



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00110
Dato: 19. november 2019

Klager: Daimler AG
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. juni 2019, hvor ordmerket NIGHT EDITION, internasjonal registrering nr. 1314242, med søknadsnummer 201611939, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 12: Motor vehicles and parts thereof, as far as contained in this class.

- 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 12. august 2019 og Patentstyret har den 2. september 2019 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg.
- Merket kan forstås som «nattutgave». For deler til kjøretøy, for eksempel billys og ryggekamera, vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte NIGHT EDITION i betydningen at varene er spesielt godt egnet til kjøring om kvelden/om natten eller at varene har en mørkere farge.
- For «motor vehicles» er NIGHT EDITION egenskapsangivende ved at betegnelsen beskriver at bilens styling innebærer et mørkere utseende, for eksempel i form av sorte felger, sort grill, sort interiør eller en mørkere farge på bilen.
- Det er i tillegg til merkeinnhaver, også andre bilprodusenter som bruker begrepet «night edition» på sine biler. Hvis andre bilprodusenter bevisst har forsøkt å imitere merkeinnhavers bruk av merket, som klager hevder er tilfelle, er det likevel avgjørende at NIGHT EDITION har et beskrivende meningsinnhold – andre bilprodusenters bruk av ordsammensetningen bare underbygger at merket er beskrivende.
- Det at merket er gitt virkning i EU, Tyskland, USA og Japan kan ikke tillegges avgjørende vekt.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og konklusjon.

- NIGHT EDITION representerer et originalt uttrykk for klager. Det at merket er vanlig brukt må bero på en misforståelse og er heller ikke underbygget nærmere.
- Patentstyret har anerkjent bruken av NIGHT EDITION i tilknytning til varemerket Mercedes Benz, som er eid av klager, men har også vist til andre bilprodusenters bruk av merket. Patentstyret har her lagt «for mye» i sine funn. Disse funnene er ikke ensbetydende med at NIGHT EDITION har gått over i en generisk sfære.
- Klager hevder at en eventuell bruk fra andre aktører av NIGHT EDITION neppe betyr annet enn at slike aktører har lagt seg etter klagers bruk av det samme uttrykket i tilknytning til varemerket Mercedes Benz.
- Forøvrig er først i tid, best i rett utgangspunktet etter norsk varemerkerett. At konkurrenter henter inspirasjon og legger seg tett opp til andre aktører er et utbredt fenomen, og dette kan til dels også dreie seg om mer eller mindre «legitim» henting av inspirasjon, og til dels kan det gå over i urimelig snylting og «free-riding».
- Det er å kunstig å omtale bilens utseende som NIGHT EDITION. Det er umulig å utlede om dette skulle være en mørk eller lys farge. Man kan like gjerne tenke seg NIGHT EDITION som lys farge, for å synes best mulig om natten, enn som en mørkere farge.
- For deler til motorkjøretøy, fremstår det også som kunstig å anse NIGHT EDITION som beskrivende, at slike deler skulle komme i en utgave som er tilpasset kvelds- og nattkjøring. Motorkjøretøy og tilhørende deler vil i praksis både brukes i dagslys og i mørket om hverandre, og uavhengig av værforhold.
- Det foreligger ingen direkte og spesifikk forbindelse mellom merkets betydning og varene. Selv om merket skulle åpne opp for ideer hos publikum, vil det kunne fremstå som konkret fantasimessig eller alternativt henspille på egenskaper ved varene – det vil si, at merket er suggestivt for varene.
- Kjennetegnet er egnet til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen.
- Merket er gitt virkning i EU, Sveits, USA, Japan, Tyskland, Canada, Kina, Russland, India, Tyrkia og Brasil. Særlig at merket er gitt virkning i EU, Sveits, USA og Canada må veie tungt. Det vises til Borgarting lagmannsretts dom av 8. november 2018 «Nammo», hvor retten uttaler at det ikke er holdepunkter for at den norske omsetningskretsen skiller seg nevneverdig fra omsetningskretsen i andre europeiske land for de samme varene, og at dette tilsier at en registrering av merket i EU har større vekt enn hva som ellers ville ha vært tilfellet.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av NIGHT EDITION.
- 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 12 består av både profesjonelle næringsdrivende og vanlige sluttforbrukere. 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-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.
- 16 Når det gjelder det faktum at merket har oppnådd registreringsvern i andre jurisdiksjoner, finner utvalget at dette ikke får avgjørende betydning. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta

utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg. Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i HR2001-1049 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 HR-2016-2239-A ROUTE 66.

- 17 Klagenemnda mener at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte NIGHT EDITION i betydningen «nattutgave».
- 18 I helhetsvurderingen av merket har utvalget delt seg i et flertall og mindretall.
- 19 Mindretallet, bestående av førstvoterende Lill Anita Grimstad, mener at varemerket NIGHT EDITION for varer i klasse 12, under tvil ikke anses direkte beskrivende for disse varene og dermed kan registreres uhindret av varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 20 Det neste spørsmålet er om merket kan anses særpreget etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, herunder om det er egnet til å sikre varemerkets funksjon som garantist for en kommersiell opprinnelse og at merket har evne til å skille dets produkter fra andre næringsdrivendes produkter.
- 21 Merkets særpreg avhenger av ordets rent språklige betydningsinnhold og skal vurderes ut fra bransjespråket for de aktuelle varene. I bilbransjen er det vanlig å angi produsentens bilmerke og deretter bilmodellen. I tillegg er det vanlig i bransjen å markedsføre såkalte utstyrsversjoner, gjerne i form av forhåndsdefinerte utstyrs pakker. Dette understrekes ved bruk av ordet EDITION, som oppfattes i betydningen «utgave» eller «modell». For de aktuelle varene, er det er nokså vanlig å sammenstille ordet «edition» med farge- og kvalitetsbetegnelser, som for eksempel «gold», «silver» og «black», men også eksempelvis «sport» og «winter». Når det som i denne saken er vanlig å definere ulike utstyrsversjoner, så legger førstvoterende til grunn at gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å oppfatte slike betegnelser som varemerker. Gjennomsnittsforbrukeren vil således bare oppfatte merker bestående av ordet EDITION og en farge-/kvalitetsangivelse som en angivelse av en bestemt utstyrsversjon for denne type varer.
- 22 I denne saken er det tekstelementet NIGHT som sammenstilles med EDITION. Etter førstvoterendes oppfatning gir NIGHT gjennomsnittsforbrukeren klare forestillinger om varenes utseende, nemlig at bilen har en mørkere utstyrsversjon i form av eksempelvis en sort farge og/eller designelementer. Dette trekker i retning av at merket ikke er egnet til å skille klagers varer fra andres, og at merket derfor mangler særpreg. Førstvoterende legger vekt på at ordet EDITION i det aktuelle merket har et bestemt meningsinnhold som gjør tilknytningen til utstyrsversjon særlig nærliggende.

- 23 Merket NIGHT EDITION er derfor ikke egnet til å skille klagers varer fra andre bilprodusenters varer og merket oppfyller således ikke opprinnelsesgarantifunksjonen.
- 24 Førstvoterende konkluderer med at merket mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 Klagenemndas flertall, bestående av Amund Grimstad og Torger Kielland, finner at NIGHT EDITION ikke er beskrivende og at det har tilstrekkelig særpreg for «motor vehicles» og deler og tilhører til slike varer.
- 26 Betydningen «nattutgave» angir ikke noe definitivt om kjøretøyets utseende og stilart, eller egenskaper ved selve kjøretøyet. Utstyr som billys skal riktignok lyse opp veien om natten, og ryggekamera kan ha funksjoner som gjør filming lettere når det er mørkt. Slike varer er imidlertid også ment å fungere i dagslys. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke oppfatte NIGHT EDITION som en angivelse av egenskaper ved disse varene.
- 27 Når det gjelder selve kjøretøyene, fremstår NIGHT EDITION som et suggestivt merke som henspiller på at de aktuelle kjøretøyene kan ha et mørkere utseende og stilpreg. Det kan imidlertid hevdes at NIGHT EDITION har blitt en alminnelig betegnelse på kjøretøy som har et mørkere utseende og stilpreg. Patentstyret viser i sin avgjørelse til dokumentasjon på at NIGHT EDITION til en viss grad er brukt i denne betydningen av andre produsenter. Flertallet kan imidlertid ikke se at denne dokumentasjonen sannsynliggjør at NIGHT EDITION har blitt en slik alminnelig betegnelse.
- 28 Flertallet finner derfor at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket. Den internasjonale registreringen kan derfor verken anses som beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, som en generisk betegnelse etter § 14 andre ledd bokstav b, eller anses å mangle særpreg etter § 14 første ledd.
- 29 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å omgjøre, slik at ordmerket NIGHT EDITION skal gis virkning uten hinder av nektelsesgrunnlagene i varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering 1314242, med søknadsnummer 201611939, gis virkning i Norge for varene i klasse 12.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)