



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00096
Dato: 15. februar 2023

Klager: Nuova Ompi srl
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Tore Lunde og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. april 2022 hvor ordmerket EZ-FILL, internasjonal registrering nummer 906127, med søknadsnummer 202000498, ble nekta virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 10: Containers for medical use, containers for pharmaceutical use, containers for pharmaceutical use ready for filling without requiring washing and sterilisation pretreatment.

Klasse 20: Containers, not of metal.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nekta virkning fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom 7. juni 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter den 22. juni 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket EZ-FILL er beskrivende og mangler særpreg for varene i klassene 10 og 20.
- Merket består av de to delene EZ og FILL adskilt med en bindestrek.
- Patentstyrets gransking tyder på at EZ er en vanlig brukt forkortelse for «easy» i kommersiell sammenheng. Dette kommer fram av ordboka Collins Dictionary og på nettsida Acronymfinder. Det er også nærliggende å forstå bokstavsammenstillinga slik da EZ kan uttales som «i-zi» i to stavelser. Det har ikke avgjørende betydning at EZ, i betydninga «easy», kun er å finne i noen få ordbøker. Rettspraksis viser at det ikke kreves ordboktreff for å konkludere med at et merke mangler særpreg, det avgjørende er hvordan omsetningskretsen oppfatter merket, jf. EU-rettens avgjørelse T-470/09 Medi, avsnitt 22.
- EU-retten la til grunn at EZ vil bli oppfatta som «easy» i sak T-771/16 EZMIX. Ordmerket EZMIX ble funnet å være beskrivende for egenskaper ved varer som programvare til musikkproduksjon, nemlig at varene legger til rette for enkel miksing av musikk.
- Merkedelen FILL kan oversettes til å «fylle». Helheten vil derfor forstås som «lett/enkel å fylle».
- De aktuelle varene i klasse 10 og 20 er ulike beholdere som kan fylles med innhold.

- Når EZ-FILL brukes for de aktuelle beholderne i klassene 10 og 20, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av varenes kvaliteter, formål eller egenskaper, nemlig at det er lett eller enkelt å fylle beholderne med ønsket innhold. En slik forståelse følger av en direkte oversettelse av ordsammenstillinga i merket, og krever ikke flere tankerekker eller nærmere fortolkning. Den norske omsetningskretsen, særlig den profesjonelle delen, forventes å ha god kjennskap til slike engelske ord og uttrykk som merket består av. Merket EZ-FILL er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i en rekke andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Den norske omsetningskretsen vil ikke uten videre forstå bokstavsammenstillinga EZ som en forkortelse for «easy». Bruken av bindestrek gjør at uttalen av bokstavene «EZ» blir framhevet. Bokstavsammenstillinga vil uttales «e zet» eller «ee zed», og merket vil framstå for forbrukeren som «ezet-fill» eller «eezed-fill», uten noen likhet til «easy». Helheten EZ-FILL vil derfor oppfattes som et fantasiuttrykk, og ikke som en beskrivelse av de aktuelle varene.
- Klagenemndas avgjørelser VM 16/00206 PRECIS DIGITAL og VM 19/00052 WIKIMEDIA COMMONS bekrefter at særpregsnormen er lav for sammensatte merker med beskrivende enkeltdeler. Det er tilfelle også i innværende sak, den konkrete sammenstillinga EZ-FILL oppfylder garantifunksjonen.
- Selv om en definisjon finnes i ordbøker og oppslagsverk er det ingen automatikk i at omsetningskretsen umiddelbart vil forstå dette, og knytte det til varene.
- Sammenstillinga EZ kan forstås på mange ulike måter, noe som bekreftes av alle definisjonsmulighetene i oppslagsverket AcronymFinder, som Patentstyret viser til.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke dissekere merket, og vurdere bestanddelen EZ for seg selv, slik Patentstyret har gjort.
- Følgelig vil ikke betydninga Patentstyret har lagt til grunn for bokstavsammenstillinga EZ umiddelbart oppfattes av gjennomsnittsbrukeren. Sammenstillinga EZ-FILL vil umiddelbart oppfattes som en angivelse av kommersielt opphav, og ikke en beskrivelse av varene. Dette samsvarer med gjeldende rettspraksis som slår fast et merkets *helhet* må forstås som beskrivende, og ikke bare enkeltdelene, for at det skal kunne nektes virkning.

- Når det gjelder EU-rettens avgjørelse T-771/16, EZMIX, som Patentstyret viser til, avhenger dommens relevans av gjennomsnittsforbrukeren. Det som skal vurderes er hvordan EZ vil oppfattes i Norge, og ikke i deler av EU.
- Merket er registrert i en lang rekke jurisdiksjoner, herunder Brasil, Storbritannia, India, Italia, Sveits, Kina, Egypt, EU, USA, Russland, Canada, Korea, Cuba, Indonesia, Iran, Israel, Mexico og Tyrkia. Flere av disse jurisdiksjonene har engelsk som morsmål, det derfor ingen grunn til at den norske omsetningskretsen skulle oppfatte dette merket annerledes.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten EZ-FILL.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95/EU) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser 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, blant annet er å sikre varemerkets «garantifunksjon». Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Varene i klasse 10 vil hovedsakelig ha en profesjonell omsetningskrets innen helsesektoren. Varene i klasse 20 vil kunne ha både profesjonelle næringsdrivende og private sluttbrukere som omsetningskrets. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særprega hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern 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 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket EZ-FILL har tilstrekkelig særpreg for alle de aktuelle varene i klassene 10 og 20.
- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at sakens hovedspørsmål er om den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte bokstavsammenstillinga EZ som en forkortelse for det engelske ordet «easy», og i så fall om den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte EZ-FILL som en beskrivelse av de aktuelle varene. Det er på det rene at ordet FILL umiddelbart vil oppfattes som en angivelse av egenskap ved varene, nemlig at beholderne kan fylles opp. Denne merkedelen er i seg selv beskrivende og uten varemerkerettslig særpreg.
- 19 Merkedelen EZ kan ifølge ordboka Collins Dictionary være en forkortelse for ordet «easy». Oversatt til norsk betyr dette «enkelt»/«lett». Google-søk viser at denne forkortelsen er godt kjent i data-/videospill-sammenheng (gaming) og i den virtuelle verden for øvrig, hvor skriftlig kommunikasjon (chat) er utbredt. Det første spørsmålet Klagenemnda må vurdere er om denne betydninga er tilstrekkelig kjent blant den relevante omsetningskretsen, nemlig forbrukere av «containers for medical use...», i klasse 10, og «containers, not of metal», i klasse 20.
- 20 Av forarbeidene til varemerkeloven § 14 framgår det at et merke som er beskrivende på et fremmed språk kan registreres i Norge dersom «omsetningskretsen her ikke må antas å kunne identifisere ordets beskrivende betydning», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 50. Forarbeidene viser til EU-domstolens avgjørelse i sak C-421/04 Matratzen Concord, hvor Domstolen finner at beskrivende ord på et fremmed språk kan registreres med mindre den relevante omsetningskretsen er «capable of identifying the meaning of the term», jf. avsnitt 26.

- 21 Engelsk er det fremmedspråk, utenom dansk og svensk, som den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha best kjennskap til. En slik oppfatning understøttes av at norske forbrukere, i tillegg til å ha gjennomgått grunnleggende engelskopplæring i grunnskolen, i stadig økende grad eksponeres for det engelske språk gjennom bruk av engelskspråklige nettsider, medier og strømmetjenester. Klagenemnda er dermed av den oppfatning at den norske gjennomsnittsforbrukerens engelskkunnskaper og ordforråd blir mer og mer avansert. Spørsmålet om en norsk gjennomsnittsforbruker forstår et fremmedspråklig ord må likevel bero på en konkret vurdering av hvor vanlig og kjent det aktuelle ordet er, sett opp mot hvem gjennomsnittsforbrukeren er og hvilke type varer og tjenester søknaden gjelder. I tillegg vil hvor likt det aktuelle ordet er tilsvarende ord på norsk, eventuelt på nært beslektede språk som dansk og svensk, som den norske gjennomsnittsforbrukeren har god kjennskap til, kunne få betydning for vurderinga, jf. Klagenemndas betraktninger i sakene VM 19/00017 PRET A MANGER, avsnitt 22, VM 22/00013 ALLIANCE BIO, avsnitt 22 og 23 og VM 21/00034 SNUG BOOTS, avsnitt 20.
- 22 Klagenemnda har ikke funnet at bokstavsammenstillinga EZ i betydninga «easy» er utbredt utenfor dataspillverden og den virtuelle verden. Det finnes heller ingen tilsvarende bokstavsammenstillinger i det norske språket eller på våre nabospråk svensk og dansk, for denne betydninga. Medisin er heller ikke et område hvor det er vanlig å bruke slang-uttrykk. Klagenemnda har ikke funnet noen eksempler på at EZ brukes på en slik måte at det er sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte betydninga Patentstyret har lagt til grunn for de aktuelle varene i klasse 10 og 20.
- 23 Det neste spørsmålet Klagenemnda må ta stilling til er om EZ vil oppfattes som en uvesentlig endring av «easy fill» i sammenstillinga EZ-FILL.
- 24 Klagenemnda har tidligere gjennomgått rettskildebildet for ordlyden «uvesentlige endringer eller tillegg» i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, se VM 17/00073 KÉFI, avsnitt 14-24, og VM 18/00095 JOYN, avsnitt 12-22. Fra gjennomgangen i disse sakene vil Klagenemnda særlig vise til EU-rettens saker T-640/11 RELY-ABLE, avsnitt 20 og 31, T-339/05 LOKTHREAD, avsnitt 44-45. I begge sakene trekkes det fram at feilstavinger normalt sett ikke vil kunne anses tilstrekkelig til at et merke kan vurderes som særpreget, og det legges vekt på hvorvidt endringen av skrivemåten påvirker betydninga av ordet uttalemessig og merkets konseptuelle innhold. Tilsvarende vurderingsmoment er også lagt til grunn av Klagenemnda i andre saker, slik som VM 19/00030 TRU CONVECTION, 19/00124, QUIKLOT CONTROL+, og 19/00134 D-CLOT.
- 25 På norsk uttales bokstaven Z som «sett» (<https://ordbokene.no/bm/search?q=z&scope=ei>). På britisk-engelsk uttales den som «zed» og på amerikansk-engelsk som «zi» (<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/z>). Følgelig vil EZ kunne uttales på amerikansk-engelsk måte som «i-zi», noe som får slik virkning at bokstavsammenstillinga fonetisk og betydningsmessig ligner på ordet «easy». Klagenemnda er imidlertid av den oppfatning at sett hen til den betydelige visuelle forskjellen mellom EZ og «easy», er det ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatter EZ i betydninga «easy». Slik

Klagenemnda ser det må gjennomsnittsbrukeren gjennom en fortolkning eller et tankesprang for å komme til at EZ skal bety «easy» i sammenstillinga EZ-FILL.

- 26 Etter en konkret vurdering og under betydelig tvil har Klagenemnda derfor kommet til at gjennomsnittsforbrukeren må utføre en fortolkning eller et tankesprang for å oppfatte sammenstillinga av de to bokstavene E og Z som «easy», i relasjon til de aktuelle varene. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil ikke fange opp en klar og direkte forbindelse mellom merket EZ-FILL og varene. Merket som helhet vil derfor ikke umiddelbart oppfattes direkte beskrivende, men suggestivt og svakt særprega.
- 27 Slik Klagenemnda ser det skiller den foreliggende saken seg fra EU-rettens avgjørelse T-771/16, EZMIX, på grunn av ulikheten i varer og tjenester. Varene og tjenestene i EU-rettens avgjørelse gjaldt dataprogramvare og blant annet design og utvikling av dataprogramvare. For slike varer og tjenester vil det være mer nærliggende å oppfatte EZ som «easy», ettersom uttrykket er utbredt innen dataspill og den virtuelle verden. De aktuelle varene i klassene 10 og 20 har derimot ikke en slik nærliggende forbindelse til dette uttrykket.
- 28 På denne bakgrunnen har Klagenemnda kommet til at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved bokstavsammenstillinga EZ som en angivelse av kommersiell opprinnelse i sammenstillinga EZ-FILL, og at merket som helhet oppfyller varemerkelovens krav om særpreg, jf. varemerkeloven § 14, for alle de aktuelle varene. Patentstyrets avgjørelse omgjøres og merket i utpekningen kan gis virkning i Norge for alle de aktuelle varene i klassene 10 og 20.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Merket kan gis virkning i Norge for varene i klassene 10 og 20.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)