



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00100
Dato: 23. januar 2023

Klager: Winterhalter Gastronom GmbH
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Strand-Utne og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. april 2022 hvor det kombinerte merket PAY PER WASH, med søknadsnummer 202004617, internasjonal registrering nummer 1523790, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 7: Dishwashing machines, including dishwashers and parts and fittings therefore, included in this class.

Klasse 9: Dosing units [measuring instruments], including dosing units for solid matter, liquids and powders; measuring sensors for capturing temperature, humidity, lime content, content of dirt, content of detergents in the water; software; data processing equipment; computer programs; applications for smart phones.

Klasse 37: Rental of washing machines, including dishwashers as well as their parts and fittings.

Merket ser slik ut:



- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom 21. juni 2022 Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 5. juli 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket PAY PER WASH beskriver egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene i klasse 7, 9 og 37, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.

- Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten som «betal per vask». Når PAY PER WASH brukes for henholdsvis oppvaskmaskiner i klasse 7 og dataprogramvare i klasse 9, vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte det som at oppvaskmaskinen har en «betal-per-vask»-funksjon, og at dataprogramvaren muliggjør en «betal-per-vask»-funksjon. For utleietjenestene i klasse 37 vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte PAY PER WASH som at det dreier seg om utleie av vaskemaskiner hvor man betaler per vask.
- PAY PER WASH mangler særpreg for «dosing units [measuring instruments], including dosing units for solid matter, liquids and powders; measuring sensors for capturing temperature, humidity, lime content, content of dirt, content of detergents in the water» i klasse 9. Årsaken er at dette er varer som kan inngå i – og derfor har en nær tilknytning til – varer som oppvaskmaskiner, som merket er beskrivende for.
- Figurelementet spiller en tilbaketrasket rolle i merket og er ikke egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra tekstens meningsinnhold, eller å tilføre merket et nytt meningsinnhold på noen måte.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at figurelementet alene er registrert som varemerke av Patentstyret, eller at lignende merker er akseptert i tidligere forvaltningsavgjørelser.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det foreligger ikke en direkte forbindelse mellom merketeksten og de aktuelle varene og tjenestene. Det ville stilt seg annerledes dersom merket var søkt for vaskehaller eller betalingstjenester.
- Den figurative utformingen gir merket tilstrekkelig særpreg. Foran merketeksten har merket en figur bestående av to elementer gjengitt i forskjellige blånyanser. Figuren er dominerende og iøynefallende i merket. Patentstyret har fra før registrert figuren alene. I tillegg har Patentstyret registrert figuren sammen med tekstelementet NEXT LEVEL SOLUTIONS. Praksis fra Klagenemnda og domstolene i tilknytning til kombinerte merker viser at Patentstyret har lagt terskelen for særpreg for høyt, jf. for eksempel Klagenemndas avgjørelse i sak VM 22/00019 PRO MIX og dommen i sak LB-2020-158279 MULTI-GYN.
- Merket er registrert i Tyskland, EU, Australia, USA og en rekke andre land.
- Dersom Klagenemnda ikke mener merket som helhet oppfyller vilkårene i varemerkeloven, ber klager om at merket registreres med unntaksanmerkning for teksten i merket, jf. varemerkeloven § 17.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket PAY PER WASH (gjengitt ovenfor i punkt 2) oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. 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.
- 10 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets (2008/95/EF) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 11 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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.
- 12 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 13 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26. Selv om det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende, kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1.
- 14 Klagenemnda ser først på hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil forstå PAY PER WASH når det brukes for de aktuelle varene og tjenestene. Det fremstår ikke tvilsomt at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten som «betal per vask», ettersom det dreier seg om et enkelt engelsk uttrykk bestående av vanlige ord med normal stavemåte. Når merketeksten brukes på for eksempel «dishwashing machines, including

dishwashers and parts and fittings therefore, included in this class» i klasse 7, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merket som informasjon om at oppvaskmaskinen har en «betal-per-vask»-funksjon. Brukt for «software» i klasse 9, vil merket fremstå som informasjon om at programvaren kan brukes til å betale for bruk av vaskemaskiner. Med hensyn til utleietjenestene i klasse 37 vil merket oppfattes som informasjon om at innehaveren tilbyr vaskemaskiner hvor man betaler per vask. Etter Klagenemndas syn er merketeksten beskrivende for egenskaper ved samtlige av de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav b.

- 15 Merketeksten PAY PER WASH mangler også generelt særpreg, jf. 14 første ledd andre punktum. På grunn av sitt meningsinnhold omtalt i avsnittet ovenfor, vil teksten oppfattes som et salgsfremmende og oppfordrende utsagn, som ikke er egnet til å angi kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene og tjenestene.
- 16 Klagenemnda vurderer så om figuren i merket tilfører tilstrekkelig særpreg til merket som helhet. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra tekstens meningsinnhold, jf. for eksempel EU-rettsens avgjørelser i sakene T-220/17 100 % Pfalz avsnitt 29 og T-767/16 METALS avsnitt 25. Momenter som kan være av betydning i denne vurderingen, vil blant annet være om merket inneholder elementer som kan endre oppfatningen av merket som helhet, slik som iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved og som gjør at merket oppfyller garantifunksjonen. Andre momenter er om de figurative elementene kun fremstår som ren dekor, eller om det figurative forsterker eller underbygger det som formidles av merketeksten, se eksempelvis T-194/16 CLASSIC FINE FOODS avsnitt 33, T-28/05 Omega3 avsnitt 45, og T-361/18 Sir Basmati Rice avsnitt 66.
- 17 Klagenemnda finner under tvil at figuren i merket tilfører det nødvendige minimum av særpreg. Figurelementet opptar forholdsvis stor plass i merket. Figuren er ikke integrert i den beskrivende teksten, men utgjør et separat element, som i vertikal retning er lengre enn teksten. Figuren består av to ulike abstrakte former, gjengitt i to forskjellige sjatteringer av blått. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke utlede noe konseptuelt meningsinnhold fra figurelementet, og det kan dermed ikke sies å underbygge eller forsterke merketekstens beskrivende budskap. Videre består ikke figuren av vanlige geometriske former, og den fremstår ikke utelukkende som dekorativ. Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at merket vil være «egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», slik varemerkeloven § 14 første ledd krever, jf. blant annet HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI avsnitt 34. Klagenemnda konkluderer med at merket som helhet har særpreg og dermed er registrerbart.
- 18 Ettersom klager får medhold i sin prinsipale påstand, er det ikke nødvendig å gå inn på klagers subsidiære påstand om registrering med unntaksanmerkning.

- 19 På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen kan gis virkning i Norge for de aktuelle tjenestene i klasse 7, 9 og 37 uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)