



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00076
Dato: 12. desember 2022

Klager: Daimler AG
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Martin Berggreen Rove og Thomas Frydendahl

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. mars 2022 hvor ordmerket TRUST PACKAGE, med søknadsnummer 201912910, ble nektet registrert i Norge for følgende tjenester:

Klasse 37: Reparasjon og vedlikehold av biler.

3 Varemerket ble av Patentstyret nektet virkning fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

4 Klage innkom 8. mai 2022 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 23. mai 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket TRUST PACKAGE mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 37, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Varemerket er sammensatt av ordene TRUST og PACKAGE, to dagligdagse og mye brukte engelske ord, som betyr henholdsvis «tillit/å ha tillit til/trygg forvissning/stole på» og «pakke/pakkeløsning».
- Tillit er sentralt for avtaleinngåelse generelt, og særlig for tilbydere av de aktuelle tjenestene. Reparasjon og vedlikehold av biler er ofte dyrt, og det er viktig for bilens sikkerhet at arbeidet utføres på riktig måte. Gjennomsnittsforkbrukeren har begrenset kunnskap om biler, og er derfor nødt til å stole på at bilverkstedet vil gjøre jobben til en rimelig pris, innenfor avtalte frister og i tråd med sikkerhetsmessige krav.
- TRUST PACKAGE vil bli oppfattet som «tillittpakke», «en pakke av tillit», «tillit er inkludert», tillit inngår i pakken», «pakkeløsning basert på tillit» eller tilsvarende. Dette fremstår som et løfte fra tilbyderen om at leveransen av tjenester skal være i samsvar med avtalen og kundens rimelige forventninger. For tjenesten «reparasjon og vedlikehold av biler» kan utsagnet naturlig oppfattes som at verkstedet tilbyr en pakkeløsning for reparasjon og vedlikehold hvor man kan stole på at tjenesteyteren utfører jobben samvittighetsfullt og ivaretar kundens interesser.
- Patentstyret er enig med søker i at merket ikke er direkte beskrivende for egenskaper eller formål ved tjenesten, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket vil imidlertid oppfattes som et generelt salgsfremmende utsagn, og oppfyller ikke kravet til særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd. Enhver tjenesteyter bør fritt og uhindret kunne bruke

alminnelige ord og uttrykk for å fremheve positive særtrekk og egenskaper ved sine tjenesters innhold, sine faglige kvalifikasjoner og at man er til å stole på.

- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Ordsammensetningen er en nyskapning på klagers side, og uttrykket er originalt og ualminnelig for de aktuelle tjenestene. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke reflektere nærmere over uttrykket TRUST PACKAGE når han eller hun støter på det i forbindelse med reparasjon og vedlikehold av biler. De fleste vil oppfatte merket som et fantasifullt uttrykk i sin kontekst.
- PACKAGE leder tanken til fysiske gjenstander, typisk en pakke, pakning, lagringskontainer, lagringsboks og lignende. Ettersom klagers merke dekker tjenester og ikke varer, forsterker dette graden av særpreg.
- I den grad gjennomsnittsforbrukeren gjør seg opp en oppfatning av merkets betydningsinnhold, vil teksten forstås som «stol-på-pakke» eller «tillitspakke». I relasjon til tjenester får merket en vilkårlig og åpen karakter som styrker merkets særpreg.
- Merket har en blikkfangende karakter, og vil tiltrekke seg publikums oppmerksomhet, uten at det formidler noe presist budskap knyttet til tjenestene.
- Merket er registrert i EU og Storbritannia. Det er ingen grunn til å tro at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket ulikt gjennomsnittsforbrukeren i disse jurisdiksjonene, noe som bør tillegges vekt i vurderingen.
- Registreringspraksis gir uttrykk for at terskelen for særpreg generelt ligger lavere enn Patentstyret legger til grunn i sin avgjørelse. Dette illustreres ved at TRUST MEAL er registrert av Patentstyret tidligere, og at TRUST POWER, TRUST PORTAL, TRUST-SHOP og Trust Pay er registrert i EU. Merkene gjelder for andre vare- og tjenesteslag, men de kjennetegnsmessige likhetstrekkene taler for at også TRUST PACKAGE må kunne registreres.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten TRUST PACKAGE.
- 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 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets (2008/95/EF) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. 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, 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 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 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket TRUST PACKAGE både mangler særpreg og er beskrivende for de aktuelle varene i klasse 37.
- 18 Merket består av ordene TRUST og PACKAGE. Det dreier seg om vanlige og dagligdagse engelske ord, som på norsk betyr henholdsvis «tillit/å stole på» og «pakke/pakkeløsning».

Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, vil umiddelbart forstå betydningen av ordene og oppfatte merket som «tillitspakke», «en pakke til å stole på», «pakkeløsning basert på tillit» eller lignende.

- 19 Etter Klagenemndas vurdering vil gjennomsnittsforbrukeren forstå merketeksten som et positivt og salgsfremmende budskap om at tilbyderen leverer en tillitsvekkende pakkeløsning. Tillit er en sentral forutsetning ved alle former for handel og tjenesteytelse. For avtaler om reparasjon og vedlikehold av biler, er tillit spesielt viktig ettersom kunden som regel vil ha vanskeligheter med å selv vurdere behovet for reparasjon og vedlikehold av egen bil. I tillegg dreier det seg om et kostbart formuesgode som ofte har stor betydning i den enkeltes hverdag. Kunden er derfor prisgitt at bilverkstedet er til å stole på, og foretar en samvittighetsfull og kompetent vurdering av hvilke deler av bilen som trenger utskiftning og service. Videre kan nær sagt alle varer og tjenester markedsføres som pakker eller pakkeløsninger. Et bilverksted kan tilby pakkeløsninger hvor både vedlikeholdsarbeid, reparasjoner og nye deler til bilen er innbakt i prisen. Ifølge Klagenemndas søk på internett, er det vanlig å tilby «servicepakker» for biler, og at dette brukes synonymt med en serviceavtale som inkluderer eksempelvis vedlikeholdsarbeid og utskiftning av deler ved behov. TRUST PACKAGE vil oppfattes som en slik vedlikeholds- og reparasjonspakke som er til å stole på.
- 20 Merkets budskap om at tjenesteyterens pakkeløsninger er til å stole på, fremstår som et typisk reklameutsagn som kan benyttes om nært sagt alle tjenester som kan inneholde pakkeløsninger. Klager anfører at ordsammenstillingen er fantasifull og nyskapende. Klagenemnda er uenig i dette og legger til grunn at det rosende betydningsinnholdet er selvforklarende og enkelt å forstå for den norske gjennomsnittsforbrukeren. Klagenemnda kan ikke se at gjennomsnittsforbrukeren må gjennomgå mentale skritt eller tankesprang for å komme til den nevnte forståelsen. TRUST PACKAGE er derfor uegnet til å angi en bestemt kommersiell opprinnelse og oppfyller ikke garantifunksjonen som ligger til grunn for varemerkebeskyttelsen. EU-retten har lignende betraktninger i sak T-345/99 TRUSTEDLINK avsnitt 34–38.
- 21 Klager viser til at merket allerede er registrert i EU og Storbritannia. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i 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 kommer frem 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.

- 22 Klager viser også til at merker som benytter ordet TRUST sammen med andre elementer har blitt registrert både i Norge og EU tidligere, og anfører at de kjennetegnsmessige likhetstrekkene tilsier at Patentstyret har lagt terskelen for særpreg for høyt i dette tilfellet. Klagenemnda bemerker at vurderingen i denne saken må basere seg på hvordan det konkrete merket relaterer seg til de aktuelle varene, og at slike ubegrunnede forvaltningsavgjørelser uansett har svært begrenset rettskildemessig vekt. Klagenemnda viser også til at rettsavgjørelsen i sak T-345/99 TRUSTEDLINK, som trekker i motsatt retning, er en mer tungtveiende rettskilde.
- 23 I tillegg til at merket mangler særpreg, er det etter Klagenemndas oppfatning også beskrivende for de aktuelle tjenestene i 37. Tillit er som forklart en sentral egenskap ved alle former for handel og tjenesteytelser, og særlig for reparasjons- og vedlikeholdstjenester i tilknytning til biler. Det er også nærliggende for bilverksteder å tilby pakkeløsninger. Biler består av en rekke store og små komponenter, som krever jevnlig utskiftning og vedlikehold for å fungere. I tillegg er bileier forpliktet til å gjennomføre periodiske kontroller av bilen, jf. forskrift om periodisk kjøretøykontroll. Gjennomsnittsforbrukeren har normalt ikke mulighet til å utføre arbeidet selv, og er avhengig av å kjøpe håndverkertjenester jevnlig. Et verksted kan for eksempel tilby en pakke hvor både alminnelig service og periodisk kjøretøykontroll er inkludert. Klagenemnda finner derfor at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og direkte vil oppfatte merket som en pakkeløsning for bilhold som er til å stole på. TRUST PACKAGE er beskrivende for tjenestenes art (en pakke) og egenskaper (at de er tillitsvekkende), jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 24 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for de aktuelle tjenestene i klasse 37, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)