



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00128
Dato: 7. desember 2020

Klager: Daimler AG
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kaja von Hedenberg og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. august 2020, hvor ordmerket SELFVAN, internasjonal registrering nr. 1411272, med søknadsnummer 201808898, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 9: Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating and controlling electricity; apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and images; electronic devices for use in vehicles; data processing equipment; software; software applications; apps.

Klasse 12: Motor vehicles and parts thereof (as far as included in this class).

- 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.
- 4 Klage innkom 12. oktober 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 5. november 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom frem til at ordmerket SELFVAN var beskrivende for varene i klasse 9 og 12, og manglet særpreg for disse, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsførbrukeren av de aktuelle varene vil kunne være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, med et høyere enn ordinært oppmerksomhets- og kunnskapsnivå.
- Den teknologiske utviklingen er kommet dit at ulike typer motoriserte kjøretøy kan ha ulike grader eller nivåer av innebygget automatisering, det vil si helautomatiserte eller autonome kjøretøy som er selvkjørende. Ordet SELF har en rekke betydninger, men vil i relasjon til varene i klasse 12, og sammenstilt med VAN, oppfattes med betydningene «selvkjørende» eller «selvdrevet». Det faktum at ordet DRIVING eller ACTING er fjernet fra merket, kan ikke endre dette. Ordet VAN betegner på sin side et kjøretøy med en «boxlike shape».
- Ordsammenstillingen SELFVAN fremstår som en naturlig forkortelse av «SELF DRIVING VAN». Dette gjelder selv om fraværet av ordet DRIVING utgjør en ikke ubetydelig visuell og fonetisk endring. Fjerningen av DRIVING berører likevel ikke merkets beskrivende egenskaper og kvaliteter, da merkets språklige innhold fullt ut er i behold. Gjennomsnittsførbrukeren må ikke gjennomgå en «flerleddet tankeprosess» for å komme til

at ordsammenstillingen vil oppfattes som «selvkjørende van». Merket er dermed beskrivende for art, formål og egenskaper ved eksempelvis «programvare» i klasse 9, og «motorkjøretøy» i klasse 12, for eksempel at vanen styres ved hjelp av «kunstig intelligens»-programvare i samarbeid med andre funksjoner.

- Det at omsetningskretsen er spesialisert eller har et høyt oppmerksomhetsnivå får ikke avgjørende vekt, når det gjelder vurderingen av om merket er særpreget. Det er snarere slik at eksperter og sakkyndige med høyt oppmerksomhets- og kunnskapsnivå, lettere vil oppfatte en beskrivende betydning i et kjennetegn sett hen til varene og tjenestene.
- Den internasjonale registreringen kan følgelig ikke anses suggestiv, og henvisningen til HR-1999-34-A, SUPERLEK, får ikke avgjørende betydning.
- Det kan ikke tillegges vekt at merket er godkjent i EU, Tyskland, Sveits, USA, Brasil, Australia, Russland, Tyrkia, Kina, Japan og Sør-Korea.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider Patentstyrets vurdering og konklusjon, og anser merket som en nyskapning og som særpreget for de omsøkte varene i klasse 9 og 12.
- I den grad enkelte forbrukere skulle tenke i retning av «selvkjørende van», skal det påpekes at merket ikke omfatter disse ordene, eller «self driving van», men består kun av SELFVAN. Merket er derfor egnet å tiltrekke seg oppmerksomhet, og må anses suggestivt. Gjennomsnittsforkbrukeren må gjennom en tankerekke for å komme frem til Patentstyrets anførte beskrivende betydninger av merket.
- Klager kan ikke følge Patentstyret i at ordene DRIVING og ACTING har blitt «fjernet fra merket», disse ordene utgjør som nevnt ikke en del av merket. SELFVAN er således ingen uvesentlig omskrivning av «SELF DRIVING VAN», eller noen forkortelse for dette uttrykket. Man skal ikke lete etter beskrivende betydninger i merket, det er de påregnelige umiddelbare oppfatninger i omsetningskretsen som er avgjørende.
- Patentstyret uttaler i tillegg at det er tale om en relativt stor visuell og fonetisk endring, at ordet DRIVING er fjernet fra merket. Patentstyret bekrefter på mange måter således at SELFVAN har en klart annerledes utforming enn uttrykket «SELF DRIVING VAN». Denne *endringen* illustrerer også godt forskjellen på et suggestivt merke og et beskrivende merke.
- Ordet SELF vil videre kunne oppfattes på flere måter i den aktuelle konteksten, for eksempel at noe er personlig tilpasset eller noe man kan ha eksklusiv adgang til.
- Det vises til SUPERLEK-dommen, HR-1999-34-A, og til poenget om at det ikke vil innebære en nevneverdig innsnevring av andre forretningsdrivendes markedsføringsmuligheter innen bransjen, om SELFVAN registreres. Høyesterett påpekte også at det var en forskjell mellom «SUPERLEKE» og «SUPERLEK», hvor førstnevnte ble ansett som uregistrerbart, mens sistnevnte fremsto som noe annet, og som særpreget. I foreliggende sak kunne det nok vært

grunnlag for å bedømme «SELF DRIVING VAN» annerledes enn «SELFVAN», da den internasjonale registreringen er lett å stusse over.

- Merket har videre blitt registrert i Tyskland og Brasil, mens den internasjonale registreringen har blitt godkjent i EU (med noe presisert varefortegnelse i klasse 9), og i Sveits, USA, Australia, Russland, Tyrkia, Kina, Japan og Sør-Korea. Merket er registrert i en rekke europeiske land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med. Uavhengig av hvilken kildemessig vekt de utenlandske registreringene skulle bli tillagt, er det av betydelig interesse at merket, i flere andre varemerkerettslige ekspertmiljøer, er bedømt på én og samme måte, altså som særpreget og registrerbart. Dette gir et klart signal om at nektelsen i saken er for streng, og ikke i samsvar med en enhetlig linje av distinktivitetsoppfatninger i andre jurisdiksjoner.
- Den internasjonale registreringen fremstår etter dette som velegnet til å tjene som indikator på kommersiell opprinnelse, og Klagenemnda bes om å oppheve Patentstyrets avgjørelse, slik at merket kan besluttet gjeldende i Norge for alle omsøkte varer.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten SELFVAN.

- 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 gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene i klasse 9 og 12 vil både være private sluttforbrukere, som kjøper varene fra utsalgsstedet, og profesjonelle. For varer omfattet av motoriserte kjøretøy i klasse 12, foreligger det et høyere enn normalt kunnskaps- og oppmerksomhetsnivå i omsetningskretsen. Dette er både fordi varene ligger høyt i pris, men også fordi gjennomsnittsfbrukeren har høy grad av bevissthet med tanke på valg av kjøretøy ut ifra drivlinje, og hvilke teknologiske egenskaper og fordeler kjøretøyet består av. Gjennomsnittsfbrukeren skal uansett 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 således 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 er søkt for eksempelvis elektroniske komponenter og programvare i klasse 9, og motoriserte kjøretøy, deler og tilbehør til kjøretøy, i klasse 12.
- 18 Klagemnda skal innledningsvis knytte noen kommentarer til den teknologiske utviklingen innen motoriserte kjøretøy og tilhørende varer, og den norske gjennomsnittsfbrukerens kjennskap til denne. I de siste tiår har Norge vist seg å være et foregangsland hva gjelder rask implementering av innovativ teknologi på en rekke områder. I tilknytning til de aktuelle varene, har dette for eksempel vist seg gjennom at Norge er det land i verden hvor det selges flest elbiler sett hen til det totale bilsalget. Andelen helelektriske busser er også økende i Norge, og elbiler utgjør en stadig større del av bilparken innen drosjenæringen. Videre er selvkjørende busser og gaffeltrucker allerede tatt i bruk i Norge, mens biler og lastebiler med gradvis mer selvkjørende egenskaper er nokså nært forestående å bli tilbudt for salg på det norske markedet. Se for eksempel omtale av selvkjørende busser og førerløse gaffeltrucker

på Ruter.no, <https://ruter.no/reise/selvkjorende/> og Bring.no, <https://www.bring.no/magasinet/innovasjon-og-barekraft/autonomi-og-fremtidens-logistikk>, og omtale i Teknisk Ukeblad og Truck.Man.eu om selvkjørende biler og lastebiler: <https://www.tu.no/emne/selvkjorende-biler> og <https://www.truck.man.eu/no/no/Automatisering.html>. Klagenemnda finner derfor at den norske gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene i klasse 9 og 12, i en europeisk kontekst, har en over gjennomsnittet høy kunnskap om den til enhver tid nyeste teknologi som finnes innenfor de aktuelle varegrupper.

- 19 Klagenemnda finner på denne bakgrunn at når den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, møter SELFVAN på de aktuelle varene, vil de umiddelbart oppfatte merketeksten SELFVAN i betydningen «selvkjørende van». En forståelse av ordet SELF som «selvkjørende», og av merket som helhet, vil i enda lettere grad forstås av den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren, som har et forhøyet kunnskapsnivå om varenes art, formål og egenskaper, som nevnt over. Det er således uten betydning at ordet SELF kan oppfattes med andre betydninger. Et merke er beskrivende så lenge en mulig betydning av ordet er beskrivende, jf. EU-domstolens sak i C 191/01 Doublemint. Hvorvidt merketeksten utgjør en nydannelse, er på denne bakgrunn heller ikke avgjørende.
- 20 Merketeksten krever dermed ingen kognitiv prosess hos gjennomsnittforbrukeren for å forstå merkets beskrivende betydningsinnhold, og det foreligger en klar og direkte forbindelse mellom ordmerket SELFVAN og de aktuelle varene. Klagenemnda finner det ikke tvilsomt at den relevante omsetningskretsen vil oppfatte SELFVAN som en angivelse av art, formål og egenskaper ved motoriserte kjøretøy og tilhørende varer i klasse 12, og for programvare og elektronikk i klasse 9, som eksempelvis kan være nødvendig for funksjonaliteten til selvkjørende kjøretøy.
- 21 Klagenemnda skal videre bemerke at det friholdelsesbehov som gjør seg gjeldende for SELFVAN i dag, bare vil gjøre seg gjeldende med enda større styrke i tiden fremover.
- 22 Den internasjonale registreringen må på denne bakgrunn nektes virkning etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 23 Gjennomsnittsforbrukeren vil heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Klagers henvisning til Høyesterettsavgjørelsen SUPERLEK, HR-1999-34-A, og anførsler om at merket er suggestivt, kan etter dette ikke tillegges vekt.
- 25 Klager viser også til at merket er vurdert som særpreget i Tyskland og Brasil, og i EU (med noe presisert varefortegnelse i klasse 9), Sveits, USA, Australia, Russland, Tyrkia, Kina, Japan og Sør-Korea. Dette gir ifølge klager et klart signal om at nektelsen i saken er for streng, og at den ikke er i samsvar med de andre jurisdiksjoners enhetlige linje av distinktivitetsoppfatninger.

- 26 Klagenemnda er enig i at registreringer i andre jurisdiksjoner kan være relevante, men dette kan ikke tillegges avgjørende vekt. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket for de konkrete varer det er søkt for. I denne saken taler gode grunner for at særpregsvurderingen faller annerledes ut overfor en norsk gjennomsnittsforbruker, enn for gjennomsnittsforbrukeren i eksempelvis EU. Som nevnt, må den norske gjennomsnittsforbrukeren anses å ha meget god kunnskap om teknologiutviklingen i relasjon til de aktuelle varene. Etter Klagenemndas oppfatning har den norske gjennomsnittsforbrukeren vel så gode, hvis ikke bedre, forutsetninger for å forstå merkets beskrivende betydning sett hen til varene, enn gjennomsnittsforbrukeren i de jurisdiksjonene hvor merket er godkjent til registrering. Den teknologiske utviklingen innen selvkjørende kjøretøy er som nevnt også i stadig utvikling. Ettersom det er avgjørelsestidspunktet som er avgjørende for særpregsvurderingen, kan det ikke utelukkes at den kunnskapen som fantes om selvkjørende kjøretøy på registreringstidspunktet av SELFVAN i utlandet, og som ble tillagt gjennomsnittsforbrukeren i vurderingen av merket, ikke nødvendigvis var den samme som den kunnskapen som Klagenemnda finner at den norske gjennomsnittsforbrukeren besitter i dag.
- 27 Klagenemnda vil også vise til Høyesteretts avgjørelse i 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 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 28 Etter dette anser Klagenemnda rettsstilstanden 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 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at den internasjonale registreringen, ordmerket SELFVAN, må nektes virkning for varene i klasse 9 og 12, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, § 70 tredje ledd, og Patentstyrets avgjørelse må opprettholdes. Klagen blir dermed å forkaste.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)