



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00051
Dato: 15. november 2022

Klager: SEB Kort Bank AB
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Martin Berggreen Rove og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. februar 2022, hvor ordmerket SPENDWISE, internasjonal registrering nr. 1494036 med søknadsnummer 201914068, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Mobile apps; applicatjon software.

Klasse 36: Finance services; provision of loans; electronic payment services; payment transaction and receipt processing services; verification of payments; transaction reconciliation services; credit and cash card services; payment card services; currency exchange rate quotations; provision of financial services by means of a global computer network or the internet.

- 3 Varemerket ble nektet fordi det mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 28. mars 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 19. april 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Ordmerket SPENDWISE mangler det nødvendige særpreg for varene og tjenestene i klasse 9 og 36, og kan derfor ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd.
- Merket inneholder den engelske teksten SPENDWISE. Ordet SPEND kan bety «(for)bruke penger». Ordet WISE kan bety «klok», «forstandig», «fornuftig», «lur» eller «smart». Sammenstillingen kan forstås som «(for)bruk penger fornuftig/smart».
- Innehavers varer og tjenester i klasse 9 og 36 er software som kan brukes i relasjon til sparing eller pengebruk generelt, og tjenester knyttet til finans og betaling.
- Når SPENDWISE brukes for varene og tjenestene, vil gjennomsnittsforkbrukeren oppfatte merketeksten som en rosende og salgsfremmende oppfordring om å bruke penger fornuftig. SPENDWISE kan også oppfattes som informasjon om at innehavers varer og tjenester kan hjelpe brukeren til fornuftig eller smart bruk av penger. Merket gir et umiddelbart betydningsinnhold og krever ingen fortolkning eller flere tankesteg. Fordi merket som helhet kun vil oppfattes som et rosende salgsfremmende reklameutsagn, vil det ikke være egnet til å skille varene og tjenestene fra andres. Merket oppfyller således ikke garantifunksjonen som er ett av hovedformålene med et varemerke.

- At merket er godkjent i Sverige, Danmark og Finland har vært et moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Patentstyret må foreta en konkret, skjønnsmessig vurdering av merket for den norske gjennomsnittsfbrukeren, og for denne fremstår ikke merket som særpreget.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen gjelder kun Patentstyrets nektelse for varene i klasse 9.
- Patentstyrets avgjørelse er uriktig og for streng. Merket SPENDWISE oppfyller varemerkelovens krav om særpreget for varene i klasse 9. Den generelle terskelen for særpreget er nokså lav. Hvis merket oppfattes suggestivt, er ikke dette tilstrekkelig til å nekte merket.
- Omsetningskretsen består både av profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere, som har en høy grad av oppmerksomhet og må sies å være nokså sofistikerte. Mobilapplikasjoner og applikasjonsprogramvare er ikke varer som kjøpes uten at man foretar en nøye vurdering og antageligvis inspeksjon av varene.
- Patentstyrets vurdering om at SPENDWISE vil oppfattes som en rosende og salgsfremmende oppfordring om å bruke penger fornuftig, krever flere tankeprang.
- Det at omsetningskretsen vil oppfatte og forstå betydningen av merketeksten er ikke tilstrekkelig grunn til å nekte merket. Merketeksten fremsier et budskap som er egnet til å skape undring og som fester seg i bevisstheten. Ordet SPENDWISE ligger langt unna alminnelig språkbruk, og har adskillende evne i markedet.
- I møte med merket SPENDWISE i en kjøpsituasjon vil publikum stusse over uttrykket. Dette gjør merket virkningsfullt som indikator på kommersiell opprinnelse, og velegnet til å feste seg i folks erindring.
- De godkjente merkene IDEKAPITAL for klasse 35, 36 og 42, BANK OF THE FREE for klasse 36, det kombinerte merket BRABANK for klasse 9, 35 og 36 og SAVEBACK for klasse 9, er i samme kategori som klagers merke. Merket SPENDWISE må derfor også kunne godkjennes.
- Patentstyrets nektelse harmonerer ikke med sin nylige praksis fordi ordmerket SITEWISE ble registrert for tjenester i klasse 42 kort tid før avgjørelsen i SPENDWISE.
- Det at merket er funnet særpreget i Sverige i 2018 og i Finland og Danmark i 2020 må tillegges avgjørende vekt. Det er ingen indikasjoner på at den norske omsetningskretsen skulle oppfatte SPENDWISE annerledes enn den svenske, finske og danske omsetningskretsen. Klager anfører at når våre nærmeste naboland oppfatter merket SPENDWISE som særpreget, bør Klagenemnda ha god grunn for å komme til et annet resultat.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Patentstyret kom i sin avgjørelse til at merket SPENDWISE mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 36, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Klagen er imidlertid begrenset til kun å gjelde varene i klasse 9. Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til er derfor om ordmerket SPENDWISE oppfyller varemerkelovens krav om særpreg for varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene eller tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR2016-1993-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, 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 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, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene i klasse 9, 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.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og varene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 16 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 T486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.

- 17 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-329/02, Sat.1. Hvis merket er sammensatt av beskrivende elementer, så er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.
- 18 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merket mangler særpreg som kjennetegn, men har i tillegg kommet til at merket SPENDWISE er beskrivende for varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil oppfatte SPENDWISE som en sammenstilling av ordene SPEND og WISE. Ordet SPEND kan bety «bruke» og «forbruke» og er vanlig i forbindelse med bruk av penger. Dette følger blant annet av Stor engelsk-norsk ordbok som er tilgjengelig på ordnett.no. Ordet WISE kan bety «klok», «fornuftig og «forstandig». Direkte oversatt kan merket SPENDWISE forstås i betydninger som «bruk fornuftig».
- 20 Sammenstillingen SPENDWISE anses ikke å være uvanlig eller original for varer og tjenester som relaterer seg til penger og økonomi. Klagenemnda viser her til at et søk på Google på «spend money wise» viser at ordstammene SPEND og WISE er vanlig å bruke sammen i uttrykk som har med bruk av penger og forvaltning av økonomi å gjøre, for eksempel «Spending Money Wisely» og «How to Spend Money Wisely».
- 21 Vareangivelsene «mobile apps; application software» i klasse 9 er av generell karakter, og det er dermed nærmest ingen grenser for hva disse kan gjelde eller inneholde. Varene kan dermed ha funksjoner som går ut på hvordan brukeren kan forvalte sine penger og privatøkonomi på en fornuftig måte, eller inneholde råd og tips om fornuftig bruk av penger.
- 22 Når SPENDWISE brukes for mobilapplikasjoner og applikasjonssoftware, er Klagenemnda av den oppfatning at den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som en angivelse av at disse inneholder funksjoner, råd og tips som hjelper brukeren med å bruke og forvalte sine penger på en fornuftig måte. Etter Klagenemndas vurdering er sammensetningen verken uvanlig eller overraskende for varene i klasse 9, og tilfører ingen nye betydninger. Merket SPENDWISE vil etter Klagenemndas syn, oppfattes på samme måte som det grammatikalsk korrekte uttrykket «spend wisely». Klagenemnda kan ikke se at gjennomsnittsforbrukeren må gjennom flere tankesteg eller noen fortolkningsprosess for å komme frem til merkets beskrivende meningsinnhold.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket SPENDWISE og de aktuelle varene i klasse 9, til at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for formålet og

innholdet ved disse. Det søkte merket kan derfor ikke gis virkning i Norge etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 24 Som en følge av merkets beskrivende betydning vil den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke feste seg ved merket SPENDWISE som en angivelse av kommersiell opprinnelse. I tillegg til at merket vil oppfattes som rent beskrivende, vil SPENDWISE oppfattes som en rosende og salgsfremmende oppfordring om å bruke penger fornuftig. En slik forståelse kan ha direkte tilknytning til en mobilapplikasjon. Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at merket som helhet ikke er egnet til å skille klagers varer fra andres. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn. Det søkte merket kan derfor heller ikke registreres etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 Selv om registreringene i Sverige, Danmark og Finland er relevant å se hen til, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 26 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser her til Høyesteretts avgjørelse i 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 skjønsmessige 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.
- 27 De eldre registreringene fra Patentstyret som klager viser til, endrer ikke sakens utfall. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda kjenner ikke til bakgrunnen for hver enkelt beslutning om å registrere de merkene som klager viser til.
- 28 Klagenemnda er etter dette kommet til at merket i utpekningen ikke kan gis virkning for varene i klasse 9 fordi det er beskrivende og mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1494036, varemerkesøknad nr. 201914068, ordmerket SPENDWISE gis ikke virkning i Norge for varene i klasse 9.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)