



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00054
Dato: 15. juni 2021

Klager: Lincoln Global, Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. februar 2021, hvor ordmerket TRANSPORT, med søknadsnummer 201808984, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (tilsyn), apparater og instrumenter til livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; simulatorer; sveise- og skjæresimulatorer; sveisesimulatorer bestående av maskinvare med en interaktiv videoskjerm og VR- programvare (virtuell virkelighet) for simulering av sveising; brannslukingsapparater.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at merket ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og uten det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, for følgende varer i klasse 9:

Klasse 9: Nautiske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing, måling; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; simulatorer.

Søker godtok ikke registrering med begrenset varefortegnelse. Patentstyret nektet derfor registrering av merket i sin helhet.

- 4 Klage innkom 8. april 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 5. mai 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at ordmerket TRANSPORT er beskrivende for enkelte varer i klasse 9, og at merket manglet særpreg for disse, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd andre punktum. Siden søker ikke har godtatt registrering med en begrenset varefortegnelse, er merket nektet i sin helhet.
- Patentstyret legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene består av både alminnelige sluttforbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- Merketeksten består av ordet TRANSPORT, som betyr frakt eller sending, hvilket innebærer en forflytning av gods eller passasjerer fra et sted til et annet. Dette er et alminnelig ord som det må legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå betydningen av.

- Varemerket er søkt med en varefortegnelse som er svært vidt angitt, og som vil omfatte varer som skal benyttes til, eller i forbindelse med, transport og transportnæring. Dette kan eksempelvis være «datamaskiner; dataprogramvare» innenfor logistikk, som fasiliteter transport og transportnæringen. Når merketeksten TRANSPORT anvendes på slike varer, vil gjennomsnittsforbrukeren kun oppfatte det som en angivelse av varenes formål og egenskaper. For de varer hvor merket er beskrivende, vil det også mangle særpreg.
- Det tillegges ikke avgjørende betydning at merket er registrert i jurisdiksjoner som EU.
- Merket anses beskrivende og uten særpreg, jf. varemerkeloven § 14, og nektes registrert.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager ber om en fornyet vurdering, og anfører at Patentstyrets nektelse er et utslag av en for streng distinktivitetsbedømmelse.
- Det påpekes innledningsvis i klagen at Patentstyret fant merket registrerbart for de fleste varer i klasse 9. Klager er enig i dette, og mener først og fremst at merket kan registreres for samtlige varer i klasse 9, men i alle tilfeller må det kunne registreres for de varer som merket ikke ble funnet å være beskrivende for. Dersom Klagenemnda mener at merket kan godtas for noen varer, bes det tilbakemelding slik at klager kan vurdere dette og eventuelt inngi ny varefortegnelse.
- Selv om merket inneholder et eksisterende ord som har en konkret betydning, medfører ikke dette at ordet mangler evne til å fungere som kjennetegn i en gitt kontekst. Det må foreligge en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene, slik at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for disse varene.
- Klager er av den oppfatning at det ikke foreligger en slik forbindelse mellom varemerket TRANSPORT og de aktuelle varene i klasse 9. Varene har ikke i seg selv noen naturlig eller nærliggende tilknytning til transport som sådan. Når TRANSPORT står alene, er det klagers syn at merketeksten vil oppfattes som et fantasielement i relasjon til varene. Det er de påregnelige umiddelbare oppfatninger hos gjennomsnittsforbrukeren som er avgjørende, og Patentstyrets begrunnelse fremstår her som for analytisk og teoretisk som krever refleksjoner og tankeprosesser hos gjennomsnittsforbrukeren. Det er ikke noe ved varene som åpner opp for oppfatninger om beskrivende karakter i TRANSPORT.
- Det vises til at merket er registrert i EU, Storbritannia og Sveits, og dette underbygger at Patentstyret har foretatt en for streng vurdering. Klager kan ikke se at en norsk omsetningskrets vil oppfatte merket på annen måte.
- I lys av ovennevnte argumentasjon bes det om at Klagenemnda tar klagen til følge.

- 7 **Klagenemnda skal uttale:**
- 8 **Klagenemnda er kommet til delvis samme resultat som Patentstyret, men med en annen begrunnelse for enkelte varer.**
- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av merketeksten TRANSPORT.
- 10 Klagenemnda bemerker innledningsvis at klager prinsipalt anfører at merket kan registreres for samtlige varer i klasse 9, og subsidiært at merket kan registreres for de varer som Patentstyret kom til at merket ikke var beskrivende og uten særpreg for. Til klagers anmodning om å bli varslet dersom Klagenemnda vurderer å godta merket med en begrenset varefortegnelse, viser Klagenemnda til retningslinjene for klagebehandling hvor det fremgår følgende:
- Klagen må være tilstrekkelig begrunnet og inneholde de bevis som Klagenemnda skal ta i betraktning ved vurderingen av klagen. Klagenemnda forholder seg til de dokumenter som fremmes i klagesaksbehandlingen og klager/motpart må i tilstrekkelig grad redegjøre for sine anførsler (...) Klagenemnda foretar en ny vurdering av saken slik denne bringes inn for Klagenemnda (...).
- 11 Klagenemnda forholder seg derfor i utgangspunktet til anførslene og påstandene slik de er fremsatt i klagen. Klagenemnda vil således vurdere merkets særpreg sett hen til varefortegnelsen, slik dette fremkommer av sakens dokumenter, og klager kan ikke belage seg på tilbakemelding om eventuelle alternative begrensninger som ikke er fremsatt av klager.
- 12 I vurderingen av om ordmerket 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.
- 13 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.
- 14 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.

- 15 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 gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Den vide varefortegnelsen i klasse 9 gjør at omsetningskretsen vil omfatte både private forbrukere og profesjonelle aktører innenfor blant annet vitenskapelige fag, data og telekommunikasjon. Den profesjonelle delen av omsetningskretsen må anses å ha en høyere grad av oppmerksomhet. Klagenemnda bemerker i denne sammenheng at det er mer sannsynlig at en særlig oppmerksom gjennomsnittsfbruker lettere vil kunne knytte merkets beskrivende betydning opp mot de aktuelle varene, jf. Klagenemnda i VM 16/00031, Welltech Fluid Imager, avsnitt 20. Gjennomsnittsfbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 16 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.
- 17 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at ordet TRANSPORT kan bety frakt eller sending av gods og/eller passasjerer fra et sted til et annet. Dette er den mest alminnelige bruken av ordet, og er en betydning det må legges til grunn at hele omsetningskretsen vil kjenne til.
- 18 Klagenemnda viser imidlertid til at TRANSPORT ikke er begrenset til denne type forflytning, men også omfatter overføring av lys, lyd, energi, væske eller fast materie. Dette vil inkludere transporterering av elektrisk energi, samt signaler og informasjon, slik som lyd- og lyssignaler, telekommunikasjonssignaler, og nettverksoverføring av data og informasjon. Videre vil dette omfatte transporterering slik det anvendes innenfor vitenskapelig forskning og lære. Eksempelvis benyttes begrepet transport innenfor biologi om diffusjon og osmose i cellemembraner, det vil si hvordan næringsstoffer, avfallsstoffer, vann o.l. transporteres i kroppen gjennom cellemembraner. Dette er betydninger og bruk av ordet TRANSPORT som det må legges til grunn at den spesialiserte delen av omsetningskretsen for de ulike varene vil kjenne til. Det er likevel nærliggende at også deler av omsetningskretsen som ikke er spesialisert vil kjenne til disse betydningene av ordet, særlig innenfor tele og data.
- 19 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at begrunnelsen for merkets beskrivende karakter må differensieres mer enn hva Patentstyret har gjort i sin avgjørelse, som er begrenset til et eksempel på hvordan merket kan oppfattes for datamaskiner og dataprogramvare innenfor logistikk.
- 20 For nautiske apparater og instrumenter er det nærliggende at gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte TRANSPORT i den alminnelige betydningen, og dermed oppfatte at merketeksten kun angir at varene gjelder eller er ment for maritim transport.

- 21 Når TRANSPORT anvendes på fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, vil det imidlertid være mer nærliggende og sannsynlig at merket umiddelbart oppfattes som en angivelse av varenes funksjon og formål, nemlig transport av (lys- og lyd)-signaler. For disse varene kan TRANSPORT også oppfattes som en angivelse av at varene er spesielt egnet til transport, eksempelvis små/lette å bære med seg når man reiser. Når det gjelder apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder, er dette varer som etter en av sine hovedfunksjoner gjelder transporterering av lyd og signaler. Ordet TRANSPORT vil derfor være egnet til å oppfattes som en angivelse av varenes formål overfor den relevante gjennomsnittsforbrukeren. Tilsvarende vil merketeksten oppfattes beskrivende for databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare, som inkluderer både fast- og mykvare til bruk av transporterering av signaler, telekommunikasjonssignaler og nettverksoverføring av data og informasjon. Gjennomsnittsforbrukeren vil her oppfatte at ordet TRANSPORT kun angir egenskaper og funksjon/formål når det anvendes på flere av disse varere. Simulatorer er apparater som etterligner virkeligheten eller en datamaskinprogramvare for simulering. Den generelle angivelsen «simulatorer» vil derfor innbefatte varer som må bedømmes på samme måte som dataprogramvare ovenfor, da overføring av lys-, lyd- og datasignaler kan være en sentral funksjonalitet ved simuleringprogramvaren.
- 22 I tillegg har Klagenemnda kommet til at merket vil fremstå beskrivende for enkelte vareangivelser utover de varer som Patentstyret fant merket beskrivende for. Når merket anvendes på apparater og instrumenter for styring, fordeling, regulering eller kontroll av elektrisitet, vil TRANSPORT også her være egnet til å angi varenes funksjon og formål, nemlig transport av elektrisk energi (kraftoverføring). Videre er det etter Klagenemndas oppfatning sannsynlig at en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen vil være kjent med betydninger og bruk av ordet TRANSPORT i vitenskapelig forskning og utvikling, eksempelvis innenfor medisin og biologi. Merketeksten vil derfor også være egnet til å angi egenskaper eller formål med vitenskapelige apparater og instrumenter, eksempelvis at varene relaterer seg til frakt av væsker og gass i menneskekroppen.
- 23 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten TRANSPORT og de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a
- 24 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil merketeksten heller ikke være egnet til å skille klagers varer i klasse 9 fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra selve ordsammenstillingen, slik at merket ikke oppfyller garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 Klager har vist til at merket er registrert i EU, Storbritannia og Sveits. Klagenemnda er enig i at registreringer i andre jurisdiksjoner kan være relevante, men dette kan ikke tillegges avgjørende vekt. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.

- 26 Klagenemnda bemerker at EUIPO i utgangspunktet vurderte merket som beskrivende for «computer software», og nektet registrering av merket for disse varene. Merket har senere blitt registrert for samtlige varer, uten at det fremgår av saken at det har vært ytterligere skriftveksling med argumentasjon, eller at innarbeidelse har vært vurdert. Registreringen av hele varefortegnelsen synes således å bero på en inkurie.
- 27 Klagenemnda vil også vise til Høyesteretts avgjørelse i 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 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 28 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.
- 29 For de øvrige varene «geodetiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing, måling, apparater og instrumenter til livredning og undervisning, apparater og instrumenter for transformering eller akkumulering av elektrisitet, magnetiske databærere, opptaksplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; sveise- og skjæresimulatorer; sveisesimulatorer bestående av maskinvare med en interaktiv videoskjerm og VR- programvare (virtuell virkelighet) for simulering av sveising; brannslukingsapparater» i klasse 9, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke direkte og umiddelbart vil oppfatte ordmerket TRANSPORT beskrivende, og heller ikke uten særpreg.
- 30 Selv om Patentstyret fant merket særpreget for enkelte varer i klasse 9, ble det søkte merket likevel nektet for hele varefortegnelsen, da Patentstyret har praksis for å nekte nasjonale søknader for hele varefortegnelsen dersom søker ikke positivt har akseptert Patentstyrets forslag til en begrenset varefortegnelse før avgjørelse fattes i saken. I denne saken kom ikke klager med en slik begjæring, til tross for at merket ble ansett som registrerbart for enkelte varer. Klagenemnda har derimot praksis for å kun nekte nasjonale søknader for de varene og tjenestene som rammes av de absolutte og relative registreringshindringer i varemerkeloven, jf. blant annet VM 20/00075, SYLTA I SOGN. Dette er også praksis i EU-organene, og er vanlig prosedyre i internasjonale utpekninger gjennom Madridprotokollen og WIPO. Klagenemnda har i likhet med Patentstyret kommet til at merket innehar tilstrekkelig særpreg for enkelte varer i klasse 9. På bakgrunn av det ovennevnte, må merket registreres for de varene som er nevnt i avsnitt 29.
- 31 Klagenemnda har etter dette kommet til at merket må nektes registrert i Norge for varene «vitenskapelig, nautiske, fotografisk, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing, måling; apparater og instrumenter

for styring, fordeling, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; simulatorer» i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd. For de øvrige varene i klasse 9 blir merket å registrere. Klager har fått delvis medhold, og Patentstyrets avgjørelse må delvis oppheves.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Ordmerket TRANSPORT, med søknadsnummer 201808984, må nektes registrert for varene «vitenskapelig, nautiske, fotografisk, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for styring, fordeling, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; simulatorer» i klasse 9.
- 3 Ordmerket TRANSPORT, med søknadsnummer 201808984, må registreres for varene «geodetiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing, måling, apparater og instrumenter til livredning og undervisning, apparater og instrumenter for transformering eller akkumulering av elektrisitet, magnetiske databærere, opptaksplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; sveise- og skjæresimulatorer; sveisesimulatorer bestående av maskinvare med en interaktiv videoskjerm og VR- programvare (virtuell virkelighet) for simulering av sveising; brannslukingsapparater» i klasse 9.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)