



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00127
Dato: 11. desember 2020

Klager: Lincoln Global, Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. juli 2020, hvor ordmerket EUROONE, med søknadsnummer 201807500, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; datamaskinvarer; elektriske sveise- og skjæremaskiner, og deler derav; elektriske sveise- og skjæresystemer og deler derav; kraftforsyningsutstyr til sveise-, hardlodde-, lodde- og skjæremaskiner; elektrisk sveisekits, elektrisk sveiseutstyr; elektroder; sveiseelektroder; elektriske bueskjæring og sveiseapparater og instrumenter, klær for beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; beskyttende klær, beskyttende klær ved sveising og skjæring; sveisehjelmer; sveisebriller; sveisemasker; beskyttelsesskjermer for ansiktet ved sveising, ansiktsbeskyttelse ved sveising; flammehemmende bekledningsartikler til bruk ved sveising, hardlodding, lodding, plasmaskjæring, galvanisering og påleggssveising; beskyttende hodeplagg til bruk ved sveising, hardlodding, lodding, plasmaskjæring, galvanisering og påleggssveising; automatisk formørkende sveisehjelmer for synsbeskyttelse til bruk ved sveising, hardlodding, lodding, plasmaskjæring, galvanisering og påleggssveising.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, samt at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 30. september 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 2. november 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket EUROONE er beskrivende for varene i klasse 9, og mangler særpreg for disse, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsførbrukeren av de aktuelle varene vil kunne være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- Selv om EUROONE ikke finnes i noen ordbok, må det avgjørende likevel være hvordan gjennomsnittsførbrukeren oppfatter merket som helhet, når det brukes på de aktuelle varene. Ordsammenstillingen vil umiddelbart oppfattes som bestående av de engelske ordene EURO og ONE. Dette gjelder til tross for at ordene ikke er adskilt av et mellomrom i

merketeksten. Klagenemnda foretok en tilsvarende vurdering av ordmerket GOEURO i sak VM 16/205. Merket vil etter dette ikke oppfattes og leses som «jurun», med lang u.

- At EURO er en vanlig brukt forkortelse for at varer og tjenester har en tilknytning til Europa, er lagt til grunn i flere avgjørelser fra Klagenemnda. For eksempel at varene er produsert i Europa, er ment for det europeiske markedet eller at de er tilpasset europeiske forhold. Det vises til Klagenemndas avgjørelser i sakene VM 15/011, EUROALL SEASON, og VM 16/205, GOEURO. Hva gjelder elementet ONE, legger Klagenemnda til grunn i avgjørelsene VM 15/048, UNIQ ONE, og VM 13/131, HOTEL ONE, at ONE vil bli forstått som at noe er «nummer en» eller at varene innehar høy kvalitet.
- EUROONE vil som helhet forstås som «europeisk nummer en» eller «europeisk og av høy kvalitet». For varer som «dataprogramvare», «elektriske sveise- og skjæremaskiner» og beskyttelsesklær i klasse 9, vil EURO oppfattes som beskrivende for varenes geografiske opprinnelse/tilknytning, og ONE i betydningen «nummer en» eller at varene er av høy kvalitet.
- I lys av at merket er beskrivende, er det heller ikke egnet til å skille søkers varer fra andres. EUROONE er dessuten egnet til å oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket.
- Det kan ikke tillegges vekt at Patentstyret tidligere har akseptert registrering nr. 301659, EUROSPEED, til registrering.
- Det kan heller ikke legges avgjørende vekt på at merket er godkjent i EU og i Sveits.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider Patentstyrets vurdering og konklusjon, og anser merket som særpreget for de omsøkte varene i klasse 9.
- Det kan ikke utledes en direkte og spesifikk forbindelse mellom EUROONE og varene. EURO og ONE kan i visse situasjoner bli ansett å være uregistrerbare, men det må likevel foretas en konkret vurdering av EUROONE sett hen til varene. I saken EUROALL SEASON fra Klagenemnda, som Patentstyret viser til, gir merketeksten en begripelig mening sett hen til varene, mens i Klagenemndas avgjørelser UNIQ ONE og HOTEL ONE inngår ordet ONE i uttrykk bestående av to separate ord, og er sammenstilt med andre beskrivende ordelementer. Disse merkene får således en helt annen begrepsmessig karakter enn EUROONE.
- En oppdeling av merket i betydningen EUROPA EN, vil kun fremkalle tanker i retningen av at Europa er nummer én eller lignende, ikke som noe konkret eller presist i relasjon til de aktuelle varene i klasse 9.

- At EUROONE skulle angi at varene har tilknytning til Europa, er nr én eller innehar høy kvalitet, fremstår som søkt og lite sannsynlig. EUROONE er et originalt og fantasimessig uttrykk som klager har kommet opp med, og som ikke finnes i noen ordbøker. Det foreligger ingen naturlig forbindelse mellom EURO på den ene siden, og ONE på den annen. Man skal ikke lete etter beskrivende betydninger i merket, det er de påregnelige umiddelbare oppfatninger i omsetningskretsen som er avgjørende.
- Det er heller ikke nødvendigvis slik at merket vil oppfattes som en sammenstilling av EURO og ONE. Det er nærliggende å anta at i alle fall deler av omsetningskretsen vil oppfatte merket som et rent fantasibegrep, ved å lese det som «jurun», med lang u på slutten, slik som i ordet «cocoon». Alternativt som den mer fornorskede varianten «æurone».
- Et varemerke som henspiller på egenskaper ved varene, er suggestivt og registrerbart. Dette gjelder selv om gjennomsnittsforbrukeren skulle få assosiasjoner i retning «Europa» og «en» i møte med merket.
- Omsetningskretsen vil videre ikke oppfatte EUROONE som et salgsfremmende og rosende utsagn. Det kan her virke som om Patentstyret uriktig har tatt inn kriterier i vurderingen som typisk vil relatere seg til såkalte slogans og reklametekster. Omsetningskretsen vil uansett ikke oppfatte merket som salgsfremmende og rosende, all den tid merket vil oppfattes som en indikator på kommersiell opprinnelse.
- Det vises også til at merket har blitt godkjent av EU og i Sveits. Det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU og Sveits, eller at den norske omsetningskretsen skiller seg nevneverdig fra omsetningskretsen for samme varer i disse jurisdiksjonene. Selv om enkeltavgjørelser ikke er bindende for Norges del, underbygger de registrerbarhet i merket og at Patentstyret har vurdert merket for strengt.
- Klagenemnda bes om å ta klagen til følge, og fremme merket til registrering for alle omsøkte varer.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

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

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 9 vil både være private sluttbrukere og 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 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 således 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 Det angjeldende merket er søkt registrert for eksempelvis elektriske apparater og instrumenter, datamaskiner, dataprogramvare, beskyttelsesklær og verneutstyr til bruk i sveising, i klasse 9.

- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at merket vil oppfattes som bestående av ordene EURO og ONE. Ordet EURO vil forstås som et prefiks som betegner at noe kommer fra Europa, eller er tilpasset europeiske forhold. Når gjelder ordet ONE, la EU-retten til grunn i sak T-40/19, ONE vs. THE ONLY ONE, avsnitt 73, at ONE vil forstås som et tallord, isolert sett, men at ordet kan være kvalitetsangivende når det brukes sammen med andre ord. Klagenemnda finner at når ONE sammenstilles med EURO, vil gjennomsnittsforbrukeren forstå ordsammenstillingen som «europeisk nr. 1».
- 19 Ettersom det for en rekke varegrupper er vanlig å bruke egne europeiske størrelsesangivelser, til forskjell fra bl.a. amerikanske, finner Klagenemnda at merket også vil kunne forstås som europeisk størrelse 1, eksempelvis at sveisehjelm og -masker kommer i europeisk størrelse nr. 1. For varer som beskyttelsesklær og sveiseutstyr, som må være produsert etter europeiske standarder og forskrifter for å kunne bli solgt på det europeiske markedet, kan EUROONE i tillegg forstås som en henvisning til at varene er godkjent etter EURO 1-standard eller lignende.
- 20 Merket består etter dette av to ord med klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen vil derfor være at den oppfattes som beskrivende for geografisk opprinnelse/virkeområde, egenskaper og kvalitet ved eksempelvis elektriske apparater, datamaskiner, dataprogramvare og beskyttelsesutstyr i klasse 9, nemlig at klager tilbyr førsteklasses varer fra Europa, og/eller at varene kommer i europeisk størrelse nr. 1 eller er godkjent etter «EURO 1-standard».
- 21 Klagenemnda finner det etter dette uten betydning om EUROONE er en nydannelse eller om merketeksten av noen kan bli oppfattet som et rent fantasibegrep gjennom å bli lest med en lang u på slutten, som i «jurun», eller som «æurone», da det er tilstrekkelig at én betydning av merket kan oppfattes beskrivende.
- 22 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket og varene i klasse 9. Merket blir derfor å nekte for de aktuelle varene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 23 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra EUROONE, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Klager har vist til at merket blant annet er akseptert i EU og Sveits, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, 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, 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.

- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at det søkte merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)