



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00138
Dato: 8. februar 2022

Klager: Daimler AG
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. august 2021, hvor internasjonal registrering nr. 1448138, ordmerket GLS 600, med søknadsnummer 201901678, ble nektet virkning:

Klasse 12: Motor vehicles and parts thereof (as far as 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 11. oktober 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 12. november 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 12, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene består både av private sluttbrukere og næringsdrivende. Selv private sluttbrukere av biler og lignende har et høyt oppmerksomhetsnivå. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Engelsk er selve «hovedspråket» innen bil- og kjøretøybransjen. Det er først og fremst engelskspråklige nettoppslagsverk og nettsider som er relevante for granskningen av merkets betydning og hvordan det vil oppfattes.
- I teksten GLS 600 kan bestanddelen GL blant annet bety «grand luxe», det vil si en luksuriøs utgave av en standard bilmodell. Bokstaven S er videre blant annet en forkortelse for «sport» og er vanlig brukt for å angi at en bil er en sportsbil eller sportsutgave. Tallet 600 kan forstås som en henvisning til hestekrefter eller sylindervolum.
- Når GLS 600 brukes for motorkjøretøy og deler til slike kjøretøy i klasse 12, vil merket oppfattes som egenskaps- og artsangivende i betydningen at det dreier seg om motorkjøretøy som er av typen luksuriøs utgave og en sportsutgave, samt at motorkjøretøyene har 600 hestekrefter.
- Bokstavkombinasjonen GLS brukes av andre bilprodusenter; for eksempel Hyundai (Elantra 1,6 GLS), Volkswagen (for eksempel Jetta GLS) og Volvo (345 GLS).

- Det foreligger etter friholdelsesbehov for GLS 600.
- Tidligere registreringer og underinstanspraksis som det vises til, tillegges ikke vekt.
- At merket er akseptert i andre jurisdiksjoner, deriblant Tyskland, USA, Australia, Sveits og EU, tillegges heller ikke vekt.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og begrunnelse om at merket vil oppfattes som beskrivende og uten særpreg for de aktuelle varene i klasse 12, jf. varemerkeloven § 14. Patentstyrets vurdering fremstår her som for streng.
- Det fremstår som lite sannsynlig at en norsk gjennomsnittsforbruker vil oppfatte noe betydningsinnhold i GLS 600. I sin helhet fremstår merket som et ualminnelig og tilfeldig uttrykk, uten noen spesifikke referanser til varene i klasse 12.
- Patentstyrets vurdering av merkets enkeltelementer fremstår som rene gjetninger, og etterlater et inntrykk av at man nærmest har tatt utgangspunkt i en slags «omvendt bevisbyrde»; altså, med mindre det klart kan dokumenteres at tegnene ikke er beskrivende, så må resultatet bli deskriptivitet og nektelse.
- I NAF sin oversikt over forkortelser og tekniske begreper innen bilindustrien fremkommer hverken GLS eller GLS 600 som alminnelige forkortelser. Dette gjelder også i andre oppslagsverk som omhandler forkortelser og betegnelser innen bilindustrien, og ved søk i Wikipedia.
- Dette tilsier at de umiddelbare oppfatninger hos publikum må antas å være at både GLS alene, og GLS 600 samlet, representerer fantasimessige uttrykk uten meningsbærende innhold. GLS 600 fremstår derfor som en indikator på kommersiell opprinnelse. GLS 600 må anerkjennes å overstige særpregsterskelen med klar margin.
- Klager viser til Annen avdelings sakene 8079, ordmerket ACS, og 7986, ordmerket TCE, som sammenlignbare. Det samme gjelder Klagenemndas avgjørelser i sakene VM 21/00050, S 580, VM 21/00052, S 650, og VM 21/00053, S 560.
- GLS har i kombinasjon med andre tall blitt akseptert av Patentstyret i en rekke tidligere registreringer. GLS 600 er også ansett distinkt i andre jurisdiksjoner, blant annet EU. Dette understøtter med styrke at GLS 600 bør anerkjennes som distinkt og registrerbart i Norge for de aktuelle varene i klasse 12.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Merket som skal vurderes er et ordmerke som består av teksten GLS 600.

- 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 i klasse 12 vil både være private sluttforbrukere, som kjøper varene fra utsalgsstedet, og profesjonelle. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. For «motor vehicles» i klasse 12 – for eksempel biler – har den profesjonelle avtakeren av varene ofte inngående kunnskap om disse, samt inngående kjennskap til bransjesegmentet. Dette må også langt på vei antas å gjelde for alminnelige forbrukere av de aktuelle varene, som antas å foreta grundige undersøkelser og vurderinger før kjøp, hvilket gjør forbrukeren mer oppmerksom på egenskaper og funksjoner ved varene, sammenlignet med forbrukere av mer hverdagslige produkter. Dette er blant annet fordi biler ligger høyt i pris, men også fordi gjennomsnittsforbrukeren gjerne har en klar formening om hvilken drivlinje bilen skal ha, hvilken utgave av en gitt bilmodell bilen utgjør, antall hestekrefter, motorens størrelse (volum) med videre.
- 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 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. Det er derfor merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt 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 Klager er uenig i at GLS er en alminnelig forkortelse tilknyttet biler, og at GLS 600 derfor må anerkjennes å overstige særpresterskelen med klar margin.
- 18 Angjeldende merke består av bokstav- og tallkombinasjonen GLS 600. Bokstavene GL er i tilknytning til «motor vehicles» og tilhørende varer i klasse 12, en vanlig forkortelse for «grand luxe», det vil si en luksuriøs og stor utgave av en gitt bilmodell. Bokstaven S er videre blant annet en forkortelse for «sport», som i tilknytning til biler er vanlig brukt for å angi at det dreier seg om en sportsbil eller en sportsutgave. At det følger av Wikipedia, https://no.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_S-klasse, at klager selv benytter bokstaven S som en forkortelse for det tyske ordet «sonder» – «spesiell» – gir bokstaven en ytterligere beskrivende betydning for motorkjøretøyer i klasse 12. For øvrig fremkommer det av sakens opplysninger at GLS brukes av andre bilprodusenter, for eksempel Hyundai. Dette understøtter etter Klagenemndas syn at det foreligger et friholdelsesbehov for GLS for de aktuelle varene.
- 19 Tallet 600 vil på sin side oppfattes med en henvisning til antall hestekrefter. Gjennomsnittsforkbrukeren er videre kjent med at tall brukt i bilmodellangivelser viser til motorens størrelse. Riktignok har bilmotorer gjerne et motorvolum som er større enn 600 kubikkcentimeter eller 0,6 liter. Det kan imidlertid ikke utelukkes at tallet 600 kan oppfattes som en omskrivning av 6,0 liter eller som en kortform for 6000 kubikkcentimeter. Klagenemnda finner derfor at 600 både kan forstås som beskrivende for antall hestekrefter og motorvolum.
- 20 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at GLS 600 vil, i tilknytning til blant annet biler, forstås med betydningen stor, luksuriøs, sports-/spesialutgave av en gitt bilmodell, som har 600 hestekrefter og/eller 6,0 liters motorvolum. Den relevante gjennomsnittsforkbrukeren vil derfor, direkte og umiddelbart, oppfatte sammenstillingen GLS 600 som beskrivende for egenskaper og art ved de aktuelle varene. Hvorvidt GLS 600 også kan være forkortelser og/eller tall- og bokstavkombinasjoner med andre betydninger, slik klager antyder, er ikke avgjørende. Etter Klagenemndas syn angir GLS og 600, både hver for seg og samlet, et meningsinnhold som uten videre kan brukes til å beskrive varene i den

alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Det er videre tilstrekkelig at én betydning vil oppfattes som beskrivende.

- 21 At GLS 600 vil bli forstått av gjennomsnittsforbrukeren som en kombinasjon av en beskrivende forkortelse og et egenskapsangivende tall, understøttes også av gjennomsnittsforbrukerens forhøyede kunnskapsnivå sett hen til varene og deres egenskaper, som lagt til grunn over i avsnitt 14. I tillegg er det vanlig å bruke beskrivende forkortelser i tilknytning til varene i klasse 12. Den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren har derfor enda bedre forutsetninger for å oppfatte og forstå den beskrivende betydningen som GLS 600 har i tilknytning til varene, enn forbrukere av forbruksvarer hvor kunnskapsnivået er lavere.
- 22 Det er dermed en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom GLS 600, og varene i klasse 12. Den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a for de aktuelle varene.
- 23 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra GLS 600. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen for de omsøkte varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Klager viser til tidligere avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling og Klagenemnda som sammenlignbare; for eksempel Annen avdeling kjennelse 7986, ordmerket TCE. Disse merkene gjaldt for varer i klasse 12. Klager viser også til at Klagenemnda i merkeserien bestående av bokstaven S i kombinasjon med et tall, eksempelvis 580, som i Klagenemndas sak VM 21/00050. Klagenemnda legger i den saken vekt på at det ikke var tilstrekkelige holdepunkter for at gjennomsnittsforbrukeren ville oppfatte bokstaven S som en forkortelse for sport, spesiell eller super.
- 25 Klagenemnda er ikke enig i at disse sakene er sammenlignbare. Blant annet var det faktiske grunnlag ulikt i sakene som klager refererer til. Ethvert merke bestående av en kombinasjon av bokstaver og/eller tall vil ikke være sammenlignbart; dette må vurderes konkret fra sak til sak. I merkeserien bestående av bokstaven S, legger Klagenemnda blant annet vekt på at S ikke er plassert med andre ord eller bokstaver i merkene, som gjør det nærliggende å oppfatte bokstaven som en forkortelse for sport, spesiell eller super. Vurderingen av bokstaven S som ble gjort i disse sakene er derfor ikke direkte overførbar til foreliggende vurdering, hvor S utgjør en del av bokstavkombinasjonen GLS.
- 26 Klager viser videre til at GLS tidligere har blitt ansett særpreget i Norge, enten alene eller i kombinasjoner med andre tall. I tillegg har GLS 600 blitt ansett særpreget i andre jurisdiksjoner, blant annet i EU. Dette hevder klager at må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg.
- 27 Det forhold at Patentstyret tidligere har funnet en rekke merker inneholdende GLS som særpreget, endrer ikke sakens utfall. Patentstyret har i nyere tid også *nektet* bokstav- og

tallkombinasjoner bestående av GLS for varer i klasse 12. Dette gjelder blant annet merkene GLS 550 og GLS 680, som Patentstyret i foreløpige uttalelser anså for å være beskrivende og uten særpreg. Disse merkene har nå status som «endelig henlagt» i Patentstyrets database. Etter Klagenemndas syn gir klager her et uriktig bilde av Patentstyrets registreringspraksis av merker inneholdende GLS, gjennom kun å vise til merker som har blitt ansett registrerbare, uten samtidig å vise til de merkene som har blitt nektet. Klagenemnda viser også til EU-domstolens sak C-51/10 P TECHNOPOL, avsnitt 75, og at det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har heller ikke hatt klagers eldre registreringer til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere disse merkene.

- 28 Endelig er Klagenemnda enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket GLS 600 og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda viser ellers til 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 fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 P, Henkel, avsnitt 61-64, 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.
- 29 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at internasjonal registrering nr. 1448138, må nektes virkning for samtlige varer i klasse 12, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)