



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00112
Dato: 23. oktober 2019

Klager: Robert Bosch GmbH
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. juli 2019, hvor ordmerket ADVANCEDCIRC, internasjonal registrering nr. 1350622, med søknadsnummer 201707982, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 7: Electric machine tools; drilling machines, drilling hammers, bench drilling machines, drill chucks, drilling hammers and chipping hammers; nut runners; groove-milling cutters; grinding, cutting and roughing equipment such as superfinish devices, angle grinders, triangular grinders, eccentric grinders, belt grinders, vibrating grinders, right angle polishers, straight grinders; metal cutting snips (electric); nibbling devices; glue guns; hot air guns; tackers; power saws; circular saws; jig saws; compound miter saws; curved saws; band saws; planing machines; milling machines; bench belt sanding machines; suction apparatus and dust removal apparatus for the aforesaid goods; universal suction equipment; the aforesaid goods also being battery-powered hand-held tool equipment; parts, tools, adaptors (non-electric), attachments and fittings for all the aforesaid goods, included in this class.

Klasse 8: Hand tools and implements (hand-operated), parts, tools and accessories for the aforesaid goods, all the aforesaid goods included in this class.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

- 4 Klage innkom 14. august 2019 og Patentstyret har den 5. september 2019 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket ADVANCEDCIRC beskriver de aktuelle varene i klasse 7 og 8. Merket mangler også det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, og den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
- Merket er en sammenstilling av ordene ADVANCED og CIRC, hvor det engelske ordet ADVANCED kan bety «avansert», «forbedret» og «videreutviklet» på norsk, mens ordet CIRC er en forkortelse for «circular», som betyr «sirkulær» på norsk. ADVANCEDCIRC kan således forstås som «avansert sirkulær».
- Merket omfatter forskjellige verktøy i klasse 7 og 8, eksempelvis «drilling machines», «circular saws», «eccentric grinders» i klasse 7, «hand tools and implements» i klasse 8, og deler og tilbehør til slike verktøy. Varene som er omfattet av varefortegnelsen er varer som kan ha en sirkulær form, ha deler som er sirkulære, eller opererer på en sirkulær måte, eksempelvis ved rotasjon.

- Når ADVANCEDCIRC brukes for de nevnte varene, vil den norske gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merket som en angivelse av varenes kvalitet, form og/eller egenskap, nemlig at varene er avanserte og at de er sirkelformede, kan brukes med noe som er sirkelformet, eller roterer sirkulært.
- Merket anses følgelig for å være beskrivende, og mangle det nødvendige særpreg.
- Det at merket er registrert i Storbritannia og i EU kan ikke tillegges avgjørende vekt. Patentstyret viser i den forbindelse også til at merket er blitt ansett for å være beskrivende i Australia og Sveits, og nektet virkning, men med forskjellige begrunnelser.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets nektelse er et utslag av en for streng distinktivitetsbedømmelse, og merket bør anerkjennes som registrerbart uten hinder av varemerkeloven § 14 for alle de aktuelle varene.
- Det følger av gjeldende praksis at den generelle terskelen for særpreg må settes nokså lavt. Det henvises til bl.a. til Høyesteretts avgjørelse HR-2001-1049 GOD MORGON.
- ADVANCEDCIRC som sådan og stående alene fremstår som ubestemt, uten en umiddelbar og konkret mening for de relevante varene. Ordene «advanced» og «circ» har ikke noen naturlig eller nærliggende sammenheng, og selve ordkoblingen fremstår dermed som noe utenom det vanlige. Merketeksten ADVANCEDCIRC er ikke en komplett setning og er ikke bygget opp semantisk korrekt.
- Merketeksten gir ingen direkte eller utvetydig informasjon om de aktuelle varene, og slike termer er ikke noe man naturlig vil «gripe til» for å beskrive de nektede varer.
- Selv om et sagblad til en gjærsag har en sirkulær form, er dette kun en del av varen «gjærsag» og må anses som et tilbehør. Som det fremgår av registreringen, er varene i hovedsak elektriske håndverktøy og håndholdte verktøy.
- Klager er enig i at ordelementet «advanced» kan indikere at varene er «avanserte». Dette er imidlertid sjelden tilfelle for håndholdte verktøy, som for eksempel en «hammer». Det er ikke håndholdte verktøy den alminnelige forbruker vil assosiere med «advanced».
- Merketeksten krever således en fortolkningsprosess som gjør at det er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som et varemerke.
- Det vises til sak VM 17/00055 [KFIR-2017-55], hvor Klagenemnda omgjorde Patentstyrets avgjørelse og kom til at varemerket SMARTSHIELD var registrerbart for kontaktlinser, fordi ordet oppfattes mer som en antydning om, enn som en betegnelse for varenes art.
- Merket er også funnet særpreget og registrerbart i flere andre jurisdiksjoner, inkludert EU, nr. 01600270, og UK, WO0000001350622. Det at merket, som består av engelske ord, er akseptert i flere andre land, herunder land som har engelsk som morsmål, gjør at det bør

foreligger sterke, reelle grunner for å la distinktivetsvurderingen falle annerledes ut for Norges del. Det vises også til Borgarting lagmannsrett, LB-2017-105565 (NAMMO), som viser til at det skal tillegges vekt at et merke er registrert i et større antall jurisdiksjoner, både i og utenfor EU.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er delvis kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av ADVANCEDCIRC.

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 vil være både 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 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 Klagenemnda har i motsetning til Patentstyret funnet at merket ikke kan nektes virkning i Norge for samtlige av de aktuelle varene, men at det må gjøres en distinksjon mellom disse.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at ADVANCEDCIRC direkte og umiddelbart vil oppfattes som noe som er «avansert/videreutviklet sirkulært/sirkelformet». For «electric machine tools; groove-milling cutters; grinding, cutting and roughing equipment such as superfinish devices, angle grinders, triangular grinders, eccentric grinders, belt grinders, vibrating grinders, right angle polishers, straight grinders; power saws; circular saws; compound miter saws; curved saws; bench belt sanding machines; suction apparatus and dust removal apparatus for the aforesaid goods; the aforesaid goods also being battery-powered hand-held tool equipment; parts, tools, attachments and fittings for all the aforesaid goods, included in this class» i klasse 7, som for eksempel omfatter sirkelsager, varer som kan ha sirkelformede kutte- eller slipeinnretninger, for eksempel slipemaskiner, og deler og tilbehør til slike varer, vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merkedelen CIRC som en forkortelse for «circular», det vil si «sirkulær/sirkelformet». Ordet ADVANCED vil kun oppfattes som et kvalitetsangivende og forsterkende element. Merket vil som helhet dermed oppfattes som en angivelse av art, kvalitet og egenskaper ved de ovennevnte varene.
- 18 Klagenemnda har derimot kommet til et annet resultat enn Patentstyret når det gjelder «drilling machines, drilling hammers, bench drilling machines, drill chucks, drilling hammers and chipping hammers; nut runners; metal cutting snips (electric); nibbling devices; glue guns; hot air guns; tackers; jig saws; band saws; planing machines; milling machines; universal suction equipment; the aforesaid goods also being battery-powered hand-held tool equipment; parts, tools, adaptors (non-electric), attachments and fittings for all the aforesaid goods, included in this class» i klasse 7, og «hand tools and implements (hand-operated), parts, tools and accessories for the aforesaid goods, all the aforesaid goods included in this class» i klasse 8. Disse varene omfatter ikke varer med sirkelformede kutte og slipeinnretninger. For eksempel består ikke «jig saws» og «band saws» av «sirkulære» sagblader. Klagenemnda finner det derfor mindre nærliggende å anta at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merkedelen CIRC som en forkortelse for «circular» for slike varer. På bakgrunn av dette må merket dermed vurderes som tilstrekkelig distinkt, og kunne gis virkning for de ovennevnte varene i klasse 7 og 8.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1350622, med søknadsnummer 201707982, ordmerket ADVANCEDCIRC nektes virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 7: Electric machine tools; groove-milling cutters; grinding, cutting and roughing equipment such as superfinish devices, angle grinders, triangular grinders, eccentric grinders, belt grinders, vibrating grinders, right angle polishers, straight grinders; power saws; circular saws; compound miter saws; curved saws; bench belt sanding machines; suction apparatus and dust removal apparatus for the aforesaid goods; the aforesaid goods also being battery-powered hand-held tool equipment; parts, tools, attachments and fittings for all the aforesaid goods, included in this class.

- 3 Internasjonal registrering nr. 1350622, med søknadsnummer 201707982, ordmerket ADVANCEDCIRC, gis virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 7: Drilling machines, drilling hammers, bench drilling machines, drill chucks, drilling hammers and chipping hammers; nut runners; metal cutting snips (electric); nibbling devices; glue guns; hot air guns; tackers; jig saws; band saws; planing machines; milling machines; universal suction equipment; the aforesaid goods also being battery-powered hand-held tool equipment; parts, tools, adaptors (non-electric), attachments and fittings for all the aforesaid goods, included in this class.

Klasse 8: Hand tools and implements (hand-operated), parts, tools and accessories for the aforesaid goods, all the aforesaid goods included in this class.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)