



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00209
Dato: 6. februar 2017

Klager: SureID, Inc.
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. september 2016 hvor ordmerket SUREID, med søknadsnummer 201502552, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 35: Forretningstjenester, nemlig, registrering, autentifisering, verifisering, screening, validering og administrasjon av akkreditiver fra tredjeparts leverandører, entreprenører, underentreprenører, leveransepersonell, midlertidige arbeidstagere og frivillige.

Klasse 45: Sikkerhetstjenester, nemlig, registrering, autentifisering, screening og verifisering av en persons identitet, egenskaper og bakgrunn, og utstedelse og validering av akkreditiver for å opprette et forent tillits-nettverk av individer og firmaer; sikkerhetstjenester, nemlig, registrering, autentifisering, verifisering, screening, validering og administrasjon av akkreditiver for frivillige, trenere, tredjeparts leverandører, entreprenører, underentreprenører, leveransepersonell, midlertidige arbeidstagere, ved bruk av biometrisk data; bakgrunnssjekk og screenings-tjenester; identifikasjonsverifiserings-tjenester, nemlig, verifisering av identitet av individer og autentifisering av personlig informasjon.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at merket ble ansett å være beskrivende jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 4 Klage innkom 28. november 2016 og Patentstyret har den 8. desember 2016 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket beskriver de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 45 eller sentrale egenskaper ved dem. Det søkte merket nektes registrert.
- Merket er et ordmerke i standard font med teksten SUREID som er engelsk. SURE kan bety «sikker» og ID kan bety «identitet» eller «identifikasjon», slik at merket som helhet kan forstås som «sikker identitet/identifikasjon».
- Det eneste som mangler for å umiddelbart se ordene SURE og ID i merket, er et mellomrom. De vanlige engelske ordene SURE og ID vil umiddelbart leses og oppfattes av omsetningskretsen som «sikker identitet/identifikasjon» når merket brukes i forbindelse med for eksempel «registrering, autentifisering, verifisering, validering av akkreditiver fra leverandører» i kl 35 og «identifikasjonsverifiseringstjenester, screening, validering av personer» i kl 45. Merket er således beskrivende for tjenestene merket er søkt for.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurderinger og konklusjon. Det aktuelle merket er særpreget, og det oppfyller varemerkets funksjon som en garanti for kommersiell opprinnelse for alle tjenestene som omfattes av søknaden. Det bes om at beslutningen om å avslå registrering oppheves, og at merket fremmes til registrering og kunngjøring for den fulle varefortegnelsen.
- Merket som skal vurderes er SUREID, ikke SURE ID. Klager er ikke overbevist om at den norske gjennomsnittsfbrukeren vil dele opp merket slik Patentstyret har gjort. Det må legges til grunn at forbrukeren snarere vil oppfatte merket som et fantasiord, og som sådan åpenbart særpreget. Merket kan like gjerne ses som en sammensetning av velkjente norske ord, for eksempel SUR og EID, og forbrukeren kan være blindet for den oppdelingen av de engelske ordene SURE og ID. Selv om det skulle legges til grunn at merket vil oppfattes som en sammenstilling av ordene SURE og ID, er det stadig ikke SURE ID som er søkt, men merket SUREID.
- Selv om forbrukeren skulle gjenkjenne ordene SURE og ID i sammenstillingen, er det åpenbart at SUREID ikke er et ord. Forbrukeren vil av dette treffe den eneste mulige slutningen, nemlig at dette er et varemerke, enten fordi sammenstillingen er grammatikalsk ukorrekt eller fordi sammenstillingen oppfattes som en tilfeldighet.
- Dersom forbrukeren skulle oppfatte merket som en sammenstilling av SURE og ID, og i tilfelle anta at dette har en relevant betydning, noe som vil kreve såpass mange runders resonnement at merket ikke kan anses som umiddelbart beskrivende, vil selv dette ikke være en beskrivende term for de aktuelle tjenestene. SUREID i betydningen SIKKER IDENTITET er ikke en tjeneste, men et litt svevende begrep. Det sier ikke noe direkte om tjenesten, men henspiller snarere på hva en tjeneste kan ta sikte på å fremskaffe, uten å si noe om tjenesten i seg selv, dens virkemåte eller utførelse.
- Dersom innehaver var ute etter å beskrive noe, ville det nødvendigvis vært gjort på en annen måte, for eksempel ved å si at de tilbyr «identity management solutions». SUREID derimot, er ikke en slik beskrivelse selv om det er mulig å ane hva slags tjeneste det kan dreie seg om. Det faktum at merket gjør forbrukeren i stand til å gjette seg til området for innholdet av varer eller tjenester, er ikke alene tilstrekkelig til å gjøre merket beskrivende, men snarere suggestivt.
- Det vises til Høyesteretts avgjørelse fra Rt. 1999 s. 641, SUPERLEK, og det anføres at merket er et svakt merke som andre må kunne legge seg tett opptil i beskrivelsen av sine varer og tjenester. Sammenstillingen er ikke direkte beskrivende, og det er heller ikke behov for andre til å bruke sammenstillingen SUREID for å reklamere for eller beskrive sine produkter.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke med merketeksten SUREID.
- 10 I vurderingen av om ordmerket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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 og tjenestene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.
- 11 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet 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).
- 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 gjennomsnittsforkbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforkbrukeren for de aktuelle tjenester i klassene 35 og 45 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Det vil fortrinnsvis være profesjonelle aktører som kjøper de aktuelle tjenestene, men brukerne vil i større grad være ordinære sluttbrukere. Gjennomsnittsforkbrukeren 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 registrerer at alle de omsøkte tjenestene relaterer seg til «sikkerhetstjenester» og «identifikasjonsverifiserings-tjenester». Klager benytter ord som «registrering, autentisering, verifisering, screening, validering» gjentatte ganger i

varefortegnelsen til å beskrive sine tjenester. På bakgrunn av tjenestenes karakter, anser Klagenemnda det som nærliggende å tro at forbrukeren umiddelbart vil skille ut merkeelementet ID når merket benyttes for de aktuelle tjenestene. Merket som helhet vil derfor oppfattes som en sammenstilling av de to ordene SURE og ID.

- 17 SURE betyr «sikker» og «id» er allment kjent som en kortform av ordet «identifikasjon». Merket som helhet vil derfor oppfattes som «sikker identifikasjon». Sett hen til de aktuelle tjenestene, er Klagenemnda ikke i tvil om at merket vil oppfattes som en angivelse av formålet ved tjenesten, nemlig å fremskaffe sikker identifikasjon av ulike individer og grupper.
- 18 Et merke bestående av to beskrivende ord, vil fortsatt være beskrivende når de sammenstilles dersom summen av de to ikke er mer enn delene. Klagenemnda kan ikke se at det er tilfelle i foreliggende sak. Sammenstillingen er verken semantisk eller grammatisk uvanlig eller overraskende. Det er ikke sannsynliggjort at gjennomsnittsfbrukeren som møter merket først og fremst vil oppfatte merket som en tilfeldighet, et fantasiord eller som en sammenstilling av andre ord som «sur eid». Det er ikke tilstrekkelig å fjerne mellomrommet mellom to beskrivende ord for på den måten å konstruere et særpreget varemerke.
- 19 Klagers anførsel om at det finnes andre mer nærliggende måter å beskrive klagers tjenester på, kan heller ikke føre frem. Det er ikke et krav om at det er den eneste eller mest naturlige måten å beskrive tjenestene på, ei heller at det er den eneste betydningen av merketeksten, for å finne at merket er beskrivende. Det er merket slik det er søkt registrert som skal vurderes ut fra hvordan gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket for de aktuelle varer/tjenester.
- 20 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket SUREID og tjenestene i nærværende sak. Den aktuelle omsetningskretsen vil oppfatte merket som en angivelse av formål og egenskaper ved tjenestene. Varemerkeloven § 14 bokstav a kommer således til anvendelse.
- 21 For de aktuelle tjenestene vil varemerket SUREID på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers tjenester fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 22 På denne bakgrunn blir klagen å forkaste.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. Søknadsnummer 201502552, ordmerket SUREID, nektes registrert.

Lill Anita Grimstad

(sign)

Ulla Wennermark

(sign)

Anne Cathrine Haug-
Hustad

(sign)