



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00050
Dato: 20. desember 2019

Klager: Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Liv-Turid O. Myrstad og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. desember 2018, hvor ordmerket DRY LINER, internasjonal registrering nr. 1287595, med søknadsnummer 201601844, ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 12: Vehicles, apparatus for locomotion by land, parts and accessories therefor except tyres, treads for tyres, solid for vehicle wheels, treads for retreading tyres; tractors; loader vehicles; traction engines; couplings; vehicle transmissions; vehicle superstructures for tipping; vehicle trailers for loads; interchangeable containers for vehicles; container vehicles, with exclusion of tyres, treads for tyres, solid for vehicle wheels, treads for retreading tyres, as part of all aforesaid goods.

Klasse 35: Retail, wholesale and mail order services relating to vehicles, apparatus for locomotion by land, and parts and fittings therefor, tractors, loading vehicles, traction engines, couplings, gears, hydraulic and mechanical apparatus for land vehicles, except for automobiles, vehicle bodies, semi-trailers, vehicle systems, interchangeable containers for vehicles, container vehicles; none of the aforesaid services being provided in relation to or in connection with tyres, treads for tyres, solid for vehicle wheels, treads for retreading tyres, as part of all above listed goods.

- 3 Varemerket ble for de ovennevnte varene og tjenestene 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 Varemerket ble av Patentstyret ansett særpreget for enkelte tjenester i klasse 35. Klagen er derfor begrenset til å omfatte alle varer i klasse 12, og de tjenestene i klasse 35 som er gjengitt under avsnitt 2.
- 5 Klage innkom 11. februar 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 19. mars 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Den internasjonale registreringen består av de engelske ordene DRY og LINER. DRY betyr «tørr», LINER kan oversettes til «sylindrefôring», men kan for eksempel også være en type transportmiddel (for eksempel fartøy) og diverse fôringer (isolasjon). Det vises til søketreff på Ordnett.no.
- I betydningen «sylindrefôring» er en «liner» «a replaceable metal sleeve placed within the cylinder of an engine, forming a durable surface to withstand wear from the piston». Sammenstilt med DRY vil merkehelheten oppfattes som «tørr sylindrefôring», som er egenskapsangivende for blant annet «parts and accessories of vehicles» i klasse 12.

- Sylindrefôring er en integrert del av en motor og følgelig av kjøretøy. For salg av slike varer i klasse 35, er merket beskrivende for salgstjenestenes formål.
- Den norske gjennomsnittsforbrukeren for varene og tjenestene vil forstå og oppfatte LINER i betydningen «sylindrefôring», og forstå DRY som et adjektiv som beskriver substantivet. Engelske ord er, generelt sett, vanlig brukt innen bil og mekanikk, det finnes også flere fornorskede varianter av engelske ord innen bilbransjeterminologien, for eksempel «kløtsj» og «gir».
- For de resterende varene i klasse 12, er DRY LINER beskrivende for art og egenskaper i betydningen «tørr fôring» av eksempelvis lasterom, containere og trailervogner. Merket angir for slike varer at varene både sikrer og består av tørre (og gode) lagringsforhold for varer som skal lagres og transporteres, samt at varene gir beskyttelse mot fuktighets(inntrengning). «Vehicles, apparatus for locomotion by land, tractors, loader vehicles» kan like fullt bestå av «tørre fôringer», som beskytter mot vær og fuktighet. Merket er på denne bakgrunn også beskrivende for formålet til salgstjenestene i klasse 35.
- Det kan ikke tillegges avgjørende vekt at Patentstyret tidligere har gitt følgende merker virkning: internasjonal registrering nr. 1079490, DRYFEEL, internasjonal registrering nr. 1161045, ENDOLITE LINER, internasjonal registrering nr. 1281924, STAMP IT LINER og registrering nr. 284333, JET DRY.
- Endelig kan det ikke tillegges avgjørende vekt at DRY LINER er akseptert i Hviterussland, Israel, Marokko og Ukraina, og at merkets basisregistrering er i EU.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagers prinsipale anførsel er at merket gis virkning for alle varer og tjenester som merket er søkt for.
- Merket er ikke beskrivende for de aktuelle varer og tjenester, og er tilstrekkelig særpreget.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke umiddelbart forstå eller oppfatte DRY LINER som «tørr sylindrefôring». DRY LINER er ikke en term som brukes i Norge for å beskrive dette. Se bilag 1 (Google-søk på DRY LINER). I Norge brukes de norske begrepene «tørr- og våtsylindrefôring», ikke den engelske termen DRY LINER. Det kan ikke legges vekt på at det finnes en rekke fornorskede varianter av engelske ord i bilbransjeterminologien.
- En sylindrefôring er en bestanddel i en motor. DRY LINER kan derfor ikke anses beskrivende for varer og tjenester som ikke konkret omfatter motorer; for eksempel, «vehicle trailers for loads» og «interchangeable containers for vehicles», og «retail, wholesale and mail order services relating to vehicle bodies, interchangeable containers for vehicles».
- Ettersom omsetningskretsen er profesjonell, er denne godt kjent med hva varene brukes til, og varene og tjenestenes egenskaper. Forhandlere av trailere og tilbehør til trailere, samt trailersjåfører vil vite at sylindrefôring er en bestanddel i en motor.

- Det vil ikke for gjennomsnittforbrukeren være «umiddelbart naturlig» å betegne DRY LINER som beskrivende av essensielle karakteristika ved f.eks. «vehicle trailers for loads» og «interchangeable containers for vehicles». DRY LINER er følgelig ikke «i egentlig forstand» beskrivende for vesentlige egenskaper ved varene. Det foreligger ingen *direkte* og *spesifikk* forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene og tjenestene.
- Klager er uenig i at navnet på en bestanddel skal anses beskrivende for varer bestanddelen inngår i, særlig når bestanddelen ikke er en spesielt sentral del av selve varen – varemerket gjelder ikke for motorer. DRY LINER er etter dette i høyden suggestiv, og kan registreres uhindret av varemerkeloven § 14.
- Patentstyrets henvisning til en nettside som tilsynelatende skal «illustrere hvordan DRY LINER brukes beskrivende», kan ikke tillegges vekt all den tid det ikke er bruken av merket som er oppe til vurdering, men tvert imot merket slik merket er søkt.
- Det er heller ikke grunnlag for å legge til grunn Patentstyrets oppfatning om at merket for enkelte varer i klasse 12 vil angi at «varene både sikrer og består av tørre (og gode) lagringsforhold for varer som skal lagres og transporteres, samt at de gir beskyttelse mot fuktighets(inntrengning)». Klager er usikker på hvordan Patentstyret har kommet til at merket også kan ha denne betydningen, all den tid det vises til Ordnett.no og til at DRY LINER betyr «tørr sylindrefôring». Forklaringen synes å være begrunnet i nett-treffet Patentstyret har lagt ved.
- Subsidiært anføres det at merket gis delvis virkning for følgende varer og tjenester:

«Vehicle superstructures for tipping; vehicle trailers for loads; interchangeable containers for vehicles» i klasse 12

«Retail, wholesale and mail order services relating to machines and machine tools, agricultural implements, in particular reapers and threshers, forage threshers, balers, agricultural tractors, agricultural transport apparatus, loader wagons, mowers, turning machines and windrowers, soil cultivation machines and apparatus, sowers (machines), apparatus for the application of fertilisers and plant protection preparations and parts and fittings therefor, hand-operated implements for agricultural, horticultural and forestry purposes, for machine, apparatus and vehicle construction, and for building technology, vehicle bodies, semi-trailers, vehicle systems, interchangeable containers for vehicles, paper, cardboard and goods made from these materials, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, office requisites, instructional and teaching material, playing cards, plastic materials for packaging, newspapers and periodicals, transfers (decalcomanias), diagrams, files, envelopes, manuals (handbooks), prospectuses, pictures, plans, maps, clothing, including t-shirts, sweatshirts, shirts, trousers, jackets (clothing), vests, combinations (clothing), coats, suits, ties, footwear, headgear, games and playthings, gymnastic and sporting articles, toy replicas of machines and vehicles; none of the aforesaid services being provided in relation to or in connection with tyres, treads for tyres, solid for vehicle wheels, treads for retreading tyres, as part of all above listed goods» i klasse 35.

- Omsetningskretsen er profesjonell, og denne vil vite at sylindreføring er en bestanddel i en motor – varer som ikke omfatter motorer må derfor aksepteres.
- Patentstyret har tidligere akseptert internasjonal registrering nr. 1079490, DRYFEEL, internasjonal registrering nr. 1161045, ENDOLITE LINER, internasjonal registrering nr. 1300516, ELECTRO LINER, internasjonal registrering nr. 1281924, STAMP IT LINER og registrering nr. 284333, JET DRY. Dette underbygger at også foreliggende merke er registrerbart.
- Endelig er foreliggende merke akseptert i Hviterussland, Israel, Marokko og Ukraina, og har basisregistrering er i EU.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av DRY LINER.

11 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.

12 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.

13 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.

14 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 gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 12 og 35 er både profesjonelle næringsdrivende og private sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 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.
- 17 Av forarbeidene til varemerkeloven § 14 fremgår det at et merke som er beskrivende på et fremmed språk kan registreres i Norge dersom «omsetningskretsen her ikke må antas å kunne identifisere ordets beskrivende betydning», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 50. Forarbeidene viser til EU-domstolens avgjørelse i sak C-421/04 Matratzen Concord fra 2006, hvor domstolen fant at beskrivende ord på et fremmed språk kunne registreres med mindre den relevante omsetningskrets var «capable of identifying the meaning of the term», jf. avsnitt 26.
- 18 Den internasjonale registreringen består av ordkombinasjonen DRY LINER. Sammenstillingen kan oversettes til «tørr fôring (isolasjon)». LINER (eller «lining») er det generiske ordet for «fôring (isolasjon)». Den norske omsetningskretsen må derfor antas å kunne identifisere ordets beskrivende betydning. Klagenemnda mener etter dette at merket vil være beskrivende i betydningen «tørr fôring (isolasjon)», en struktur på innsiden av eksempelvis en container, som sørger for tørre, trygge og gode lagringsforhold. Merket vil for øvrig kunne være beskrivende for egenskaper ved «fôringen» til en bil eller lastebil, nemlig at denne er «tørr» og holder utvendig fuktighet ute.
- 19 Uten at det er nødvendig for å begrunne resultatet, viser Klagenemnda til at klagers egen bruk av ordet «liner» på hjemmesiden er sammenfallende med og underbygger den ovenfor nevnte betydningen av merket, se <https://www.krone-trailer.com/english/products/>. Her fremstår «liner» som en betegnelse for «container» eller lagringsboks. Det vises for eksempel til at «Mega Liner» tilbyr maksimalt med lagringsplass, mens man med «Cool Liner» og «Dry Liner» er «ideally prepared for all refrigerated, fresh or dry goods transport».
- 20 Merket må derfor anses beskrivende for egenskaper ved eksempelvis «vehicles, vehicle superstructures for tipping; vehicle trailers for loads; interchangeable containers for vehicles; container vehicles» i klasse 12. Det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordmerket DRY LINER og slike varer i klasse 12. Den internasjonale registreringen må derfor nektes registrering etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a for enkelte varer i klasse 12.

- 21 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold for eksempelvis «vehicles» og «interchangeable containers for vehicles» i klasse 12, mangler merketeksten DRY LINER også særpreget for slike varer. Det samme gjelder for varer med en naturlig tilknytning til de nevnte varene. Merketeksten anses videre ikke særpreget for salg av de samme varene da den ikke vil være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforkbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen for de aktuelle varene og tjenestene, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Forholdet vil ikke stille seg annerledes for en videre varefortegnelse i tråd med klagers subsidiære anførsel.
- 23 Det at Patentstyret har funnet internasjonal registrering nr. 1079490, DRYFEEL, internasjonal registrering nr. 1161045, ENDOLITE LINER, internasjonal registrering nr. 1300516, ELECTRO LINER, internasjonal registrering nr. 1281924, STAMP IT LINER og registrering nr. 284333, JET DRY, som klager viser til, som særpreget, endrer ikke sakens utfall. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P TECHNOPOL, avsnitt 75. Det er gjennomsnittsforkbrukeren oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å gi disse virkning. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.
- 24 Klager har vist til at merket er akseptert i Hviterussland, Israel, Marokko og Ukraina, og har basisregistrering i EU. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at registreringene kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforkbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreget for de aktuelle varene og tjenestene, jf. vurderingen ovenfor.
- 25 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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 Henkel, 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 denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning for de varer og tjenester som er omfattet av klagen i avsnitt 2, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1287595, med søknadsnummer 201601844, ordmerket DRY LINER, nektes virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 12: «Vehicles, apparatus for locomotion by land, parts and accessories therefor except tyres, treads for tyres, solid for vehicle wheels, treads for retreading tyres; tractors; loader vehicles; traction engines; couplings; vehicle transmissions; vehicle superstructures for tipping; vehicle trailers for loads; interchangeable containers for vehicles; container vehicles, with exclusion of tyres, treads for tyres, solid for vehicle wheels, treads for retreading tyres, as part of all aforesaid goods.»

Klasse 35: «Retail, wholesale and mail order services relating to vehicles, apparatus for locomotion by land, and parts and fittings therefor, tractors, loading vehicles, traction engines, couplings, gears, hydraulic and mechanical apparatus for land vehicles, except for automobiles, vehicle bodies, semi-trailers, vehicle systems, interchangeable containers for vehicles, container vehicles; none of the aforesaid services being provided in relation to or in connection with tyres, treads for tyres, solid for vehicle wheels, treads for retreading tyres, as part of all above listed goods.»

- 3 Internasjonal registrering nr. 1287595, med søknadsnummer 201601844, ordmerket DRY LINER, gis virkning i Norge for følgende tjenester:

Klasse 35: «Retail, wholesale and mail order services relating to machines and machine tools, agricultural implements, in particular reapers and threshers, forage threshers, balers, agricultural tractors, agricultural transport apparatus, loader wagons, mowers, turning machines and windrowers, soil cultivation machines and apparatus, sowers (machines), apparatus for the application of fertilisers and plant protection preparations and parts and fittings therefor, hand-operated implements for agricultural, horticultural and forestry purposes, for machine, apparatus and vehicle construction, and for building technology, paper, cardboard and goods made from these materials, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, office requisites, instructional and teaching material, playing cards, plastic materials for packaging, newspapers and periodicals,

transfers (decalcomanias), diagrams, files, envelopes, manuals (handbooks), prospectuses, pictures, plans, maps, clothing, including t-shirts, sweatshirts, shirts, trousers, jackets (clothing), vests, combinations (clothing), coats, suits, ties, footwear, headgear, games and playthings, gymnastic and sporting articles, toy replicas of machines and vehicles; none of the aforesaid services being provided in relation to or in connection with tyres, treads for tyres, solid for vehicle wheels, treads for retreading tyres, as part of all above listed goods.»

Elisabeth Ohm
(sign.)

Liv-Turid O. Myrstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)