



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00025
Dato: 8. april 2022

Klager: Trinity Bay Equipment Holdings, LLC
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Kaja von Hedenberg, Ulla Wennermark og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. desember 2021, hvor det kombinerte merket FLEXSTEEL, med søknadsnummer 201801548, ble nektet registrert:



Klasse 6: Fleksible rør og rørledningsprodukter for bruk i olje- og gassindustrien for olje- og gassleting og produksjon, overføring og boring, nemlig fleksible rør hovedsakelig eller utelukkende bestående av metall og metallbeslag derav; fleksible rør hovedsakelig eller utelukkende bestående av metal for transport av naturgass, olje, vann, karbondioksid, utvunnet malm, jetdrivstoff, spillvann, og fiberoptiske kabler; rørklemmer, kraveklemmer, koplinger, og forbindelsesledd hovedsakelig eller utelukkende bestående av metall; ingen av de forannevnte varer inkluderer slanger, fleksible rør eller rørledninger eller andre varer for bruk i salg, fylling eller innsprøytning av olje eller petroleum.

- 3 Varemerket ble nektet registrert 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, for de omsøkte varene i klasse 6.
- 4 Klager har etter avgjørelsen i Patentstyret avdelt søknaden, slik at varene i klasse 17 som Patentstyret opprinnelig tilbød registrering for, er skilt ut i eget søknadsnummer, det vil si søknadsnummer 202202531. Klagesaken gjelder etter dette kun de varene i klasse 6, som gjengitt over i avsnitt 2.
- 5 Klage innkom 7. februar 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 18. februar 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 6, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Det følger både av praksis i EU-retten og Klagenemnda at FLEX er en forkortelse for «fleksibel».
- Ordet STEEL kan oversettes til «stål» på norsk.
- Sammenstillingen FLEXSTEEL kan dermed forstås i betydningen «fleksibelt stål» på norsk.

- Patentstyret er ikke enig i at stålrør aldri vil kunne være fleksible. Granskningen viser at fleksible stålrør er en vanlig brukt betegnelse i relasjon til varene i klasse 6.
- Varene «fleksible rør og rørledningsprodukter for bruk i olje- og gassindustrien for olje- og gassleting og produksjon, overføring og boring, nemlig fleksible rør hovedsakelig eller utelukkende bestående av metall og metallbeslag derav» i klasse 6, er eksempel på varer som kan være stålrør (art), som igjen har til egenskap å være fleksible – for eksempel at de er bøyelige.
- Den figurative utformingen tilfører ikke merket tilstrekkelig særpreg. Figuren til venstre for merketeksten underbygger kun merkets beskrivende meningsinnhold, ved at den vil oppfattes som en enkel gjengivelse av fleksible stålrør. Figuren er derfor ikke egnet til å avlede oppmerksomheten fra den beskrivende merketeksten. Den ordinære fete fonten til merketeksten, samt at merketekst og figur er plassert i en brunfarget firkant, er heller ikke iøynefallende eller spesiell.
- Tidligere registreringer av Patentstyret og søkers henvisning til avgjørelser fra Klagenemnda, som søker finner sammenlignbare, tillegges ikke avgjørende vekt. I denne sammenheng må det også ses hen til merker som er nektet registrert. Patentstyret viser også til enkelte kombinerte merker som i de senere årene har blitt nektet registrert av EU-retten og Klagenemnda.
- Selv om det kan legges til grunn at en profesjonell omsetningskrets har en høyere grad av oppmerksomhet, vil ikke dette ha avgjørende betydning for særpregsvurderingen av merket. Tvert imot er det sannsynlig at en særlig oppmerksom gjennomsnittsforbruker lettere vil kunne knytte merkets beskrivende betydning opp mot de aktuelle varene og tjenestene.
- Det tillegges ikke vekt at merket blant annet er registrert i USA, EU, UK, Canada, Australia, Hong Kong, Singapore og Bahrain.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager innleverte krav om deling av søknaden for varene i klasse 17 den 21. februar 2022, med nytt avdelt søknadsnummer 202202531, jf. varemerkeforskriften § 18. Det vises til Klagenemndas sak VM 15/118, avsnitt 4.
- Klagen retter seg derfor kun mot nektelsen av de omsøkte varene i klasse 6.
- Selv om ordene FLEX og STEEL hver for seg har den betydningen Patentstyret har lagt til grunn, har sammenstillingen ikke noen direkte og spesifikk betydning for de aktuelle varene i klasse 6.
- FLEXSTEEL vil oppfattes som et nydannet ord som kun henspiller på egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 6. Det vises til Klagenemndas sak VM 13/147 EASYSTRIPPER, avsnitt 15.

- Ordelementet FLEXSTEEL er ikke beskrivende. Patentstyret har ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til de varene som merket er utpekt for. Det kreves derfor flere mentale steg for å komme frem til den betydningen Patentstyret her har anført.
- Det er i vurderingen lagt for stor vekt på hvert enkelt element og hvorvidt disse er beskrivende for noen av varene, og man har dermed mistet merkets helhet av syne. Klager vil anføre at det er i for stor grad sett bort ifra hvordan elementene påvirker hverandre i den helhetlige sammenstillingen av merket. Det vises også til OHIM sin vurdering i avgjørelsen av 17. mai 2000 i sak R 417/199- 1 CUSHIONWRAP.
- Stål er et materiale der jern og karbon er de primære legeringselementene. Stål brukes innenfor en rekke ulike områder som for eksempel materiale i bygninger, biler, skip, verktøy og elektriske artikler. Stål er et svært attraktivt materiale fordi det har styrke og motstandskraft. Stålrør er imidlertid ikke ansett å være et fleksibelt materiale.
- Merket er egnet til å skape undring nettopp fordi omsetningskretsen består av næringsdrivende som må forventes å ha kunnskap om stål som materiale. Disse næringsdrivende er kjent med at stål per definisjon ikke er fleksibelt. EU-domstolene har i flere saker kommet til at merker som inneholder paradoks må oppfattes som særpreget, for eksempel EU-rettens avgjørelse i T-133/13, WET DUST CAN'T FLY.
- Sammensetningen FLEXSTEEL er derfor egnet til å skape særlig undring i den aktuelle omsetningskretsen. Det er nettopp for denne sammenstillingen klager ønsker vern, ikke for ordene FLEX eller STEEL hver for seg.
- I Klagenemndas sak VM 19/00101, LIPOFLEX, for varer i klasse 5 og 10, uttaler Klagenemnda at merket oversatt kan oppfattes som «fettfleksibel». Klagenemnda kom i motsetning til Patentstyret til at merket kun kan «gi assosiasjoner til noe som har med fett eller fettsuging å gjøre og som er fleksibelt». Merket ble av Klagenemnda ansett som suggestivt og registrerbart.
- Videre består merket av en figurativ utforming der særlig det figurative elementet er iøynefallende plassert først i merket. Sammen med tekstelementet FLEXSTEEL, utgjør elementene at merket som helhet har et tydelig logopreg og gjenkjennelseeffekt. At dette er et relevant moment er fremholdt i en nylig avsagt dom i Borgarting lagmannsrett, LB-2020-158279, Multi-Gyn.
- Det vises også til tidligere avgjørelser av Klagenemnda; sak VM 19/00141, SCENT CONTROL, VM 20/00104 P Passportcard, VM 19/00088, Eco Asphalt, og VM 19/00061, EAT.
- Merket er funnet særpreget i en rekke land og jurisdiksjoner: USA, Saudi Arabia, Hong Kong, Singapore, Bahrain, EU, UK, Algerie, Kazakhstan, Kuwait, Oman, OAPI, Qatar, Turkmenistan, Argentina, Brunei, Ecuador, Guyana, Indonesia, Thailand, Vietnam, Nigeria, De Forente Arabiske Emirater, Canada, Colombia, India, Mexico, Malaysia, Argentina, Brasil og Australia. Merket er altså funnet særpreget i flere land som praktiserer samme norm for særpreg som i Norge, deriblant EU. Selv om disse registreringene ikke er bindende for

Patentstyret eller Klagenemnda, er det ingen grunn til at merket skal oppfattes på en annen måte i Norge som i jurisdiksjoner som praktiserer samme distinktivitetsnorm. Norge er det eneste landet der klager har mottatt nektelse på grunn av særpreg.

- Samlet sett vil derfor både teksten i merket, og merket som helhet, oppfylle kravet til særpreg, jf. varemerkeloven § 14.

8 **Klagenemnda skal uttale:**

9 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 10 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket som består av teksten FLEXSTEEL. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 Ettersom varene i klasse 17 nå er videreført gjennom en egen og avdelt søknad for Patentstyret, med søknadsnummer 202202531, vil Klagenemnda i det følgende kun vurdere det aktuelle merket sett hen til de omsøkte varene i klasse 6. Det var også kun for denne vareklassen som Patentstyret nektet det søkte merket i medhold av varemerkeloven § 14.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 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 gjennomsnittsforkbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

- 16 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 6 vil i hovedsak være profesjonelle aktører innen olje- og gassindustrien. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 17 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.
- 18 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 dermed 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 beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på merket 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.
- 19 Det angjeldende merket består av teksten FLEXSTEEL skrevet i store bokstaver, i sort, mot en beige bakgrunn. Til venstre for merketeksten består merket av en figur som er utformet som to sorte og doble streker som går i et slynget mønster. Merketeksten og figurelementet er plassert inne i en rektangulær form.
- 20 De omsøkte varene i klasse 6 er som følger: «fleksible rør og rørledningsprodukter for bruk i olje- og gassindustrien for olje- og gassleting og produksjon, overføring og boring, nemlig fleksible rør hovedsakelig eller utelukkende bestående av metall og metallbeslag derav; fleksible rør hovedsakelig eller utelukkende bestående av metal for transport av naturgass, olje, vann, karbondioksid, utvunnet malm, jetdrivstoff, spillvann, og fiberoptiske kabler; rørklemmer, kraveklemmer, koplinger, og forbindelsesledd hovedsakelig eller utelukkende bestående av metall; ingen av de forannevnte varer inkluderer slanger, fleksible rør eller rørledninger eller andre varer for bruk i salg, fylling eller innsprøytning av olje eller petroleum».
- 21 Merkets tekst, FLEXSTEEL, vil forstås som en sammenstilling av ordene FLEX og STEEL, og oversettes til «fleksibelt stål». Det følger av Store norske leksikon at stål er legeringer av jern og karbon og at: «[U]like typer stål har et bredt spekter av egenskaper som kan tilpasses en rekke ulike bruksområder, og det er trolig vårt mest allsidige konstruksjonsmateriale», <https://snl.no/stål>. Stål kan med andre ord være artsangivende for en rekke varer omfattet av vareklasse klasse 6, som ifølge «forklarende bemerkninger» i NICE Klassifikasjonen, 11.

utg., «omfatter hovedsakelig ubearbeidede og delvis bearbeidede uedle metaller, inkludert malmer, så vel som visse varer laget av uedle metaller.»

- 22 De omsøkte varene i klasse 6 er varer som i hovedsak er laget av metall eller som består av metall. For «fleksible rør», hovedsakelig eller utelukkende bestående av metall eller metallbeslag, vil merketeksten FLEXSTEEL, direkte og umiddelbart, oppfattes som en angivelse av art- og egenskaper ved varene, nemlig at det dreier seg om rør som er fleksible og som er konstruert/laget av stål.
- 23 Varene «rørklemmer, kraveklemmer, koplinger, og forbindelsesledd hovedsakelig eller utelukkende bestående av metall», er ikke nødvendigvis «fleksible» i seg selv. Men de kan være konstruert av stål, og kan være avgjørende for at rør og rørledninger blir montert og sammensatt på en funksjonell og optimal måte. FLEXSTEEL er derfor også beskrivende for art og formål ved «rørklemmer, kraveklemmer, koplinger, og forbindelsesledd hovedsakelig eller utelukkende bestående av metall» i klasse 6.
- 24 Det foreligger etter Klagenemndas syn derfor en direkte og umiddelbar forbindelse mellom merketeksten og varene. FLEXSTEEL består av ordelementer med en klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for art, formål og egenskaper for de omsøkte varene i klasse 6.
- 25 Hvorvidt merketeksten utgjør en nydannelse, slik klager hevder, og hvorvidt stål *i seg selv* er fleksibelt eller ikke, som klager påpeker at *ikke* er tilfelle, er i lys av dette ikke avgjørende.
- 26 Klagenemnda anser videre ikke at den grafiske utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03 P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14, EXTRA, avsnitt 15-20. Merketeksten, som er gjengitt i en helt ordinær font og store bokstaver i sort, mot en beige bakgrunn, har en begrenset innvirkning på merkets helhetsinntrykk, og evner ikke å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens beskrivende meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25. Det samme gjelder figurelementet som samlet sett kun vil oppfattes som en stilisert gjengivelse av fleksible rør av stål, i et slynget mønster. Figurelementet underbygger og forsterker sånn sett merketekstens beskrivende meningsinnhold, gjennom å angi art og egenskaper ved fleksible rør laget av stål, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse T-361/18, Sir Basmati Rice, avsnitt 64-66. Klagenemnda kan etter en helhetlig vurdering ikke se at den figurative utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg.
- 27 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten og merkets grafiske elementer, som underbygger merkets beskrivende betydning for varene i klasse 6. Merket blir derfor å nekte for de aktuelle varene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 28 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket. Den internasjonale registreringen oppfyller derfor ikke garantifunksjonen for de omsøkte varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 29 Klager viser til at Klagenemnda fant merket LIPOFLEX distinkt i sak VM 19/00101, og til at følgende kombinerte merker har blitt ansett distinktive av Klagenemnda; VM 19/00141, SCENT CONTROL, VM 20/00104, P PassportCard, VM 19/00088, Eco Asphalt, og VM 19/00061, EAT. Videre viser klager til sak LB-2020-158279, Multi-Gyn, fra Borgarting lagmannsrett, og til at lagmannsretten la vekt på at merket som helhet hadde et tydelig logopreg og gjenkjennelseeffekt.
- 30 Selv om LIPOFLEX også består av elementet FLEX, anser ikke Klagenemnda denne saken som sammenlignbar. Det vises også til at det var en dissens i denne saken, i særpregsvurderingen av merket. Dissens var det også i Klagenemndas utvalg i vurderingen av det kombinerte merket Eco Asphalt. Det faktiske grunnlaget i de nevnte sakene er uansett ulikt. Ethvert merke bestående av tekst og figur vil heller ikke være sammenlignbart; dette må vurderes konkret fra sak til sak. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P, Technopol, avsnitt 75.
- 31 Når det gjelder klagers henvisning til LB-2020-158279, Multi-Gyn, fra Borgarting lagmannsrett, og lagmannsrettens vurdering om at Multi-Gyn hadde gjenkjennelseeffekt og logopreg, viser Klagenemnda til vurderingen i avsnitt 26 over.
- 32 Klager har ellers vist til at FLEXSTEEL er blitt registrert i en rekke jurisdiksjoner, deriblant i EU. Dette bør ifølge klager klart tale for en aksept til registrering av merket også i Norge. Det er ifølge klager ingen grunn til at merket skal oppfattes på en annen måte i Norge, enn i jurisdiksjoner som praktiserer samme distinktivitetsnorm. Norge er ifølge klager det eneste landet der klager har mottatt nektelse på grunn av særpreg.
- 33 Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda skal i denne sammenheng vise til at ordmerket FLEXSTEEL riktignok ble registrert under EUTM nr. 003991841 tilbake i 2006, blant annet for varer i klasse 6. Ordmerket FLEXSTEEL ble likevel nektet for blant annet «rør» i klasse 6, under EUTM nr. 014872949, av EUIPOs Boards of Appeal i avgjørelse R 1360/2016-4 fra 9. desember 2016. BoA la i sin begrunnelse her til grunn at FLEXSTEEL vil forstås med betydningen «flexibler Stahl» (avgjørelsen er skrevet på tysk).
- 34 Klagenemnda viser ellers 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 P, Henkel, avsnitt 61-64, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66, avsnitt 51-52. 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.

- 35 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at det søkte merket må nektes registrert for varene i klasse 6, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)