



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00014
Dato: 26. mars 2020

Klager: Cofra Holding AG
Representert ved: Protector IP AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Maria Foskolos og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. november 2019, hvor ordmerket POWER FOR A BETTER WORLD, med søknadsnummer 201711909, ble nektet for følgende tjenester:

Klasse 44: Skogbrukstjenester; landskapsbehandling; skoglandskaps- og habitatrestaurering; skogplantingstjenester, inkludert markedsbaserte skogplantingstjenester; trekirurgi; treplanting; landskapsarkitektur; utleie av landbruksmaskiner, inkludert utstyr for landskaps- vedlikehold; skogbrukstjenester spesielt knyttet til re-kultivering av industrielt uoppdyrket mark; treplanting for karbonutlignende formål; birøktertjenester; skogbrukstjenester, spesielt innen skogplanting, restaurering av skoglandskapet, redusere og forebygging av avskoging; luft- og overflatespredning av frø, gjødsel og andre landbruksprodukter; landbrukstjenester, spesielt relatert til miljøvern; insektmiddelsprøyting for landbruks-, gartneri- og skogbruks formål; informasjons- og rådgivningstjenester relatert til bruk av preparater og kjemikalier for gjødsling; informasjons- og rådgivningstjenester relatert til ugressfjerning og skadedyrkontroll; rådgivning knyttet til treplanting; rådgivning knyttet til skogsplantning og avskoging; fremskaffe informasjon om skogsplantning og avskoging; rådgivning innen landskapsarbeid, skogbruksprodukter, planter, frø og såing; fremskaffelse og formidling av informasjon og råd innenfor skogbruk, delt bruk av skog og ressurser, skogsbestandig karbonbestemmelse og biologisk mangfold, bevaring og bærekraftig skogbruk; veilednings- og konsulenttjenester knyttet til bærekraftig til tropisk skog, landbruks- og hagebruks- og skogbrukstjenester, også inkludert onlineinformasjon; alle de ovennevnte også i forhold til tropisk skog.

- 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 6. januar 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 30. januar 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret finner at POWER FOR A BETTER WORLD mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren består av profesjonelle næringsdrivende og private sluttforbrukere.
- Selv om EU-domstolen har påpekt at selv om det er den samme generelle distinktivitetsnormen som skal følges for alle typer merker, kan det ikke utelukkes at den konkrete vurderingen kan bli noe annerledes for noen merke kategorier. Det kan derfor i praksis være vanskeligere å fastslå særpreg for typer av merker som gjennomsnittsforbrukeren ikke har for vane å utlede kommersiell opprinnelse fra, som for eksempel flerordsmerker (slagord) som fremstår som et salgsfremmende uttrykk, jf. sak nr. C-64/02

P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, avsnitt 34 og 35, og sak nr. C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, avsnitt 37. Det avgjørende er om slagordet oppfyller den såkalte garantifunksjonen, jf. EU-domstolens i sak C-329/02, SAT.2, avsnitt 23.

- Den aktuelle ordkombinasjonen POWER FOR A BETTER WORLD er satt sammen av helt vanlige og lett forståelige engelske ord. Ordene er satt sammen på en grammatisk korrekt måte. Ordet POWER kan blant annet bety «kraft», «energi» og «strøm». Patentstyret antar at gjennomsnittsforbrukeren i Norge hovedsakelig vil oppfatte ordsammenstillingen i betydningen «[tilby] kraft/energi for en bedre verden», «styrke til å gjøre verden bedre», «i stand til å forbedre verden», eller lignende.
- Brukt i forbindelse med tjenester som «treplanting for karbonutlignende formål» og «fremskaffelse og formidling av informasjon og råd innenfor skogbruk, delt bruk av skog og ressurser, skogsbestandig karbonbestemmelse og biologisk mangfold, bevaring og bærekraftig skogbruk», antar Patentstyret at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte POWER FOR A BETTER WORLD som en generell påstand om at tjenesteyteren gir uttrykk for at tjenestene er basert på eller utføres i samsvar med et sett høyere formål, verdinormer og kvalitetskrav – gjerne basert på og i samsvar med miljø-politiske beslutninger.
- Merketeksten vil med andre ord oppfattes som et generelt utsagn om at tjenesteyteren, gjennom utførelsen av de aktuelle tjenestene, vil gjøre sitt for at verden skal bli et bedre sted å leve for mennesker og andre levende skapninger – altså at bedriften har en klar miljøvennlig profil.
- Merketeksten fremstår således som en slags rosende og salgsfremmende ytring, som sier noe om tilbyderens satsningsområder og miljøvennlige profil. Utsagnet vil kunne forstås dithen at tilbyderen arbeider for at skog og skogområder skal forvaltes slik at uttak og utnyttelse av skogprodukter skjer på en mest mulig energieffektiv, miljøvennlig og bærekraftig måte, og dermed bidrar til å produsere (mer og renere) energi for en bedre verden. Merketeksten gir like fullt uttrykk for at tilbyderen setter miljø i fokus, og at man ved å benytte seg av tilbyderens tjenester, er med på å ivareta miljøet.
- Et varemerke som består av en generell og salgsfremmende ytring vil normalt ikke ha gjenkjennelseeffekt, med mindre merket inneholder minst ett distinkt element, eller formidler noe ekstra, som gjør at det som helhet vil oppfattes som et særpreget kjennetegn. Det er ikke tilfellet i denne saken, da merket ikke har noe iboende særpreget ved seg som tilfører merket som helhet det nødvendige særpreg.
- Merker som består av sammenstillinger som A BETTER WORLD eller FOR A BETTER WORLD er mye brukt internasjonalt i prosjektnavn, og som slagord i statlige og private prosjekter relatert til utvikling av ny teknologi og bruk av kunnskap og erfaring og i miljøvernet og miljøforbedringens tjeneste. Disse sammenstillingene er også hyppig benyttet i varemerker og logoer, som undertekster, se for eksempel Patentstyrets, WIPOs og TM Views varemerkedatabaser.

- Patentstyret viser videre til flerordsmerker nektet av EU-retten, Patentstyrets Annen avdeling og av Klagenemnda, og viser særlig til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdelings sak nr. 7792, TAKING YOU FORWARD.
- Når det gjelder anførselen om at POWER FOR A BETTER WORLD er akseptert til registrering i EU, har Patentstyret ikke funnet å kunne tillegge dette avgjørende vekt. Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan ikke uten videre tillegges avgjørende vekt. Det er den generelle distinktivitetsnormen, utkrystallisert gjennom en rekke avgjørelser fra EU-domstolen og EU-retten, som skal være rettesnor for norsk forvaltnings- og domspraksis.
- POWER FOR A BETTER WORLD mangler etter dette varemerkerettslig særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd, og oppfyller ikke garantifunksjonen for de søkte tjenestene i klasse 44.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er av den oppfatning at Patentstyrets avgjørelse er feil når de konkluderer med at det søkte varemerket overhodet ikke har distinktiv evne for de aktuelle tjenestene i klasse 44. Det anføres at merket har tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg og at merket skal registreres for samtlige tjenester merket er søkt registrert for, uhindret av varemerkeloven § 14.
- Etter klagers oppfatning, vil gjennomsnittsforbrukeren for de aller fleste av tjenestene i klasse 44 være profesjonelle næringsdrivende. Følgelig ligger gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og merkebevissthet for de aktuelle tjenestene på et relativt høyt nivå.
- At merketeksten består av vanlige ord hentet fra engelsk som gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil forstå, er ikke alene avgjørende for hvorvidt kjennetegnet innehar særpreg eller ikke. Det må ses hen til virkningen kjennetegnet har overfor den aktuelle omsetningskrets, og i relasjon til de aktuelle tjenester.
- Patentstyret viser i sin begrunnelse til flere ulike måter å forstå merketeksten på, og peker på at betydningen vil variere alt etter hvilken sammenheng den benyttes i. Klager mener at dette i seg selv taler for at det vil kreves en viss fortolkningsinnsats hos gjennomsnittsforbrukeren for å komme frem til at merket mangler særpreg. Det semantiske innholdet i uttrykket POWER FOR A BETTER WORLD er ikke klart, og i alle fall ikke for de aktuelle tjenestene. Det søkte merket har et ubestemt og udefinerbart innhold.
- Klager bestrider derfor også at merket fremstår som rosende og salgsfremmende. POWER FOR A BETTER WORLD kan gi positive assosiasjoner, men uttrykket fremstår ikke på en tilstrekkelig presis måte som en klart rosende og salgsfremmende ytring for de aktuelle tjenestene. Betydningen av ordkombinasjonen POWER FOR A BETTER WORLD vil være relativt åpen når den brukes for de søkte tjenestene, det foreligger ingen klar sammenheng mellom merket og tjenestene i klasse 44.

- Patentstyret uttaler videre at en generell og salgsfremmende ytring normalt ikke vil ha gjenkjennelseeffekt med mindre merket inneholder minst ett distinkt element, som eksempelvis kan være tilfellet hvis merket besitter en viss originalitet eller rikholdig betydningsinnhold som gjør det nødvendig å utøve et minimum av fortolkningsinnsats eller utløser en tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren. Det anføres at POWER FOR A BETTER WORLD i høyeste grad oppfyller dette kriteriet.
- De avgjørelsene fra EU og Norge som Patentstyret viser til som eksempler på flerordsmerker som er nektet, gir et unyansert bilde av rettstilstanden på området. Det vises blant annet til at INCLUSIVE SOCIETY ble ansett suggestivt av Klagenemnda i sak VM 19/00082, og til at Klagenemnda anså MADE OF MORE som særpreget i sak VM 13/184. Merket CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT, sak VM 19/000136, ble videre ansett særpreget da Klagenemnda ikke anså at det forelå noen åpenbar forbindelse mellom varene og merkets ytring. Klager viser også til at Klagenemnda vurderte OWN YOUR HEALTH som suggestivt i sak VM 17/00053, og til at Borgarting lagmannsrett anså NEVER STOP EXPLORING som tilstrekkelig særpreget i sak 19-054145ASD-BORG/01.
- Det anføres at registrering av merket i EUIPO må få betydning for vurderingen. Dette indikerer at merket innehar tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres for de aktuelle tjenestene. I denne saken kan det ikke oppstilles faktiske eller tenkte omstendigheter som skulle tilsi at omsetningskretsen i Europa skulle oppfatte merket annerledes enn hva som er tilfellet med den norske omsetningskretsen. Klager ber derfor Klagenemnda om å legge vekt på registreringen av merket i EU.
- Et varemerke skal vurderes i sin helhet, sett hen til de aktuelle varene og tjenestene. Det blir feil å på generelt grunnlag slå fast at enkelte uttrykk mangler suggestivt preg, basert på at de er brukt i andre sammenhenger. Patentstyrets henvisning til at A BETTER WORLD/FOR A BETTER WORLD er mye brukt internasjonalt som prosjektnavn og derved slå fast at uttrykket mangler suggestivt preg, er feil. Hvorvidt ett eller flere merkeelementer er forekommende i databaser kan heller ikke på generelt grunnlag brukes som argument for at ordene er vanlige.
- Varemerket POWER FOR A BETTER WORLD innehar tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg for tjenestene i klasse 44, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, og merket må registreres for tjenestene i klasse 44.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke (slagord) med teksten POWER FOR A BETTER WORLD.
- 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 tjenestene i klasse 44 vil i hovedsak være profesjonelle næringsdrivende, men kan også omfatte private sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Patentstyret har ikke begrunnet nektelsen med at merket er beskrivende for de aktuelle tjenestene i klasse 44, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd. Klagenemnda er enig i dette og finner det derfor ikke nødvendig å gå nærmere inn i denne vurderingen.
- 16 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om flerordsmerket POWER FOR A BETTER WORLD, for de aktuelle tjenestene, har tilstrekkelig særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd.
- 17 Kravet til særpreg må ses i lys av varemerkelovens formål, som er å være et individualiseringsmiddel som angir produktenes kommersielle opprinnelse. Særpregsvurderingen etter varemerkeloven § 14 første ledd 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 Prinzip 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. Ifølge 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 Flerordsmerker (slagord) har ofte karakter av å være en sammenstilling av salgsfremmende utsagn og/eller rosende ytringer. Denne kategorien av flerordsmerker har i praksis både i Norge og EU ofte blitt ansett for å mangle særpreg fordi merket etter en konkret vurdering ble funnet ikke å være egnet til å identifisere produsenten og skille de aktuelle varene fra varene til andre virksomheter. Imidlertid er det i praksis fra EU-organene også eksempler på at et slagordmerke, på tross av at det kan oppfattes som salgsfremmende og/eller rosende, *kan* ha særpreg dersom det anses å ville bli oppfattet som egnet til å angi produktets kommersielle opprinnelse, se eksempelvis en nylig avgjørelse T-305/16, *Love To Lounge* avsnitt 89, som bekrefter 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 utleder av praksis at det gis anvisning på to vurderingstemaer når man står overfor et flerordsmerke/slagord som ikke er beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. For det første skal det vurderes om merket er en salgsfremmende ytring/et rosende utsagn. Hvis svaret er bekreftende, vil den siste vurderingen være om merket er egnet til å angi kommersiell opprinnelse, men da med et noe strengere vurderingskriterium: «By contrast, such a mark must be recognised as having distinctive character if, apart from its promotional function, it may be perceived immediately by the relevant public as an indication of the commercial origin of the goods and services concerned» jf. T-305/16 *LOVE TO LOUNGE* avsnitt 89. Det må anses uomtvistet at det stilles krav om at ethvert merke må være egnet til å identifisere produsenten og skille de aktuelle varene/tjenestene fra varene/tjenestene til andre virksomheter.
- 20 Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og at merketeksten vil oppfattes som «kraft/styrke for en bedre verden», eventuelt «energi for en bedre verden». Teksten gir positive assosiasjoner, og dersom den assosieres til energi, vil den også assosieres med miljøhensyn. Dette betyr, som nevnt i avsnitt 18, ikke at merket dermed er uten særpreg. Klagenemnda bemerker at disse tjenestene i større eller mindre grad har en miljøvennlig profil. Klagenemnda mener derfor at merkets ordsammenstilling, *FOR A BETTER WORLD*, «for en bedre verden», kan oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren som en generell henvisning til at klagers tjenester er miljøvennlige og har miljøvennlige formål, nemlig at de bidrar til en «bedre verden».
- 21 Merket er søkt for tjenester i klasse 44, slik som «trekirurgi», «treplanting for karbonutlignende formål», «birøktertjenester», «landbruktjenester, spesielt relatert til miljøvern» og informasjon- og konsultasjonstjenester relatert til skogbruk og landbruk. Klagenemnda kan ikke se at merkets innledende ordelement, *POWER*, som det er naturlig å oppfatte med betydninger som «kraft», «styrke» eller «energi», har en naturlig, semantisk tilknytning til de aktuelle skogbruks- og landbruktjenestene. Selv om skogbruk har en

relasjon til fornybar energi, sier ikke ordet POWER noe konkret om formålet med tjenestene, som ikke direkte gjelder energiproduksjon eller -distribusjon. Dette taler for at gjennomsnittsforbrukeren vil måtte gjennom flere mentale steg før hun eller han vil koble betydningene av ordet POWER til virksomhet omfattet av de tjenestene merket er søkt registrert for.

- 22 Etter Klagenemndas oppfatning gir POWER FOR A BETTER WORLD assosiasjoner til å skape/bidra til en bedre verden eller fremtid. Klagenemnda vil her vise til sak VM 19/00136, hvor utvalget etter en konkret vurdering fant at flerordsmerket CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT var særpreget for alkoholholdige drikker fordi det ikke forelå en åpenbar forbindelse mellom merkets ytring og de aktuelle varene. Merketeksten kan, i likhet med vurderingen i sak VM 19/00136, anses åpen og vid uten konkrete anvisninger som igjen inviterer til nærmere refleksjon av gjennomsnittsforbrukeren. Se også Borgarting lagmannsretts dom i sak 19-054145ASD-BORG/01 hvor lagmannsretten fant at flerordsmerket NEVER STOP EXPLORING har særpreg for varer i klasse 18, 25 og 35. Uttrykket POWER FOR A BETTER WORLD kan oppfattes i en mer overført betydning som at skogen/skogbruket skal gi kraft og energi til en bedre verden. Det vil derfor være nødvendig for gjennomsnittsforbrukeren å foreta en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet i hele merketeksten, hvilket også gir det et visst minimum av originalitet. Klagenemnda har under noe tvil kommet til at gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved flerordsmerket POWER FOR A BETTER WORLD, og at merket er egnet til å skille tjenestene fra andres og derved fungere som en angivelse av deres kommersielle opprinnelse.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket blir å registrere, uhindret av varemerkeloven § 14 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknadsnummer 201711909, ordmerket POWER FOR A BETTER WORLD, registreres for de søkte tjenestene i klasse 44.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)