



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00028
Dato: 12. mai 2017

Klager: Mouser Electronics Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Haakon Aakre og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. november 2016, hvor flerordsmerket EMPOWERING INNOVATION TOGETHER, internasjonal registrering nr. 1255000 med søknadsnummer 201508324, ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Electronic components, namely, antennas, batteries, battery clips, battery holders, battery snaps, electric buzzers, electrical cables, capacitors, electrical circuit boards, electrical clips adapted for use in holding electrical cables and wires and for securing electrical components in place; coils, namely, magnetic and electromagnetic coils, electrical inductors, electrical reactors, electrical transformers, and electrical transducers; radio frequency and audio frequency chokes, electrical connectors and sockets, earphones, fuses, fuse blocks, fuse clips, fuse holders, electrical heat sinks for use in electronic components, electrical instrument enclosure cases, electrical variable dial knobs, electric meters, microphones, potentiometers, electric relays, electric resistors, semiconductors, electronic sirens, audio speakers, electrical switches, terminal boards, transformers, and electrical wires.

Klasse 35: Distributorship services in the field of electronic components; catalog ordering service featuring electronic components; electronic catalog services featuring electronic components; electronic commerce services, namely, providing information about products via telecommunication networks for advertising and sales purposes; mail order catalog services featuring electronic components; online wholesale and retail store services featuring electronic components provided by means of a general merchandise website on the global or local telecommunications network; wholesale and retail store services featuring electronic components provided by means of mail order catalogs; wholesale and retail store services featuring electronic components provided by means of telephone, facsimile, and mail order; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, electronic components, enabling customers to conveniently view and purchase those goods from a general merchandise website on the global or local telecommunications network, and from a general merchandise catalog by mail order, telephone order, and facsimile order.

- 3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å mangle særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 23. januar 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 13. februar 2017 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 35. Den internasjonale registreringen gis ikke virkning i Norge.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil bestå av både profesjonelle og alminnelige forbrukere.
- Merket er et ordmerke i standard font som består av den engelske teksten EMPOWERING INNOVATION TOGETHER, som kan oversettes til og forstås som «muliggjør fornyelse/innovasjon/nyskapning sammen» på norsk.
- Når merket brukes for de aktuelle varene og tjenestene, vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merketeksten som et rosende og salgsfremmende utsagn, som uttrykker at tjenestetilbyderen sammen med kunden muliggjør innovasjon og nyskapning av de aktuelle varene og tjenestene. Dette kan for eksempel være å åpne for forbedring og fornying av varene og tjenestene med innspill fra kundene via tilbakemeldinger på Internett.
- Det kreves ingen fortolkningsinnsats hos gjennomsnittsforbrukeren for å forstå merkets betydningsinnhold i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene.
- Merketeksten er grammatikalsk korrekt engelsk og har ikke noe distinktivt ved seg.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er godkjent til registrering i blant annet EU, USA, HONG KONG, Australia og New Zealand.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket har ikke en direkte beskrivende funksjon for de aktuelle varer og tjenester. Det er egnet til å gi en viss undring og vil feste seg i hukommelsen. Merket er dermed særpreget.
- Klager er enig med Patentstyret i at gjennomsnittsforbrukeren vil bestå av både profesjonelle og alminnelige forbrukere.
- Patentstyret ser ikke ut til å fange opp ordsammenstillingens syntaktiske oppbygging, som ikke er naturlig i tale og fremstår som underlig. Det er feil når Patentstyret påstår at merketeksten er grammatikalsk korrekt engelsk. Merket utgjør ingen fullstendig setning.
- Merket består av ordet «empowering». Ing-form brukes på engelsk når man skal understreke at handlingen pågår og ikke er avsluttet og kan brukes i alle tider.
- Patentstyret ser ut til å mene at varemerket er et markedsføringsuttrykk og kun har en promoteringsfunksjon. Etter klagers oppfatning er begrunnelsen et uttrykk for en feil forståelse av distinktivitetsnormen. Det vises til C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, der merket ble vurdert å inneha en viss originalitet og resonans som gjorde det lett å huske og var av den grunn tilstrekkelig særpreget. EMPOWERING INNOVATION TOGETHER kan

vurderes på nøyaktig samme måte, for de varer og tjenester som gjelder for denne registreringen.

- «EMPOWERING» eller «empower» formidler handling - å «gi (noen) den myndighet eller makt til å gjøre noe», eller for å gjøre noen (eller noe) sterkere. «INNOVATION» kan bety noe som er «nytt» eller «nymotens», og «TOGETHER» kan ha ulike betydninger som, «å komme i eller til ett sted», «en samling eller gruppe», eller «komme sammen», «samtidig». Ordene stilt sammen har et svært uklart betydningsinnhold, og klager kan ikke se hvordan merket er beskrivende for varene og tjenestene i registreringen.
- Merket gir en indikasjon på og er en suggestiv henvisning til varene og tjenestene, som alle tilbys innenfor «elektronikkens område».
- Merket utgjør en helt objektiv melding, uten klart meningsinnhold, fremstår uklart, og består av ord som sjelden står sammen. Det har en viss originalitet og de tre ordene består av totalt elleve stavelser som gir en resonans når de uttales sammen. Merket er egnet til å identifisere en «kilde».
- Sammenstillingen av ordene og betydningen av ordene som helhet angir ikke egenskaper ved varene eller tjenestene, som for eksempel «batterier».
- Merket har ingen spesiell beskrivende betydning og fungerer som et slogan som fenger. At uttrykket kan assosieres med flere av de varer og tjenester som tilbys er ikke nok til å nekte registrering.
- Patentstyret synes å mene at merket er beskrivende da varene og tjenestene er innenfor elektronikkens område, som er et område i rask utvikling og gjenstand for stadig innovasjon og nyskapning, og at dette gjøres sammen med konsument. Langt fra alle varer og tjenester er imidlertid innenfor elektronikkens område. Selv om tjenesten «online wholesale and retail store services» er presisert for electronic components mv. er ikke tjenesten merket skal registreres for i seg selv innenfor elektronikkens område.
- Klager er ikke enig med Patentstyret i at det er «svært vanlig i dag med interaksjon mellom tilbydere av varer og tjenester og deres kunder for å forbedre produkter og tjenester». Dette gjelder svært få varer og tjenester. EMPOWERING INNOVATION TOGETHER kan ikke utledes som en handling som foregår mellom produsent og sluttbruker ved at de «utvikler» produktene eller tjenestene sammen.
- Utsagnet er et uttrykk som innenfor retorikkens verden ville være beskrevet som et «humiliatio». Ordet TOGETHER utgjør således kun et rent lovprisende utsagn, som eventuelt kan gi en følelse av fellesskap med merkevaren. Merket kan således ikke oppfattes som beskrivende for en samhandlingsprosess, men utgjør selvskryt av klagers varer og tjenester.
- Klager, som er fra USA, finner det underlig at uttrykket anses beskrivende for en norsk omsetningskrets, når den i engelskspråklige land, og EU, anses å ha det minimum av særpreg som skal til for å ha en rett til å registrere sitt varemerke.

- Det vises til at merket er registrert i en rekke jurisdiksjoner, deriblant EU, USA, Hong Kong (engelsktalende), Australia og New Zealand.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av de engelske ordene EMPOWERING INNOVATION TOGETHER.
- 10 I vurderingen av om sammenstillingen 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).
- 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 tjenester i klassene 9 og 35 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Særpregsvurderingen 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-64/2 DAS PRINXIP 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. I følge 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.

- 16 Spørsmålet blir så hvorvidt varemerket EMPOWERING INNOVATION TOGETHER, for de aktuelle varer og tjenester, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller varemerkets garantifunksjon.
- 17 Det bemerkes innledningsvis at store deler av klagen baserer seg på at det aktuelle merket ikke er direkte beskrivende for de varer og tjenester som er omfattet av den internasjonale registreringen. Dette er heller ikke blitt fremholdt av Patentstyret som et nektelsesgrunnlag, og Klagenemnda slutter seg til at merket ikke kan anses direkte beskrivende.
- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at merket vil bli oppfattet som en opplysning om at klager i samarbeid med kunder eller andre samarbeidspartnere muliggjør innovasjon. Det aktuelle merket fremstår som et generelt reklameutsagn som utelukkende virker salgsfremmende og rosende, uten evne til å feste seg i forbrukerens erindring som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 19 Klagenemnda er ikke enig i klagers anførsel om at den syntaktiske oppbyggingen ikke er naturlig i tale, og at merket har et svært uklart betydningsinnhold. Klagenemnda er tvert imot av den oppfatning at teksten følger etablerte grammatikalske regler for det engelske språk. Det er ikke en forutsetning at merket inneholder en full setning for at betydningen skal være klar.
- 20 Klagenemnda finner dermed at gjennomsnittsforkbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle et varemerkes garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 21 Klager har vist til at merket er godkjent for registrering i flere engelskspråklige jurisdiksjoner i tillegg til EU.
- 22 Klagenemnda bemerker at WIPOs oversikt også viser at det er en rekke land som foreløpig har nektet den internasjonale registreringen virkning. Det kan også nevnes at klagers identiske merke for tjenester i klasse 41 foreløpig er nektet virkning i EU så sent som 30. mars 2017. Dette er med på å understreke at det ikke kan anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til Rt-2002-391 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, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse HR-2016-2239-A, ROUTE 66.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket nektes virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70, jf. § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Beslutningen om å nekte internasjonal registrering nr. 1255000, EMPOWERING INNOVATION TOGETHER, virkning i Norge opprettholdes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Haakon Aakre
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)