



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00065
Dato: 3. november 2022

Klager: dormakaba Sverige AB
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Frydendahl og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. februar 2022 hvor ordmerket Serie7, med søknadsnummer 202005112, ble nektet registrering i Norge for følgende varer:

Klasse 6: Bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; jernvarer og småartikler av metall; rør og slanger av metall; safer og beholdere av metall, spesielt sterke bokser og beholdere for verdisaker; beslagsdeler av metall for bygging; låser (andre enn elektriske låser), inkludert låser og sikkerhetslåser for kjøretøy; nøkler, inkludert nøkler for kjøretøy, alle forannevnte varer av metall; dører, porter og dørkomponenter av metall, inkludert skyvedører, svingbare dører, foldedører og svingbare doble dører; korsbom; døråpnere og dørlukkere (ikke elektriske); dørhasper av metall; dørbeslag av metall, inkludert hengsler, håndtak, låser og låskasser, håndtakssett; beslag av metall for glassdører og glassruter; tilbehør av metall for glassinstallasjoner, nemlig låser og låskasser, sluttstykker, håndtak, dørhåndtak, dørvidere, knotter [håndtak], sikkerhetshåndtak, skruefester, klemmebeslag, koblingsbeslag, beskyttelsesbeslag; vindusbeslag og tilbehør for møbler av metall; skillevegger av metall, spesielt mobile skillevegger og skillevegger med stasjonær og transportabel enkeltelementer, horisontale skyvevegger, bevegelige vegger og brettbare vegger.

Klasse 9: Vitenskapelig, nautisk, landmåling, foto, kino, optisk, vekt, måling, signalisering, kontroll [inspeksjon], livredning og undervisnings-utstyr og instrumenter; apparater og instrumenter for ledning, vekslings-, omforming, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og reproduksjon av lyd eller bilder; magnetisk databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, dvd-er og andre digitale opptaksmedier, og databærere; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; computer periferiutstyr og tilbehør; dataprogramvare; brannslukningsapparater; identifikasjonssystemer, inkludert tilgangskontrollenheter og apparater og enheter for personlig identifisering, nemlig lesere (dataprossererende), prosessorer og tidsregistreringsapparater; sikkerhetskontrolleringsapparater, installasjoner og enheter sammensatt derav; videoovervåkningsystemer, inkludert installasjoner for videoovervåkning bestående av videokameraer som trådløst overfører bilder til kontrollskjermer; sendere og mottakere for overføring av data; tilgangskontrollapparater, -systemer og -enheter, spesielt elektriske, elektroniske, optiske og lydkontrollerte sikkerhets-, låse- og tilgangskontrollenheter, og tilgangskontrollsystemer for automatiske minibankautomater bestående av låser og programvare som betjener låsene; elektriske regulerings- og kontrollapparater for dører, porter og skillevegger; elektroniske vekslings-, overvåknings-, kontrollerings- og inspeksjonsapparater for låser, vinduer og dører; elektriske låser; elektriske låser for kjøretøy; elektriske og magnetiske identitetskort, inkludert kodede kort, kodede identifikasjonskort og magnetiske identifikasjonskort; brytere; halvledere; transpondere; intercom-systemer; fordelingsskap [elektrisitet]; alarmer; kontrollapparater for bevegelige dører, porter og transportbånd; apparater for røykdeteksjon.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet registrering fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom 12. april 2022 og Patentstyret har den 2. mai 2022 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Patentstyret er enige med fullmektig i at varemerket ikke er beskrivende og vil derfor ikke gå nærmere inn på § 14 andre ledd bokstav a.
- Ordet SERIE kan betegne et «større antall produkter (fabrikater, artikler) framstilt i uavbrutt rekkefølge, på samme maskin (uten omstilling i løpet av fabrikasjonen) jf. «serieproduksjon, seriefabrikasjon, serienummer». Ordet vil oppfattes å angi en produktserie, jf. Klagenemndas avgjørelse VM 15/005, SERIES 700, avsnitt 28.
- Tallet 7 vil sammenstilt med SERIE umiddelbart oppfattes som nummeret på serien. I relasjon til de aktuelle varene vil forbrukere derfor oppfatte merket som informasjon om at de hører til «serie 7», «serie nummer syv» eller «produksjonsserie nummer syv».
- Merket formidler et entydig og enkelt budskap som gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart vil forstå som ren informasjon om varene. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen og mangler dermed det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klasse 6 og 9, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Fullmektigens henvising til registrerte merker som består av en bokstav og et tall er ikke relevante. Ingenting tilsier at de nevnte merkene er beskrivende eller mangler særpreg. Foreliggende merke består av et ord og et tall som sammen mangler særpreg for varene.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registret i EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket er ikke anført som beskrivende av Patentstyret, men det er likevel relevant å komme inn på varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a i dette tilfellet. Det finnes ingen direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og de aktuelle varene. Merker som nektes kun på manglende særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd, er typisk slagord, figurmerker og tredimensjonale merker. Det foreliggende merket er et informativt ordmerke, og en nektelse kun etter § 14 andre ledd vil ikke være passende.
- Det kan virke som Patentstyret har nektet registrering på bakgrunn av den utdaterte modellpraksisen som 2. avdeling satte til side i 2010-2011. Dette blir bekreftet i

Klagenemndas avgjørelse VM 15/005, SERIES 700. Der slås det fast at et varemerke ikke kan «nektes virkning utelukkende fordi det kan oppfattes som en modellbetegnelse».

- Et varemerke kan oppfattes som navnet på en produktserie og samtidig fungere som varemerket til samme tilbyder. Dette er en velkjent og etablert praksis, og særlig innenfor bilmarkedet finnes mange eksempler: X3 og X5; Q4 og Q6; Modell S, 3, X og Y fra henholdsvis BMW, Audi og Tesla.
- Praksis rundt produktserie-merker spriker. Klager viser til 2. avdelings avgjørelse nr. 7991, S7 (besluttet gjeldende), og KFIR sine avgjørelser i VM 14/041, S-line (besluttet gjeldende), VM 15/005, SERIES 700 (nektet virkning) og VM 14/065, A1 (besluttet gjeldende).
- Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke tenke at de aktuelle varene, for eksempel låser og adgangskort, er masseproduserte i en serie. Derfor vil sammenstillingen SERIE7 skape en viss undring for slike varer, og heller oppfattes som tilfeldig og gjenkjennbar.
- Merket er lett å kjenne igjen fordi det består av et ord og et tall, og ikke bare én bokstav og et tall, som er langt vanligere.
- Det finnes 59 registrerte varemerker i Patentstyrets database som består av ordet SERIE. Det finnes også mange registrerte varemerker som består av ordet LINE. Klager har lagt ved tre bilag som viser disse registreringene.
- Merket er registrert av EUIPO. Klager kan ikke se at merket skulle vurderes annerledes i Norge enn i EU.
- Klager ber om at Patentstyrets avgjørelse oppheves, og at merket gis virkning i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av ord- og tallkombinasjonen SERIE7.
- 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 (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 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, slik 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 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.
- 17 Klagenemnda er som Patentstyret kommet til at varemerket ikke er beskrivende og vil derfor ikke gå nærmere inn på varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 18 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket SERIE7 mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 6 og 9, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Merket formidler et enkelt og lett forståelig budskap om at varene tilhører serie/produktserie nummer sju. Varer som «safer og beholdere av metall», «vindusbeslag og tilbehør for møbler av metall», «transportable hus av metall», «datamaskiner» og «elektriske låser» kan for eksempel komme i ulike størrelser, kvaliteter eller utgaver. Disse ulike variantene av samme vare kan igjen være inndelt i nummererte serier. Klagenemnda er videre enig med Patentstyret i at tallet 7 er såpass lavt at forbrukere naturlig vil oppfatte helheten som informasjon om at dette er en produktserie.

- 20 Klagenemnda finner på denne bakgrunn at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en angivelse av hvilken produksjonsserie eller produktlinje produktet er en del av, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Etter Klagenemndas syn er merket ikke egnet til å skille klagers varer fra andre virksomheters varer, og det oppfyller derfor ikke garantifunksjonen.
- 21 Klagenemnda er også enig med Patentstyret i at modellangivelser som består av en enkeltbokstav og et tall, for eksempel X3 og Q4, skiller seg tydelig fra inneværende merke, som består av et ord og et tall. Inneværende avgjørelse er i tråd med Klagenemndas avgjørelse VM 15/005, SERIES 700. Begge merkene består av et ordet «serie/series» som har en klar betydning, og et tall. De øvrige sakene klager viser til, nemlig 2. avdelings avgjørelse 7991, S7, og Klagenemndas avgjørelser VM 14/041, S-line, og VM 16/065, A1, er annerledes, siden de består av kombinasjoner med enkeltbokstaver uten noe åpenbart meningsinnhold i relasjon til varene og tjenestene de gjelder for.
- 22 Det foreliggende merket nektes følgelig registrering på grunn av dets helhetlige betydning i relasjon til varene, og ikke på grunn av tidligere modellpraksis.
- 23 Det er ikke avgjørende at det eksisterer merker med kombinasjoner av ordene LINE og SERIE i Patentstyrets register. Klagenemndas vurdering må basere seg på hvordan den konkrete kombinasjonen, SERIE7, relaterer seg til de aktuelle varene.
- 24 Klager har vist til at SERIE7 er gitt virkning i EU og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne framstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda vil framheve at det er den generelle særpregsnormen som skal legges til grunn for skjønnsutøvelsen, og denne normen fastlegges blant annet av EU-domstolen og EU-retten. Klagenemnda bemerker at EU-retten, i avgjørelse T-810/16, konkluderte med at ordmerket Mediline er beskrivende og mangler særpreg for forsikringstjenester. I denne avgjørelsen ble merkeelementet LINE ansett som en angivelse av en gruppe eller serie produkter, og EU-retten kom til at helheten ville bli oppfattet som forsikringsprodukter innen det medisinske feltet. Videre har EUIPOs Board of Appeal, i avgjørelse R 29/2014-2, fastslått at merket BLUE SERIES er beskrivende og mangler særpreg for varer som maling og lakk. I denne avgjørelsen ble merket ansett som en angivelse av en serie med blå malingsprodukter. Dette viser at EU-retten og EUIPOs appellkammer tidligere har vurdert merkeelementene SERIES/LINE på lignende måte som Klagenemnda vurderer elementet SERIE i foreliggende sak.
- 25 Klagenemnda viser ellers til HR-2001- 1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn framkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 P, Henkel, avsnitt 61-64, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-

2239-A ROUTE 66 avsnitt 52. 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 lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

- 26 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 6 og 9, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)