



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00072
Dato: 6. august 2021

Klager: Your Now Holding GmbH
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Liv Turid O. Myrstad og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. mars 2021, hvor følgende internasjonale registrering nr. 1435208, søknadsnummer 201815585, ble nektet virkning:



Klasse 4: Electrical energy.

Klasse 9: Software, in particular for providing information on transportation services, for providing parking spaces for vehicles and for supplying and distributing energy; mobile apps; apparatus, instruments and cables for electricity; charging stations for electricity; power distributors (electrical); power regulating apparatus; power distributing boxes; power supply devices; battery chargers; batteries for vehicles; recorded data; data storage devices; databases; hardware for data processing; information technology, audio-visual, multi-media and photographic devices; network communication devices; electric and electronic components; optical devices and equipment; amplifying apparatus and correctors; measuring, detection and monitoring instruments, devices and controllers; electric and electronic monitoring, control, diagnosis and safety apparatus and instruments; navigation, orientation, location tracking, target tracking and mapping devices; parts and accessories for all aforesaid goods included in this class.

Klasse 12: Vehicles and transportation means; drives including motors and engines, for vehicles; parts and accessories for land vehicles as well as wheels, tyres, continuous tracks and crawler track chains for vehicles.

Klasse 35: Arranging of contracts for third parties for the provision of services, namely arranging of contracts for the provision of transportation services, in particular rental of vehicles, providing of parking spaces and vehicle parking as well as travel route planning and navigation services [positioning, route and course plotting and planning], packaging and storage of goods, courier services of all kinds, arranging of contracts for the purchase of electrical energy; advertising, marketing and sales promotion; arranging of business contacts; assistance in business matters, business management and administrative services; business administration; professional business analysis, research and information services; market research; rental, lease and usufructuary lease of items in connection with the provision of the aforesaid services included in this class; consultancy and information regarding the aforesaid services included in this class.

Klasse 36: Insurance services, in particular insurance underwriting and/or brokerage of life insurance, health insurance, accident insurance, fire insurance (also on parking areas, in car parks and in parking garages); issuing of prepaid cards, coupons, vouchers; financial, monetary and banking transactions; loan and credit financing services, brokerage services relating to lease -purchase; debt collection and factoring services;

electronic payment services; processing of payment transactions for the rental of parking spaces, for the rental of vehicles and/or the supply of electrical energy; services in the field of bank cards, credit cards and cash cards; real estate services; pawnbrokerage; safe deposit services; fund raising and financial sponsoring; financial appraisals; rental, lease and usufructuary lease of items in connection with the provision of the aforesaid services included in this class; consultancy and information regarding the aforesaid services included in this class.

- Klasse 37: Petrol station services; charging of electric vehicles and car batteries; installation, cleaning, repair and maintenance services for vehicles and transportation means, related apparatus and instruments and cables for electricity, charging stations for electricity, battery charging devices, batteries for vehicles, navigation, orientation, location tracking, target tracking and mapping devices; rental, lease and usufructuary lease of items in connection with the provision of the aforesaid services included in this class; consultancy and information regarding the aforesaid services included in this class.
- Klasse 38: Telecommunication services, in particular provision of online access to data and application programs for the provision of transportation services and for booking transportation means, for providing parking spaces for vehicles and for the supply and distribution of energy; telecommunication services for payment processing services; provision of access to contents, websites and Internet portals; rental, lease and usufructuary lease of items in connection with the provision of the aforesaid services included in this class; consultancy and information regarding the aforesaid services included in this class.
- Klasse 39: Distribution by pipelines and cables; supply (distribution) of energy; distribution of energy; transportation; transportation and delivery of goods; transportation brokerage; travelling services and transportation of passengers and travellers; arranging and conducting of sightseeing tours, travels, trips and excursions as well as escorting of travellers, tour guiding; rescue, recovery, towing and salvage services; packaging and storage of goods; parking, storage and garaging of vehicles; rental of parking spaces for vehicles; provision of information on parking spaces for vehicles; travel route planning [navigation services]; navigation services [positioning, route and course plotting and planning]; provision of information and planning and booking of transportation services; rental, lease and usufructuary lease of items in connection with the provision of the aforesaid services included in this class; consultancy and information regarding the aforesaid services included in this class.
- Klasse 41: Education, training, entertainment and sports, in particular in connection with the provision of transportation services and for booking transportation means, providing parking spaces for vehicles and the supply and distribution of energy; driver training; organisation and conducting of sporting events and competitions; rental, lease and usufructuary lease of items in connection with the provision of the aforesaid services included in this class; consultancy and information regarding the aforesaid services included in this class.
- Klasse 42: Rental of software; provision of temporary use of non-downloadable software; provision of software for use; all aforesaid services in particular in connection with software for the provision of transportation services and for booking transportation means, providing parking spaces for vehicles and/or the supply and distribution of energy; rental, lease and usufructuary lease of items in connection with the provision of the aforesaid services included in this class; consultancy and information regarding the aforesaid services included in this class.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 15. mai 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. juni 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det aktuelle figurmerket mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være alminnelige sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Det aktuelle merket vil oppfattes som en enkel linje eller strek med en knekk, eventuelt som en enkel graf. Det er ikke naturlig å oppfatte figuren som bokstaven V. Merkets utforming er beskjeden og består ikke av noen elementer som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved som angivelse av kommersiell opprinnelse. Figurens «knekk i venstre ben» og skarpe kanter, gjør ikke merket særpreget.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte figuren som en enkel hake eller graf, som i tilknytning til varene og tjenestene i klasse 4, 9, 12, 36, 36, 37, 38, 39, 41 og 42, som blant annet er transport, kjøretøy og drivstoff, kan oppfattes som en slags illustrasjon.
- De tidligere registrerte figurmerkene det vises til, anses ikke som direkte sammenlignbare med foreliggende merke. Internasjonal registrering nr. 1361327 og registrering nr. 296240 kan også oppfattes som bokstaver, og skaper sånn sett konkrete forestillingsbilder. Klagenemnda anså eksempelvis ikke figurmerket i sak VM 20/00034 som særpreget.
- Det legges ikke vekt på at merket har blitt godkjent i EU, og i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurderinger og konklusjon, som anses for streng. Merket bør anerkjennes å passere minimumsterskelen for særpreg uten hinder av varemerkeloven § 14 første ledd.
- Patentstyret har ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til merkets designmessige trekk og konkrete fremtoning. Utformingen er ikke «enkel», slik at distinktivitet ikke kan anses å ikke være til stede. Selv om merket likevel skulle karakteriseres som enkelt, er ikke dette ensbetydende med at merket er uten særpreg. Det avgjørende må være om merket er egnet til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet og erindres i omsetningskretsen. Disse kriteriene er her klart til stede.

- Merket har et «rent» design med skarpe kanter, og det består av en skråstilt V-lignende figur. Venstre ben har en tydelig knekk, mens høyre ben er skråstilt og rett. Inntrykket av en kursivert og stilistisk V, som har fått brukket sin venstre linje, er noe som klart bidrar til å gi merket adskillende evne.
- Det er ikke sannsynlig at merket vil oppfattes som enkel hake eller graf – merket består ikke av elementer som diagram eller koordinatsystem, som gjør at man vil tenke i slik retning. Skulle merket likevel bli oppfattet som en graf eller hake, fratar ikke dette merket særpreg.
- Merket har en stilfull fremtoning, som er nøye designet og er fantasifull i sin utforming. Et merke behøver ikke å ha rikelig innslag av artistiske eller figurative elementer for å oppfattes som et kjennetegn. Det avgjørende er om merket er egnet til å identifisere klagers varer og tjenester fra andres, noe som klart er tilfellet her.
- Det vises til en rekke registreringer foretatt av Patentstyret, for eksempel registrering nr. 311025, , for varer og tjenester i klasse 9 og 42, internasjonal registrering nr. 1361327, , for varer i klasse 3, 5 og 16, internasjonal registrering nr. 1427627, , for varer og tjenester i klasse 9, 41 og 42, og registrering nr. 296240, , for varer og tjenester i klasse 25 og 35. De tidligere registreringene kan anses sammenlignbare med klagers merke, da de gjengir logoer som er tilsvarende enkle, og til dels enda enklere, enn klagers merke.
- For øvrig kan ikke den greske bokstaven lambda anses å være så kjent i den norske omsetningskretsen at figuren i registrering nr. 296240 vil oppfattes slik. Det er mer sannsynlig at merket vil bli oppfattet uten noen bestemt mening, slik som forliggende merke, som, utover at merket lett kan oppfattes som en stilisert V, ikke har noen bestemt betydning for de aktuelle varene og tjenestene. Det samme kan sies om figurmerket gjengitt i internasjonal registrering nr. 1361327, som Patentstyret anser at kan fremstå som en L.
- Hva gjelder henvisningen til varemerkesøknad nr. 201812947, , så foreligger ingen formell nektelse i denne saken, mens figurmerket, , som ble nektet i Klagenemndas avgjørelse VM 20/00034, gjaldt for varer i klasse 25. Denne saken er ikke relevant for hvorfor foreliggende merket er uregistrerbart, all den tid varer i klasse 25 har særlige sider til dekor og søm.
- Det må tillegges vekt at den internasjonale registreringen er ansett særpreget i EU, Storbritannia, Australia og USA, og en rekke andre land. Det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i den relevante omsetningskretsen i Norge, enn i omsetningskretsene i disse jurisdiksjonene.

- Noe friholdelsesbehov foreligger heller ikke for merket. Selv om klager innrømmes en enerett til merket, finnes det fremdeles rikelig med utfoldelsesmuligheter for andre aktører til å komme opp med sine egne merkevarianter.
- Klagenemnda bes om å ta klagen til følge, slik at den internasjonale registreringen gis virkning for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 4, 9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 41 og 42.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et rent figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.
- 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 4, 9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 41 og 42 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 Det aktuelle figurmerket gjengir en blå linje formet som en hake eller en enkel graf/kurve. Merket gjelder for en rekke varer og tjenester i klasse 4, 9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 41 og 42, for eksempel elektrisk strøm (som vare), kjøretøy og tilhørende programvare, tjenestevirksomhet som forsikring, drift av bensinstasjoner, lading av elbiler og elbilbatterier, telekommunikasjon, distribusjon av elektrisk strøm, utdanning, samt software-utleie tilknyttet transportsektoren. Det er på det rene at figurmerket ikke angir egenskaper ved slike varer og tjenester eller at det på annen måte kan knyttes en beskrivende betydning av merket vurdert for disse varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 16 Det Klagenemnda må ta stilling til, er dermed om det aktuelle merket er særpreget for de omsøkte varene og tjenestene og følgelig oppfyller varemerkets garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 17 Klagenemnda er innforstått med at et merke både kan være dekorativt og samtidig oppfylle kravene til distinktivitet. Et kjennetegn som oppfyller andre funksjoner enn det å være et varemerke i begrepets tradisjonelle forstand, er særpreget hvis det også oppfattes som en indikasjon på varenes kommersielle opprinnelse. Dette innebærer at den relevante omsetningskretsen skal kunne skille varemerkeinnhaverens varer og tjenester fra de varene og tjenestene som har en annen kommersiell opprinnelse. Kjennetegnet må, selv om det er dekorativt, ha et minimum av distinktivitet, se EU-rettens avgjørelse T-139/08, , avsnitt 30. Det som er avgjørende i vurderingen, er dermed hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket kun som enkel dekor, eller også som angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.
- 18 Klager viser til at figurmerker som det Klagenemnda behandlet i sak VM 20/00034, , ikke kan tillegges rettskildemessig vekt i vurderingen av om enkle figurmerker som er søkt for andre varer og tjenester, enn i klasse 25, innehar særpreg. Figurmerker som er søkt for varer i klasse 25 har ifølge klager særlige sider til dekor og søm.
- 19 Klagenemnda finner klagers figurmerke, , som sammenlignbart med flere figurmerker som EU-retten i de senere år har vurdert som for enkle til å kunne fungere som angivelse av kommersiell opprinnelse. De vurderingskriterier som ligger til grunn for om et figurmerke innehar tilstrekkelig særpreg, er de samme uavhengig av hvilke varer og tjenester merket er søkt for. Figurmerket, , som ble vurdert av EU-retten i sak T-291/16, er et godt eksempel på dette. Merket var blant annet søkt for varer i klasse 25, men ble nektet fordi det ble ansett som for enkelt til å kunne fungere som angivelse av kommersiell opprinnelse, *ikke* fordi det ville oppfattes som søm eller en egenskap ved varene. I avsnitt 31 uttaler EU-retten at merket, for å inneha særpreg, må bestå av «certain characteristics (...) that can be easily and instantly memorised by the relevant public and would make it possible for that sign to be perceived immediately as an indication of the commercial origin of the goods at issue». Det samme rettslige utgangspunktet ble også lagt til grunn for vurderingen av figurmerkene i de

forutgående og sammenlignbare avgjørelsene T-139/08  (avsnitt 31), og T-678/15 og T-679/15  (avsnitt 41).

- 20 I den konkrete vurderingen av hvorfor  ikke ble ansett særpreget, uttaler EU-retten i avsnitt 32 at «[I]t must be held that the mark applied for has no element that is visually eye-catching or likely to be remembered by the relevant public. Taken in its entirety, it presents no characteristic likely to create an impression sufficiently far removed from that produced by the mere combination of the two lines that form it so that it confers on the mark the minimum distinctive character necessary for its registration as an EU trade mark». Videre uttaler EU-retten i påfølgende avsnitt: «the mark applied for is the representation of two intersecting lines whose simplicity is comparable to that of a basic geometrical figure and is incapable of conveying a message allowing consumers to perceive it as an indication of the commercial origin of the goods at issue.» Nevnes i denne sammenheng kan også sak T-53/13, , søkt for varer i klasse 18 og 25, hvor EU-retten fant at figurutformingen ikke ville oppfattes som noe annet enn «simple decoration» (avsnitt 73).
- 21 Klagenemnda finner at foreliggende merke også vil oppfattes som en «mere combination of two lines», utformet med en slik enkelhet, at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket som noe annet enn som enkel dekor på de omsøkte varene og tjenestene. Det er ingenting ved merket som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved og enkelt og umiddelbart oppfatte som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Merket har ingen iøynefallende elementer og vil etter Klagenemndas syn ikke oppfattes som en stilisert «V», slik klager hevder. Klagenemnda anser det som lite sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en bokstav, uten en nærmere granskning eller uten å ha fått det forklart. I den grad merket skulle fremkalle visse assosiasjoner, må det i så fall være til en hake, graf eller et avhukningsymbol, som er konsepter, som i en såpass enkel utforming som den foreliggende, er uten distinktiv evne for en rekke av de omsøkte varene og tjenestene i klasse 4, 9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 41 og 42.
- 22 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av dette ikke kunne utlede en bestemt kommersiell oppfinnelse fra figurmerket. Merket som helhet oppfyller ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 De eldre figurmerke-registreringene, som klager har vist til, endrer ikke sakens utfall. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P Technopol, avsnittene 74-76. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene og tjenestene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt disse merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere merkene. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis.
- 24 Til klagers anførsel om at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, bemerkes at registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske

gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og virkninger av bruk i Norge, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.

- 25 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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 fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. 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 bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd, og at klagen må forkastes.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)