



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00076
Dato: 13.oktober 2023

Klager: YOUR NOW Holding GmbH
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Liv Turid Myrstad og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. april 2023 hvor internasjonal registrering nummer 1538891, med søknadsnummer 202008425, delvis ble nektet virkning i Norge.

Det kombinerte merket ser slik ut:



Merket ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Software, in particular for providing information on transportation services, for providing parking spaces for vehicles and for supplying and distributing energy; software applications [apps]; apparatus, instruments and cables for electricity; charging stations for electricity; power distributors [electrical]; power regulating apparatus; power distributing boxes; power supplies; battery chargers; batteries for vehicles; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; all aforementioned goods not in the field of TV streaming, video on demand (VOD), audio on demand including podcast, broadcasting including teleshopping, interactive TV and pay TV, electronic programme guides (EPG), entertainment services, on demand TV services.

Klasse 39: Electricity distribution by pipelines and cables; supply of energy; distribution of energy; transportation; rental of parking spaces for vehicles; provision of information on parking spaces for vehicles; travel route planning [navigation services]; navigation services [positioning, route and course planning]; provision of information and planning and booking of garages, parking spaces, parking places, parking areas, navigational systems; all aforementioned services not in the field of TV streaming, video on demand (VOD), audio on demand including podcast, broadcasting including teleshopping, interactive TV and pay TV, electronic programme guides (EPG), entertainment services, on demand TV services.

Merket ble tilbudt virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 4: Electrical energy.

Klasse 9: Recorded data; data storage devices; databases; hardware for data processing; information technology, audio-visual, multi-media and photographic devices; communications apparatus; electrical and electronic components; optical devices and equipment, enhancers and correctors; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; electrical and electronic control, regulation, diagnostic and safety apparatus and instruments; parts and

accessories for all aforesaid goods included in this class; all aforementioned goods not in the field of TV streaming, video on demand (VOD), audio on demand including podcast, broadcasting including teleshopping, interactive TV and pay TV, electronic programme guides (EPG), entertainment services, on demand TV services.

Klasse 35: Arranging of contracts for third parties for the providing of services, namely arranging of contracts for the providing of transportation services, in particular the rental of vehicles, providing of parking spaces and vehicle parking as well as travel route planning and navigation services [positioning, route and course planning], packaging and storage of goods, courier services of all kinds, arranging of contracts for the purchase of electrical energy; advertising, marketing and sales promotion; arranging of business contacts; business assistance, management and administrative services; business administration; business analysis, research and information services; market research; rental, lease and usufructuary lease of advertising material, advertising space, advertising time in and on communication media, of automatic dispensers, vending machines, sales stands, advertising display boards, sales stands at travel fairs; consultancy and information regarding the aforesaid services included in this class; all aforementioned services not in the field of TV streaming, video on demand (VOD), audio on demand including podcast, broadcasting including teleshopping, interactive TV and pay TV, electronic programme guides (EPG), entertainment services, on demand TV services.

Klasse 39: Transportation and delivery of goods; transportation brokerage; passenger transportation; arranging and conducting of sightseeing tours, travels and excursions as well as escorting of travellers; rescue, recovery and towing services; packaging and storage of goods; parking and storage of vehicles; provision of information and planning and booking of transportation services; rental, lease and usufructuary lease of automobiles, cars, vehicles, motor racing cars; consultancy and information regarding the aforesaid services included in this class; all aforementioned services not in the field of TV streaming, video on demand (VOD), audio on demand including podcast, broadcasting including teleshopping, interactive TV and pay TV, electronic programme guides (EPG), entertainment services, on demand TV services.

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 den 31.mai 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 13. juli 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5. Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for flere av varene og tjenestene i klassene 9 og 39. For de øvrige varene og tjenestene kan den internasjonale registreringen gis virkning i Norge.
- Teksten i merket består av to lett forståelige engelske ord, nemlig CHARGE og NOW, eller «lad nå» oversatt til norsk.
- Merkets varefortegnelse omfatter flere varer og tjenester som knytter seg til lading av elektriske kjøretøy. For slike varer vil merket bli oppfattet som en angivelse av egenskaper og kvaliteter, nemlig at de legger til rette for umiddelbar lading. For tjenestene vil merket bli oppfattet som en angivelse av at for eksempel parkeringsplassen gir mulighet for umiddelbar lading.
- Lading av elbiler er svært vanlig i Norge. Merketeksten er derfor verken uvanlig eller overraskende. Den tilfører ingen nye betydninger som ikke følger av ordene i merket hver for seg.
- Figurelementet er så enkelt at det ikke avleder omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens beskrivende meningsinnhold. Klagenemnda vurderte det samme hakeformede figurelementet i sak VM 21/00072. Det ble ansett sammenlignbart med flere avgjørelser fra EU-retten vedrørende enkle figurmerker uten særpreg. Klagenemndas betraktninger gjaldt figurelementet alene, men denne avgjørelsen gjør seg også gjeldende for figurelementet slik det framkommer i foreliggende sak.
- Flere av klagers tidligere merker er gitt virkning i Norge. Selv om de har likhetstrekk, består de av andre ord i tillegg til NOW. Dette påvirker hvordan merkene vil bli oppfattet. Videre må det foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner.


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

- Varemerket har tilstrekkelig særpreg, og merket bør besluttes gjeldende for den fulle varefortegnelsen.
- CHARGENOW er ikke en vanlig måte å uttrykke at en vare kan legge til rette for lading. Merketeksten er derfor suggestiv og har et minimum av særpreg.
- Videre bidrar merkets kombinasjon av tekst, farge og figur til at det framstår som en særpreget logo. Teksten har en figurativ utforming der ordene er sammenstilt i forskjellige farger. Figuren til slutt i merket vil åpenbart bli oppfattet som et fristilt kjennetegn.

- Merket som helhet viser et distinktivt varemerke. Det at enkelte elementer i merket antyder noe om varene og tjenestene er ikke grunn til å se bort fra øvrige elementer. En slik tolkning blir svært teoretisk og løsrevet fra hvordan en forbruker vil oppfatte merket.
- I avgjørelse LB-2020- 158279, Multi-Gyn, mente lagmannsretten at selv om teksten Multi-Gyn var beskrivende for varene, framstod kombinasjon av tekst, figur og farge som en særpreget helhet. Avgjørelsen i Multi-Gyn ble vektlagt i Klagenemndas vurdering i avgjørelse VM 22/00019 PRO MIX. Det vises også til Klagenemndas avgjørelse i VM 17/00054 NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962. Der ble det slått fast at selv om enkeltelementer kan ha lavt eller manglende særpreg, er ikke dette tilstrekkelig til å avfeie merkets helhet som uregistrerbar. Foreliggende sak er sammenfallende med disse avgjørelsene.
- Svake varemerker skal også registreres, jf. Stenvik/Lassen s. 63. Inneværende merke ligger nettopp i denne kategorien.
- Klager har en full familie av merker med de samme karakteristika som angjeldende registrering, som alle er besluttet gjeldende i Norge. Nærværende merke skiller seg ikke vesentlig fra disse.
- Merket er akseptert i en lang rekke jurisdiksjoner, blant annet i EU.

7. Klagenemnda skal uttale:

8. Klagenemnda har i hovedsak kommet til samme resultat som Patentstyret.

9. Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket  .
10. For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. 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 særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
11. Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
12. Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig 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.

13. 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.
14. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Varer som programvare til el-kjøretøy og tjenester som utleie av parkeringsplasser kjøpes og brukes av private sluttbrukere som disponerer bil, så vel som profesjonelle aktører som bilforhandlere og parkeringsselskaper. 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, 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.
16. 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.
17. I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg for flere av varene og tjenestene i klasse 9 og 39.
18. Merketeksten består av de engelske ordene CHARGE og NOW. Klagenemnda er enig i at den relevante norske omsetningskretsen vil forstå dette som «lad nå». I lys av at engelsk er et språk gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, legger Klagenemnda til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner betydningen av ordene.
19. Etter Klagenemndas syn er teksten beskrivende for flere av de aktuelle varene og tjenestene. Varer som «software, in particular for providing information on transportation services, for providing parking spaces for vehicles and for supplying and distributing energy» kan informere brukeren om når et elektrisk kjøretøy må lades, og gi brukeren instruksjonen «lad nå». For varer som «battery chargers» kan merketeksten «lad nå» gi informasjon om at batteriet er klart til å lades umiddelbart. For tjenester som «supply of energy» kan

merketeksten gi informasjon om tilgangen til energi er klar slik at for eksempel en bil kan lades nå. Videre kan merketeksten for tjenester som «navigation services [positioning, route and course planning]» gi beskjed til brukeren om at et el-kjøretøy må lades umiddelbart underveis i en planlagt rute via navigasjonssystemet. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed oppfatte merketeksten som en beskrivelse av egenskaper og formål ved varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

20. Klagenemnda er av den oppfatning at merketeksten er beskrivende for ladere til alle typer varer. Av den grunn anses også merketeksten å være beskrivende for angivelsen «parts and accessories for all aforesaid goods included in this class», i klasse 9. Dette omfatter for eksempel tilbehør til «data storage devices», «photographic devices» og «communications apparatus», og kan være en lader til en slik enhet.
21. Klagenemnda tar så stilling til om figurelementene er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. Det må foretas en helhetsvurdering, og det avgjørende vil være om den konkrete oppstillingen av samtlige elementer som helhet har tilstrekkelig særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-37/03 P BioID avsnitt 29 og EU-retten i T-122/01 Best Buy avsnitt 36. 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-rettens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25.
22. Etter Klagenemndas syn tilfører ikke merkets grafiske utforming tilstrekkelig særpreg. Skriftypen er ordinær. Det første ordet – CHARGE – er gult, og det andre ordet – NOW – er gråblått. Til slutt i merket er det plassert en hakelignende figur i samme gråblå farge. Figuren har en enkel utforming og framstår som dekorativ. I den grad den skulle fremkalle assosiasjoner, vil det være til en hake («check symbol») som viser at noe er ok eller avsjekket. I så fall fremhever figuren bare tekstens meningsinnhold, for eksempel at laderen er klar eller at innretningen er klargjort for lading. Figurelementet setter ikke gjennomsnittsforbrukeren i stand til å utlede en kommersiell opprinnelse. Det er ikke oppsiktsvekkende eller uvanlig at ordet CHARGE er skrevet i gul farge. Fargen gul er vanlig brukt i forbindelse med elektrisitet, siden lyn gjerne fremstilles som gule. Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at de grafiske elementene ikke, verken hver for seg eller samlet, vil kunne lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra tekstens beskrivende meningsinnhold.
23. På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket som helhet mangler særpreg som kjennetegn. Det kombinerte merket CHARGE NOW anses ikke egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket som helhet, og merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
24. Klager har vist til Borgarting lagmannsretts dom i sak LB-2020-158279, Multi-Gyn og to avgjørelser fra Klagenemnda som gjaldt kombinerte merker. Utfallet i disse sakene kan ikke få direkte betydning for vår sak, siden de gjelder andre merker og andre varer og tjenester.

Lagmannsrettens avgjørelse skiller seg fra vår sak, blant annet fordi teksten Multi-Gyn ikke ble ansett direkte beskrivende, men heller som en uvanlig sammenstilling uten umiddelbart meningsinnhold. Klagenemnda bemerker at i avgjørelse VM 21/00072 ble en svært lik figur vurdert å mangle særpreg. I inneværende tilfelle er figuren sammenstilt med beskrivende tekst uten at dette gjør helheten særpreget, jf. redegjørelsen over. Hver sak må vurderes konkret, og i dette tilfellet har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og uten varemerkerettslig særpreg.

25. Det at merket er akseptert for hele varefortegnelsen i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og det kombinerte merket i denne saken framstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-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. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001- 1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022- 64395 Trustshop.
26. Klagenemnda vil til slutt bemerke at to av angivelsene i klasse 39 tilsynelatende ble blandet sammen da Patentstyret gjenga hvilke varer og tjenester merket kunne gis virkning for. Dette gjelder angivelsene: «provision of information and planning and booking of transportation services» og «rental, lease and usufructuary lease of automobiles, cars, garages, parking spaces, parking places, parking areas, vehicles, motor racing cars, navigational systems» fra den opprinnelige varefortegnelsen. Dette framstår som en inkurie og Klagenemnda har rettet opp feilen i slutningens punkt 2.
27. Klagenemnda fastholder i hovedsak Patentstyrets vurdering av hvilke varer og tjenester merket kan gis virkning for, men har kommet til at merket i utpekningen nektes virkning for én ytterligere angivelse i klasse 9, jf. vurderingen i avsnitt 20.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nummer 1538891 kan gis virkning i Norge for varene og tjenestene:
 - Klasse 4: Electrical energy.
 - Klasse 9: Recorded data; data storage devices; databases; hardware for data processing; information technology, audio-visual, multi-media and photographic devices; communications apparatus; electrical and electronic components; optical devices and equipment, enhancers and correctors; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; electrical and electronic control, regulation, diagnostic and safety apparatus and instruments; all aforementioned goods not in the field of TV streaming, video on demand (VOD), audio on demand including podcast, broadcasting including teleshopping, interactive TV and pay TV, electronic programme guides (EPG), entertainment services, on demand TV services.
 - Klasse 35: Arranging of contracts for third parties for the providing of services, namely arranging of contracts for the providing of transportation services, in particular the rental of vehicles, providing of parking spaces and vehicle parking as well as travel route planning and navigation services [positioning, route and course planning], packaging and storage of goods, courier services of all kinds, arranging of contracts for the purchase of electrical energy; advertising, marketing and sales promotion; arranging of business contacts; business assistance, management and administrative services; business administration; business analysis, research and information services; market research; rental, lease and usufructuary lease of advertising material, advertising space, advertising time in and on communication media, of automatic dispensers, vending machines, sales stands, advertising display boards, sales stands at travel fairs; consultancy and information regarding the aforesaid services included in this class; all aforementioned services not in the field of TV streaming, video on demand (VOD), audio on demand including podcast, broadcasting including teleshopping, interactive TV and pay TV, electronic programme guides (EPG), entertainment services, on demand TV services.
 - Klasse 39: Transportation and delivery of goods; transportation brokerage; passenger transportation; arranging and conducting of sightseeing tours, travels and excursions as well as escorting of travellers; rescue, recovery and towing services; packaging and storage of goods; parking and storage of vehicles; provision of information and planning and booking of transportation services; rental, lease and usufructuary lease of automobiles, cars, vehicles, motor racing cars; consultancy and information regarding the aforesaid services included in this class; all aforementioned services not in the field of TV streaming, video on demand (VOD), audio on demand including podcast,

broadcasting including teleshopping, interactive TV and pay TV, electronic programme guides (EPG), entertainment services, on demand TV services.

Internasjonal registrering nummer 1538891 kan ikke gis virkning i Norge for varene og tjenestene:

Klasse 9: Software, in particular for providing information on transportation services, for providing parking spaces for vehicles and for supplying and distributing energy; software applications [apps]; apparatus, instruments and cables for electricity; charging stations for electricity; power distributors [electrical]; power regulating apparatus; power distributing boxes; power supplies; battery chargers; batteries for vehicles; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; all aforementioned goods not in the field of TV streaming, video on demand (VOD), audio on demand including podcast, broadcasting including teleshopping, interactive TV and pay TV, electronic programme guides (EPG), entertainment services, on demand TV services; parts and accessories for all aforesaid goods included in this class.

Klasse 39: Electricity distribution by pipelines and cables; supply of energy; distribution of energy; transportation; rental of parking spaces for vehicles; provision of information on parking spaces for vehicles; travel route planning [navigation services]; navigation services [positioning, route and course planning]; rental, lease and usufructuary lease of garages, parking spaces, parking places, parking areas, navigational systems; all aforementioned services not in the field of TV streaming, video on demand (VOD), audio on demand including podcast, broadcasting including teleshopping, interactive TV and pay TV, electronic programme guides (EPG), entertainment services, on demand TV services.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)