



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00007
Dato: 1. april 2022

Klager: Schweizer Kapital Holding AG
Representert ved: Bull & Co Advokatfirma AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. oktober 2021, hvor det kombinerte merket SCHWEIZER KAPITAL, internasjonal registrering nr. 1422815, med søknadsnummer 201812000, ble nektet virkning for følgende tjenester:



Klasse 36: Insurance underwriting; real estate affairs; real estate management; management of financial services for the development of construction sites and projects; project financing and financial planning services relating to construction projects; services provided by consultants relating to the financing of civil engineering works and infrastructure projects, particularly in the field of renewable energy; financial services in the context of the management of buildings and construction services (financial facility management); financial, monetary and banking transactions; assistance in the context of real estate transactions, assistance in the context of financial transactions; financial consulting for energy projects; financial consulting for energy projects in the field of renewable energy; brokerage of financial investments in companies in the field of renewable energy; Services provided by consultants regarding financing of civil engineering work and infrastructure projects; financial advice relating to infrastructure investments; services relating to customer loyalty, bonus and incentive programs by issuing of tokens of value; all the aforesaid services originating from Switzerland.

- 3 Varemerket ble nektet virkning for klasse 36 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. Den internasjonale registreringen ble i samme avgjørelse gitt virkning for tjenester i klasse 35, 37, 38, 39, 41, 42 og 45.
- 4 Klage innkom 16. desember 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 19. januar 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte tjenestene i klasse 36, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.

- Merketeksten SCHWEIZER KAPITAL vil forstås som «sveitsisk formue/penger/verdier» eller «sveitsisk eiendom».
- Brukt for økonomiske og finansielle tjenester i klasse 36 «originating from Switzerland», vil SCHWEIZER KAPITAL oppfattes som en angivelse av tjenestenes geografiske opprinnelse og egenskaper, nemlig at tjenestene har tilknytning til Sveits og er relatert til ulike typer kapital som penger, aksjer eller fast eiendom.
- Den grafiske utformingen av merket tilfører ikke merket særpreg som helhet.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering. Merket må anses særpreget for tjenestene i klasse 36 etter varemerkeloven § 14.
- «Schweizer» er et tysk/sveitsisk ord som ikke nødvendigvis vil oppfattes som «sveitsisk» av den norske gjennomsnittsforbrukeren. Ordet kan imidlertid frembringe assosiasjoner til Sveits, uten at det dermed er beskrivende.
- «Kapital» i betydningen «beholdning av økonomiske goder» er ikke beskrivende for tjenestene i klasse 36, blant annet tjenester tilknyttet forsikring, eiendomsmegling og finansiering av byggeprosjekter. Det er ikke en direkte og spesifikk tilknytning mellom formålet om beholdning av økonomiske goder, og de konkrete tjenestene.
- Siden merketeksten ikke er beskrivende, kan det ikke kreves at den figurative eller grafiske utformingen er egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra merketeksten.
- Selv om ordelementene og figurelementet hver for seg har liten grad av særpreg, anføres det at sammenstillingen av SCHWEIZER, KAPITAL, og det røde figurelementet som helhet har det nødvendige minimum av distinktivitet, og derfor er registrerbart for tjenestene i klasse 36.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket SCHWEIZER KAPITAL, gjengitt under avsnitt 2.
- 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 og tjenestene i klasse 36 vil både være private sluttbrukere og næringsdrivende. 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 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 dermed 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 Av forarbeidene til varemerkeloven § 14 fremgår 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 fra 2006, hvor domstolen fant at beskrivende ord på et fremmed språk kunne registreres med mindre den relevante omsetningskrets var «capable of identifying the meaning of the term», jf. avsnitt 26.

- 18 Den internasjonale registreringen består av tekstelementet SCHWEIZER plassert over tekstelementet KAPITAL, skrevet med store bokstaver i en ordinær sort font, med en rød figur til venstre for SCHWEIZER-elementet, mot en hvit bakgrunn.
- 19 Førstnevnte ord, SCHWEIZER, er tysk for «sveitsisk». Selv om kjennskapet til tysk kan være varierende blant norske forbrukere, legges det til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren forstår SCHWEIZER som noe med sveitsisk opphav, jf. kjente begreper som sveitserost og sveitserkniv. KAPITAL vil forstås som noe verdirelatert, eksempelvis penger/verdier/eiendom, eller «beholdning av økonomiske goder» som anført av klager.
- 20 Sammenstillingen SCHWEIZER KAPITAL vil derfor forstås som en vare eller tjeneste fra Sveits som relaterer seg til formuesverdier. For tjenestene i klasse 36, som knytter seg til forsikring, fast eiendom, finans- og bankvirksomhet, hvor det videre er angitt at alle tjenestene har sin opprinnelse i Sveits, er merketeksten derfor beskrivende for tjenestenes art, og hva slags type/kategori tjenester tilbyder selger.
- 21 SCHWEIZER KAPITAL har følgelig et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive tjenestene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Merket består av verbale elementer med klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for art og egenskaper ved tjenestene.
- 22 Klagenemnda anser heller ikke den grafiske utformingen for å tilføre merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03 P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14, EXTRA, avsnitt 15-20. Merketeksten er gjengitt i en helt ordinær font i store bokstaver, og har en begrenset innvirkning på merkets helhetsinntrykk. Plasseringen av tekstelementene og den enkle røde figuren oppe til venstre i merket tilfører heller ikke merket særpreg. Den grafiske utformingen evner ikke å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens beskrivende meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25. Klagenemnda kan etter en helhetlig vurdering ikke se at den grafiske gjengivelsen av merket tilfører merket tilstrekkelig særpreg.
- 23 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten, og tjenestene i klasse 36. Merket blir derfor å nekte for de aktuelle tjenestene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 24 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til tjenestene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra SCHWEIZER KAPITAL. Den internasjonale registreringen oppfyller derfor ikke garantifunksjonen for de omsøkte tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at den internasjonale registreringen må nektes virkning for samtlige tjenester i klasse 36, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)