



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00020
Dato: 4. april 2017

Klager: Daimler AG
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Tove Aas Helge

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. november 2016 hvor det følgende kombinerte merke, internasjonal registrering nr. 1239764, med søknadsnummer 201503448:

4x4²

ble nektet virkning i sin helhet, og omfatter følgende varer:

Klasse 12: Motor vehicles and parts thereof (as far as included in this class).

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 9. januar 2017 og Patentstyret har den 27. januar 2017 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:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klasse 12, og kan derfor ikke gis virkning i Norge. Patentstyrets tidligere anførsel om at merket er beskrivende er frafalt på avgjørelsestidspunktet.
- Merket består av tegnene 4x4² i alminnelig skrifttype. 2-tallet til slutt i merket er bare halvparten så høyt som 4-tallene i merket, og er plassert slik at det fremstår som opphøyd sammenlignet med resten av tegnene i merket.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil først og fremst rette sin oppmerksomhet mot tegnene 4x4 siden dette er et svært velkjent uttrykk i relasjon til kjøretøy. Han/hun vil i mindre grad feste seg ved tallet 2 siden det er plassert til slutt i merket, og bare er halvparten så høyt som de øvrige tallene i merket.
- Den norske gjennomsnittsforbrukeren for varer i klasse 12, forventes å kjenne godt til at uttrykket 4x4 er en betegnelse på kjøretøy med firehjulsdrift. Firehjulsdrift er en svært sentral egenskap ved kjøretøy, og noe en kjøper kan legge avgjørende vekt på i en kjøpsituasjon.

- Det opphøyde 2-tallet til slutt i merket tilfører ikke tilstrekkelig særpreg. Tallet har en underordnet betydning sammenlignet med de øvrige tegnene 4x4. I den grad gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved 2-tallet, vil vedkommende oppfatte det som et tall med en rent informativ funksjon, som ikke fratar merket som helhet inntrykket av å være en produktopplysning av teknisk art. 2-tallet kan for eksempel bli oppfattet som en opplysning om at firehjulsdriften har ekstra effekt/kraft, at det er modell/versjon 2 av kjøretøyet eller dens motor/girkasse, at kjøretøyet har flere hjulsett eller andre egenskaper.
- Merkets figurative utforming tilfører ikke merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Det er tatt hensyn til at tallet 2 er opphøyd sammenlignet med de øvrige tegnene i merket, men merket fremstår likevel som et ordmerke ettersom tegnene er skrevet i en helt alminnelig skrifttype. Søkedatabasen på hjemmesidene til det tyske patentverket omtaler basismerket for den internasjonale registreringen som et ordmerke.
- Det får ikke avgjørende betydning i saken at merket er registrert i andre land, slik som EU, Sveit, Tyskland, Australia, Mexico og Japan.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bestrides at merket mangler særpreg, og det anføres at Patentstyrets avgjørelse er et utslag av en for streng distinktivitetsvurdering.
- Klager er enig med Patentstyret i at merket ikke er beskrivende.
- Merket, med opphøyet 2-tall til slutt, fremstår som en original bruk av en typisk matematisk fremstillingsmåte, og dette fremstår som uvanlig og originalt når det kobles opp mot et uttrykk som 4x4 for kjøretøy.
- Nettopp det opphøyde 2-tallet er noe av det første man legger merke til og er velegnet til å fremkalle undring og derved feste seg i forbrukerens bevissthet.
- Klager er uenig med Patentstyret i at 2-tallet vil oppfattes «som et tall med en rent informativ funksjon». Påstanden har ingen holdbar begrunnelse. Det er lite sannsynlig at forbrukeren skal gjøre seg slike tanker om mulige egenskaper slik Patentstyret påstår.
- Eventuelle tanker hos forbrukeren om ekstra kraft e.l. vil i høyden dreie seg om løse assosiasjoner som eventuelt kun vil gi merket suggestiv karakter. Slike oppfatninger vil være upresise og vage som understøtter original vri og god kjennetegnsmessig effekt.
- Merket er godtatt til registrering EU, USA, Tyskland, Australia, Sveits, Japan og Mexico. Registreringsbevis fra de nevnte jurisdiksjonene er vedlagt.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som angitt i avsnitt 2, og består av et matematisk uttrykk inneholdende tallene $4x4^2$.
- 10 I vurderingen av om det kombinerte merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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 Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet 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). 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.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 12 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Det er i hovedsak snakk om kapitalvarer med høy pris, og det legges til grunn at man har å gjøre med en høyt oppmerksom forbruker, spesielt når det gjelder selve motorkjøretøyene. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 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.
- 15 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 EU-domstolen fastslo i sak C-51/10 P avsnitt 29, «1000-saken», at kjennetegn som utelukkende består av tall *kan* registreres som varemerker, selv uten figurative elementer. Det følger av EØS-avtalen og varemerkedirektivet hvilke registreringshindringer som kan oppstilles i nasjonal lov, og blant disse er ikke det forhold at varemerker utelukkende består av bokstaver eller tall.
- 17 Tall- og bokstavmerker må som andre varemerker nektes registrert dersom merket er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a. I praksis oppfattes ofte tallkombinasjoner for å indikere egenskaper ved varene og tjenestene som f.eks. kvantitet, pris, størrelse, tidspunkt, osv. For at et merke bestående utelukkende av tall skal være distinkt, er det derfor en forutsetning at gjennomsnittsforsbrukeren ikke umiddelbart vil oppfatte det aktuelle merket som en angivelse av egenskaper ved de omsøkte varene.
- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at merket som består av det matematiske uttrykket $4x4^2$, ikke vil oppfattes som en beskrivende angivelse av en egenskap ved varene. Klagenemnda slutter seg til at « $4x4$ » er en generell betegnelse på et kjøretøy med firehjulstrekk, og at dette isolert sett er uten varemerkerettslig særpreg for de aktuelle varene. Imidlertid er det merkets helhetsinntrykk som er avgjørende for distinktivitetsvurderingen, og Klagenemnda finner at det matematiske uttrykket slik det er søkt registrert, fremstår som noe helt annet enn den generelle betegnelsen $4x4$ som forbrukeren er godt kjent med. Det opphøyde 2-tallet gir en viss blikkfangereffekt og endrer etter Klagenemndas oppfatning merkets helhetsinntrykk vesentlig fra elementet « $4x4$ ».
- 19 Merket må videre være egnet til oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse og således oppfylle varemerkets garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 20 Sett hen til den høyt oppmerksomme gjennomsnittsforsbrukeren, anser Klagenemnda at tillegget av det opphøyde 2-tallet vil legges merke til. Klagenemnda er uenig med Patentstyret i vurderingen av 2-tallets betydning. Det er ikke grunnlag for å hevde at tallet 2, siden det er plassert til slutt i merket og bare er halvparten så høyt som de øvrige tallene i merket, har en underordnet betydning. Når merket kun består av 4 tegn, er det ikke holdepunkter for å si at forbrukeren kun vil feste seg ved det rent beskrivende elementet « $4x4$ » i vurderingen av merkets særpreg.
- 21 Uklarheten rundt betydningen av det matematiske uttrykket leder tvert imot gjennomsnittsforsbrukeren bort fra det ellers kjente begrepet « $4x4$ » og fremkaller etter Klagenemndas oppfatning en viss undring hos gjennomsnittsforsbrukeren i møte med det aktuelle kjennetegnet. Patentstyrets anførsel om at 2-tallet kun vil oppfattes å være et tall med en rent informativ funksjon, fremstår som spekulasjon. En eventuell nektelse må

baseres på en faktisk vurdering av merketeksten, og ikke kun som en oppramsing av mulige oppfatninger og betydninger.

- 22 Det medfører at merket vil oppfattes og gjenkjennes som noens særlige kjennetegn. Klagenemnda er av den oppfatning at merket er egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil være i stand til å utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merketeksten, og merket oppfyller derfor garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 23 Klagenemnda vil tillegge at merkets iboende særpreg vurderes å være lavt, og vil ikke kunne forhindre andre tilbydere i å bruke den etablerte og beskrivende betegnelsen 4x4 for å angi at kjøretøyene har firehjulstrekk.

Det avsies slik:

Slutning

1. Klagen tas til følge.
2. Internasjonal registrering nr. 1239764, det kombinerte merket 4x4², gis virkning i Norge.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Tove Aas Helge
(sign.)