



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00005
Dato: 1. mars 2019

Klager: Jotun A/S
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. oktober 2018 hvor ordmerket DEMIDEKK ULTIMATE, med søknadsnummer 201701454, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 2: Maling, fernerisler, lakker; groehindrende maling for båter, skip og olje-rigger; rust- og korrosjonsbeskyttelsesmidler og trebeskyttelsesmidler; overflatebehandlingsmidler i form av maling for båter, skip og oljerigger; pulverlakk; pulverlakk for beskyttende eller dekorativ overflatebehandling av metallprodukter, plastprodukter, MDF-produkter eller treprodukter.

3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle nødvendig særpreg, jf. § 14 første ledd.

4 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 11. desember 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 4. januar 2019, jf. varemerkeloven § 51, andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket DEMIDEKK ULTIMATE beskriver de aktuelle varene i klasse 2, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangler også det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Merket må dermed nektes registrert.
- Prefikset DEMI er et låneord fra latin/fransk som betyr «halv-». DEMIDEKK vil oppfattes som «halv-dekk», altså at malingen dekker delvis. Uttrykket DEKK vil umiddelbart oppfattes som å handle om malingens dekningsgrad. Omsetningskretsen er vant til uttrykk som «dekkmalings» og «dekkbeis».
- Det engelske ordet ULTIMATE betyr «ultimat», «maksimum» eller «total».
- Merketeksten er som helhet egnet til å oppfattes som «halv-dekk ultimat» eller «halvveis dekkende ultimat».
- Omsetningskretsen består av både sluttbrukere og næringsdrivende, eksempelvis forhandlere av maling og profesjonelle malere. Både profesjonelle malere og vanlige forbrukere er vant til å måtte velge malingsprodukt ut fra hvilket resultat man ønsker.
- DEMIDEKK vil oppfattes som halvveis dekkende, enten slik at produktet er gjennomskinnelig og underlaget kan sees gjennom malingen, eller som at det er halvveis dekkende i forhold til fuktighet som kan trenge inn. Det er en vesentlig egenskap ved maling hvor godt

fargen dekker, eller hvor gjennomtrengelig malingen er for fukt. Ordet ULTIMATE oppfattes bare som en kvalitetsangivelse og tilfører ikke merket det nødvendige særpreg.

- Søker har påpekt at de allerede har en registrering for ordmerket DEMIDEKK (registrering nr. 88169). Patentstyret bemerker at registreringen ble gjort i 1973. Bransjen er i stadig endring grunnet teknologiske framskritt og ved at nye produkter med ulike egenskaper kommer på markedet. Merkets registrerbarhet må vurderes ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket.
- Søker har anført at malingsproduktene selges i store volum og er blant de mest kjente husmalinger som selges i Norge. En eventuell innarbeidelse må dokumenteres i søknaden, og slik dokumentasjon er ikke mottatt. Eksklusiv bruk av merketeksten er ikke avgjørende all den tid Patentstyret har kommet til at DEMIDEKK er beskrivende for varene

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt en for streng vurderingsnorm til grunn for sin avgjørelse, og resultatet er således blitt galt. Klagenemnda bes om å foreta en ny vurdering av merkets registrerbarhet, de faktiske forhold tatt i betraktning.
- Uttrykket «demidekk» ble funnet opp av Jotun allerede i 1973 og reservert for dette foretakets bruk for maling. Andre næringsdrivende kan ikke ha noe legitimt behov for å benytte et varemerke som er lansert og innarbeidet av et konkurrerende foretak. Det foreligger dermed ikke et friholdelsesbehov.
- Alle markedsaktører har behov for forutsigbarhet i sin drift og sitt planleggingsarbeid. Dette innebærer også at man må kunne forvente at etablerte rettighetsposisjoner kan videreføres over tid innenfor det samme registreringssystemet.
- Det burde være helt ubetenkelig å gi klager enerett til den forsiktige utvidelsen DEMIDEKK ULTIMATE, all den tid varemerket og begrepet DEMIDEKK har vært reservert for denne ene aktøren helt siden ordet ble funnet opp i 1973.
- Dersom andre aktører virkelig skulle ha et behov for å beskrive slike egenskaper ved malingsprodukter som dem Patentstyret har vist til, så finnes det nærmest et utall måter dette kan kommuniseres på uten å benytte varemerket DEMIDEKK.
- Det skal under enhver omstendighet gjøres gjeldende at merket ikke kan være beskrivende for maling.
- Det gjøres gjeldende at selv om «demi» inngår i enkelte, temmelig uvanlige, ordsammensstillinger på norsk, så er ikke det ensbetydende med at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte eller forstå denne betydningen.
- Ordet «dekk» som substantiv vil normalt bli oppfattet som noe på en båt. Det er ikke trolig eller sannsynliggjort at den slangpregede betydningen «dekking», i betydningen «maling

som gir full, god dekk med ett strøk» er kjent blant folk flest. Resultatet er at meningen av ordet blir utydelig.

- Når man ser DEMIDEKK som en helhet, blir det enda mindre sannsynlig at den påståtte beskrivende betydningen vil bli oppfattet umiddelbart og uten nærmere overveielser av gjennomsnittsnormannen. Det dominante elementet består av en sammenstilling av to ord med et for nordmenn flest utydelig innhold.
- Det pekes på at ordet «ultimate» ikke er registrerbart i seg selv, men at det er et vanlig forsterkende ord som gjerne føyes til et varemerke for å markere at dette er «toppmodellen». Det gjøres gjeldende at tillegget av ULTIMATE ytterligere bidrar til å sementere oppfatningen hos den jevne nordmann om at DEMIDEKK er en angivelse av varens kommersielle opprinnelse
- Patentstyret har ikke sannsynliggjort at det finnes en direkte og utvetydig forbindelse mellom merket og de aktuelle varene, og merket er dermed registrerbart.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten DEMIDEKK ULTIMATE.
- 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), jf. også 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 2 vil være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. 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 Klagenemnda er av den oppfatning at sammenstillingen DEMIDEKK er egnet til oppfattes som beskrivende for en egenskap ved de aktuelle varene bestående av ulike typer maling og lakk, nemlig at disse er halvt dekkende ved at strukturen i treverket eller underlaget synes gjennom. Klagenemnda anser at DEMI er en relativt ordinær forstavelse i betydningen «halv-» og som det er sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil kjenne betydningen av på lik linje som med f.eks. «semi». Klager har hevdet at ordet «dekk» som substantiv normalt vil bli oppfattet som noe på en båt, men Klagenemnda finner ikke at dette er sannsynlig sett hen til hvilke varer merket er søkt beskyttet før. Gjennomsnittsforbrukeren antas å være kjent med bruken av ordet «dekk» i forbindelse med de aktuelle produktene.
- 17 Klager bestrider ikke at ULTIMATE er et rent kvalitetsangivende ord, men hevder at det er et forsterkende ord som etterfølger selve varemerket og som skal indikere at det aktuelle produktet er toppmodellen. Et kvalitetsangivende tillegg kan uansett ikke medføre at et element som i utgangspunktet anses beskrivende, slik som DEMIDEKK, vil bli oppfattet som særpregt pga. en slik sammenstilling.
- 18 Klager har vist til at de allerede har en registrering for ordmerket DEMIDEKK fra 1973 og argumenterer med at det burde være ubetenkelig å gi klager enerett til den forsiktige utvidelsen DEMIDEKK ULTIMATE. Til dette vil Klagenemnda bemerke at dette er utenforliggende hensyn som ikke kan tas med i betraktningen i vurderingen av registrerbarheten av det foreliggende merket på det gjeldende tidspunkt. Det kan ikke være en automatikk i at et merke som ble registrert for nærmere 50 år siden vil få identisk vurdering i dag uten at det blir sett hen til gjeldende praksis. Vurderingen av distinktivitet er knyttet til et lovbundet skjønn og hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må uansett ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling. En langvarig og monopolistisk bruk av DEMIDEKK, vil først kunne være avgjørende for vurderingen dersom

klager hadde fremholdt at de hadde en innarbeidet rettighet, jf. § 14 tredje ledd jf. § 3 tredje ledd. Noe slik dokumentasjon er ikke forelagt Klagenemnda.

- 19 Klagenemnda bemerker videre at det ikke er variasjonsmulighetene eller at det finnes mer nærliggende måter å beskrive egenskaper ved varene på som er avgjørende for vurderingen, men derimot om minst én av merkets betydninger er egnet til oppfattes som egenskapsangivende. I den foreliggende saken anser Klagenemnda at så er tilfellet.
- 20 Klagenemnda kan ikke se at sammenstillingen av tekstelementene i det foreliggende merket kan anses uvanlig, eller at den bringer med seg noe mer enn betydningen av de to elementene hver for seg. Gjennomsnittsforbrukeren vil direkte og umiddelbart forstå DEMIDEKK ULTIMATE som en angivelse av egenskap og kvalitet ved varene uten å måtte gjennomgå en flerleddet tankeprosess, jf. EU-domstolens sak i C 191/01, Doublemint. Merket må derfor nektes registrering etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 For de aktuelle varene i klasse 2 vil ordmerket DEMIDEKK ULTIMATE på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201701454, ordmerket DEMIDEKK ULTIMATE, nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)