



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00206
Dato: 6. februar 2017

Klager: Precis Digital Holding AB
Representert ved: Advokatfirma Ræder DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. september 2016 hvor ordmerket PRECIS DIGITAL med søknadsnummer 201604869 ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Dataprogramvare; programvare i form av mobilapplikasjoner; dataprogrammer relatert til markedsføring og digital markedsføring; dataprogramvare for analyse av markedsinformasjon; dataprogramvare som muliggjør opplasting, nedlasting, utlegning, fremvisning, etikettering, blogging, streaming, lenking, deling eller leveringen av andre måter av elektroniske medier eller informasjon via data- og kommunikasjonsnettverk; dataprogrammer som tillater sparing, analyse og tolkning av data.

3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

4 Klage innkom 31. oktober 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 16. november 2016, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er et ordmerke med teksten PRECIS DIGITAL. Det svenske ordet PRECIS oppfattes likt som det norske ordet «presis» eller som en uvesentlig endring av det engelske ordet «precise», som betyr «eksakt, presis, nøyaktig». DIGITAL, som er det samme ordet på engelsk, svensk og norsk etc., er et adjektiv som refererer til data- og kommunikasjonsteknologi generelt.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil kunne være både private sluttbrukere og næringsdrivende.
- Ordene PRECIS og DIGITAL er alminnelige, kjente ord for den norske gjennomsnittsforbrukeren, som vil bli forstått direkte og umiddelbart. Samlet vil PRECIS DIGITAL oppfattes som enten en opplisting av to egenskaper, at varene er presise/nøyaktige og digitale, eller som at varene er utstyrt med presis/nøyaktig datateknologi. Brukt for «programvare for analyse av markedsinformasjon» kan merket for eksempel forstås som at programvaren muliggjør en presis, digital analyse. Merketeksten vil beskrive varens egenskaper og kvaliteter, og angi formålet ved innholdet i programvaren.
- Kombinasjonen av ordene etterlater ikke et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, eller har en sekundær betydning som tilfører særpreg.
- Varemerkerettslig enerett på denne kombinasjonen av ord vil innebære en urimelig begrensning av andre næringsdrivendes handlefrihet i sin markedsføring av samme og lignende varer og tjenester.
- Merket mangler også adskillende evne og oppfyller ikke garantifunksjonen.

- Når det gjelder fullmektigens henvisning til tidligere registreringspraksis bemerkes det at Patentstyret skal utøve et lovbundet skjønn. Patentstyret er således ikke bundet av det konkrete skjønn som har vært utøvd i tidligere, men ikke nødvendigvis like registreringssaker.
- PRECIS DIGITAL beskriver sentrale egenskaper ved varene i klasse 9, samt mangler det nødvendige særpreg og må nektes registrert.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen gjelder en avdelt søknad da Patentstyret har godtatt merket registrert for de søkte tjenestene i klasse 35 og 41.
- Klager er et markedsføringselskap som henvender seg til profesjonelle kunder.
- Merket er registrert i EU og hensynet til rettsenhet tilsier at kravet til særpreg også er oppfylt i Norge.
- Ordstillingen PRECIS DIGITAL er ikke naturlig og heller ikke vanlig å benytte for å beskrive dataprogramvare generelt eller noen av de andre varene merket er søkt registrert for i klasse 9. Det er uvesentlig om presis skrives med s eller c, verken «presis digital» eller «precis digital» gir noen mening i norsk språk.
- Patentstyrets argumentasjon medfører at det må gjøres flere koblinger for å kunne komme frem til at PRECIS DIGITAL kan forstås som en egenskap ved de omsøkte varer, og da er ikke vilkåret for umiddelbar forståelse oppfylt.
- Ordet PRECIS er heller ikke vanlig i det norske språk for å omtale de angjeldende varene. Ordet PRECIS brukes i sammenheng med tid eller i forhold til varer som skal angi tid. Ordet kan også bety nøyaktig eller eksakt uten at dette leder tanken direkte til dataprogramvare eller de øvrige varene i klasse 9. Omsetningskretsen vil ikke umiddelbart og uten ettertanke oppfatte ordet som en beskrivelse av de ansøkte varer.
- Kombinasjonen av PRECIS og DIGITAL er særpreget og uvanlig. Sammensetningen gir et helhetsinntrykk som holder tilstrekkelig avstand fra de eventuelle beskrivende delene og fremstår derfor som tilstrekkelig særpreget.
- Merket er suggestivt og således registrerbart.
- Det foreligger ikke et friholdelsesbehov.
- Det vises til tidligere registreringspraksis som argument for registrering av det søkte merket.
- Det bes om at klagen tas til følge, og at varemerket godtas til registrering.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

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

- 10 I vurderingen av om sammenstillingen 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. 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 varemerkelovens § 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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klasse 9 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. En generell angivelse som «dataprogramvare» vil rette seg mot alle, mens en mer presisert vareangivelse som «dataprogramvare for analyse av markedsinformasjon» i første rekke vil rette seg mot en profesjonell omsetningskrets. 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 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-rettsens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN avsnitt 25 og 26.
- 16 Selv om det er forståelsen av merket som helhet som skal legges til grunn, må merkets bestanddeler vurderes.
- 17 Det innledende ordet «precis» vil oppfattes i betydningen «presis» eller «nøyaktig». Dette vil skje uavhengig av om gjennomsnittsforbrukeren oppfatter ordet som den svenske stavemåten eller som en uvesentlig omskriving av det norske ordet «presis» eller det engelske ordet «precise». Ordet «digital» er flittig brukt både om data og om maskiner som behandler digitale data. En mer vanlig bruk og forståelse av ordet «digital» er i betydningen «elektronisk» som igjen formidler at varen eller tjenesten tilbys på Internett eller ved hjelp annen datateknologi. Ordet må imidlertid anses uregistrerbart i seg selv for varer og tjenester tilknyttet datateknologi.

- 18 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering konkludert med at merket ikke er direkte beskrivende. Det er ikke umiddelbart åpenbart hva merketeksten PRECIS DIGITAL henviser til da betydningen av ordene ligger tilstrekkelig fjernt fra hvordan varene, eksempelvis «dataprogramvare», normalt vil omtales. Siden det ikke foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket PRECIS DIGITAL og varene i nærværende sak, medfører det at gjennomsnittsforbrukeren ikke umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende ved at det angir egenskaper ved varene. Merket vil snarere oppfattes som suggestivt enn en oppramsing av egenskaper.
- 19 Klagenemnda bemerker at søknaden i nærværende klagesak er en avdelt søknad. Patentstyret har registrert merket, under registreringsnr. 287470, for tjenester i klasse 35 og 41 som var en del av den opprinnelige søknaden. Klagenemnda stiller seg undrende til den distinksjonen Patentstyret har gjort når de har funnet at merket er særpreget for tjenestene, samtidig som det er funnet å være beskrivende for de aktuelle varene i klasse 9. Både varer og tjenester kan være digitale eller tilbys digitalt. Nøyaktighet eller presisjon kan heller ikke være en egenskap som er forbeholdt varer dersom Patentstyrets forståelse av merketeksten skal legges til grunn. Det skal også påpekes at det kombinerte merket PRECIS, registreringsnr. 282222, i svak figurativ utforming, ble registrert samme dag som Patentstyret nekter registrering for varene i nærværende sak, med identisk varefortegnelse.
- 20 Selv om merkets iboende særpreg vurderes å være relativt lav, anses merket likevel egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil være i stand til å utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket oppfyller derfor garanti-funksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.

Det avses slik

Slutning

1. Klagen tas til følge.
2. Søknadsnummer 201604869, ordmerket PRECIS DIGITAL, godtas til registrering.

Elisabeth Ohm
(sign)

Thomas Strand-Utne
(sign)

Amund Grimstad
(sign)