



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00047
Dato: 21. juni 2021

Klager: Koninklijke Philips NV
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. januar 2021, hvor ordmerket SPEEDPRO, med internasjonalt registreringsnummer 1400932, med norsk søknadsnummer 201806075, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 7: Electric dust removing apparatus, vacuum cleaners, parts of and accessories to aforesaid goods, not included in other classes, in particular vacuum cleaner filters, vacuum cleaner bags, vacuum cleaner hoses.

- 2 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende for varene i klasse 7, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 3 Klage innkom 29. mars 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 28. april 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

4 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 7, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd andre punktum, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 7 kan både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- Det engelske ordet SPEED kan bety hastighet eller hurtighet, mens PRO er en vanlig brukt forkortelse for profesjonell. Det er vanlig at prefikset PRO brukes for å angi at en vare er tiltenkt for profesjonelle kunder eller at den holder en høy standard. Når merketeksten anvendes på elektriske apparater til bruk for støvfjerning/støvsuging, samt deler og tilbehør til slike apparater, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av varenes kvalitet, nemlig at produktene bidrar til en hurtig rengjøringsprosess og at varene er for profesjonelle eller at de holder en høy standard.
- Merket består av to ord som er helt alminnelige i det engelske språket. Ordene har en klar betydning hver for seg, og angir helt vesentlige egenskaper ved de aktuelle varene. Etter Patentstyrets syn vil gjennomsnittsforbrukeren ikke oppfatte merketeksten som en språklig nydannelse, men utelukkende oppfatte det som en angivelse av to ulike egenskaper ved varene, uten at det kreves noe fortolkningsinnsats. Merket som helhet anses derfor beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- Det tillegges heller ikke avgjørende betydning at merket er registrert i jurisdiksjoner som EU, Sveits, Storbritannia og USA.

5 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager ber om en fornyet vurdering, og anfører at Patentstyrets nektelse er utslag av en for streng distinktivitetsbedømmelse.
- Det er merkets helhet som er avgjørende, og det må derfor legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte SPEEDPRO som et helhetlig uttrykk, uten å dele opp merket i enkeltelementer og analysere disse.
- Etter klagers syn er SPEEDPRO i sin kontekst et uvanlig og originalt uttrykk som klager selv har funnet på, og det er ingen naturlig forbindelse mellom SPEED på den ene siden og PRO på den annen. Det er også noe grammatikalsk feil ved måten merket er sammenstilt på, og dette skaper en syntaktisk blikkfangeeffekt. Det er lite sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil splitte opp merket i enkeltelementene SPEED og PRO, men mer nærliggende at det vil oppfattes som en helhet.
- Patentstyrets tilnærming virker teoretisk. Det er imidlertid de påregnelige, umiddelbare oppfatninger i relevant omsetningskrets som er avgjørende. I den grad merket skulle gi assosiasjoner til fart og profesjonelle kan ikke merket anses som annet enn suggestivt, som vil medføre en kognitiv prosess hos gjennomsnittsforbrukeren.
- Klager viser også til at merket er registrert i USA, EU, Storbritannia og Sveits, og mener det ikke kan oppstilles faktiske omstendigheter som skulle tilsi at omsetningskretsen i Europa eller USA skulle oppfatte merket annerledes enn hva som er tilfellet med den norske omsetningskretsen.

6 Klagenemnda skal uttale:

7 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 8 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av merketeksten SPEEDPRO.
- 9 I vurderingen av om sammenstillingen 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.
- 10 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.

- 11 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.
- 12 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. Omsetningskretsen for de aktuelle varene i klasse 7 vil i hovedsak omfatte private sluttbrukere, men vil også kunne inkludere profesjonelle aktører som holder på med innkjøp og salg overfor forbrukere og renholdsbedrifter. 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 14 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. Det er således merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også er beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.
- 15 Klagenemnda legger til grunn at merketeksten vil bli oppfattet som en sammenstilling av de to kjente ordene SPEED og PRO, og at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper. Klagenemnda legger derfor til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil være kjent med og uten videre oppfatte at SPEED betyr fart eller hurtighet. Tekstelementet PRO er en vanlig brukt kvalitetsangivelse som brukes som en indikator enten på at produktet er beregnet på næringsdrivende eller at det er en mer avansert eller bedre utgave av et produkt, jf. tilsvarende Klagenemndas avgjørelse i VM 15/061, Print Studio Pro, avsnitt 17. Dette er således et merkeelement som normalt ikke tilfører merket som helhet det tilstrekkelige særpreg. Klagenemnda bemerker her at vurderingen av PRO også samsvarer

med andre tidligere avgjørelser fra Klagenemnda i sak VM 17/00101, PROFLOW, VM 15/071 USA PRO, og VM 21/00025, CHAFE-PRO, avsnitt 17. Det vises videre til at EU-retten i sin avgjørelse T-145/12 ECO PRO avsnitt 29-30, fant at PRO er et rosende ord i betydningen «professional» eller «supporting», og at det ofte brukes til å forsterke en angitt egenskap.

- 16 Anvendt på de aktuelle varene i klasse 7 som omfatter støvfjerning og støvsuging, vil den relevante gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte at sammenstillingen angir egenskaper og kvaliteter ved varene, nemlig at rengjøringen går raskt/hurtig med disse produktene, og at dette er produkter av bedre kvalitet eller ment for profesjonelle rengjørere.
- 17 Klagenemnda kan ikke se at det er noe ved sammenstillingen som tilfører helheten noe utover summen av de enkelte beskrivende elementene SPEED og PRO. For den norske gjennomsnittsforbrukeren vil ikke merket fremstå nevneverdig uvanlig når det gjelder syntaks eller grammatikalsk. Det er her ikke avgjørende at merketeksten utgjør et nydannet ord som ikke brukes på det norske markedet for å beskrive de aktuelle varene, når sammenstillingen har et meningsinnhold som uten videre vil forstås av gjennomsnittsforbrukeren i den alminnelige omsetningen. Se EU-domstolens avgjørelse i sak C-191/01, Doublemint. Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå merkets elementer, og at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordsammenstillingen SPEEDPRO og de aktuelle varene i klasse 7, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a
- 18 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil ordsammenstillingen heller ikke være egnet til å skille klagers varer i klasse 7 fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra selve ordsammenstillingen, slik at merket ikke oppfyller garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Klager har vist til at merket er registrert i jurisdiksjoner som USA, EU, Storbritannia og Sveits. Klagenemnda er enig i at registreringer i andre jurisdiksjoner kan være relevante, men dette kan ikke tillegges avgjørende vekt. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 20 Klagenemnda vil også vise 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 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. 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.

- 21 Klagenemnda har etter dette kommet til at ordmerket SPEEDPRO må nektes virkning i Norge for varene i klasse 7, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd. Klagen blir dermed å forkaste, og Patentstyrets avgjørelse stadfestes.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)