



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00081
Dato: 23.oktober 2024

Klager: Verisure Sàrl
Representert ved: AWA Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:
Gunhild Giske Skyberg, Lill A. Grimstad og Margrethe Lunde
har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. juni 2024, hvor ordmerket INSIDE, med søknadsnummer 202204078, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 6: Dører og vinduer av metall.

Klasse 9: Støtsensorer.

Klasse 19: Dører og vinduer, ikke av metall.

- 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 14. august 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 27. august 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Ordmerket INSIDE beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 6, 9 og 19, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- INSIDE vil oppfattes som det engelske ordet for «inni», «innenfor» eller «innvendig». Når merket anvendes for dører, vinduer og støtsensorer i klasse 6, 9 og 19, vil det kun oppfattes som en angivelse av varenes formål eller bruksområde, nemlig at disse er ment for innvendig bruk. Slike produkter har ofte andre spesifikasjoner enn de som er ment for utvendig bruk. For eksempel behøver ikke dører og vinduer til innvendig bruk å ha samme grad av isolasjon, og materialet må ikke nødvendigvis tåle like mye vær og vind. Merket er verken vagt eller ubestemt, og det kreves ingen fortolkningsprosess for å forstå merkets beskrivende betydningsinnhold.
- Søker anfører at det ikke er vanlig på engelsk å snakke om «inside doors» eller «inside windows», men heller at man taler om «interior doors/windows» eller «internal doors/windows». Patentstyret mener at den norske forbrukeren vil ikke nødvendigvis foreta den mentale prosessen med å sette INSIDE sammen med ordene «doors» eller «windows» for så å stusse på at dette ikke er et vanlig brukt engelsk uttrykk. Derimot er det mer sannsynlig at man umiddelbart vil forstå den norske betydningen av ordet INSIDE, for så å tenke at varene er for innvendig bruk.

- Avgjørelsen i sak T-90/15 SCOPE er ikke sammenlignbar med denne saken. Det er tale om to ord med ulike betydningsinnhold. Den konkrete vurderingen vil derfor naturlig nok slå ulikt ut.
- De eldre registreringene av INSIDE i ulike vareklasser kan ikke få avgjørende betydning for den konkrete vurderingen i denne saken. Det er her tale om andre varer og/eller figurative elementer.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket allerede er registrert i utenlandske jurisdiksjoner, slik som EU, Storbritannia, Frankrike, Sverige og Danmark.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Ordmerket INSIDE er ikke beskrivende og har særpreg for varene i søknaden. I relasjon til de aktuelle varene har INSIDE er uklart meningsinnhold, og merket vil forstås som kjennetegn for en kommersiell aktør i en omsetningssituasjon.
- INSIDE har ingen direkte eller spesifikk forbindelse til varene i søknaden. Dører og vinduer til bruk innendørs angis ikke med betegnelsen INSIDE. Det er derimot betegnelsene «interior» og «internal» som brukes for å angi at dører og vinduer skal brukes innendørs og ikke utendørs. Det er heller ikke vanlig å snakke om «inside sensor» på engelsk når det gjelder varene «støtsensorer» i klasse 9. Dette gjør at gjennomsnittsfbrukeren vil stusse ved bruken av INSIDE for varene.
- INSIDE betyr «inni», «innenfra» og «innside» og er en ukjent betegnelse i en omsetningssituasjon. Den norske gjennomsnittsfbrukeren vil ikke umiddelbart forstå merket som beskrivende for at varene er til bruk innendørs/innvendig. Gjennomsnittsfbrukeren må i så fall legge til ord som gjør at merket gir en annen betydning enn INSIDE alene har.
- I sak T-90/15 SCOPE uttalte EU-retten at ordet SCOPE har et vagt meningsinnhold når det står alene, og at det må brukes sammen med et annet ord for å gi en umiddelbar mening for de aktuelle finansielle tjenestene. Selv om ordet SCOPE er et annet enn INSIDE, og merkene gjelder ulike varer og tjenester, så er vurderingene fra EU-retten relevant også i vår sak. Vurderingen av merket må tas slik det står alene, uten andre tenkelige ord eller i en tenkt kontekst. Ordet er vagt når det står alene, og det kreves en tolkningsprosess for at ordet skal få beskrivende betydning for varene.
- Merket er registrert i en rekke andre jurisdiksjoner, herunder EU, Storbritannia og Frankrike. Vurderingene som er gjort i relevante utenlandske jurisdiksjoner bør veie tungt i vurderingen.
- Internasjonal registreringer nr. 752013 og 103337 og registrering nr. 205933, som alle har ordet INSIDE som eneste merketekst, er ansett særpreget og registrert av Patentstyret for

varer som kan plasseres både inne og ute. Klagers ordmerke bør vurderes likt som de eldre registreringene. Den norske gjennomsnittsforbrukerens forståelse av ordet INSIDE kan ikke sies å ha forandret seg på årene fra de tre registreringene ble gitt virkning og til dagens forståelse. Det blir for enkelt å avvise henvisningen til registreringene med at de gjelder andre varer enn varene i søknaden all den tid alle varene kan brukes både innendørs og utendørs, eller at varemerkene har andre elementer som ikke kan sies å gi merket som helhet ytterligere særpreg.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er ordmerket INSIDE.
- 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. 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 Klagenemnda har kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 17 Klagenemnda er enstemmige om resultatet, men i sin begrunnelse har Klagenemnda delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, bestående av Gunhild Giske Skyberg og Lill A. Grimstad, er kommet til at merket er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 18 Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil umiddelbart oppfatte INSIDE som det engelske ordet for «inni», «innenfor» eller «innvendig», jf. Gyldendals *Stor engelsk-norsk ordbok*. Merket er søkt for dører, vinduer og støtsensorer. Når merket brukes for slike varer, finner Klagenemndas flertall at gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil oppfatte INSIDE som informasjon om at varene er ment for innvendig bruk. Etter flertallets syn kreves ingen fortolkningsinnsats for å forstå merkets beskrivende betydning for varene. I vurderingen legger Klagenemndas flertall til grunn at gjennomsnittsforbrukeren er kjent med at det finnes dører og vinduer som er laget og ment for innvendig bruk. Dette er innerdører som nær sagt alle hus er utstyrt med, og innervinduer som kan ha som formål å skille rom eller soner fra hverandre uten å begrense innsyn. I tillegg viser flertallet til at innerdører og innvendige vinduer i hus og andre bygninger typisk vil ha andre egenskaper enn ytterdører- og vinduer. For eksempel kan innerdører og innvendige vinduer være mindre isolerende og værbestandige, enn det som er typisk for ytterdører og -vinduer. Det samme gjør seg gjeldende for støtsensorer, som både kan brukes innvendig og utvendig, og som dermed kan ha ulike spesifikasjoner avhengig av om de benyttes inne eller ute. Til sist bemerker Klagenemndas flertall at det finnes andre mulige beskrivende betydninger for merket. INSIDE kan også oppfattes som en informasjon om hvilken side av døren eller vinduet som skal vende innover ved montering. På denne bakgrunn er flertallet av den oppfatning at det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom ordmerket INSIDE og de aktuelle varenes formål og bruksområde. Merket er dermed beskrivende for de aktuelle varene i klasse 6, 9 og 19, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 19 Mindretallet, bestående av Margrethe Lunde, finner at det ikke er nærliggende å oppfatte merket som informasjon om at dørene er ment for innendørs bruk. Etter mindretallets syn er merket likevel beskrivende, da det vil oppfattes som produktinformasjon om hvilken side av døren eller vinduet som skal vende innover ved montering.
- 20 Klager anfører at den vanlige betegnelsen for innvendige dører og vinduer på engelsk er «interior doors/windows» og «internal doors/windows», og at gjennomsnittsforbrukeren

derfor ikke umiddelbart vil oppfatte INSIDE alene som en beskrivende angivelse for varene. Klagenemnda bemerker at det ikke er avgjørende om merket faktisk er i bruk som en beskrivende betegnelse på søknadstidspunktet, men heller om merket *kan* brukes på en slik måte, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-191/01 P Doublemint avsnitt 32. I denne saken finner Klagenemnda at merket er direkte beskrivende, se begrunnelsen ovenfor.

- 21 Klagenemnda er ikke enig i at EU-rettens avgjørelse i sak T-90/15 SCOPE er sammenlignbar med foreliggende sak. Det dreier seg om merker med forskjellig betydningsinnhold, og merket i saken fra EU-retten var søkt for blant annet finansielle tjenester i klasse 36, til forskjell fra varene i klasse 6, 9 og 19 som denne saken gjelder. Forskjellene gjør at den konkrete vurderingen kan slå ulikt ut. Merket INSIDE har ikke noe vagt eller ubestemt meningsinnhold i relasjon til varene, og gjennomsnittsforbrukeren vil umiddelbart oppfatte merkets beskrivende betydning uten å gjennomgå noen tankeprosess.
- 22 På grunn av merkets rent beskrivende meningsinnhold, vil INSIDE heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og det oppfyller ikke garantifunksjonen, som er varemerkers hovedformål. Merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klagenemnda er ikke enig i at utfallet av de internasjonale registreringene nr. 752013 og 103337 og registrering nr. 205933 kan få avgjørende betydning for særpregsvurderingen i foreliggende sak. Spørsmålet om et varemerke er beskrivende eller mangler særpreg, beror på en konkret vurdering av hvordan merket som helhet vil oppfattes i relasjon til varene. Registreringene som klager viser til gjelder andre varekategorier enn merket i foreliggende sak, og har etter Klagenemndas oppfatning dermed begrenset overføringsverdi.
- 24 Det at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda skal vurdere hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og i denne saken har Klagenemnda kommet til at merket vil oppfattes 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 Høyesteretts avgjørelse i HR-2001- 1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 25 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene i klasse 6, 9 og 19, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Lill A. Grimstad
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)