



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00119
Dato: 22. desember 2021

Klager: Daimler AG
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. juni 2021, hvor ordmerket 8G DCT, internasjonal registrering nr. 1450990, med søknadsnummer 201902442, ble nektet virkning:

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

- 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, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 18. august 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 15. september 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket 8G DCT er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 12, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsførbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsførbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Merkeelementet DCT er vanlig brukt i bilbransjen som en forkortelse for «dual-clutch transmission», det vil si at girkassen er utstyrt med dobbel clutch. Flere kjøretøyprodusenter benytter forkortelsen i markedsføringen av sine kjøretøy. DCT benyttes også på en rekke ulike nettsider og forum relatert til kjøretøy.
- 8G benyttes på sin side av flere aktører (for eksempel Honda og Volkswagen) som en forkortelse for «åttende generasjon» av bestemte bilmodeller. Omsetningskretsen er også vant til at kombinasjonen av et tall og bokstaven G viser til en bestemt generasjon eller utgave av produkter; for eksempel 3G, 4G, og 5G som betegner ulike generasjoner av mobilnettet. 8G vil forstås som et uttrykk for «åttende generasjon», brukt for varene i klasse 12.
- 8G DCT, for motorkjøretøy og deler til slike kjøretøy i klasse 12, angir art og egenskaper ved varene i betydningen at det dreier seg om åttende utgave/generasjon av girkasser med dobbel clutch, eller at motorkjøretøyet er utstyrt med en slik girkasse. 8G kan også angi at girkassen har åtte gir eller trinn, når elementet sammenstilles med DCT, som nettopp har en konkret betydning relatert til girkasser.

- Oppmerksomhetsnivået og interessen for kjøretøy antas å være varierende i omsetningskretsen. Patentstyret har derfor ikke kun tatt utgangspunkt i forbrukere med særlig interesse for biler/kjøretøy i vurderingen.
- Henvisningen til tidligere praksis fra Klagenemnda og Annen avdeling, samt registreringspraksis i Patentstyret, tillegges ikke vekt; for eksempel at innehaver tidligere har fått vern for ordmerket 7G DCT i Norge under registrering nr. 258438.
- Det tillegges ikke vekt at den internasjonale registreringen er funnet særpreget i andre jurisdiksjoner, deriblant EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er ikke enig i Patentstyrets vurdering og anser vurderingen som for streng. Merket må anerkjennes å passere minimumsterskelen for særpreg uten hinder av varemerkeloven § 14.
- Det fremstår som lite sannsynlig at en norsk gjennomsnittsforbruker vil oppfatte noe betydningsinnhold i tall- og bokstavkombinasjonen 8G DCT sett hen til varene i klasse 12.
- Bokstaven G kan potensielt tenkes å stå for alt fra ingenting til teoretisk å kunne representere ethvert ord som begynner med bokstaven, og er ingen alminnelig forkortelse i forbindelse med bil, ifølge relevante oppslagsverk som NAFs oversikt over forkortelser og tekniske begreper innen bilindustrien. Tallet 8 er for høyt til at det er naturlig å tenke i retningen generasjon når tallet sammenstilles med bokstaven G. At bokstaven G skal kunne oppfattes som «gear»/«gir» fremstår som enda mer anstrengt og kunstig. Dette understøttes av søk i diverse oppslagsverk.
- DCT synes heller ikke å utgjøre noen alminnelig forkortelse for «dual-clutch transmission». Dette kan eksempelvis ikke sluttes fra NAFs oversikt over forkortelser og tekniske begreper innen bilindustrien, eller av andre oppslagsverk.
- Både 8G og DCT representerer fantasimessige uttrykk uten meningsbærende innhold, hver for seg. Begge uttrykkene fremstår som virkningsfulle som indikatorer på kommersiell opprinnelse.
- Under enhver omstendighet må 8G DCT som helhet anerkjennes å overstige særpregsterskelen med klar margin; merket er egnet til å vekke undring og feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet.
- Klager viser til Annen avdelings sakene 8079, ordmerket ACS, og 7986, ordmerket TCE, som sammenlignbare. Det samme gjelder Klagenemndas avgjørelser i sakene VM 21/00050, S 580, VM 21/00052, S 650, og VM 21/00053, S 560.
- 8G DCT har også blitt godkjent til registrering i en rekke andre jurisdiksjoner, blant annet EU. Det samme har også merkene 7G DCT og 6G DCT. 7G DCT har også blitt registrert i

Norge under registrering nr. 258438. Dette understøtter med styrke at 8G DCT bør anerkjennes som distinktivt og registrerbart i Norge for de aktuelle varene i klasse 12.

7 **Klagenemnda skal uttale:**

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

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten 8G DCT.

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 12 vil både være private sluttforbrukere, som kjøper varene fra utsalgsstedet, og profesjonelle. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. For «motor vehicles» i klasse 12 – for eksempel biler – har den profesjonelle avtakeren av varene ofte inngående kunnskap om disse, samt inngående kjennskap til bransjesegmentet. Dette må også langt på vei antas å gjelde for alminnelige forbrukere av de aktuelle varene, som antas å foreta grundige undersøkelser og vurderinger før kjøp, hvilket gjør forbrukeren mer oppmerksom på egenskaper og funksjoner ved varene, sammenlignet med forbrukere av mer hverdagslige produkter. Dette er blant annet fordi biler ligger høyt i pris, men også fordi

gjennomsnittsforkbrukeren gjerne har en klar formening om hvilken drivlinje bilen skal ha, hvilken generasjon/utgave av en gitt bilmodell bilen utgjør, hvilken type girsystem bilen har (eksempelvis manuell eller automatisk) med videre.

- 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.
- 16 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 derfor 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 ordet 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.
- 17 Klager er uenig i at bokstaven G er en alminnelig forkortelse i forbindelse med biler, og mener at tallet 8 er for høyt til at det er naturlig å oppfatte 8G i betydningen «åttende generasjon». At bokstaven G skal kunne oppfattes som «gear»/gir fremstår som enda mer anstrengt og kunstig, ifølge klager. Klager kan heller ikke se at det er dekning for å anta at DCT utgjøre noen alminnelig forkortelse for «dual-clutch transmission». Klager hevder derfor at både 8G og DCT representerer fantasimessige uttrykk hver for seg, og må under enhver omstendighet anses tilstrekkelig særpreget i sammenstilling.
- 18 Angjeldende merke består av bokstav- og tallkombinasjonen 8G DCT. Bokstavene DCT er i tilknytning til «motor vehicles» og tilhørende varer i klasse 12, en vanlig forkortelse for «dual clutch transmission», det vil si et girsystem som benytter to separate clutcher. DCT brukes også som en beskrivende forkortelse med en slik betydning *per se* i relasjon til varene. Dette illustreres eksempelvis i denne artikkelen fra bilprodusenten Hyundai: https://www.mynewsdesk.com/no/hyundai-motor-norway-as/blog_posts/dct-en-automatisk-girkasse-med-mange-fordeler-44984.
- 19 Det å sette et tall foran bokstaven G har på sin side blitt en alminnelig måte å uttrykke en gitt generasjon (versjon) av et produkt eller tjeneste. For eksempel slik som normen har blitt for å angi ulike generasjoner mobilnett, altså 3G, 4G og kommende generasjons mobilnett; 5G. I tillegg vil 8G sammenstilt med DCT lett kunne oppfattes som en angivelse av antall gir eller trinn kjøretøyet har; det vil si åtte gir.

- 20 At 8G og DCT vil bli forstått av gjennomsnittsforbrukeren som beskrivende forkortelser, understøttes videre av gjennomsnittsforbrukerens forhøyede kunnskapsnivå sett hen til varene og deres egenskaper, som lagt til grunn over i avsnitt 14. I tillegg er det vanlig å bruke beskrivende forkortelser i tilknytning til varene i klasse 12. Den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren har derfor enda bedre forutsetninger for å oppfatte og forstå den beskrivende betydningen som 8G og DCT har i tilknytning til varene, enn forbrukere av forbruksvarer hvor kunnskapsnivået er lavere.
- 21 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at 8G DCT vil forstås med betydningen «åttende generasjon dobbelclutch» og/eller «doppelclutch med åtte gir/trinn» i tilknytning «motor vehicles and parts thereof (as far as included in this class)» i klasse 12. Den relevante gjennomsnittsforbrukeren vil derfor, direkte og umiddelbart, oppfatte sammenstillingen 8G DCT som beskrivende for egenskaper, formål og art ved de aktuelle varene, det vil si som en betegnelse for at kjøretøyene er utstyrt med åttende generasjons dobbelclutch og/eller har dobbelclutch med åtte gir/trinn, og at tilhørende deler og tilbehør er compatible og tilpasset biler med nevnte dobbelclutch-system.
- 22 Hvorvidt 8G og DCT også kan være forkortelser og/eller tall- og bokstavkombinasjoner med andre betydninger, slik klager hevder, er ikke avgjørende. Etter Klagenemndas syn angir 8G og DCT, både hver for seg, og samlet, et meningsinnhold som uten videre kan brukes til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Det er videre tilstrekkelig at én betydning vil oppfattes som beskrivende.
- 23 Det er dermed en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom 8G DCT, og varene i klasse 12. Den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a for de aktuelle varene.
- 24 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra 8G DCT. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen for de omsøkte varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 Klager viser til tidligere avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling og Klagenemnda som sammenlignbare; for eksempel Annen avdeling kjennelse 7986, ordmerket TCE, og en merkeserie bestående av bokstaven S i kombinasjon med et tall, eksempelvis 580, som i KFIRs sak VM 21/00050. Disse merkene gjaldt for varer i klasse 12. Klagenemnda er ikke enig i at disse sakene er sammenlignbare. Blant annet var det faktiske grunnlag ulikt i sakene som klager refererer til. Ethvert merke bestående av en kombinasjon av bokstaver og/eller tall vil ikke være sammenlignbart; dette må vurderes konkret fra sak til sak. For øvrig skal det nevnes at Klagenemnda nylig har nektet bokstavkombinasjonen ASD for varer i klasse 12 i sak VM 21/00087, med en lik begrunnelse som i denne saken.
- 26 Klager viser videre til at ordmerket 7G DCT har blitt registrert for klager under registrering nr. 258438 i Norge, til at 8G DCT blant annet er gitt virkning i EU, og til at merkene 6G DCT

og 7G DCT har blitt ansett distinktive i en rekke land. Dette hevder klager at må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg.

- 27 Det forhold at Patentstyret tidligere har funnet klagers registrering nr. 258438, som ble registrert 28. januar 2011, som særpreget, endrer ikke sakens utfall. Merket ble registrert for snart 11 år siden, og det er ikke nødvendigvis slik at dette merket ville blitt ansett særpreget i dag. Det vises også til EU-domstolens sak C-51/10 P TECHNOPOL, avsnitt 75, og at det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har heller ikke hatt klagers eldre registrering til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere merket.
- 28 Videre er Klagenemnda enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket 8G DCT og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. I lys av dette kan Klagenemnda heller ikke se at det er grunnlag for å vurdere variantene 6G DCT og 7G DCT på noen annen måte sett hen til varene i klasse 12.
- 29 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. 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.
- 30 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at internasjonal registrering nr. 1450990 må nektes virkning for samtlige varer i klasse 12, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)