



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00020
Dato: 9. april 2021

Klager: MeisterWerke Schulte GmbH
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, 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 11. desember 2020, hvor det kombinerte merket MAXICLIC, med internasjonalt registreringsnummer 1393899 og norsk søknadsnummer 201803823,



ble nektet virkning i Norge for samtlige varer:

Klasse 19: Parquet and laminate flooring; wall, ceiling and floor coverings being panels, plates and boards, not of metal; partitions, doors, profile strips, floor edging strips, skirting boards, ceiling edging strips, corner profiles, junction and connecting profiles, matching profiles, edging profiles, step edging profiles, end capping, stay bolts, the aforesaid goods not of metal, in particular of imitation wood, for building; profile strips, floor edging strips, skirting boards, ceiling edging strips, corner profiles, junction and connecting profiles, matching profiles, edging profiles, step edging profiles, end capping, stay bolts, the aforesaid goods not of metal, in particular of imitation wood, for building; floors, not of metal; stair treads (steps) and stringers (parts of staircases), not of metal.

Klasse 20: Stay bolts, the aforesaid goods not of metal, in particular of imitation wood, for building.

Klasse 27: Floor covering materials; timber floor coverings; artificial ground coverings; floor coverings with plastic surfaces; floor coverings of plastic or their substitutes.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at merket ble ansett å være beskrivende for varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg for samtlige varer, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 11. februar 2021. Patentstyret har den 2. mars 2021 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- ### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:
- Det kombinerte merket MAXICLIC anses beskrivende for de aktuelle varene i klasse 19, 20 og 27, og merket mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd.

- Gjennomsnittsfbrukeren for varene i klassene 19, 20 og 27 vil både kunne være profesjonelle aktører og alminnelige sluttbrukere.
- MAXI er en kortform for maksimum eller maksimal. Benyttet som adjektiv kan ordet benyttes for å angi stor fysisk størrelse eller stort fysisk format, eksempelvis høyest, størst, størst mulig. Ordet kan også brukes i en videre betydning for eksempel for å angi at noe har størst eller best mulig virkning eller omfang.
- Ordet CLIC anses for å være en uvesentlig omskriving av CLICK, som betyr klikk på norsk. Siden merket gjelder for ulike typer vegg-, tak- og gulvmateriale slik som parkett, laminat, plater og panel, samt relaterte varer som lister og profiler, kan CLIC oppfattes som at varene har en form for klikkfunksjon.
- Sammenstillingen vil bare oppfattes som en beskrivende angivelse av kvalitet og egenskaper, nemlig at varene gir maksimalt resultat eller er av høy kvalitet, og at varene har en klikkfunksjon. Det er ikke noe ved sammenstillingen MAXICLIC som gjør merketeksten så uvanlig eller fantasifull at den etterlater seg et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg.
- Merketeksten er skrevet med ordinære blokkbokstaver, og forskjellen i fonttykkelsen bidrar bare til å forsterke inntrykket av at merketeksten består av en sammenstilling av to ord. Den sorte rektangulære bakgrunnen og den hvite rammen rundt fremstår bare som en enkel innramming av teksten, som gjennomsnittsfbrukeren ikke vil feste seg ved. Som helhet er den figurative utformingen for enkel og for lite iøynefallende til at den tar fokus vekk fra det dominerende og beskrivende merkeelementet, og tilfører ikke merket særpreg.
- Det kan ikke tillegges avgjørende betydning at merket var registrert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og konklusjon, og ber om at Klagenemnda foretar en fornyet prøving av varemerket. Det anføres at merket ikke er beskrivende, og at merket som helhet passerer minimumsterskelen for særpreg.
- Merket er en nyskapning på klagers hånd som fremstår både uvanlig og originalt. Klager er uenig i at CLIC vil fremstå som en uvesentlig omskriving av CLICK. Ordet CLIC får en annen fremtoning enn CLICK både visuelt og fonetisk, og skrivemåten ligger klart utenom det ordinære som lett vil legges merke til og erindres som en særegenhet.
- Det er ikke naturlig å gradere klikkfunksjonen til varene, eksempelvis stor, høy eller maksimal klikk/klikkfunksjon. Ordene MAXI og CLIC er derfor to ord som ikke har noen naturlig sammenheng med hverandre, og selve ordkombinasjonen MAXICLIC vil vanskelig gi noen form for fornuftig eller presis informasjon eller liknende til forbrukeren. Det vil naturlig nok kunne være kvalitetsforskjeller på forskjellige materialer som tilbys i markedet, men det vil ikke være egnet å indikere relevant og iboende kvalitet gjennom å karakterisere og gradere klikket som sådan.

- Merketeksten vil etter dette enten fremstå som et fantasiord, eller i høyden fremstå som suggestivt. Det er den umiddelbare oppfatningen som er avgjørende, og klager kan ikke se at det noen direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten og varene.
- Merket har en figurativ utforming som også bidrar til å tilføre særpreg, og at merket som helhet har evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet og feste seg i erindringen. Det er ikke noe krav om at merket skal være uvanlig, originalt eller fantasifullet for å ha særpreg.
- Merket er registrert i andre jurisdiksjoner, slik som EU, Sveits, USA og Australia, og de utenlandske registreringsavgjørelsene bør tillegges vekt. Det er ingenting som tilsier at den relevante norske gjennomsnittsforbrukeren skal oppfatte merket annerledes enn de tilsvarende gjennomsnittsforbrukerne i de nevnte jurisdiksjoner.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten MAXICLIC. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
 - I vurderingen av om det kombinerte merket kan 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.
 - 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.
 - 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.
- 9 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse

19, 20 og 27 vil omfatte både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.

- 10 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. Det vil imidlertid være hensiktsmessig å vurdere merkets enkeltelementer hver for seg, før det foretas en vurdering basert på den relevante gjennomsnittsforbrukerens samlede oppfatning av varemerket. Se C-304/06 P, Eurohypo, avsnitt 41-42.
- 11 Klagenemnda legger til grunn at merketeksten direkte og umiddelbart vil oppfattes som en sammenstilling av de to elementene MAXI og CLIC, et inntrykk som forsterkes av at de to ordene er gjengitt i henholdsvis en tynn og fet font i merkeutformingen. Videre er Klagenemnda av den oppfatning at MAXI er et generelt prefiks, som – i likhet med max – ofte blir brukt som adjektiv som en indikasjon på en angivelse av størrelse, format eller omfang, eller som en angivelse av at noe er det beste, av den høyeste kvaliteten, eller den største mengden.
- 12 Ordet CLIC fremstår kun som en feilstaving av det engelske ordet «click», som i varemerkerettslig sammenheng blir å likestilles med den korrekte skrivemåten. Klagenemnda er ikke enig med klager i at utelatelsen av den siste bokstaven K endrer den fonetiske uttalen, men ser det slik at uttalen blir lik. Feilstavingen danner heller ikke et nytt ord som gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte. Varene i klasse 19, 20 og 27 gjelder, eller relaterer seg til, gulv og vegg- og takplater som kan festes/monteres ved en klikkfunksjon fremfor fastmontering ved lim/skruer. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed bare oppfatte CLIC som «click», og forstå dette som en angivelse av at varene har en klikkfunksjon som låse-/monteringsmekanisme.
- 13 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte at MAXICLIC består av to tekstelement som beskriver kvaliteter og egenskaper ved varene, nemlig at de er av den beste eller høyeste kvaliteten og festes/monteres ved en klikkfunksjon. Klagenemnda ser heller ikke bort ifra at gjennomsnittsforbrukeren kan oppfatte MAXI som en angivelse av størrelsesformatet på varene. Hvorvidt sammenstillingen er en nydannelse fra klagers side, er ikke avgjørende så lenge sammenstillingen oppfattes beskrivende, jf. sak C- 191/01, Doublemint. Sammenstillingen fremstår syntaktisk og grammatikalsk korrekt ved at prefikset MAXI er plassert først i sammenstillingen, og Klagenemnda kan ikke se at sammenstillingen på noen måte fremstår som uvanlig. Klagenemnda legger etter dette til grunn at det foreligger en

tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten MAXICLIC og de aktuelle varene. Merketeksten er dermed beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.

- 14 I helhetsvurderingen må Klagenemnda ta stilling til om den grafiske utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.
- 15 For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty, avsnitt 25.
- 16 Klagenemnda kan ikke se at den konkrete grafiske utformingen av merketeksten tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Merketeksten er skrevet i en alminnelig skrifttype med bruk av ulik fontstørrelse. Klagenemnda viser her til rettspraksis fra EU hvor det er lagt til grunn i flere saker at figurativ utforming gjennom bruken av font normalt ikke tilfører særpreg til en ellers beskrivende merketekst, jf. bl.a. C-37/03 P, BioID, avsnitt 71, og T-203/14, SPLENDID. Bruken av en ramme rundt merketeksten kan bidra til å gi merket som helhet et logomessig preg som gjør at det oppfattes som en kommersiell angivelse. I nærværende sak fremstår imidlertid de rektangulære sorte og hvite rammene, og den sorte bakgrunnen, som enkle og lite iøynefallende, og som bidrar til å fremheve/tydeliggjøre merketeksten snarere enn å trekke fokus vekk fra den.
- 17 Klagenemnda kan heller ikke se at merkeelementene påvirker hverandre i den helhetlige sammenstillingen på en slik måte at merket vil oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren som noe mer enn bare en angivelse av egenskaper ved klagers varer. Det er ingenting ved den figurative utformingen og det konkrete oppsettet av merketekst og figur som avleder gjennomsnittsforbrukeren fra den direkte og spesifikke beskrivende betydningen. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den konkrete sammenstillingen av merketekst og figur for de varer hvor merketeksten vil være beskrivende, og etter Klagenemndas syn oppfyller ikke merket som helhet garantifunksjonen for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 18 Klager har vist til at merket er registrert i EU, Sveits, USA og Australia, men Klagenemnda kan ikke se at dette kan få avgjørende betydning i denne saken. 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.
- 19 Klagenemnda viser for øvrig 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

- 20 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning i Norge for samtlige varer i klasse 19, 20 og 27, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd. Patentstyrets avgjørelse blir derfor å stadfeste

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Thomas Strand Utne
(sign.)