



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00012
Dato: 14. juni 2023

Klager: VF Solutions, LLC
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:
Gunhild Giske Skyberg, Thomas Frydendahl og Tore Lunde
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. november 2022 hvor ordmerket SAFECINCH, med søknadsnummer 202013770, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 25: Innvendig mekanisme for å stramme åpningene på klær som hetter, selges som en integrert del av klær, nemlig jakker, hettegensere, kåper.

- 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 29. desember 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 17. januar 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket SAFECINCH beskriver egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 25, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Varemerket vil oppfattes som en sammenstilling av ordene SAFE og CINCH. SAFE betyr «sikker/trygg» og CINCH betyr «snøre (inn)/stramme». Sammenstillingen vil dermed oppfattes som «sikker snøring», «stramme på en trygg måte» eller lignende.
- I forbindelse med de aktuelle varene, som er en slags strammemekanisme som en del av et klesplagg, vil det være betydninger som «snøring», «stramming», «innstramming» og lignende som vil springe gjennomsnittsforbrukeren i øynene. CINCH brukes i stor utstrekning på ulike klesplagg for å beskrive at plaggene har en snøring/strammefunksjon, for eksempel på hettegensere, slalåmjakker og så videre. Patentstyret finner det derfor sannsynlig at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner til denne betydningen og umiddelbart oppfatter CINCH som beskrivende.
- Sammenstillingen SAFECINCH beskriver at det er snakk om en trygg/sikker snøring. Det er svært viktig at strammefunksjoner på hetter og i halsåpninger er trygge i bruk, og ikke utgjør en kvelningsrisiko. Løse snorer og stropper kan henge fast i for eksempel klatrestativer og i slalåmheiser og forårsake kvelning. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor oppfatte SAFECINCH som «trygg stramming» når han eller hun møter merket på de aktuelle varene.
- Det at merket er registrert i en rekke land er et relevant moment i vurderingen, men får ikke avgjørende vekt i saken.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- SAFECINCH oppfyller kravene til et varemerke etter varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a.
- Ordet CINCH vil ikke umiddelbart bli oppfattet som «innsnøring/stramming». Oxford Dictionary definerer ordet «cinch» som «something that is very easy» eller «a thing that is certain to happen; a person who is certain to do something». Opprinnelsen av ordet kommer fra «å stramme», men da spesifikt i relasjon til en salgjord. I nyere tid brukes ordet for en helt spesiell type plagg, nemlig en «waist cincher», som er en type korsett. Betydningen av ordet er ikke åpenbar i relasjon til det søkte varene.
- Det er lite sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og direkte vil forstå ordet SAFECINCH som «sikker innsnøring/stramming». Det at merket er sammensatt av noe som eventuelt oppfattes som «sikker innsnøring/stramming» etter en tankeprosess, gjør ikke at varemerket blir beskrivende. Merket er i høyden suggestivt og vil muligens spille på egenskaper ved varene, uten at dette i seg selv gir grunnlag for nektelse.
- Merkets sammensetning er svært uvanlig. SAFECINCH fremstår som en original nyskaping som det ikke kan være knyttet noe friholdelsesbehov til. Når SAFECINCH brukes på klær får merket en uklarhet ved seg, med den virkning at forbrukere lett vil feste seg ved merket og undres. Den umiddelbare oppfatning i en norsk omsetningskrets er sannsynligvis at merket er et uvanlig og originalt uttrykk som klager har kommet opp med, og det er ingen naturlig forbindelse mellom SAFE på den ene siden og CINCH på den andre. Selv om Patentstyret har funnet enkelte treff på ordet CINCH, er det ingen relevante treff som viser at sammenstillingen SAFECINCH har en direkte og umiddelbar betydning i relasjon til de søkte varene.
- Merket er akseptert som særpreget i Kina, EU, Hong Kong, Island, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Singapore, Sveits, Taiwan, UK og USA. Når så mange nasjonale kontorer har akseptert merket for de aktuelle varene, bør dette tillegges vesentlig 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 SAFECINCH.
- 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 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. 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 særpregdet 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 I denne saken er Klagenemndas konklusjon at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket SAFECINCH som beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene.
- 18 Etter Klagenemndas syn vil gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, umiddelbart oppfatte SAFECINCH som en sammenstilling av de engelske ordene SAFE og CINCH. SAFE er et alminnelig engelsk ord som betyr «trygg» eller «sikker», jf. Gyldendals *Stor engelsk-norsk ordbok*. CINCH kan ha flere betydninger, for

eksempel «feste med salgjord», «legge gjord om», «få fast grep om», «snøre inn», «stramme» eller «sikre», jf. samme ordbok.

- 19 Etter Klagenemndas oppfatning vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte SAFECINCH i betydninger som «trygg stramming» eller «sikker stramming». Varefortegnelsen omfatter en innvendig mekanisme for nettopp å *stramme* åpningene på jakker, hettegensere og kåper. Både Patentstyrets vedtak og Klagenemndas egen granskning viser at CINCH er mye brukt i omtale av strammemekanismer på diverse klesplagg. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor uten videre oppfatte denne betydningen av ordet. At en strammemekanisme er trygg og ikke kan hekte seg fast eller løsne mens klesplagget er i bruk, kan være en egenskap ved for eksempel skijakker og andre plagg som brukes i forbindelse med aktivitet. Når SAFECINCH brukes på slike varer, vil merket derfor oppfattes som informasjon om at strammemekanismen er sikker eller trygg i bruk eller at det aktuelle klesplagget har en trygg strammemekanisme.
- 20 Merketeksten har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper ved varene, og kombinasjonen av SAFE og CINCH fremstår ikke så uvanlig at den skaper et inntrykk som er tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg. Dermed kan det ikke være avgjørende at SAFECINCH er et nydannet ord, jf. C-191/01 P Doublemint avsnitt 32. Klagenemnda kan heller ikke se at gjennomsnittsforbrukeren må gå gjennom mentale skritt for å oppfatte merkets meningsinnhold eller at merket er suggestivt, slik klager anfører.
- 21 Det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom teksten SAFECINCH og varene i klasse 25, slik at merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 22 Som en følge av at merkets beskrivende meningsinnhold, vil det ikke feste seg i bevisstheten som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket mangler det minimum av særpreg som skal til, og oppfyller ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Det at SAFECINCH 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 rettslig 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 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 25, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)