



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00035
Dato: 19.august 2024

Klager: PHM Group Oy
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Martin Berggreen Rove og Amund Brede Svendsen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. februar 2024, hvor ordmerket Stor eller lokal? Hvorfor ikke begge deler., med søknadsnummer 202206395, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 35: Reklame, forretningsledelse og forretningsadministrasjon innen eiendomstjenester, bygningsforvaltning og eiendomsforvaltning; Kontorfunksjoner; Detaljhandel og engrossalg av følgende varer, inkludert via et datanettverk: bygningsrekvisita, materialer og elementer, metallkonstruksjoner, jernvarer av metall, maskinverktøy, håndverktøy og redskaper, jordmateriale, apparater for belysning, oppvarming, dampgenerering, matlaging, kjøle-, tørke-, ventilasjons-, vannforsynings- og sanitærformål, alarminstrumenter og -systemer, låser, nøkler, deler og tilbehør til de ovennevnte varer; Rådgivning og informasjon knyttet til de ovennevnte tjenester.

Klasse 36: Forsikring; Finansielle tjenester; Monetære tjenester; Tjenester innen eiendomsforvaltning; bygningsforvaltning; Utleie og forvaltning av kontorer og kontorlokaler (eiendom); Eiendomsmeistringstjenester for salg av eiendom, bygninger, lagerplass og kontorlokaler; megling av aksjer og andre verdipapirer; Rådgivnings- og informasjonstjenester knyttet til de ovennevnte tjenestene.

Klasse 37: Bygging, konstruksjon og rivning; Over- og underjordiske konstruksjonsarbeider; Byggeprosjektledelse på stedet; Prosjektledelse på byggefelt; Klargjøring av byggetomt; Jordflytting; Grunngraving; Tomteforbedringsarbeid; Jordmudring og jordkonsolidering; Utleie av verktøy, maskiner og utstyr for konstruksjon, montering og rivning; Asfaltering; Vei- og gatevedlikehold og vedlikeholdstjenester; Vedlikehold av eiendom; Reparasjon og vedlikehold av hageområder; Konstruksjon, reparasjon, vedlikehold og vedlikehold av avløpssystem; Fjerning av avfall [rengjøring]; Avfallstømmingstjenester; Renovering og reparasjon av bygninger; Skifer og fliselegging; Konstruksjon av gulv; Glasstjenester; Tjenester for ominnredning av bygninger; Maletjenester; Rengjøring; Desinfisering; Leie av rengjøringsutstyr; Elektriske installasjonstjenester; installasjon, vedlikehold og reparasjon av belysning, oppvarming, dampgenerering, matlaging, kjøling, tørkeventilasjon, vannforsyning og sanitærapparater; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av rør og kloakk; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av ventilasjons- og støvavsugssystemer; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av verktøy, maskiner og utstyr som kreves i

forbindelse med byggearbeider; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av bygningsisolasjon; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av alarmsystemer og instrumenter, overvåkningskameraer og låser; Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer og deler dertil; Tilrettelegging av kjøretøyreparasjoner; Montering av reservedeler for kjøretøy; Reparasjon av biler langs veien; Konsulent- og informasjonstjenester knyttet til alle de ovennevnte.

Klasse 39: Transporttjenester; Pakking og lagring av varer; Utleie av transportmidler, kjøretøy og parkeringsplasser; innsamling og levering av Transport av bygningsmaterieill, prefabrikkerte bygningskapsler og prefabrikkerte huselementer, og prefabrikkerte hus; Tømming [fjerning] av kloakk; Dumping [transport] av kloakkavfall; Utleie og tilrettelegging av lagerplass; Konsulent- og informasjonstjenester knyttet til alle de ovennevnte.

Klasse 41: Utdanning; Opplæringstjenester; Opplæring i konstruksjon, bygningsdesign, eiendomstjenester, eiendomsforvaltning og bruk av datasystemer; Konsulent- og informasjonstjenester knyttet til alle de ovennevnte.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert til disse; Industrielle analyser og forskningstjenester; Design og utvikling av maskinvare og programvare; prosjektering med hensyn til konstruksjoner over og under bakken; Utvikling av byggeprosjekter; Arkitektoniske og byplanleggingstjenester; Designtjenester knyttet til eiendom; Oppmåling av fast eiendom; Design av programvare, datasystemer og løsninger for bruk i eiendomsautomatisering, eiendomsforvaltning og sikkerhetssystemer for eiendommer; Utformingstjenester av renoveringer som skal utføres inne i bygninger; Innredningsarbeid; Energirevisjon; Undersøkelser (gjennomføring -); Rådgivnings- og informasjonstjenester knyttet til de ovennevnte tjenestene.

Klasse 44: Landbruk, hagebruk og skogbrukstjenester; Landskapsarbeid; Landskapsutforming; plenpleie; Bygging og av parkområder; Konsulent- og informasjonstjenester knyttet til alle de ovennevnte.

Klasse 45: Sikkerhetstjenester for fysisk beskyttelse av materielle eiendommer og enkeltpersoner; sikkerhetsvurdering av risikoer; Konsulent- og informasjonstjenester knyttet til alle de ovennevnte.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre setning.
- 4 Klage kom inn 26. mars 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 10. april 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Når teksten «Stor eller lokal? Hvorfor ikke begge deler.» benyttes i markedsføringen av de aktuelle tjenestene, vil teksten kun bli oppfattet som et generelt salgsfremmende reklameutsagn.
- Det er lagt til grunn som fast praksis at oppmerksomhetsnivået er relativt lavt for rosende og salgsfremmende uttrykk, uansett om omsetningskretsen består av profesjonelle eller sluttbrukere, se EU-retten T-555/18, Medrobotics Corp. v. EUIPO, avsnitt 22, T-59/14, Blackrock, Inc. v. OHIM, avsnitt 27 og T-515/11, Delphi Technologies, Inc. v. OHIM, avsnitt 25. Dette er en vurdering av fakta som ikke overprøves av EU-domstolen, se sak C-448/13, Delphi Technologies, Inc. v. OHIM, avsnitt 24.
- Merket er ikke direkte beskrivende for tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a. Selv om merket også etter varemerkeloven § 14 første ledd skal vurderes i relasjon til de tjenestene søknaden omfatter, foreligger det ikke noe krav om at meningsinnholdet merketeksten fremkaller må ha en direkte eller spesifikk forbindelse til de tjenestene merket dekker. Dette er et krav som må være oppfylt for at et merke skal kunne anses som direkte beskrivende.
- Merket må vurderes som helhet. Vurderingen av teksten «Stor eller lokal?» må gjøres i sammenheng med teksten «Hvorfor ikke begge deler.». Det kan ikke legges vekt på at ordene «stor» og «lokal», ikke er rake motsetninger. Bruken av ordet «eller» gir uttrykk for at «Stor eller lokal» er alternativer eller forskjellige egenskaper, og den etterfølgende teksten gir uttrykk for at forbrukerne ikke må velge mellom disse.
- Sentralt for en rekke tjenesteytere er om tjenesteyteren har omfattende kapasitet eller kompetanse, og om tjenesteyteren har lokal kunnskap eller lokal forankring. Når teksten benyttes i markedsføring av tjenesteytende virksomhet, vil merket bli oppfattet som å angi at tjenesteyteren er en stor aktør med kjennskap til lokale forhold, slik at forbrukeren ikke må velge mellom de to kvalitetene. Teksten uttrykker direkte og umiddelbart at innehaver er en stor aktør med lokal forankring, uten at dette skaper noen form for undring. Patentstyret kan derfor ikke se at teksten besitter en viss originalitet eller rikholdig

betydningsinnhold som gjør det nødvendig å utøve et minimum av fortolkningsinnsats eller utløser en tankeprosess hos forbrukeren.

- Merketeksten er derfor ikke egnet til å oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse som vil skille de aktuelle tjenestene fra andres. Merket har ingen distinktive elementer som skaper gjenkjennelseeffekt og oppfyller således ikke garantifunksjonen.
- Lagmannsrettens dom i LB-2019-54145 har ikke overføringsverdi. Lagmannsretten fant at NEVER STOP EXPLORING fremstod som et kraftfullt, friskt og direkte uttrykk, og som en positiv ladet oppfordring. Den korte og konsise formen og intensiteten i uttrykket var momenter som trakk i retning av at kravet til særpreg var oppfylt. Teksten i nærværende sak uttrykker et helt annet budskap og merket har ikke noen av momentene listet opp av lagmannsretten.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket har det nødvendige særpreg til å registreres som varemerke. Patentstyret har lagt til grunn en for streng særpregsvurdering i saken.
- Flere av kriteriene som kan utledes fra praksis er til stede for klagers merke, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-398/08 P Vorsprung Durch Technik, EU-retts avgjørelse i T-305/16 Love to Lounge avsnitt 57 og 89 og T-133/33 Wet Dust Can't Fly og fra EUIPOs Guidelines. Innslagene av flertydighet gjør at merket vil utløse en kognitiv prosess hos publikum, og det vil også invitere til tolkningsinnsats, da det etterlater en rekke spørsmål og uklarheter for forbrukeren. Merket har en uvanlig setningsoppbygging, og fremtrer som overraskende og uventet, ettersom «meldingen» til gjennomsnittsforbrukeren kommuniserer et budskap som kan ha flere betydninger.
- Merket har både språklig og kontekstuell flertydighet ved den innledende merketeksten «Stor eller lokal?». Det er feil at det ikke kan legges vekt på at «Stor» og «lokal» ikke er rake motsetninger. Det kan ikke utledes av en naturlig språklig tolkning at det er selve aktøren som skal være «stor». Det kan like gjerne være tjenestene som er «store», i metaforisk forstand («stor leveranse»). Begrepet «stor» er dessuten svært relativt. Det samme prinsippet gjør seg gjeldende for elementet «lokal».
- Merket kan oppfattes som en form for rosende uttrykk, i den forstand at mange antakeligvis vil anse at noe har en lokal forankring som noe positivt. Merketeksten roser likevel ikke selve tjenestene eller egenskaper ved dem. Eksempelvis er det ulogisk at tjenestene «energirevisjon» i klasse 42 skal kunne påvirkes av en størrelsesangivelse eller ha lokal tilknytning. Merketeksten har ingen naturlig og semantisk tilknytning til tjenestene, jf. KFIRs avgjørelser i sakene VM 20/00069 LET'S WRITE THE FUTURE og VM 19/00136 CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT. De fleste vil ikke forbinde «Stor» eller «lokal» eller påstanden «Hvorfor ikke begge deler?» (et mer alminnelig

benyttet uttrykk er for øvrig «Ja takk, begge deler») med for eksempel «Tømming [fjerning] av kloakk» i klasse 39 eller «Installasjon, vedlikehold og reparasjon av bygningsisolasjon» i klasse 37. Merketeksten er dermed ikke rosende, fordi den ikke roser tjenestene.

- Det samme som var tilfelle i KFIRs avgjørelser VM 20/00069 og VM 20/00014 POWER FOR A BETTER WORLD, er tilfelle for klagers merke. Klagers merke kan riktignok anses for å være positivt ladet til en viss grad, men «Stor eller lokal?» har ingen direkte og umiddelbar tilknytning til tjenestene, og delen «Hvorfor ikke begge deler» er formulert som et spørsmål, men avsluttet med et punktum. I likhet med KFIRs vurdering i VM 19/00136 kan klagers merke anses som åpent og vidt uten konkrete anvisninger, som igjen inviterer til nærmere refleksjon. Utsagnet må anses som en ytring som krever nærmere fortolkning og undring og gjennomsnittsforbrukeren må gjennom flere mentale steg for å se koblingen mellom ordene og tjenestene.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er ordmerket «Stor eller lokal? Hvorfor ikke begge deler.».
- 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 skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle tjenestene vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- 15 Spørsmålet i saken er om ordmerket «Stor eller lokal? Hvorfor ikke begge deler.» har særpreg for de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 16 For å ha særpreg som kjennetegn, må merket «være egnet til å skille en virksomhets varer og tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2 første ledd, jf. § 14 første ledd andre punktum. I dette ligger at merket «må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2005- 1905-A Gule Sider avsnitt 42 og HR-2021-2480-A Stortorvets Gjæstgiveri avsnitt 34. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende.
- 17 Etter Klagenemndas oppfatning er merket i saken egnet til å oppfattes som et utsagn eller et slagord. Det stilles ikke strengere krav til slagord enn for andre typer varemerker, jf. for eksempel C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 36 og C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach avsnitt 25. Den konkrete vurderingen av om et slagord er registrerbart kan likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker, fordi gjennomsnittsforbrukeren ikke har for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen merker, jf. C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit avsnitt 35. I norsk og europeisk praksis har rosende eller salgsfremmende utsagn i mange tilfeller blitt ansett å mangle særpreg. Slike merker kan imidlertid ha særpreg som kjennetegn dersom de i tillegg vil oppfattes som å angi varenes kommersielle opprinnelse, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 45. Tilsvarende legges til grunn av EU-retten i T-305/16 LOVE TO LOUNGE avsnitt 89 som følges opp av Borgarting lagmannsrett i LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING.

- 18 I vurderingen av om et slagord har særpreg er det relevant å se hen til blant annet graden av originalitet og om det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 57.
- 19 Klagenemnda er i denne saken kommet til at merket mangler det nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Etter Klagenemndas syn består merketeksten av lettfattelige ord som samlet sett danner et positivt ladet, rosende og salgsfremmende utsagn om aktøren bak tjenestene. Samtlige av tjenestene kan tilbys lokalt og av både små og store aktører. Merket skal vurderes som helhet, og gjennomsnittsforbrukeren vil umiddelbart oppfatte bestanddelen «Hvorfor ikke begge deler.» som svaret på spørsmålet «Stor eller lokal?». Etter Klagenemndas syn kreves ingen nærmere fortolkning hos gjennomsnittsforbrukeren for å oppfatte betydningsinnholdet, og flertydigheten som fremtrer i spørsmålet «Stor eller lokal?» blir umiddelbart avklart med svaret «Hvorfor ikke begge deler.» I helhetsvurderingen legger Klagenemnda vekt på at gjennomsnittsforbrukeren er kjent med at næringslivet består av alt fra små til store aktører og at de ulike aktørene kan operere alt fra lokalt til globalt. En stor aktør kan operere lokalt, noe som normalt sett kan ha positive ringvirkninger for lokalmiljøet, for eksempel i form av økt tilgang på arbeidsplasser, ressurser, og tjenester. På denne bakgrunn er Klagenemnda av den oppfatning at i relasjon til de aktuelle tjenestene i klasse 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44 og 45, vil merket som helhet ikke oppfattes på noen annen måte enn som rosende og salgsfremmende informasjon om at aktøren bak tjenestene er stor og opererer lokalt eller at det er en stor aktør med lokal kjennskap.
- 21 Klagenemnda kan ikke se at merket som helhet har noe distinktivt ved seg som gjør at det samtidig vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merketeksten «Stor eller lokal? Hvorfor ikke begge deler.» vil etter Klagenemndas syn ikke feste seg i bevisstheten til gjennomsnittsforbrukeren og gjøre hen i stand til å utpeke én kommersiell tilbyder. Merket oppfylder dermed ikke garantifunksjonen, og mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle tjenestene i klasse 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44 og 45, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)