



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 18/00039  
Dato: 11. september

---

Klager: Yokogawa Electric Corporation  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:  
Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang-Ree og Anne Cathrine Haug-Hustad  
har kommet fram til følgende

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. januar 2018, hvor det følgende kombinerte merket, søknadsnummer 201601959, ble nektet registrert for samtlige varer og tjenester:

## Co-innovating tomorrow

Klasse 9: Matematikksett; Mekanismer for myntopererte parkeringsporter; Brannvarslere; Gasslekkasjealarmer; Tyverialarmer; Simulatorer for styring eller kontroll av kjøretøyer; Sportstreningsimulatorer; Laborarieutstyr og -instrumenter; Fotografisk utstyr og instrumenter; Kinomaskiner og -apparater; Optiske maskiner og apparater; Temperaturmålere; Gassmålere; Termometre; Vannmålere; Trykkmålere [manometre]; Nivåindikatorer; Akustiske målere; Takometre; Akslerasjonsmålere; Refraktometre; Lysstrømmålere; Strålemålere; Høydemålere; Hygrometre; Reflektorer; Vibrasjonsmålere; Støymålere; Hastighetsmålere; Kalorimetre; Viskosimetre; Tetthetsmålere; Gravimetre; Densimetre; Dynamometre; Mengdemålere; Maskiner og instrumenter for presisjonsmåling; Maskiner og instrumenter for automatisk justering/regulering; Materialprøvemaskiner; Maskiner og instrumenter for oppmåling; Kraftfordelings- eller styringsmaskiner og -utstyr; Kontrolltavler [elektrisitet]; Automatisk styreinnretning for å støtte bedring av produksjonsproduktivitet; Batterier og celler; Elektriske eller magnetiske målere og testere; Elektriske kabler og ledninger; Transmisjonsmaskiner og -utstyr [for telekommunikasjon]; Radiokommunikasjonsmaskiner og -utstyr; Maskiner og utstyr for radiobruk; Fjernstyrte avstandsmålemaskiner og -instrumenter; Deler og tilbehør til telekommunikasjonsmaskiner og -utstyr; Datamaskiner og periferutstyr; Halvlederelementer; Elektroniske kretser [ikke inkludert de som er innregistrert med dataprogrammer]; Dataprogrammer; Programvarer, innregistrerte; Dataprogramvare; Datakommunikasjonsprosessorer og programvare for datanettverk for å støtte bedring av produksjonsproduktivitet; Serverdatamaskin og programvare; Dataprogrammer, nedlastbare; Røntgenapparater for industriell bruk; Magnetiske objekt-detektorer; Ultralydfølere; Magnetkjerner; Motstandstråder; Elektroder, andre enn sveiseelektroder eller elektroder for medisinsk bruk; Nedlastbare musikkfiler; Nedlastbare bildefiler; Elektroniske publikasjoner; Innspilte DVD-plater og kassetter.

Klasse 35: Konsulentbistand i forretningsaker; Markedsstudier eller -analyser; Analyser innen bedriftsledelse eller bedriftsrådgivningstjenester; Tilveiebringelse av informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til e-handel; Forberedelse av kontrakter for kjøp og salg av varer via e-handel; Administrasjon av data-arkiver; Administrasjon av data-arkiver ved lagring (og utmating, om nødvendig) av de elektroniske dataene; Datastyrt databasestyring; Systematisering av informasjon til databaser; Rådgivning om systematiseringen av informasjon til databaser; Servicehåndtering for driften av datasystemet; Tilveiebringelse av informasjon om driften av datasystemet.

Klasse 37: Tjenester for generelle bygningsentreprenører; Polstring; Maskininstallasjon; Elektriske installasjonstjenester; Kabling for telekommunikasjon; elektriske installasjonstjenester for fabrikk-anlegg; Konstruksjon av kraftverk; Konstruksjon av kjemiske anlegg; Konstruksjon av næringsmiddel-anlegg; Konstruksjon av maskinproduksjonsanlegg; Konstruksjon av stålproduksjonsanlegg; Konstruksjon av

anlegg for jernfritt metall; Konstruksjon av tekstilproduksjonsanlegg; Konstruksjon av petrokjemiske anlegg; Konstruksjon av farmasøytiske produksjonsanlegg; Konstruksjon av kjernekraftverk, reprosesseringsanlegg for kjernekraft og anlegg for håndtering av radioaktivt avfall; Konstruksjon av anlegg for bearbeiding av naturgass; Konstruksjon av transportanlegg; Konstruksjon av varmforsyningsanlegg; Konstruksjon av fabrikkianlegg; Rådgivningstjenester i forbindelse med installasjons- eller monterings-tjenester på industrielle produksjonsanlegg; Reparasjon eller vedlikehold av filmprojektorer; Reparasjon eller vedlikehold av optiske maskiner og instrumenter; Reparasjon eller vedlikehold av fotomaskiner og -utstyr; Reparasjon eller vedlikehold av brannvarslere; Reparasjon eller vedlikehold av luftkondisjoneringsapparater [for industriformål]; Reparasjon eller vedlikehold av brennere; Reparasjon eller vedlikehold av varmtvannsbeholdere; Reparasjon eller vedlikehold av pumper; Reparasjon eller vedlikehold av frysemaskiner og -utstyr; Reparasjon eller vedlikehold av datamaskiner; Reparasjon eller vedlikehold av elektroniske maskiner og utstyr; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for telekommunikasjon; Reparasjon eller vedlikehold av elektriske motorer; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for kraftfordeling eller kontroll; Reparasjon eller vedlikehold av laboratorieutstyr; Reparasjon eller vedlikehold av måleapparater og -instrumenter; Reparasjon eller vedlikehold av medisinske maskiner og utstyr; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for kjemisk behandling; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og systemer for produksjon av halvledere; Reparasjon eller vedlikehold av kraftverk; Reparasjon eller vedlikehold av kjemiske anlegg; Reparasjon eller vedlikehold av næringsmiddel-anlegg; Reparasjon eller vedlikehold av maskinproduksjonsanlegg; Reparasjon eller vedlikehold av stålproduksjonsanlegg; Reparasjon eller vedlikehold av anlegg for jernfritt metall; Reparasjon eller vedlikehold av tekstilproduksjonsanlegg; Reparasjon eller vedlikehold av petrokjemiske anlegg; Reparasjon eller vedlikehold av farmasøytiske produksjonsanlegg; Reparasjon eller vedlikehold av kjernekraftverk, reprosesseringsanlegg for kjernekraft og anlegg for håndtering av radioaktivt avfall; Reparasjon eller vedlikehold av anlegg for bearbeiding av naturgass; Reparasjon eller vedlikehold av transportanlegg; Reparasjon eller vedlikehold av varmforsyningsanlegg.

Klasse 42: Arkitekt-tjenester; Oppmåling; Design av maskiner, utstyr eller instrumenter [inkludert deler] for geologiske studier og undersøkelser, eller design av systemer bestående av slike maskiner, utstyr og instrumenter; Ingeniørvirksomhet for anlegg; Ingeniørvirksomhet for kraftverk; Ingeniørvirksomhet for kjemiske anlegg; Ingeniørvirksomhet på næringsmiddel-anlegg; Ingeniørvirksomhet på maskinproduksjonsanlegg; Ingeniørvirksomhet på stålproduksjonsanlegg; Ingeniørvirksomhet på anlegg for jernfritt metall; Ingeniørvirksomhet på tekstilproduksjonsanlegg; Ingeniørvirksomhet på petrokjemiske anlegg; Ingeniørvirksomhet på farmasøytiske produksjonsanlegg; Ingeniørvirksomhet på kjernekraftverk, reprosesseringsanlegg for kjernekraft og anlegg for håndtering av radioaktivt avfall; Ingeniørvirksomhet på anlegg for bearbeiding av naturgass; Ingeniørvirksomhet på transportanlegg; Ingeniørvirksomhet på varmforsyningsanlegg; Industriell ingeniørvirksomhet for anlegg; Design-tjenester; Tilveiebringelse av informasjon om dataprogrammer for å beskytte datasystemer mot uautorisert tilgang til datamaskiner og tilveiebringelse av sikre nettverk; Dataprogrammeringstjenester for bedring av produktivitet; Konfigurasjon og installasjon av datamaskiner og dataprogrammer; tilføyning og utvidelse av funksjoner på datamaskiner og dataprogrammer; Tilveiebringelse av informasjon om drift og utnyttelse av datamaskiner og Internett gjennom kommunikasjon av dataterminaler; Rådgivnings- og konsulent-tjenester vedrørende design av utstyr og maskiner for bedring av produktivitet; Fjernovervåkning av datamaskiner og dataprogrammer; Design av utstyr for automatisk datastyring; Programmering av dataprogrammer eller systemer og tilveiebringelse av informasjon knyttet dertil; Design og utvikling av datanettverk og konsulent-tjenester knyttet dertil; Rådgivnings- og konsulent-tjenester

knyttet til introduksjon av dataprogrammer i utstyr brukt i datasystemer og vedlikehold derav; Rådgivning innen datasystemer; Teknologiråd knyttet til datamaskiner, biler og industrimaskiner; Testtjenester for maskiner, utstyr og instrumenter for bruk til testing, inspeksjon eller undersøkelser av legemidler, kosmetikk eller næringsmidler; Testtjenester innen forurensingsbekjempelse; Testtjenester innen elektrisitet; Testtjenester innen byggteknikk; Testing eller inspeksjon av landbruk, husdyroppdrett eller fiskerier; Dataprogrammering; Utleie av måleredskaper; Tilveiebringelse av dataprogrammer; Utleie av datamaskiner; Utleie av måle- eller prøvemaskiner og instrumenter; Utleie av minneplass på dataservere og tilveiebringelse av informasjon knyttet dertil; Utleie av dataservere og tilveiebringelse av informasjon knyttet dertil; Nettskytjenester; Utleie av laboratorieutstyr og -instrumenter; Utleie av instrumenter for teknisk tegning.

3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

4 Klage innkom 19. mars 2018 og Patentstyret har den 16. april 2018 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:**

- I det kombinerte merket kan merketeksten CO-INNOVATING TOMORROW forstås som «utvikler morgendagen sammen», og merket mangler som helhet særpreg for varene og tjenestene i klasse 9, 35, 37 og 42.
- Patentstyret er ikke enig med søker at merket skaper en nysgjerrighet hos gjennomsnittsforkbruken, men legger til grunn at merketeksten gir et klart og positivt uttrykk for ønsket om å tilby noe fremtidsrettet i samarbeid med kjøperen av de aktuelle varer og tjenester, slik at merket kun vil bli oppfattet som en salgsfremmende ytring.
- Merket som helhet tilføres ikke det nødvendige særpreg ved at merketeksten kan fremstå som en ufullstendig setning. For gjennomsnittsforkbruken vil betydningsinnholdet fremtre som tilstrekkelig klart. Videre er merketeksten skrevet i en vanlig font.
- Patentstyret legger ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i Sveits, USA og EU.

#### 6 **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager bestrider Patentstyrets vurdering, og hevder at Patentstyret har lagt til grunn en for streng distinktivitetsnorm.
- Klager er ikke enig med Patentstyret i at merketeksten er skrevet med en alminnelig font, og viser til at skrifttypen skiller seg fra det som er vanlig og at denne må vektlegges i helhetsvurderingen.
- Det fastholdes at merketeksten har et diffust innhold som ikke sier noe om kvaliteten eller egenskapene ved varene og tjenestene, og viser til at Patentstyrets oversettelser ikke fremstår

som særlig treffende og at ordsammenstillingen er uvanlig. Klager viser også til at Patentstyret ikke har forklart hvordan gjennomsnittsforbrukeren skal delta i et fremtidsrettet samarbeid, slik det er anført at merketeksten vil bli oppfattet.

- Med henvisning til HR-2001-1049, God Morgon, anfører også klager at merketeksten er ufullstendig skrevet, og at dette medfører en uklarhet som utløser et minimum av fortolkningsinnsats hos gjennomsnittsforbrukeren. Når merket ikke har et klart innhold, kan det ikke oppfattes kun som en salgsfremmende ytring.
- Det fremlegges eksempler på bruk av merket i brosjyrer for det norske markedet, samt visittkortet til den norske «business manager». Klager anfører at disse eksemplene viser at merket blir oppfattet som et varemerke.
- Klager vil også fremheve at merket er registrert i Sveits, USA og EU, og at dette er eksempler på at sammenlignbare myndigheter har funnet merket tilstrekkelig særpreget.

#### **7 Klagenemnda skal uttale:**

#### **8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av de engelske ordene CO-INNOVATING TOMORROW, med en figurativ utforming av tekstelementet CO. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 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 særpreget, 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 og tjenestene i klasse 9, 35, 37 og 42 vil omfatte både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 15 Etter Klagenemndas oppfatning vil ikke gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller deres egenskaper, se eksempelvis EU-rettens avgjørelse i T-19/04 PAPERLAB, avsnitt 25.
- 16 Det Klagenemnda skal ta stilling til er om CO-INNOVATING TOMORROW, for de aktuelle varene og tjenestene, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller garantifunksjonen.
- 17 Særpregsvurderingen er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/02 DAS PRINXIP DER BEQUEMLICHKEIT avsnitt 32 og C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et slagord kan godtas for registrering kan ifølge EU-domstolen likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. I følge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen slagord, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 26.
- 18 Det skal imidlertid ikke være til hinder for registrering at et merke primært vil oppfattes som et salgsfremmende utsagn dersom merket samtidig er egnet til å bli oppfattet som noens særlige kjennetegn, jf. C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK, avsnitt 45. I denne vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. avsnitt 57 i samme avgjørelse.
- 19 Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og at merketeksten vil oppfattes som «sammen om morgendagens nyskapning». Klagenemnda er av den oppfatning at merket vil bli oppfattet som en opplysning om at klager i samarbeid med kunder eller andre samarbeidspartnere muliggjør fremtidig innovasjon/nyskapning. Varefortegnelsen omfatter varer og tjenester som hovedsakelig er av elektronisk og teknologisk karakter, hvor innovasjon/utvikling er en særlig faktor. Merketeksten fremstår derfor som et generelt reklameutsagn som bare formidler et positivt og salgsfremmende budskap overfor omsetningskretsen, uten evne til å feste seg i forbrukerens erindring som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klagenemnda er av den oppfatning at merketeksten ikke krever noen fortolkningsinnsats fra

gjennomsnittsforbrukerens side, og at det heller ikke besitter noe originalt som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved.

- 20 Når merketeksten bare fremstår som en generell og positiv oppfordring, vil gjennomsnittsforbrukeren i møte med merket lete videre etter indikatoren på den kommersielle opprinnelsen bak varene og tjenestene. Klagenemnda anser denne vurderingen for å være i tråd med gjeldende distinktivitetsnorm slik denne kommer til uttrykk i praksis. Klagenemnda vil her vise til at EU-retten de tre siste årene har behandlet totalt 28 saker med flerordsmerker/slagord (én sak også behandlet for EU-domstolen, se C-,346/15 P, Be Happy), hvor samtlige merker har blitt nektet på bakgrunn av det vurderingstemaet for slike merker. Utvalget viser også til to sammenlignbare avgjørelser fra Klagenemnda hvor begge merker ble nektet, se sak 17/00028, EMPOWERING INNOVATION TOGETHER, for varer og tjenester i klassene 9 og 35, og sak 17/00050, POWERING COLLABORATION, for tjenester i klasse 35, 37, 41 og 42.
- 21 Klagenemnda vil for øvrig bemerke at den figurative utformingen av tekstelementet CO fremstår som ordinær og lite iøynefallende, og kan ikke anses som et element som kan tilføre merket som helhet det nødvendige særpreg. Videre kan ikke Klagenemnda se at den vedlagte dokumentasjonen på bruk er egnet til å tilføre eller vise at merket har distinktiv evne.
- 22 Klagenemnda finner dermed at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle et varemerkes garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klager har vist til at merket er registrert i Sveits, EU og USA. 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, jf. vurderingen ovenfor.
- 24 Klagenemnda vil her 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.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

**Det avsies slik**



## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad  
(sign.)