



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00001
Dato: 19. mars 2020

Klager: Shure Incorporated
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. november 2019, hvor ordmerket MICROFLEX, med søknadsnummer 201714287, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Lydsystem som omfatter mikrofoner, trådløse sendere, og lydnettverkgrensesnitt; trådløse sendere; lydnettverkgrensesnitt; mikrofoner.

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.

4 Klage innkom 13. desember 2019 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 6. januar 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 For Klagenemnda har klager inntatt en begrensning i varefortegnelsen, nemlig «lydsystemer og lydnettverkgrensesnitt som sikrer og muliggjør allsidig bruk av mikrofoner og trådløse sendere; mikrofoner; registreringen omfatter ikke fleksible mikrofoner, fleksible kabler/ledninger eller fleksible mikrodatamaskiner» i klasse 9. Klagenemnda vil i det følgende vurdere merket for denne varefortegnelsen.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret finner at MICROFLEX er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren består av profesjonelle næringsdrivende og private sluttforbrukere.
- Det søkte merket består av sammenstillingen MICRO og FLEX, hvorav førstnevnte blant annet betyr «veldig liten», og sistnevnte blant annet betyr «å bøye, særlig gjentatte ganger». FLEX er også vanlig benyttet for strømkabel eller strømledning. En ledning mellom en batteripakke og mikrofon, sender og/eller forsterker vil kunne omtales som en mini-, miniatyr- eller micro-flex.
- Ordet FLEX kan også brukes i betydningen «flexible», det vil si fleksibel, jf. EU-retts avgjørelse T-187/14, Flex, avsnitt 21. FLEX er relativt hyppig benyttet både som prefiks og suffiks i varemerker, nettopp for å indikere en fleksibel egenskap hos de aktuelle produktene, noe som understøttes av for eksempel EU-registeret eller Tmview.
- Sammenstillingen «MICROFLEX» vil dermed kunne oppfattes i betydningen svært liten og fleksibel, liten og bøyelig, fleksibel og i miniatyrformat eller lignende.

- I tillegg er MIC og MIKE vanlige brukte engelske forkortelser for microphone. Ettersom MICRO er identisk med de fem første bokstavene i microphone, er det ikke upåregnelig at elementet MICRO vil oppfattes som en engelsk forkortelse for mikrofon. Det søkte ordmerket vil dermed kunne oppfattes som en sammenstilling av ordene mikrofon og fleksibel.
- At merket er registrert i EU kan ikke tillegges avgjørende vekt. EU-vedtaket er en forvaltningsavgjørelse i en enkeltsak, og kan ikke ses som uttrykk for en etablert praksis.
- Det kan heller ikke tillegges vekt at merket er registrert i Storbritannia og i USA. Patentstyret kjenner ikke bakgrunnen for registreringen av merket i disse jurisdiksjonene.
- MICROFLEX er dermed beskrivende etter § 14 andre ledd bokstav a og det foreligger et friholdelsesbehov for ordsammenstillingen for de aktuelle varene i klasse 9, som blant annet omhandler mikrofoner. Merket mangler like fullt varemerkerettslig særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd, og oppfyller ikke garantifunksjonen.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og resultat. Som begrunnelse for at MICROFLEX er beskrivende og uten særpreg, i henhold til varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a, har Patentstyret anført tre ulike grunnlag. Det første grunnlaget er at merket er beskrivende for en del eller et tilbehør som kan benyttes i de aktuelle varene, MICRO betyr liten, mens FLEX betyr «strømkabel» eller «strømledning». Patentstyret har for det andre lagt til grunn at MICROFLEX kan bety «liten og bøyelig», og har for det tredje lagt til grunn at merket vil oppfattes som «fleksibel mikrofon».
- Klager benytter ikke MICROFLEX for verken ledninger, for små og bøyelige varer eller bøyelige mikrofoner. Klager benytter merket på et trådløst lydssystem som kan brukes i konferanse- og møterom. Ordet FLEX er tatt inn i navnet for å henspille på egenskaper ved produktene, nemlig at produktene sikrer allsidig bruk og allsidige løsninger for kunden, altså et allsidig lydssystem. Klager viser til hvordan merket omtales på hjemmesiden.
- Patentstyrets begrunnelse for hvorfor MICROFLEX er beskrivende, faller således utenfor både klagers produkttilbud og formålet med navnet. For å tydeliggjøre dette har klager besluttet å begrense varefortegnelsen.
- Det fremkommer av varefortegnelsen at denne ikke omfatter fleksible mikrofoner, fleksible kabler/ledninger eller fleksible mikrodatamaskiner. Patentstyrets begrunnelse for å nekte varemerket må dermed frafalles.
- Patentstyret anfører også at det er vanlig å forkorte ordet microphone til mic eller mike. Det er imidlertid ikke vanlig å forkorte microphone til MICRO. Det samme gjelder på norsk hvor man gjerne sier mikk eller mikken. MICRO er ikke noe sterkt merkeelement, men er ikke direkte beskrivende. Svak grad av særpreg er like fullt særpreg og ikke beskrivende.

- Spørsmålet er derfor om sammenslåingen av MICRO og FLEX, som henspiller på mikrofoner og lydssystem som gir allsidige løsninger, kan sies å være så uoriginal at det suggestive forsvinner og man står igjen med et rent beskrivende ord.
- Det foreligger ikke et friholdelsesbehov for MICROFLEX for varene, og det vises til Klagenemndas sak VM 17/00055, SMARTSHIELD, avsnitt 19. Det vises også til Borgarting lagmannsretts uttalelser i LB-2014-95107, TRETORN, og LB-2017-174735, APPEAR, og til at «kravet til distinktivitet settes relativt lavt».
- Klager viser deretter til at merket er registrert i USA, Storbritannia og i EU. Klager ber Klagenemnda om å legge vekt på at merket er registrert i engelsktalende og sammenlignbare jurisdiksjoner, herunder hensynet til rettsenhet som norske varemerkemyndigheter er forpliktet å bestrebe, jf. Høyesteretts avgjørelse HR-2016-1993-A, PANGEA AS, og Borgarting lagmannsretts avgjørelse LB-2014-95107, TRETORN. Det er heller ingenting som tilsier at MICROFLEX vil oppfattes annerledes av gjennomsnittsforbrukeren i Norge enn forbrukerne i de nevnte jurisdiksjonene.
- Merket må dermed kunne registreres etter varemerkeloven § 14.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten MICROFLEX.
- 11 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.
- 12 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.
- 13 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.

- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 9 vil både være private sluttforbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren 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. 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.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at MICROFLEX vil oppfattes som en sammenstilling av ordene MICRO og FLEX. For de søkte varene i klasse 9, er Klagenemnda av den oppfatning at MICRO vil oppfattes som en forkortelse for det engelske ordet microphone og det er ikke avgjørende om MICRO rent faktisk er en vanlig brukt forkortelse for microphone eller ikke. Klagenemnda er ikke i tvil om at tekstelementet MICRO for de aktuelle varene er egnet til å bli oppfattet som beskrivende av den norske gjennomsnittsforbrukeren. Under enhver omstendighet skal et merkeelement anses beskrivende så lenge en mulig betydning av ordet er beskrivende, jf. EU-domstolens sak i C 191/01 Doublemint.
- 18 Merkedelen FLEX vil på sin side oppfattes som en kortform for «flexible». At noe omtales som fleksibelt er i denne saken synonymt med allsidig, som nettopp er en sentral egenskap som klager ønsker å kommunisere ved å bruke elementet FLEX. Når det gjelder elementet FLEX, viser Klagenemnda til klar praksis om forståelsen av dette elementet, eksempelvis EU-rettens avgjørelse i sak T-352/12 FLEXI, Klagenemndas avgjørelser i sakene VM 14/050 FLEXIDOME avsnitt 14 og VM 15/037 FLEXXORT avsnitt 17 og tilsvarende betraktninger i VM 19/00068 GREENFLEX, VM 19/00118 HYPERFLEX og VM 19/00125 FLEX HYBRID.
- 19 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er tilstrekkelig at elementene hver for seg må anses å være beskrivende, også sammenstillingen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes virkning.
- 20 EU-domstolen uttaler i sak C-363/99 Postkantoor, avsnitt 98, at en sammenstilling av to elementer som er beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene, normalt sett forblir beskrivende også når de er sammenstilt. Unntaket vil være hvis sammenstillingen medfører en uvanlig variasjon i form av for eksempel syntaks eller betydning.

- 21 Klagenemnda anser ikke sammenstillingen MICROFLEX for å være uvanlig eller at den bringer med seg noe mer enn betydningen av ordene hver for seg. Det aktuelle merket består av to ord som begge må anses å være direkte beskrivende for art, kvalitet og egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 9. Som det fremgår direkte av varefortegnelsen, så er allsidig bruk av mikrofoner en ønsket egenskap ved varene, og vil bli oppfattet i denne betydningen. Merketeksten krever med andre ord ingen kognitiv prosess hos gjennomsnittforbrukeren for å forstå merkets beskrivende betydningsinnhold.
- 22 I tillegg til dette vil Klagenemnda bemerke at den inntatte begrensningen i varefortegnelsen ikke kan godtas. I varefortegnelsen står det at «registreringen omfatter ikke fleksible mikrofoner, fleksible kabler/ledninger eller fleksible mikrodatamaskiner» og det følger av EU-domstolens avgjørelse i C-363/99, Postkantoor, at det ikke er adgang til å begrense en varefortegnelse gjennom fravær av en egenskap ved de varer merket søkes registrert for. EU-domstolen uttaler i avgjørelsens avsnitt 117, at «direktivet er til hinder for, at en myndighet, der har kompetence til at registrere varemærker, registrerer et varemærke for bestemte varer eller tjenesteydelser på betingelse af, at de ikke besidder en bestemt egenskap.» En slik begrensning skaper tvil om merkets verneomfang sett hen til tredjemanns rettigheter. Klagenemnda kan uansett ikke se at MICROFLEX innehar særpreg for slike varer som er omfattet av begrensningen, for eksempel mikrofoner som *ikke* er fleksible.
- 23 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det foreligger en klar og direkte forbindelse mellom ordmerket MICROFLEX og de konkrete varene i klasse 9. Den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 24 For de aktuelle varene i klasse 9 vil merket, på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 Til klagers anførsel om hensynet til rettsenhet som norske varemerkemyndigheter er forpliktet å etterfølge og betydningen av at merket er registrert i EU, Storbritannia og USA, bemerker Klagenemnda at registreringene som klager viser til ikke får avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 26 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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 Henkel, 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.

- 27 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201714287, ordmerket MICROFLEX, nektes registrert.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)