



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00092
Dato: 29. desember 2022

Klager: LG Electronics Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Ulla Wennermark og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. april 2022 hvor ordmerket InstaView, med søknadsnummer 202007686, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 7: Vaskemaskiner; oppvaskmaskiner; støvsugere; robotmaskiner for rengjøring; børstehoder for støvsugere; støvsugerslanger; støvsugerposer; dampvaskere til husholdningsformål; elektriske mikserer til husholdningsformål; elektriske eltemaskiner til husholdningsformål; elektriske blendere til husholdningsformål.

Klasse 11: Kjøleskap; dører til kjøleskap; hyller til kjøleskap; displaypaneler til kjøleskap; skuffer til kjøleskap; kurver til kjøleskap; kurver til lagring av mat til kjøleskap; håndtak til kjøleskap; automatiske ismaskiner for kjøleskap; rør til kjøleskap; innvendig belysning for kjøleskap; elektriske utstillingskjøleskap; elektrisk varmt- og kaldtvannsrenser til husholdningsformål; luftfuktere for husholdningsformål; avfuktingsapparater for husholdningsformål; luftrensere for husholdningsformål; elektriske tørkemaskiner for tøy til husholdningsformål; elektriske stekeovner for husholdningsformål; mikrobølgeovner; induksjonsovner; luftkondisjoneringsanlegg; led-lamper.

- 3 Varemerket ble nektet registrert av Patentstyret fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom 10. juni 2022 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 20. juni 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket InstaView beskriver egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 7 og 11, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Varemerket vil oppfattes som en sammenstilling av ordene Insta og View. Insta er et prefiks som indikerer at noe er «instant or quickly produced», altså at noe er øyeblikkelig eller raskt produsert. View kan bety «oversikt» og «overblikk». Sammenstillingen vil umiddelbart oppfattes som «øyeblikkelig oversikt», «umiddelbart overblikk» eller tilsvarende. Når InstaView brukes i relasjon til for eksempel «vaskemaskiner» i klasse 7 og «induksjonsovner» i klasse 11, vil den norske gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merket som informasjon om at varene er utstyrt med et informasjons- og styringsdisplay som gir umiddelbar oversikt over varenes funksjoner eller ytelse. For eksempel kan varen ha et display som gir umiddelbar oversikt over og tilgang til ulike vaske- eller stekeprogram, informasjon om gjenstående vaske- eller steketid og lignende.

Gjennomsnittsforbrukeren er vant med å se slike informasjons- og styringsdisplay på de aktuelle varene, noe som gjør at InstaView lettere vil oppfattes som beskrivende.

- Merket kan også forstås som en angivelse av varenes formål eller som informasjon om at varene er utformet slik at brukeren med det blotte øyet umiddelbart kan få oversikt over innholdet. For eksempel kan «innvendig belysning for kjøleskap» ha som formål å lyse opp inne i kjøleskapet slik at brukeren på et øyeblikk får oversikt over hva kjøleskapet inneholder. Videre kan kjøleskap, dører, skuffer og kurver til kjøleskap være utformet slik at brukeren umiddelbart får oversikt over hvilken mat og drikke som finnes i kjøleskapet.
- Helheten InstaView er ikke så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg. Ordsammenstillingen er ikke egnet til å skape undring og det kreves ikke noe tankesprang for å oppfatte den beskrivende betydningen.
- Når det gjelder «børstehoder for støvsugere; støvsugerslanger; støvsugerposer» i klasse 7, er dette varer som brukes sammen med og kan være reservedeler til «støvsugere» som InstaView er beskrivende for. Grunnet denne nære tilknytningen vil InstaView kun oppfattes som informasjon om at varene passer til slike støvsugere som merket er beskrivende for, og ikke oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Det samme gjelder varer som «håndtak til kjøleskap; rør til kjøleskap» i klasse 11; disse kan brukes sammen med eller være reservedeler til «kjøleskap; elektriske utstillingskjøleskap» som merket er beskrivende for.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i flere andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets vurdering er for streng. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte InstaView som «øyeblikkelig oversikt» eller «umiddelbart overblikk». Insta er ikke en vanlig forkortelse for «instant», og «view» har flere andre betydninger enn den Patentstyret trekker frem. Det er ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merkedelen View som «oversikt» eller «overblikk». Gjennomsnittsforbrukeren må dessuten gjennom en flerleddet tankeprosess for å komme frem til at merket angir at varene er utstyrt med et informasjons- og styringsdisplay som gir umiddelbar oversikt over varenes funksjoner og ytelse. Merket er i høyden suggestivt.
- Det finnes mange merker i varemerkeregisteret som bruker prefikset INSTA og som er godtatt uten forutgående uttalelse, for eksempel INSTADRY, INSTAFLASH, InstaFix, INSTAMEET, INSTABLUR.
- Merket er registrert i EU og en rekke andre land. Registreringer i mange engelsktalende land, herunder New Zealand, Canada, Australia, USA og Singapore, tilsier at vurderingen bør slå ut likt i Norge.
- Subsidiært bør merket aksepteres for «kjøleskap» og «dører til kjøleskap». Merket har ingen betydning som direkte eller spesifikt kan knyttes opp mot disse varene. Patentstyrets vurdering fremstår som et resultat av gjennomtenkte overveielser og etterfølgende

gjetninger om hva uttrykket kanskje kan tenkes å stå for. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke gjennomgå en slik tankeprosess. Det fremstår teoretisk og konstruert når Patentstyret fremholder at merket vil forstås som informasjon om at gjennomsnittsforbrukeren med det blotte øyet umiddelbart kan få oversikt over innholdet. Merket har et utydelig meningsinnhold som vil skape en viss undring, og det må anses tilstrekkelig distinktivt.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Saken gjelder spørsmålet om merket InstaView oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 10 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets (2008/95/EF) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. HR2016-1993-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, 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.
- 12 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for. Merket InstaView er søkt registrert for en rekke husholdningsapparater. Varefortegnelsen inkluderer blant annet «vaskemaskiner», «oppvaskmaskiner» og «støvsugere» i klasse 7, og «kjøleskap», «mikrobølgeovner» og «luftkondisjoneringsanlegg» i klasse 11. Videre må vurderingen skje utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene 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. I tråd med EU-domstolens uttalelser i sak C-191/01 P Doublemint, er det tilstrekkelig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte minst én mulig forståelse av merket som beskrivende for egenskaper ved de omsøkte varene.

- 13 Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en sammenstilling av elementene Insta og View. Treff i anerkjente ordbøker viser at Insta er en uformell forkortelse for «instant», og at det brukes som prefiks for å indikere at noe skjer umiddelbart. Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som generelt har gode engelskkunnskaper, vil oppfatte Insta som «øyeblikkelig» eller «umiddelbart». Videre er Klagenemnda enig med Patentstyret i at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne oppfatte View som «oversikt» eller «overblikk». Det gjelder både fordi View er et vanlig og mye brukt engelsk ord som gjennomsnittsforbrukeren kjenner til, men også fordi de aktuelle husholdningsapparatene typisk vil være konstruert på en måte som gir oversikt, enten det er over innholdet eller varens funksjoner og ytelse.
- 14 Klager anfører at merkeelementet View har en rekke andre betydninger og vedlegger ordboktreff som viser at det for eksempel kan bety «an opinion, belief, or idea, or a way of thinking about something», som oversatt til norsk betyr «oppfatning» eller «mening». Det at et element i merket isolert sett har flere betydninger, er imidlertid ikke avgjørende. Vurderingstemaet er hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som helhet når det benyttes på de aktuelle varene. Når InstaView brukes på for eksempel en vaskemaskin eller et kjøleskap, er det ikke nærliggende å forstå helheten som «øyeblikkelig oppfatning» eller «umiddelbar mening». For Klagenemnda fremstår det sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som «øyeblikkelig oversikt», «umiddelbart overblikk» eller lignende.
- 15 Spørsmålet er dermed om det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom InstaView og de aktuelle varene, slik at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Etter Klagenemndas oppfatning angir merket i saken spesifikke egenskaper ved de aktuelle husholdningsapparatene, nemlig at de raskt gir oversikt over varens innhold, funksjoner og/eller ytelse. De fleste varene i varefortegnelsen er elektriske husholdningsapparater som ofte vil ha et informasjons- og styringsdisplay. Når InstaView brukes på et kjøleskap, en vaskemaskin eller en mikrobølgeovn, vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte det som informasjon om at varen har et display som gir øyeblikkelig oversikt over for eksempel vaske- og steketid, antall omdreininger, kraftnivåer, temperatur, kapasitet og forskjellige vaske- og stekeprogrammer. Det er grunn til å tro at denne typen displaypaneler bare vil bli mer vanlig etter hvert som den tekniske utviklingen fortsetter, noe som tilsier at friholdelsesbehovet for merket kan bli større med tiden. Et fremtidig friholdelsesbehov er et relevant moment i vurderingen av om et merke er beskrivende, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-363/99 POSTKANTOOR avsnitt 56.
- 16 Med hensyn til de varene i varefortegnelsen som ikke nødvendigvis er utstyrt med et display, anser Klagenemnda at merket også er beskrivende for disse. Når merket brukes på for eksempel hyller, skuffer og kurver til kjøleskap, vil InstaView oppfattes som informasjon om at varene er utformet på en måte som gir umiddelbar oversikt over innholdet. For «innvendig belysning for kjøleskap» og «led-lamper», angir merket iboende egenskaper ved varene, nemlig at de umiddelbart lyser opp og dermed gir oversikt. Klagenemndas konklusjon er

dermed at InstaView angir egenskaper ved alle de aktuelle varene og er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 17 Klagenemnda har også vurdert klagers subsidiære krav om at merket kun skal registreres for «kjøleskap» og «kjøleskapsdører», men finner at det ikke er grunnlag for å ta kravet til følge. Som forklart over i punkt 15, er merket beskrivende for nettopp kjøleskap og kjøleskapsdører, da dette er varer som typisk vil ha et display som kan gi brukeren oversikt over for eksempel temperatur, kapasitet og innhold.
- 18 Klager anfører at det finnes flere merker med prefikset «insta» i varemerkeregisteret. Det dreier seg imidlertid om ellers ulike ordsammenstillinger som er registrert for andre varettyper, og Klagenemnda kan ikke se at disse tidligere registreringene gir grunn til å endre konklusjon. Eldre og ubegrunnede forvaltningsavgjørelser har lav vekt som rettskilde.
- 19 Klager viser til at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner, blant annet i EU og engelskspråklige jurisdiksjoner som USA, Canada, Australia og New Zealand. Selv om registreringspraksis i utlandet er relevant i vurderingen, kan ikke Klagenemnda se at registreringene endrer utfallet i saken. Klagenemnda viser til HR-2001-1049 GODMORGON, hvor førstvoterende slutter seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NOMORE 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 kommer til uttrykk i sak C-218/01 Henkel og HR-2016-2239-A Route 66. Slik det kommer frem av drøftelsen over, er Klagenemndas oppfatning at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå InstaView som beskrivende og uten særpreg. Det oppfyller dermed ikke vilkårene for registrering i varemerkelovens § 14 første og andre ledd.
- 20 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for varene i klasse 7 og 11, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)