



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00016
Dato: 30. mars 2022

Klager: Hey'du AS
Representert ved: Advokatfirmaet Gjessingreimers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

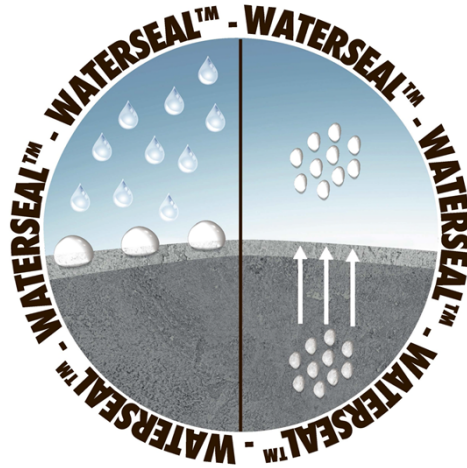
Liv Turid Myrstad, Maria Foskolos og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. november 2021, hvor det kombinerte merket WATERSEAL™, med søknadsnummer 201912191, ble nektet registrert for følgende varer:



Klasse 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og loding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; lim.

Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); fugemasse.

Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); sement; mørtel for bygging.

- 3 Varemerket ble nektet registrert 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 10. januar 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 3. februar 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 1, 17 og 19, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Omsetningskretsen for varene vil kunne være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene er spesialisert, med et høyt oppmerksomhetsnivå. Gjennomsnittsfbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Merketeksten vil forstås som en sammenstilling av de lett gjenkjennelige ordelementene WATER og SEAL. WATER betyr vann på engelsk, og SEAL kan oversettes til «tette» eller «forsegle/segling». WATERSEAL vil kunne forstås som «vannforsegling». TM er en forkortelse for «trademark» og brukes for å angi at noe skal oppfattes som varemerke.
- Tekstelementet WATERSEAL beskriver formål og egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 1, 17 og 19, der teksten angir at varene er til å forsegle eller tette mot vann, eller at varene utgjør en forsegling mot vann.
- Omsetningskretsen vil direkte og umiddelbart oppfatte WATERSEAL som en angivelse av at varene kan påføres for å gjøre noe vanntett eller at varene i seg selv er vanntette.
- Merkets figurative utforming tilfører ikke helheten særpreg. Figuren underbygger kun merketekstens beskrivende meningsinnhold.
- På grunn av merkets beskrivende preg, vil varemerket som helhet ikke være egnet til å utpeke én bestemt tilbyder, og oppfyller dermed ikke varemerkets garantifunksjon.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og begrunnelse om at det kombinerte merket vil oppfattes som en angivelse av egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 1, 17 og 19, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Kravet til særpreg må settes lavt, og det kreves en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene for at omsetningskretsen vil oppfatte merket som beskrivende.
- Klager er enig i at det er naturlig å tolke WATERSEAL som noe som har med vannforsegling å gjøre.
- Det foreligger imidlertid ikke en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom WATERSEAL og de aktuelle varene i klasse 1, 17 og 19. Varene vil kunne oppfattes som urelatert til merket.

- Merkets figurative utforming har i seg selv særpreg.
- Merket er registrert i Sverige, Danmark og Finland. Siden merket er utformet på engelsk, er det ingen grunn til å anta at gjennomsnittsforbrukeren i Norge vil oppfatte merket annerledes enn forbrukere i de andre nordiske landene.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et noe annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket WATERSEAL TM, gjengitt i 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 i klasse 1, 17 og 19 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle 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. 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.

- 16 Det foreligger enighet mellom Patentstyret og klager at WATERSEAL er egnet til å forstås som «vannforsegling», og derfor vil være beskrivende for varer som har slike egenskaper. Ifølge klager vil imidlertid ikke tekstelementet WATERSEAL direkte og umiddelbart oppfattes som beskrivende for de aktuelle varene i klasse 1, 17 og 19.
- 17 Klagenemnda kommer som Patentstyret til at WATERSEAL vil oppfattes beskrivende for varer som kan ha til hensikt å forsegle eller tette mot vann, og for varer som kan utgjøre en forsegling mot vann.
- 18 Klagenemnda anser at følgende varer fra varefortegnelsen faller i denne kategorien: «Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; bindemidler til industrielle formål; lim» i klasse 1, «Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); fugemasse» i klasse 17, og «Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); sement; mørtel for bygging» i klasse 19. Tekstelementet WATERSEAL vil derfor oppfattes som beskrivende for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a.
- 19 Den grafiske utformingen anses heller ikke 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. Merketekstens utforming og plassering 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. Tillegget av «TM» er heller ikke nok til å tilføre særpreg. Figurelementet, som illustrerer en overflate som fortrenger eller holder vann ute, underbygger og forsterker merketekstens beskrivende meningsinnhold, gjennom å angi at de aktuelle varene vil ha vannbeskyttende egenskaper, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse T-361/18, Sir Basmati Rice, avsnitt 64-66.
- 20 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten og figurelementet, som underbygger merkets beskrivende betydning. Merket blir derfor å nekte for varene nevnt i avsnitt 18, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 21 Klagenemnda kan heller ikke se at WATERSEAL oppfyller garantifunksjonen for disse varene, all den tid merket er direkte beskrivende for varene, hvilket understøttes av merkets figur. Gjennomsnittsforbrukeren vil på bakgrunn av dette ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den internasjonale registreringen for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 For varene «gjødningsmidler» og «garvestoffer» i klasse 1 har Klagenemnda kommet til at WATERSEAL ikke er beskrivende, siden disse varene ikke typisk har vannforseglingsegenskaper. Varemerket kan derfor gå til registrering for disse varene.
- 23 Klager har vist til at merket er gitt virkning i blant annet Danmark, Sverige og Finland, som etter klagers syn må tillegges vekt, ettersom dette er jurisdiksjoner det er naturlig for Norge å sammenligne seg med.
- 24 Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og/eller uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda viser ellers 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 P, Henkel, avsnitt 61-64, 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.
- 25 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at søknadsnummer 201912191 må nektes virkning for de omsøkte varene i klasse 1, 17 og 19, med unntak av «gjødningsmidler» og «garvestoffer» i klasse 1, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Varemerket WATERSEAL TM, med søknadsnummer 201912191, tillates registrert for følgende varer:

Klasse 1: «gjødningsmidler; garvestoffer»

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)