



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00047
Dato: 25. mai 2020

Klager: Wagner Group GmbH
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Liv Turid O. Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. januar 2020, hvor ordmerket OXYREDUCT, med søknadsnummer 201702594, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Brannkontrollerende apparater som bruker nitrogenberiket luft; brannvernsapparater som bruker nitrogenberiket luft; analyseapparater for luft; alarmer; alarmsystemer; alarm- og advarselsutstyr.

Klasse 11: Luftseparerende apparater brukt i tilknytning til nitrogenberiket luft; behandlingsutstyr for luft; luftrensende apparater; gassfiltre (husholdning eller industrielle installasjoner); luftfiltre knyttet til nitrogenberiket luft; reguleringsapparater for gassinstallasjoner som bruker nitrogenberiket luft; reguleringsapparater for rørinstallasjoner for gass; regulerings- og sikkerhetstilbehør for gassrør; regulerings- og sikkerhetstilbehør for gassapparater; luftfiltre for industriell bruk; gasskrubbende apparater; trykkavlastingsapparater for bruk i gassinstallasjoner; reguleringstilbehør for gassrør og -linjer.

Klasse 37: Rådgivningstjenester relatert til installasjon av brannforebyggende utstyr som bruker nitrogenberiket luft og nitrogengenerator; installasjonstjenester relatert til alarmer; vedlikehold og betjening av sikkerhetsalarmer; utleie av gass eller luftkompressorer; installasjon av rørsystemer for leding av gasser knyttet til nitrogenberiket luft.

Klasse 40: Gassproduksjonstjenester; gasskomprimeringstjenester; gassfiltrering knyttet til nitrogenberiket luft; luftbehandling knyttet til nitrogenberiket luft.

3 Varemerket ble nektet registrert 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.

4 Klage innkom 11. mars 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 3. april 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Varefortegnelsen er ikke ferdig vurdert på avgjørelsestidspunktet, men etter en helhetsvurdering anses merket OxyReduct for å beskrive de fleste av de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 11, 37 og 40 og merket som helhet mangler særpreg for samtlige av de søkte varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- Omsetningskretsen for de aktuelle varene og tjenestene må i hovedsak anses å rette seg mot spesialiserte forbrukere, herunder brannfaglig kyndige, og kunder som ønsker å installere brannvernanlegg som benytter nitrogenberiket luft. Gjennomsnittsfbrukeren må anses å

ha kunnskap om blant annet egenskaper og fordeler ved nitrogenberiket luft i relasjon til brann og sikkerhet, herunder at nitrogenberiket luft er oksygenreduert.

- Selv om en profesjonell omsetningskrets per definisjon vil ha en høyere grad av oppmerksomhet, kan dette ikke ha avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av et merkes særpreg. Etter Patentstyrets syn er det sannsynlig at en særlig oppmerksom gjennomsnittsforbruker lettere vil kunne knytte merkets beskrivende betydning opp mot de aktuelle varene og tjenestene, idet disse nettopp er knyttet opp mot et spesialisert område som gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha særlig kjennskap til.
- I vurderingen av merket, legges det til grunn at det søkte merket vil oppfattes som en sammenstilling av OXY og REDUCT, og betydningen av ordene er ikke uklar. Innenfor kjemi er OXY en forstavelse for «oxygen», jf. Oxford Dictionary of English, som betyr «oksygen» på norsk. Ordet REDUCT har som verb samme betydning som «reduce», jf. MerriamWebster Dictionary. Innen kjemi er REDUCT substantiv entall for «a reducing agent», jf. Wiktionary. I og med at varene og tjenestene knytter seg til nitrogenberiket luft som per se er oksygenreduert, vil sammenstillingen OxyReduct umiddelbart oppfattes i betydninger som «oxygen reduce» eller «oxygen reduct». Den norske gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene vil umiddelbart forstå merket som helhet i betydninger som «oksygenreduere» eller «oksygenreduert».
- Når sammenstillingen OxyReduct brukes for eksempel for «brannkontrollerende apparater som bruker nitrogenberiket luft; brannvernsapparater som bruker nitrogenberiket luft» i klasse 9, vil den norske gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merket som helhet som en angivelse av egenskaper ved luften som de brannkontrollerende og brannvernsapparatene bruker – nemlig at den nitrogenberikede luften er oksygenreduert. Brukt for «analyseapparater for luft» i klasse 9, vil merket som helhet umiddelbart oppfattes som formålsangivende ved at apparatene kan analysere oksygeninnholdet i luften for eksempel for å passe på at oksygenivået er redusert.
- I relasjon til eksempelvis «luftseparerende apparater brukt i tilknytning til nitrogenberiket luft; gassfiltre (husholdning eller industrielle installasjoner); luftfiltre knyttet til nitrogenberiket luft; reguleringsapparater for gassinstallasjoner som bruker nitrogenberiket luft; reguleringsapparater for rørinstallasjoner for gass» i klasse 11, vil OxyReduct som helhet umiddelbart oppfattes som egenskaps- og formålsangivende, for eksempel ved at når luften tilsettes nitrogen, vil oksygenet separeres eller filtreres ut og således danne oksygenreduert luft.
- Brukt eksempelvis for «rådgivningstjenester relatert til installasjon av brannforebyggende utstyr som bruker nitrogenberiket luft og nitrogengenerator; utleie av gass eller luftkompressorer; installasjon av rørsystemer for ledning av gasser knyttet til nitrogenberiket luft» i klasse 37 og «gassproduksjonstjenester; gassfiltrering knyttet til nitrogenberiket luft» i klasse 40, vil OxyReduct som helhet direkte og umiddelbart oppfattes som beskrivende for egenskaper ved den nitrogenberikede luften som tjenestene knytter seg til – det at denne er

eller skal bli oksygenreduert. For eksempel kan luftkompressoren som leies ut lage oksygenreduert luft.

- Patentstyret kan ikke se at merket OxyReduct som helhet etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, eller at det er egnet til å vekke noen undring eller tankeprosess hos omsetningskretsen. Merket må derfor nektes registrert etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- For flere av varene og tjenestene er Patentstyret kommet til at det søkte ordmerket OxyReduct ikke er egnet til å skille søkers varer og tjenester fra andres, og at merket som helhet mangler særpreg som kjennetegn. Merket som helhet vil ikke feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som angivelse av kommersiell opprinnelse, og oppfyller ikke garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål. Merket må derfor nektes registrert etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Patentstyret har vurdert søkers henvisning til tidligere registreringer, men har ikke funnet det riktig å tillegge dem avgjørende vekt.
- Det kan heller ikke tillegges vekt at merket er godtatt til registrering i USA, Mexico, Brasil, EU, Tyskland og Canada.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets vurdering bestrides, og det anføres at varemerket er registrerbart, jf. varemerkeloven § 14.
- Gjennomsnittsforbrukeren for vurderingen i saken er en profesjonell omsetningskrets.
- OxyReduct er ikke beskrivende etter varemerkeloven § 14. For å nekte et varemerke til registrering må det direkte og umiddelbart, uten ytterligere tanke, beskrive varene og tjenestene det er søkt for. Det synes å være en generell trend at Patentstyret foretar en for streng fortolkning av dette, og i praksis oppleves Patentstyrets vurdering ofte som en prøving av om det søkte varemerket oppfattes å være et godt varemerke eller ikke.
- Selv om merket oppfattes som «oxygen» og «reduce», gjør ikke dette merket beskrivende. Det må en kognitiv prosess til for å konkludere slik Patentstyret har gjort, og bare på ordet «reduct», som ikke er et vanlig ord, må forbrukeren gjennom tre steg, reduct må først oppfattes som «reduce», og så oversette ordet til norsk. Dersom forbrukeren etter flere mentale steg forstår varemerket som «oxygenreduce», så må en slik betydning knyttes til de konkrete varer og tjenester. Patentstyret har gått langt forbi de rettslige krav i sin avgjørelse. Patentstyret mener gjennomsnittsforbrukeren – direkte og umiddelbart, uten ytterligere tanke – skal lese OxyReduct og konkludere at dette er knyttet til et forhøyet nivå av nitrogen i luften og at oksygenet fortreges, at dette er noe som heter «inert luft» og deretter vite at dette benyttes for å hindre brann.

- Med andre ord mener klager at Patentstyrets vurdering ikke står seg mot den vurderingsnormen som er lagt til grunn i rettspraksis. Her må gjennomsnittsforbrukeren gjennom en lengre tankerekke med uklart utfall, og da er ikke varemerket beskrivende.
- Subsidiært vises det til at Patentstyret tar feil når det legges til grunn at OxyReduct er beskrivende for alle varer og tjenester. Varene og tjenestene «alarmsystemer; alarm- og advarselsutstyr» i klasse 9, «luftrensende apparater; gassfiltre (husholdning eller industrielle installasjoner); reguleringsapparater for rørinstallasjoner for gass; regulerings- og sikkerhetstilbehør for gassrør; regulerings- og sikkerhetstilbehør for gassapparater; luftfiltre for industriell bruk; gasskrubbe apparater; trykkavlastingsapparater for bruk i gassinstallasjoner; reguleringstilbehør for gassrør og -linjer» i klasse 11, «rådgivningstjenester relatert til installasjon av brannforebyggende utstyr som bruker nitrogenberiket luft og nitrogengenerator; installasjonstjenester relatert til alarmer; vedlikehold og betjening av sikkerhetsalarmer; installasjon av rørsystemer for ledning av gasser knyttet til nitrogenberiket luft» i klasse 37, og «gassproduksjonstjenester; gassfiltrering knyttet til nitrogenberiket luft» i klasse 40, har ingen sammenheng med Patentstyrets anførte forståelse.
- Varemerkesøknad 201702594 OxyReduct må registreres for alle omsøkte varer i klasse 9, 11, 37 og 40.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten OXYREDUCT.

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 skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 9 og 11 retter seg i hovedsak mot spesialister innen brannvern, mens tjenestene i klasse 37 og 40 kan både rette seg mot private sluttforbrukere og næringsdrivende. Klagenemnda anser at gjennomsnittsforbrukeren, for både varene og tjenestene, har et forhøyet oppmerksomhetsnivå, enten på grunn av inngående kunnskap om brannvern, og/eller på grunn av at brannforebygging og brannslukking direkte angår brukerens helse og sikkerhet, noe som gjør det naturlig å anta at det foretas nøye undersøkelser og forberedelser før kjøp av de varene og tjenestene som merket er søkt registrert for.
- 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.
- 16 Ordmerket OXYREDUCT er en sammenstilling av to engelske ord. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og at merketeksten vil bli oppfattet i betydningen oksygenreducerende når det anvendes på de aktuelle varene og tjenestene. Klagenemnda viser her til at varene og tjenestene består av, er knyttet til eller anvender nitrogenberiket luft, eller relatert til bruk av gass. Til dette kommer det at såkalte inertgasser er vanlig å bruke ved brannslukking, og at nitrogen er en slik type gass. En sentral egenskap ved slike gasser i brannslukkingsøyemed, er at de *fortrenger oksygen* til forbrenning (kvelning). Som påpekt ovenfor må det antas at gjennomsnittsforbrukeren for de konkrete varene og tjenestene har et forhøyet oppmerksomhetsnivå på grunn av inngående kunnskap om brannvern eller fordi det generelt sett foretas undersøkelser og forberedelser før kjøp.
- 17 Klagenemnda er derfor av den oppfatning at den relevante gjennomsnittsforbrukeren uten tvil vil oppfatte OXYREDUCT i betydningen oksygenreducerende, og dermed som en angivelse av en sentral egenskap og funksjonalitet med varene i klasse 9 og 11, all den tid nitrogenberiket luft som nevnt har som kjerneegenskap å fortrenge, å redusere, oksygen i en brannslukking, og som en angivelse av tjenestenes art og innhold i klasse 37 og 40. Slik Klagenemnda ser det, omfatter varefortegnelsen alt av utstyr og teknisk tjenestevirksomhet som er nødvendig for å installere og ferdigstille et fullverdig brannverntiltak i hjemmet eller i et forretningslokale, i form av et gassanlegg basert på nitrogen. I så måte ser ikke Klagenemnda at det er grunnlag for å vurdere merket annerledes for enkelte varer og

tjenester. Etter Klagenemndas syn foreligger det en klar og direkte forbindelse mellom ordmerket OXYREDUCT og samtlige av de konkrete varene og tjenestene i klasse 9, 11, 37 og 40. Merketeksten krever ingen kognitiv prosess hos gjennomsnittforbrukeren for å forstå merkets beskrivende betydningsinnhold. Varemerkeregistreringen må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.

- 18 Gjennomsnittforbrukeren vil heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201702594, ordmerket OXYREDUCT, nektes registrert for samtlige varer og tjenester.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)