



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00087
Dato: 29. september 2021

Klager: Renk Aktiengesellschaft
Representert ved: Tandberg Innovation AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Maria Foskolos og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. april 2021, hvor ordmerket ASD, internasjonal registrering nr. 1439660, med søknadsnummer 201816858, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 7: Engines for boats and ships; electric motors; clutches, other than for land vehicles.

Klasse 12: Drives for boats and ships, particularly at least consisting of driving engines or motors and gearings; gearings for hybrid drives on boats and ships.

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 14. juni 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 16. juli 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 7 og 12, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende med et noe forhøyet oppmerksomhetsnivå. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- ASD er en forkortelse med flere betydninger, men kan blant annet bety «adjustable speed drive» og «azimuth stern drive».
- Varene i klasse 7 omfatter motorer for blant annet «boats and ships», mens varene i klasse 12 omfatter blant annet «drives for boats and ships». En «motor drive» er utstyr som kontrollerer hastigheten på ulike typer maskineri. ASD vil dermed oppfattes som beskrivende for at varene enten er, eller benytter, en «adjustable speed drive».
- Innen båt- og skipsbransjen kan ASD også være en forkortelse for «azimuth stern drive». Dette er en type styringssystem som kan rotere 360 grader, og som gir skipet økt manøvreringsevne ved at skipet kan bevege seg i alle retninger. De omsøkte varene i klasse 7 og klasse 12 kan enten være en «azimuth stern-drive» eller bestå av slike «drives».
- For varene «clutches, other than for land vehicles» i klasse 7, og «gearings for hybrid drives on boats and ships» i klasse 12, vil ASD oppfattes beskrivende fordi varene er tilbehør til

ulike typer «drives», eller fordi varene har «adjustable speed drive» og «azimuth stern drive» som bruksområde.

- At ASD kan ha en rekke betydninger er ikke avgjørende, et merke skal anses som beskrivende så lenge én mulig betydning av ordet kan oppfattes slik, jf. C-191/01 P, Doublemint.
- En spesialisert omsetningskrets med et forhøyet oppmerksomhetsnivå, som her, vil lettere knytte merkets beskrivende betydning opp mot de aktuelle varene, jf. Klagenemndas avgjørelse VM 16/00031, Welltec Fluid Imager, avsnitt 20.
- Det foreligger et friholdelsesbehov for merket ASD. Merket angir en artsangivende forkortelse som benyttes i den aktuelle omsetningskretsen.
- Det tillegges ikke vekt at ASD har blitt ansett særpreget i andre jurisdiksjoner, blant annet i EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets nektelse, og anser merket som særpreget for varene i klasse 7 og 12, jf. varemerkeloven § 14.
- Patentstyret har anført at ASD direkte og umiddelbart er beskrivende for de aktuelle varene. To- eller trebokstavkombinasjoner kan i teorien tillegges en rekke beskrivende betydninger, uten, de facto, å være beskrivende. Hvorvidt ASD er beskrivende, beror på en konkret vurdering av bokstavenes betydninger sett hen til varene, og hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket i tilknytning til varene, jf. Klagenemndas sak i blant annet VM 20/00021, MT-10, avsnitt 16.
- ASD kan forstås på flere måter. Det blir en ren synsing å legge til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå merket som en forkortelse for «adjustable speed drive» eller «azimuth stern drive», og som beskrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må gjennom en tolkning av bokstavkombinasjonen for å komme frem til en slik forståelse.
- Etter søk på internett, fremkommer det av Abbreviations.com at ASD har 108 ulike betydninger, deriblant «Adjustable Speed Drive» i kategorien computing/hardware, men ikke for motorer, båter eller skip. Ifølge AcronymFinder.com har ASD 147 ulike betydninger.
- Dersom man søker «azimuth stern drive» på søkemotoren Google får man treff på «Azimuth thruster», som ifølge Store norske leksikon er det samme som en «asimut propell».
- Et søk på «adjustable speed drive» på Google gir treff på «motor drive» eller «variable speed drive», mens søk på «ASD motor» eller «ASD engine» gir heller ingen treff på «adjustable speed drive» eller «azimuth stern drive».
- At gjennomsnittsforbrukeren vil knytte ASD til betydningene «adjustable speed drive» eller «azimuth stern drive», krever derfor en omfattende tankeprosess og annen nødvendig

informasjon. De betydningene Patentstyret har referert til, vil ikke umiddelbart dukke opp i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet.

- Søker man ASD sammen med de aktuelle varene i klasse 7 og 12, får man heller ingen treff som gir noen relevant betydning. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor, uten en forklarende tekst, forstå ASD som et fantasiord eller en bokstavkombinasjon uten klart meningsinnhold.
- Når gjennomsnittsforbrukeren må tolke merket, og muligens ved en tilfældighet eller på grunn av en bestemt sammenheng kan forstå merket som en beskrivende forkortelse, tilsier at ASD innehar det nødvendige særpreg. Uklarheten som ligger i en eventuell betydning av ASD, gjør at den internasjonale registreringen fungerer som en angivelse av kommersiell opprinnelse for de omsøkte varene.
- Den internasjonale registreringen er gitt virkning i EU, og har basis fra Tyskland. Selv om dette ikke har vært avgjørende for Patentstyret, så må dette vektlegges i den fornyede vurderingen av merket. Det er vanskelig å forstå hvorfor den norske gjennomsnittsforbrukeren skal forstå bokstavkombinasjonen ASD på en annen måte enn gjennomsnittsforbrukeren i Tyskland og resten av EU.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten ASD.
- 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 7 og 12 vil både være private sluttforbrukere og næringsdrivende. Den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren av «engines for boats and ships, electric motors» i klasse 7, og «drives for boats and ships» i klasse 12, har et høyere oppmerksomhetsnivå, all den tid slike varer ligger høyt i pris og det er naturlig å anta at kjøperen foretar nøye undersøkelser og forberedelser før kjøp. 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.
- 16 Den internasjonale registreringen, ASD, gjelder blant annet for motorer til båter og skip, elektriske motorer i klasse 7, og «drives for boats and ships» i klasse 12, samt deler og tilbehør som «clutches» i klasse 7, og «gearings for hybrid drives on boats and ships» i klasse 12.
- 17 Klager viser til at bokstavkombinasjonen har en rekke betydninger i diverse oppslagsverk. Søker man ASD sammen med de aktuelle vareangivelsene i klasse 7 og 12 på Google, får man ifølge klager treff på en rekke andre betydninger enn dem Patentstyret har lagt til grunn.
- 18 Det primære formålet til «drives» i klasse 12, eller «motor drives», er å regulere/kontrollere hastigheten til en motor. I tilknytning til slike varer, har Klagenemnda etter søk på Google funnet treff som viser at ASD brukes som en beskrivende forkortelse for «adjustable speed drive». På nettstedet Electrical-Engineering-Portal, <https://electrical-engineering-portal.com/ac-adjustable-speed-drive-asd-an-overview>, omtales «adjustable speed drives» som «(...) electrical control devices that change the operating speed of a motor. ASDs are able to vary the operating speed of the motor by changing the electrical frequency input to the motor.» ASD er derfor artsbeskrivende for «drives for boats and ships» i klasse 12. ASD angir videre egenskaper ved «engines for boats and ships; electric motors» i klasse 7, det vil si, at båt- og skipsmotorer består av «adjustable speed drives» som regulerer motorens hastighet eller «the electrical frequency input to the motor».
- 19 Klagenemndas egen granskning i saken viser også at ASD er en vanlig brukt forkortelse for «azimuth stern drive». I relasjon til båter og skip er «azimuth stern drive» et styringssystem som gir båten/skipet økt manøvreringsevne, gjennom å ha «two stern engines capable of

generating a 360°, all directional propulsion force.», <https://www.rimorchiatori.com/fleet/azimuth-stern-drive/>. Slik teknologi brukes blant annet på såkalte «tugboats»: <https://www.ship-technology.com/projects/damen-asd-tug-2913/>. ASD har derfor en arts- og egenskapesangivende betydning i relasjon til «engines» og «motor drives» i klasse 7 og 12, som en forkortelse for «azimuth stern drive».

- 20 «Clutches, other than for land vehicles» i klasse 7 og «gearings for hybrid drives on boats and ships» i klasse 12, deler og tilhører til motorer og «drives». «Clutches» og «gearings» er nødvendige for funksjonaliteten til «motor drives», og har en naturlig og nær tilknytning til de ovennevnte varene som ASD er en beskrivende forkortelse for.
- 21 At bokstavkombinasjonen ASD vil bli forstått av gjennomsnittsforbrukeren som en beskrivende forkortelse, understøttes videre av gjennomsnittsforbrukerens forhøyede kunnskapsnivå sett hen til varene og deres egenskaper. I tillegg er det vanlig å bruke beskrivende forkortelser i tilknytning til de aktuelle varene, noe som særlig gjelder varene i klasse 12. Den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren har derfor enda bedre forutsetninger for å oppfatte og forstå de beskrivende betydningene som ASD har i tilknytning til varene, enn forbrukere av forbruksvarer hvor kunnskaps- og oppmerksomhetsnivået er lavere.
- 22 Hvorvidt ASD også kan være en forkortelse med andre betydninger, slik klager hevder, er etter dette ikke avgjørende. Etter Klagenemndas syn angir ASD et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Det er videre tilstrekkelig at én betydning vil oppfattes som beskrivende.
- 23 Den internasjonale registreringen blir derfor å nekte etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a for de omsøkte varene i klasse 7 og 12. På grunn av ASD sin beskrivende betydning for varene, vil gjennomsnittsforbrukeren heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket sett hen til disse varene. Den internasjonale registreringen oppfyller etter dette ikke garantifunksjonen, og må også nektes etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Klager gjør gjeldende at Klagenemndas vurdering i MT-sakene er sammenlignbar, for eksempel sak VM 20/00021, MT-10. Klagenemnda er ikke enig i dette. Blant annet var det faktiske grunnlag ulikt i sakene som klager refererer til. Ethvert merke som inneholder en forkortelse, vil ikke være sammenlignbar; dette må vurderes konkret fra sak til sak.
- 25 Klager har også vist til at ASD er registrert i EU og har sin basisregistrering i Tyskland, 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 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.

- 26 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at den internasjonale registreringen må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)