AERO, alene, som beskrivende for de aktuelle varene. Ordet kan like gjerne gi gjennomsnittsforkbrukeren assosiasjoner til frihet, i form av luft under vingene. Merket er derfor suggestivt og særpreget.
- I forhold til AERO vil ord som «komfort», «kvalitet», «trygghet», «fleksibilitet», «bevegelighet» og «frihet» i like stor eller større grad være beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene.
- Gjennomsnittsforkbrukeren vil ikke forstå merket slik Patentstyret legger til grunn, og det vil følgelig fungere som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Merket er allerede funnet særpreget og blitt registrert i EU, Sveits og Tyskland. Det er ingen grunn til at en strengere vurdering skal utføres i Norge. Dette bør tillegges stor vekt.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten AERO.
- 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 særpreget, 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 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.
- 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 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg for alle varene i klasse 12.
- 17 Patentstyret har i sin avgjørelse vist at aerodynamikk er en viktig egenskap ved varer som «motor homes» og «leisure vehicles» i klasse 12. En aerodynamisk utforming av slike kjøretøyer fører til mindre luftmotstand og dermed lavere forbruk av drivstoff/strøm. Varene kan derfor bli billigere i bruk og mer miljøvennlige med en aerodynamisk utforming. Klagenemnda er enig i dette og legger til grunn at aerodynamikk er en vesentlig egenskap ved varene i klasse 12. Det avgjørende spørsmålet blir derfor om den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte AERO som «aerodynamisk».
- 18 AERO er et prefiks som betyr «luft» på både norsk og engelsk. På engelsk brukes det også som en forkortelse for «aerodynamic», eller «aerodynamisk» oversatt til norsk. I tillegg til ordboktreffet fra Merriam-Webster, som Patentstyret viser til, er denne betydningen å finne i Oxford Dictionary of English:

aero


adjective [attrib.] *informal*

1 aeronautical: **an aero club**. See ► [more examples](#)

2 aerodynamic: **we softened the lines for a more aero look**. See ► [more examples](#)

– ORIGIN early 20th cent. (in ► [sense 1](#)): abbreviation.

☆ Merk som favoritt 💬 Send kommentar

Oxford Dictionary of English 

- 19 Eksemplet fra Oxford Dictionary viser bruken av «aero» som forkortelse i en setning: «we softened the lines for a more aero look.» Den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til engelsk. Klagenemndas undersøkelser har vist at «aero» benyttes alene, som en forkortelse for «aerodynamic», på engelsktalende nettsider knyttet til biler. I tillegg ser Klagenemnda at «aero» brukes som forkortelse for «aerodynamisk» på norske nettsider, særlig i relasjon til aerodynamiske sykler og sykkelutstyr. Dette bidrar til å sannsynliggjøre at den norske omsetningskretsen kjenner denne betydningen av AERO. Dette forsterkes

ytterligere av at aerodynamikk kan være en positiv egenskap ved varene. På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte AERO som en forkortelse for «aerodynamic» eller «aerodynamisk», for varer som «motor homes; mobile homes; caravan; leisure vehicles» i klasse 12.

- 20 Klagenemnda har etter en konkret vurdering kommet til at AERO har et meningsinnhold som beskriver egenskaper ved varene, nemlig at de er aerodynamiske. Det er ikke avgjørende at merket i tillegg kan oppfattes på andre måter. Det er tilstrekkelig at *en* betydning av merket kan oppfattes beskrivende, jf. EU-domstolens sak i C 191/01, Doublemint. Betydningen framgår direkte og umiddelbart, og uten at forbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å komme fram til at merketeksten er beskrivende. Merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 Videre kan det ikke få avgjørende betydning at det finnes andre ord som beskriver mer sentrale egenskaper ved varene. Det er ikke nødvendig at merketeksten angir hovedegenskapen ved en vare for at merket skal anses beskrivende. Selv en angivelse av tilleggsfunksjoner eller underordnede egenskaper kan føre til dette, jf. EU-domstolens avgjørelse C-363/99 Postkantoor, avsnitt 102.
- 22 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold vil merket AERO heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og det vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Det at AERO 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 rettslige 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.
- 24 Klagenemnda har kommet til at internasjonal registrering nr. 1540043 (søknadsnummer 202008731) ordmerket AERO, ikke kan gis virkning i Norge for varene i klasse 12, fordi det er beskrivende og mangler særpreg, 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 Grimstad
(sign.)

Ingeborg Alme Råsberg
(sign.)