



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00104  
Dato: 24. september 2020

---

Klager: PCI Holdings AG  
Representert ved: Protector IP AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Liv Turid O. Myrstad og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. april 2020, hvor følgende kombinerte merket PASSPORTCARD REAL-TIME TRAVEL INSURANCE, søknadsnummer 201804031, ble nektet registrert:



Klasse 9: Magnetiske kort relatert til medisin- og helseforsikringer.

Klasse 36: Medisinsk forsikring, nemlig forsikringstjenester, forsikringsadministrasjon, håndtering av forsikringskrav og forsikringsovertakelser, tilveiebringelse av forsikringspoliser og program innenfor helseområdet, nemlig, medisinsk reiseforsikringsovertakelse og medisinske reiseforsikringsovertakelser; forsikringstjenester for betaling av medisinske utgifter, nemlig, medisinsk reiseforsikringsovertakelser og medisinske reiseforsikringsovertakelser og forhåndsbetalte utgifter til helsevesen; fremskaffelse av medisinske forsikringstjenester for bedrifter, nemlig, forsikringskonsultasjon, behandling av forsikringskrav og administrasjon av betalingskrav for bedrifter innenfor området medisinske reiser og medisinsk forsikring.

Klasse 44: Rådgivningstjenester relatert til medisinske tjenester, inkludert koordinering av fremskaffelse av medisinsk pleie; medisinske omsorgstjenester; medisinske analyse tjenester.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, samt at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.

- 4 Klage innkom 30. juni 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 10. august 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Det kombinerte merket PASSPORTCARD REAL-TIME TRAVEL INSURANCE anses samlet sett for å være beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene og merket mangler tilstrekkelig særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd andre punktum.

- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 36 og 44 vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- De engelske ordene PASSPORT og CARD er betegnende for henholdsvis et pass eller nøkkel, og kort. Sammenstillingen PASSPORTCARD er beskrivende for et magnetisk identitetskort i klasse 9, nemlig at dette inneholder passopplysninger som sikrer tilgang til bestemte rettigheter eller tjenester. De øvrige elementene REAL-TIME TRAVEL INSURANCE er kvalitetsangivende eller salgsfremmende i betydningen «umiddelbar reiseforsikring».
- Søk på Google på «Passport Card» gir ca. 788 000 treff og underbygger at merket er beskrivende for identitet- og reisedokumenter, som har størrelse som et kredittkort, og er et alternativ til et vanlig pass, som kan legitimere eieren, slik som nasjonale ID-kort.
- PASSPORTCARD er dermed beskrivende for varens art, det vil si identitetskort som sikrer tilgang til medisinske tjenester når man er på reise. Det foreligger nær tilknytning mellom magnetiske kort i klasse 9, og tjenestene i klasse 36 og 44, slik at merket også er beskrivende for tjenestene.
- Merketekstens utforming skiller seg ikke nevneverdig fra en ordinær, fet font. Tekstens utforming er mindre særpreget enn eksempler inntatt i Convergence Program 3 (CP3), det vil si både eksempler som anses som særpregede og de som anses å være uten særpreg.
- Bokstaven P vil oppfattes med en henvisning til den første bokstaven i ordet PASSPORT, noe som forsterkes av at bokstaven P, i likhet med PASSPORTCARD og formen bokstaven er plassert inne i, har buet utforming. Bokstaven P fremhever på denne måten det beskrivende tekstelementet PASSPORTCARD. Merkets tekstelementer spiller, på grunn av størrelse og plassering, en viktig rolle for merkets synsmessige helhetsinntrykk. Det antas at merket vil bli omtalt som PASSPORTCARD.
- På denne bakgrunn er merket heller ikke egnet til å skille søker varer og tjenester fra andres, og merket oppfyller ikke garantifunksjonen.
- Det legges ikke vekt på at merket har blitt godkjent i EU, og i en rekke andre jurisdiksjoner.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av varemerkets særpreg.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle produktene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- PASSPORTCARD har ingen kjent eller klar betydning. Ordsammenstillingen finnes ikke i ordbøker, er ikke kjent i bransjen og er ikke vanlig å bruke for varene og tjenestene. PASSPORT og CARD har riktignok betydninger hver for seg, men den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå PASSPORT som betegnende for et identitetsdokument

for reise. Videre er det lite trolig at norske forbrukere vil oppfatte PASSPORT som nøkkel, og det foreligger ingen direkte og umiddelbar forbindelse mellom merketeksten og varene og tjenestene.

- Selv om ordet pass brukes, slik som i eksempelet Oslo-Pass-kort, vil likevel ikke gjennomsnittsfbrukeren oppfatte PASSPORT på denne måten for varer og tjenester relatert til medisin og helseforsikringer. PASSPORT vil som nevnt kun oppfattes som reisedokument, og har ingen tilknytning til varene og tjenestene. Skulle Klagenemnda likevel mene at PASSPORT vil bli oppfattet i betydningen nøkkel, foreligger det heller ingen direkte tilknytning mellom en slik betydning og varene og tjenestene.
- PASSPORTCARD vil iverksette en kognitiv prosess hos gjennomsnittsfbrukeren. Domstolene har flere ganger uttalt at dersom man må gjennom flere tankerekker for å forstå merkets betydning, er dette ofte et tegn på at merket er særpreget.
- I tillegg tilfører logoutformingen merket tilstrekkelig særpreg. Merkets font er uvanlig, fargebruken slående og plasseringen av elementene er uvanlig. Dette gjelder særlig plasseringen av den stiliserte bokstaven P. Convergence Program 3 (CP3), og de eksemplene som fremkommer der, understøtter også at merkets grafiske utforming tilfører helheten særpreg.
- Det vises til registreringer foretatt av Patentstyret av merker som inneholder ordet PASSPORT, for eksempel ECO PASSPORT og GOLD PASSPORT.
- Det vises til at det søkte merket har blitt godkjent av EU, og en rekke andre jurisdiksjoner. Det er vanskelig å se at den norske gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte merket annerledes enn gjennomsnittsfbrukere i Europa. Det er ingen forhold ved merket som tilsier andre oppfatninger av merket i Norge enn i andre europeiske lands omsetningskretser.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

## **8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 9 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket PASSPORTCARD REAL-TIME TRAVEL INSURANCE, gjengitt under avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre 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 HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og

formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i 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, 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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 36 og 44 vil både være private sluttbrukere og 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, 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.
- 16 Det søkte merket består av teksten PASSPORTCARD skrevet i en rød og buet font mot en hvit bakgrunn, plassert ovenfor en stilistisk gjengivelse av en P, i hvitt, som er skråstilt og rammet i en oval- og trekantformet figur der bakgrunnsfargen er rød. På merkets høyre side, er teksten REAL-TIME TRAVEL og INSURANCE plassert ovenfor hverandre, og gjengitt i en rød og buet font, mot en hvit bakgrunn.
- 17 Klagenemnda er i sak VM 20/00103 kommet til at tekstelementet PASSPORTCARD er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene. Klagenemnda er videre enig i Patentstyrets vurdering av tekstelementene REAL-TIME TRAVEL INSURANCE, herunder at disse er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene som merket er søkt registrert for. Det følger av dette at en registrering av det kombinerte merket ikke vil gi klager en enerett til merkets tekstelementer per se.

- 18 Klagenemnda er likevel av en annen oppfatning enn Patentstyret hva gjelder vurderingen av bokstaven P sin påvirkning på merkets helhetsinntrykk. Det er ikke dokumentert at bokstaven er vanlig brukt for de aktuelle varer og tjenester, slik som eksempelvis ville vært tilfellet for parkeringstjenester. Kombinasjonen av bokstavens iboende særpreg og dens utforming mot en rød og oval form, som samlet sett danner et fremtredende logoelement i merket, gjør at merket som helhet har en viss blikkfangereffekt og dermed kan være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andre tilbyderes. Denne effekten bidrar videre til å tone ned det forhold at P-en kan oppfattes med en henvisning til den første bokstaven i PASSPORTCARD, plassert ovenfor, som ellers har en størrelse og utforming som er langt mindre iøynefallende i merket.
- 19 I lys av dette, har Klagenemnda etter en helhetlig vurdering av merket kommet til at det ikke foreligger grunnlag for å nekte registrering av det søkte merket. Kombinasjonen av fargebruk, logoutformingens størrelse i merket, og den speilvendte effekten av at bokstaven P er kursivert motsatt vei enn hva som er vanlig, har en viss blikkfangereffekt. Bokstaven har riktignok et beskjedent særpreg, men skiller seg en del fra en stor bokstav «P» i de fleste fonter. Bokstaven P med logoutforming, tilfører derfor merket det nødvendige særpreg som helhet, og merket er egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andre tilbyderes og oppfylder garantifunksjonen for de omsøkte varene og tjenestene. Merket er i det nedre sjiktet for registrerbare merker, men innehar, slik Klagenemnda ser det, et minimum av distinktivitet og oppfylder kravene til registrering etter varemerkeloven § 14.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknadsnummer 201804031, det kombinerte merket PASSPORTCARD REAL-TIME TRAVEL INSURANCE, registreres for de angjeldende varene og tjenestene i klasse 9, 36 og 44.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad  
(sign.)

Kaja von Hedenberg  
(sign.)