



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00056
Dato: 5.september 2023

Klager: Orphism ApS
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Anders F. Wilhelmsen og Thomas Frydendahl

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

- 1 Kort fremstilling av saken:
- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. februar 2023 hvor internasjonal registrering nummer 1569051, med søknadsnummer 202100147, det kombinerte merket READERS. COPENHAGEN, ble nektet virkning i Norge.

Merket ser slik ut:

Readers.
Copenhagen

Utpekningen gjelder følgende varer:

Klasse 9: Spectacle, spectacle frames and sunglasses.

- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn 13. april 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 26. mai 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merkedelen READERS kan oversettes til «briller som primært brukes til lesing» eller «lesebriller». Den norske omsetningskretsen forventes å kjenne til denne betydningen av ordet.
- COPENHAGEN er det engelske navnet på byen København.
- Innehaver ønsker vern for briller, brilleinnfatninger og solbriller i klasse 9. Dette omfatter blant annet lesebriller, brilleinnfatninger til lesebriller og solbriller med styrke.
- Når merketeksten brukes på slike varer, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av varenes art/egenskaper og deres geografiske tilknytning, nemlig at det er lesebriller med opprinnelse fra København, eller at brilleinnfatningene er fra København og passer til lesebriller.
- Den figurative utformingen i merket er svært beskjeden og består i realiteten av at ordet READERS er gjengitt i større skrift og er plassert over teksten COPENHAGEN. Figurutformingen er ikke egnet til å tilføre merket som helhet tilstrekkelig særpreg.

- Merket er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og mangler det nødvendige særpreget for disse tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gi virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i Danmark og EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket som helhet er egnet til å angi kommersiell opprinnelse.
- Ordet READERS vil normalt bli oppfattet i betydningen «lesere», «opplesere» eller «noen som leser», og ikke som briller. Andre benevnelser for lesebriller er mer utbredt, slik som «glasses», «reading glasses», «spectacle glasses» eller «lens of glasses». Derfor vil gjennomsnittsfbrukeren trolig heller assosiere teksten i merket til noen som leser.
- Det er ikke vanlig å benytte ordet READERS om de søkte varene. «Lesere» eller «noen som leser» er ikke direkte og umiddelbart beskrivende for de søkte varene eller egenskaper ved disse. Merket kan derfor ikke sies å være beskrivende for de søkte varer, men må kunne anses å inneha et minimum av distinktivitet.
- Etersom delementet READERS er særpreget, må merket som helhet også anses å være særpreget.
- Det avgjørende er om én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes beskrivende, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-191/01 DOUBLEMINT. I denne vurderingen skal det ses hen til om den anførte betydningen er lett gjenkjennbar for den relevante gjennomsnittsfbrukeren, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-51/10 P TECHNOPOL.
- I kravet til særpreget ligger det ikke noe krav om originalitet eller særskilt kreativitet. Borgarting lagmannsrett bekreftet i Tretorn-dommen, LB-2014-95107, at «terskelen for særpreget i varemerkeloven er lav».
- Merket er godtatt i Danmark og i EU. Det er ingen grunn til å anta at den norske omsetningskretsen skal oppfatte merket annerledes enn tilsvarende omsetningskretser i andre land.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket READERS. COPENHAGEN oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. 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 særpreget, jf. vilkåret i § 14 første ledd.

- 10 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 11 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 12 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.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, eksempelvis optikere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 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.
- 15 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 særpreget 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.

Readers.

- 16 Klagenemnda har kommet til at det kombinerte merket ^{Copenhagen} er beskrivende og mangler distinktiv evne, jf. varemerkeloven § 14 første og annet ledd.
- 17 Det fremgår klart av ordbøker, blant annet *Merriam Webster Dictionary*, at det engelske ordet «readers» i flertallsform betyr lesebriller: «readers plural: eyeglasses used for reading or close work: READING GLASSES». Substantivet «reader» betyr i utgangspunktet «leser»/en som leser», og i flertallsform («readers») kan ordet oversettes til «lesere/noen som leser».

Klagenemnda finner det sannsynlig at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen vil oppfatte READERS i betydningen «lesebriller». Klagenemndas undersøkelser viser at denne betegnelsen er i bruk av ulike aktører i bransjen på internett. Særlig den profesjonelle delen av omsetningskretsen, for eksempel optikere og ansatte i butikker som selger briller, anses å være kjent med denne betydningen av det engelske ordet. Også private sluttbrukere med inngående kjennskap til engelsk, vil forstå ordet som «lesebriller» når de ser READERS anvendt på nettopp briller og innfatninger. Klagenemnda bemerker at også solbriller kan ha styrke i glasset og være lesebriller. Når READERS forstås på denne måten, er ordet direkte beskrivende for varenes art med hensyn til «spectacle» og «sunglasses». Når det gjelder angivelsen «spectacle frames» er READERS beskrivende for varens formål, nemlig at innfatningene skal brukes til lesebriller. Det at det også finnes andre måter å betegne lesebriller på, slik som «reading glasses», kan ikke være avgjørende. Klagenemnda viser til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 18 For den delen av omsetningskretsen som heller forstår READERS som «lesere / noen som leser», vil dette merkeelementet etter Klagenemndas syn mangle særpreg. READERS angir kundegruppen for briller og brilleinnfatninger, og er ikke egnet til å utpeke en bestemt kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 19 Den norske gjennomsnittsforbrukeren er godt kjent med at COPENHAGEN er den engelske betegnelsen på byen København. Danmarks hovedstad er kjent for mote og godt design. Med hensyn til de aktuelle varene i klasse 9, vil COPENHAGEN oppfattes som en geografisk opprinnelse, enten slik at varene er produsert i København, at de er designet i København eller på annet vis er tilknyttet denne byen.
- 20 Som helhet vil merketeksten direkte og umiddelbart oppfattes som «lesebriller fra København», «lesebriller produsert i København» eller «lesebriller designet i København». For den delen av omsetningskretsen som eventuelt heller forstår READERS som «lesere», vil merketeksten oppfattes som at varene er for lesere, og kommer fra København, eventuelt har tilknytning til København. Klagenemnda har kommet til at tekstelementene har et lett forståelig meningsinnhold, både hver for seg og samlet. Gjennomsnittsforbrukeren vil forstå betydningen direkte og umiddelbart, uten behov for tankevirksomhet. Merketeksten angir varenes art eller brukergruppe og deres geografiske

opprinnelse eller tilknytning, og anses som helhet å være beskrivende og/eller uten særpreg, jf. varemerkeloven § 14.

- 21 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettsens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25. Det må foretas en konkret helhetsvurdering.
- 22 Den figurative utformingen består i at READERS er skrevet i en større font enn COPENHAGEN, at READERS er plassert over COPENHAGEN og at det er et punktum etter ordet READERS. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at figurutformingen er svært beskjedent og at den ikke trekker oppmerksomheten bort fra den beskrivende teksten. Det figurative oppsettet anses ikke egnet til å tilføre særpreg til merket som helhet.
- 23 Klagenemnda har tatt hensyn til at varemerket er akseptert i EU og Danmark. Dette er et relevant moment, men tillegges ikke avgjørende vekt i denne saken. Det kombinerte merket fremstår som beskrivende og uten særpreg for den norske gjennomsnittsforbrukeren. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-retten og norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Vi viser i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 24 På denne bakgrunn fastholder Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen nektes virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)