



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00102
Dato: 17. november 2021

Klager: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System
SA
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kaja von Hedenberg og Liv Turid O. Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. april 2021, hvor det kombinerte merket BALTIC PIPE PROJECT, internasjonal registrering nr. 1426267, med søknadsnummer 201813071, ble nektet virkning:



- Klasse 4: Natural gas; liquefied natural gas; fuels; gaseous and liquid fuels; crude oil; oil derivative products; non-chemical additives to fuel; compressed natural gas (CNG); liquefied natural gas (LNG).
- Klasse 35: Retail sale of natural gas, liquefied natural gas, gaseous and liquid fuels, crude oil; mediation in the conclusion of commercial transactions and agreements for others in the field of gas distribution and storage; providing commercial information; information and consultancy services referred to tariffs; market analysis.
- Klasse 37: Construction services; repair of gas supply systems; repair of pipeline systems; installation of pipeline systems; installation of devices for gas supply and for gas distribution; installation of pipeline systems for transmission of liquids; construction, installation, maintenance and repair of infrastructure for gas transportation, including liquefied gas terminals and pipelines; services of repair and maintenance of machinery for mining, quarrying and construction and consultancy and maintenance relating thereto; services in the field of mining extraction; services of installation and repair of heating, gas and ventilation installations; services of vehicle maintenance and repair; services of petrol stations and autogas stations; extraction of crude oil and natural gas; services of construction and maintenance of pipelines and gas pipelines; construction services for linear structures, pipelines, electricity lines, electric tractions and telecommunication supply lines; consultancy with respect to the above services.
- Klasse 39: Supply services for others in the field of energy; storage, transmission and distribution of natural gas, liquefied natural gas, gaseous and liquid fuels, crude oil; services of transport and storage of goods; services of distribution and transport of fuel, energy, heat, natural gas, liquid gas; crude oil derivatives and gas derivatives; pipeline transport services; services of tankless storage of natural gas and underground waste storage.
- Klasse 42: Research and scientific and technical services and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; engineering services; engineering services in the field of gas transport, supply of gas, heat and energy and the use of natural gas; technical project preparation; technical consultancy concerning transport and storage of gases and liquids; energy consulting; services related to research, research studies and scientific and technical expertise and engineering, construction and technological design; urban planning services.

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, jf. § 70 tredje ledd.

4 Klage innkom 30. juni 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 17. august 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 4, 35, 37, 39 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. For enkelte av varene og tjenestene er oppmerksomhetsnivået forhøyet. Det er uansett ikke slik at en omsetningskrets med et høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter ikke-distinktive merker som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Merketeksten BALTIC PIPE PROJECT vil som helhet forstås som «baltisk rør/rørledningsprosjekt».
- Når merketeksten brukes for tjenester tilknyttet rør og rørledninger, og transport av olje og gass gjennom rør/rørledninger, vil det oppfattes som en angivelse av tjenestenes art og geografiske opprinnelse, nemlig at dette er rør- eller rørledningstjenester og at disse er knyttet til et rør/rørledningsprosjekt i eller fra Baltikum.
- Også for varer og tjenester knyttet til olje og gass i vare- og tjenestefortegnelsen, eksempelvis «natural gas; crude oil» i klasse 4 og «retail sale of natural gas, liquefied natural gas, gaseous and liquid fuels, crude oil» i klasse 35, vil merketeksten oppfattes som informasjon om at varene og tjenestene inngår i, er del av, eller er tilknyttet et rørledningsprosjekt i eller fra Baltikum.
- Den grafiske utformingen av merket tilfører ikke merket særpreg som helhet.
- Det tillegges ikke vekt at merket har blitt ansett særpreget i andre jurisdiksjoner, blant annet i EU.

6 **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering, og mener at Patentstyret har lagt en for streng vurderingsnorm til grunn. Merket må anses særpreget etter varemerkeloven § 14.
- De aktuelle varene og tjenestene er presisert til å gjelde varer og tjenester av relativt spesialisert karakter og omsetningskretsen må forstås som en spesialisert krets av

profesjonelle aktører. De personene som utgjør omsetningskretsen, har derfor god evne til å skille kommersielle aktører fra hverandre.

- Merketeksten BALTIC PIPE PROJECT er engelsk og kan oversettes med noe slikt som «Baltisk rør prosjekt». BALTIC kan også være kortform for «the Baltic Sea», Østersjøen. Ordet BALTIC kan altså føre tankene både til de baltiske statene, men også til Østersjøen.
- Det aktuelle varemerket er uansett ikke et rent ordmerke, men et kombinert merke som er utformet på en måte som gir det et klart logopreg. Vi mener at det er denne helheten som bidrar til å gi merket blikkfangeffekt og et klart kjennetegnsmessig preg. Det vil dermed oppfattes som noens særlige kjennetegn
- Det har formodningen mot seg at en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert gjennomsnittsforbruker skulle oppfatte merket som ren informasjon om varene eller tjenestene som det er søkt om beskyttelse for. Det kan ikke legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren, uten en fortolkning, vil oppfatte merket med det meningsinnholdet som Patentstyret har lagt til grunn. At en merketekst i en tenkt sammenheng kan ha en tilknytning til de aktuelle varene, tjenestene eller til et geografisk område, er ikke tilstrekkelig for å konstatere at varemerket ikke innehar det minimum av særpreg som skal kreves for en registrering.
- Patentstyrets konklusjon er etter klagers syn ikke i tråd med den lave terskel som etter rettspraksis skal settes for særpragvurderingen.
- At merket må anses å ha tilstrekkelig særpreg understøttes også av at det er oppnådd registrering i andre jurisdiksjoner, deriblant EU, Russland og USA. Ettersom varemerkeretten i stor grad skal være harmonisert, må dette klart tale for at merket skal besluttes gjeldende også i Norge. Det vises i denne forbindelse til uttalelse fra Borgarting lagmannsretts sak LB-2014-95107, Tretorn. Også i Oslo tingretts dom, TOSLO-2016-135037, Nammo, ble det lagt vekt på at merket var akseptert i EU. Det er ingenting som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i andre jurisdiksjoner, og som kan begrunne en strengere vurdering av merket i Norge. Dette bør tillegges stor vekt i vurderingen.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket BALTIC PIPE PROJECT, 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 og tjenestene i klasse 4, 35, 37, 39 og 42 vil både være private sluttbrukere og næringsdrivende, selv om enkelte av de aktuelle varene og tjenestene, for eksempel råolje og gass i klasse 4, og «storage, transmission and distribution of natural gas, liquefied natural gas, gaseous and liquid fuels, crude oil» i klasse 39, utelukkende retter seg mot profesjonelle aktører. 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 Den internasjonale registreringen består av teksten BALTIC PIPE PROJECT skrevet i en fet og blå-farget font, hvor ordene BALTIC PIPE er plassert ovenfor PROJECT. Merkets tekstelementer er gjengitt i store bokstaver. Plassert til venstre i merket er det en figurativ gjengivelse av tre vinkler med ulik lengde og retning, som er plassert ovenfor hverandre og som er gjengitt i fargene lysegrønn, mørkere grønn/blått og oransje. Alle de grafiske og figurative elementene i merket er gjengitt mot en hvit bakgrunn.
- 18 Merketeksten BALTIC PIPE PROJECT kan oversettes fra engelsk til «baltisk rør/rørledning prosjekt». Ordet BALTIC vil både forstås som en henvisning til Baltikum eller de baltiske statene Estland, Latvia og Litauen, og/eller til Østersjøen; «The Baltic Sea». BALTIC PIPE PROJECT vil for virksomhet tilknyttet distribusjon av olje og gass, slik som eksempelvis i klasse 39, derfor forstås som et prosjekt som går ut på å distribuere olje og gass ved hjelp av rørledninger fra Østersjøen («offshore») og til land, og/eller fra de baltiske stater og til andre stater.
- 19 For varen råolje og naturgass i klasse 4, og tjenester som «retail sale of natural gas of natural gas, liquefied natural gas, gaseous and liquid fuels, crude oil» i klasse 35, «repair of gas supply systems; repair of pipeline systems; installation of pipeline systems; installation of devices for gas supply and for gas distribution» i klasse 37 og «engineering services in the field of gas transport, supply of gas, heat and energy and the use of natural gas» i klasse 42, foreligger det en åpenbar og nær tilknytning mellom varene og tjenestene, og distribusjon av olje og gass. Merketeksten BALTIC PIPE PROJECT anses også derfor beskrivende for nevnte varer og tjenester.
- 20 Den internasjonale registreringen gjelder også for enkelte overbegreper, for eksempel, «market analysis» i klasse 35, «construction services» i klasse 37, «services of transport and storage of goods» i klasse 39 og «research and scientific and technical services and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; engineering services» i klasse 42. Dette er overbegreper som enten direkte omfatter distribusjon av olje og gass, og/eller varer og tjenester som brukes i nær tilknytning til distribusjon av olje og gass og som muliggjør slik distribusjon. Det følger av EU-rettspraksis at et merke anses beskrivende for overbegreper i vare- og tjenestefortegnelsen, hvis overbegrepet omfatter underbegreper som merket er direkte beskrivende for, jf. EU-rettens sak T-359/99, EuroHealth, avsnitt 32-33. Her ble merket nektet for overbegrepet «insurance» i sin helhet, til tross for at merket ble ansett beskrivende for underbegrepet helseforsikringstjenester. BALTIC PIPE PROJECT anses etter dette også beskrivende for nevnte overbegreper i klasse 35, 37, 39 og 42.
- 21 BALTIC PIPE PROJECT har følgelig et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene og 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, formål, egenskaper og geografisk lokasjon for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 4, 35, 37, 39 og 42.

- 22 Klager påpeker at fordi de aktuelle varene og tjenestene er relativt spesialiserte og omsetningskretsen må forstås som spesialisert og bestående av profesjonelle aktører, må man legge til grunn at aktørene i omsetningskretsen har god evne til å skille kommersielle aktører fra hverandre.
- 23 Som lagt til grunn i avsnitt 14, retter en betydelig del av de omsøkte varene og tjenestene seg mot en spesialisert og profesjonell omsetningskrets. Dette tilsier blant annet at oppmerksomhetsnivået og kunnskapen om varene og tjenestene er høyere, sammenlignet med varer og tjenester som retter seg mot omsetningskretser med varierende oppmerksomhetsnivå. Omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå, og evne til å «skille kommersielle aktører fra hverandre», er likevel et moment som først og fremst er relevant for vurderingen av forvekslingsfare etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, og *ikke* i en særpregsvurdering etter varemerkeloven § 14. En spesialisert omsetningskrets vil i større grad forstå et merkes beskrivende tekst enn den ikke-spesialiserte omsetningskretsen. Det følger uansett av EU-rettsavgjørelsen, T-123/18 (Hjertefigur), at et varemerke skal gjøre det mulig for omsetningskretsen å skille merkeinnhavers varer fra andres uten at omsetningskretsen skal måtte utvise særlig oppmerksomhet. Den grad av særpreg som er nødvendig for registrering av et varemerke, kan derfor ikke avhenge av omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå, jf. avgjørelsens avsnitt 17.
- 24 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, som er gjengitt i en helt ordinær font og i store bokstaver, har en begrenset innvirkning på merkets helhetsinntrykk, og 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. Det samme gjelder figurelementet, som i tilknytning til varer og tjenester som kan utføres «offshore», vil kunne oppfattes som en lite original og dekorativ gjengivelse av bølger. Figurelementet underbygger og forsterker sånn sett merketekstens beskrivende meningsinnhold, gjennom å angi hvor tjenestene kan finne sted, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse T-361/18, Sir Basmati Rice, avsnitt 64-66. Klagenemnda kan etter en helhetlig vurdering ikke se at den figurative utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg.
- 25 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten og figurelementet, som underbygger merkets beskrivende betydning, og varene og tjenestene i klasse 4, 35, 37, 39 og 42. Merket blir derfor å nekte for de aktuelle varene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 26 Gjennomsnittsførbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene og tjenestene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra

BALTIC PIPE PROJECT. Den internasjonale registreringen oppfyller derfor ikke garantifunksjonen for de omsøkte varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 27 Klager har vist til at BALTIC PIPE PROJECT er registrert i blant annet EU, Russland og USA, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. 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 uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 28 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.
- 29 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at den internasjonale registreringen må nektes virkning for samtlige varer og tjenester i klasse 4, 35, 37, 39 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)