



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00093
Dato: 23. oktober 2019

Klager: Kongsberg Maritime AS
Representert ved: Protector IP Consulting AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. mai 2019, hvor ordmerket DIGITAL OCEAN, med søknadsnummer 201707207, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Apparater og instrumenter for kartlegging; apparater og instrumenter for nautisk kartlegging; apparater, instrumenter, systemer og utstyr for elektronisk posisjonering; apparater og instrumenter for å fastslå posisjon; apparater og instrumenter til navigering av havgående fartøy; elektroniske styresystemer for akustiske lydbølger; apparater og enheter for bruk ved posisjonering eller måling; hydroakustiske overvåkingssystemer for undervannstrukturer; deler og tilbehør til ovennevnte.

- 3 Varemerket ble nektet virkning 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.
- 4 Klage innkom 13. juni 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 10. juli 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for varer i klasse 9.
- Gjennomsnittsforbrukeren kan både være profesjonelle aktører og alminnelige sluttbrukere.
- Ordsammensetningen DIGITAL OCEAN er ikke uvanlig eller etterlater et annet inntrykk enn ordenes betydning hver for seg. I vurderingen av merkets særpreg er det lagt vekt på at merket består av to elementer som hver seg, men også sammen, er beskrivende for de aktuelle varene.
- Merket vil direkte og umiddelbart oppfattes som at varene benytter datateknologi og er tilpasset bruk på eller i havet, eller at de sender/overfører data eller signaler fra havet, eksempelvis fra et fartøy eller direkte fra havet.
- Ordmerket vil som helhet for kartleggingsapparater, posisjoneringsapparater, navigasjonsapparater og akustiske systemer i klasse 9, angi at varene er digitale og er tilpasset bruk på eller i havet, eller under vann.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte merket som angivelse av en kommersiell opprinnelse, og merket er av denne grunn ikke egnet til å skille søkers varer fra andres. Merket er ikke egnet til å ivareta garantifunksjonen.
- Det at merket er registrert i Storbritannia og Frankrike kan ikke tillegges vekt.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bestrides at merket er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for registrering.
- De omsøkte varene er ment for profesjonelle forbrukere, selv om enkelte av varene kan tenkes kjøpt av private sluttbrukere.
- Det understrekes at apparater og instrumenter for kartlegging ikke er det samme som et navigasjonssystem med dybdemålere etc. som kan anvendes i fritidsbåter. Gjennomsnittsforbrukeren har således sterk grad av teknisk og kommersiell forståelse, samt høy grad av merkebevissthet.
- Patentstyrets begrunnelse er søkt når det hevdes at varene «sender/overfører data eller signaler fra havet, eksempelvis fra et fartøy eller direkte fra havet». Det samme gjelder begrunnelsen om at merket oppfattes i betydningen «kartlegging i hav, og at disse er digitale, slik som for eksempel et apparat til kartlegging av naturtyper i hav eller av installasjoner under vann».
- Merket skal vurderes som helhet og ikke splittes opp i enkeltelementer. Det er klagers oppfatning at det må foretas flere mentale skritt for å hevde at merket er beskrivende.
- Selv om et varemerke skulle gi assosiasjoner til egenskaper ved de søkte varene, er dette ikke i seg selv tilstrekkelig til å nekte et merke registrert, jf. EU-rettens avgjørelse T305/02 Nestlé Waters France, der det fastslås at et minimum av distinktiv karakter er tilstrekkelig til at kravet til særpreg skal være oppfylt.
- Dersom merket vurderes i sin helhet, vil det oversettes til «digitalt hav». Dette gir ingen språklig mening og har ingen direkte beskrivende betydning for de aktuelle varene.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av elementene DIGITAL OCEAN.
- 10 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.
- 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 i klasse 9 er både profesjonelle næringsdrivende og private sluttbrukere. For eksempel er «apparater og instrumenter for kartlegging» og «apparater og instrument for å fastslå posisjon», generelle vareangivelser, som både retter seg mot profesjonelle og private sluttbrukere. 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 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. 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.
- 16 Klagenemnda mener at for de varene merket er søkt beskyttet for, eksempelvis apparater og instrumenter for «kartlegging», «nautisk kartlegging», «elektronisk posisjonering», «navigering av havgående fartøy» og «elektroniske styresystemer for akustiske lydbølger», vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte DIGITAL OCEAN i betydningen å kartlegge eller navigere havet digitalt.
- 17 Klagenemnda er således av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordmerket DIGITAL OCEAN og de konkrete varene i klasse 9. Det søkte merket må derfor nektes registrering etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 18 For de aktuelle varene i klasse 9 vil ordmerket DIGITAL OCEAN på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra

ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 19 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201707207, ordmerket DIGITAL OCEAN nektes registrert for varene i klasse 9.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)