



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00092
Dato: 19. september 2017

Klager: Consignor Group AS
Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Haakon Aakre og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 31. mars 2017 hvor ordmerket CONSIGNOR, søknadsnummer 201515012, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer; dataprogrammer for behandling av transportdokumenter inklusive utskriftsfunksjoner og tilsvarende elektronisk overføring av hele eller deler av opplysningene i nevnte dokumenter; software som muliggjør opplastning, sending, fremvisning, avbildning, inndeling, deling eller på annen måte fremskaffe elektronisk media eller informasjon over Internett eller andre kommunikasjonsnettverk; software som nevnt foran i forbindelse med logistikk.

Klasse 38: Telekommunikasjonstjenester, herunder nettverkstjenester i forbindelse med håndtering av transportdokumenter; fremskaffe tilgang til databaser; overføring av databaseinformasjon via telekommunikasjonsnettverk; elektronisk utveksling av data lagret i databaser tilgjengelige via telekommunikasjonsnettverk; opplastning, sending, fremvisning, avbildning, inndeling og elektronisk formidlet informasjon; lyd og videoklipp, muliggjøre tilgang til informasjon, lyd, og video via websider, online forum; slike tjenester som nevnt foran i forbindelse med logistikk.

Klasse 42: Teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design og utvikling av dataprogrammer for behandling av transportdokumenter inklusive utskrift og tilsvarende elektronisk overføring av hele eller deler av opplysningene i nevnte dokumenter; brukertjenestetilbyder (APS) for software som muliggjør opplastning, sending, fremvisning, avbildning, inndeling, deling eller på annen måte fremskaffe elektronisk media eller informasjon over Internett eller andre kommunikasjonsnettverk; slike tjenester som nevnt foran i forbindelse med logistikk.

- 3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 31. mai 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 16. juni 2017 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 38 og 42 og må nektes registrert.

- Gjennomsnittsfbrukeren for varene i klasse 9 vil kunne være både profesjonelle aktører og alminnelige sluttbrukere. Gjennomsnittsfbrukeren for tjenestene i klassene 38 og 42 vil være profesjonelle aktører.
- All software (dataprogrammer) som inngår i klasse 9 er spesifisert til å gjelde i forbindelse med logistikk, mens alle tjenestene i klasse 38 og 42 er i forbindelse med logistikk.
- Ordet CONSIGNOR kan blant annet oversettes til «avsender», «utskiper», jf. ordnett.no, eller «a person, enterprise, etc., that consignes goods», jf. collinsdictionary.com. Ordet brukes om en person eller et firma som står ansvarlig for forsendelsen av varer. Det anføres at en spesialisert omsetningskrets innenfor logistikkbransjen kjenner til betydningen av ordet CONSIGNOR.
- Merket vil ikke være direkte beskrivende, men Patentstyret anser at merkets betydningsinnhold har en så nær tilknytning og relevans for varene og tjenestene at merket ikke vil oppfattes som et varemerke. Det legges avgjørende vekt på at varene og tjenestene er spesifisert til å gjelde i forbindelse med logistikk og at begrepet CONSIGNOR er et begrep som brukes ved transport/forsendelse av pakker.
- Når CONSIGNOR brukes for de aktuelle varene og tjenestene vil merket kun oppfattes som informasjon om hvem varene og tjenestene er ment for og tilpasset. Merket vil ikke oppfattes som angivelse av kommersiell opprinnelse og mangler særpreg som kjennetegn.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU og USA.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at gjennomsnittsfbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene ikke vil oppfatte ordets engelske meningsinnhold, og at merket derfor innehar tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres for samtlige varer og tjenester i søknaden.
- Det bestrides at varene og tjenestene merket er søkt registrert for retter seg mot en omsetningskrets som har en spesialisert kunnskap om logistikk som gjør at de vil forstå ordet CONSIGNOR annerledes enn den alminnelige norske forbruker.
- Varene i klasse 9 og telekommunikasjonstjenestene i klasse 38 kan tenkes å rette seg mot både profesjonelle og alminnelige sluttbrukere. Tjenestene i klasse 42 må anses å rette seg mot mer profesjonelle aktører. For alle varene og tjenestene gjøres det gjeldende at de ikke henvender seg til profesjonelle med en særlig innsikt i eller kunnskap om begrepsbruken innenfor feltet logistikk.
- For hver av klassene angis også avslutningsvis en henvisning til «slike tjenester som nevnt foran i forbindelse med logistikk». For disse tjenestene vil omsetningskretsen i større grad være spesialisert innenfor feltet logistikk, og kan tenkes å ha en annen kunnskap enn omsetningskretsen for øvrig om begrepsbruk innenfor denne bransjen.

- Logistikkjenester omfatter en svært ulikeartet gruppe på mange forskjellige områder, og det kan derfor ikke legges til grunn at selv den profesjonelle, spesialiserte gjennomsnittsforbruker av de aktuelle varene og tjenestene vil ha en annen språkkunnskap enn den alminnelige nordmann.
- Det er sikker rett at dersom et ord er så ukjent her i landet at det ikke vil oppfattes etter sitt meningsinnhold, er den engelske betydningen ikke til hinder for registrering. Det henvises til Stenvik/Lassen s. 95, Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse i sak PS-2009-7787 BEAUTY BLOTTERS og KFIRs avgjørelse i sak KFIR-2013-41 Goteborgs Rape.
- Det er ikke den leksikalske betydningen av ordet som er avgjørende, men bruken og forståelsen av ordet i det levende dagligspråk og bransjespråk.
- Det er lite sannsynlig at den gjennomsnittlige nordmann kjenner betydningen av det engelske ordet CONSIGNOR. En gjennomsnittlig engelsktalende person kjenner i gjennomsnitt til 42 000 lemma (unike ord uten bøyninger), eller 11 100 ordfamilier.
- Det må legges til grunn at den gjennomsnittlige norske engelskbruker vil ha kjennskap til et langt mindre antall engelske ord enn en gjennomsnittlig person med engelsk som morsmål. CONSIGNOR er et ord som er lite brukt, også på engelsk.
- En liste over de 1/3 millioner mest brukte ordene på engelsk sammenstilt på grunnlag av en trillion ord fra Googles indeksering av internett viser at ordet CONSIGNOR er nummer 73 675 på listen.
- Det bemerkes at det tilhører sjeldenhetene at et ordmerke på grunn av sitt meningsinnhold mangler særpreg uten også å være beskrivende. Det finnes eksempler på ord som kan oppfattes som en generell henvisning til fagområdet varene befinner seg innenfor, se sak T-470/09, som gjaldt ordet MEDI. EU-domstolen kom i denne saken til at ordet ville oppfattes som en forkortelse for «medical» eller lignende, og derfor manglet særpreg uten å være beskrivende.
- Selv om det skulle legges til grunn at merket CONSIGNOR av omsetningskretsen i Norge vil oppfattes som «avsender» eller «utskiper» bestrides det at merket faller i kategorien av ord som vil mangle særpreg uten å være beskrivende. Merket vil i så fall oppfattes som en henvisning til en av partene i en logistisk operasjon, uten noen logisk tilknytning til de konkrete varene og tjenestene i klasse 9, 38 og 42. Merket vil i høyden oppfattes som suggestivt.
- Det finnes en rekke eksempler i registreringspraksis på at obskure yrkestitler har blitt tillatt registrert som suggestive merker. Som eksempel nevnes Annen avdelings ki. 4834, som godtok LANDMAND for matvarer og PS-2008-7684 hvor annen avdeling fant at FARMAND (handelsreisende) var suggestivt selv om den norske gjennomsnittsforbrukeren kunne tenkes oppfatte meningsinnholdet i ordet.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, og har i tillegg kommet til at merket må anses beskrivende.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av det engelske ordet CONSIGNOR.
- 10 I vurderingen av om ordmerket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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).
- 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 Klagers varefortegnelse inneholder i alle de omsøkte klassene en presisering som begrenser varene og tjenestene til å gjelde i forbindelse med logistikk. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil fortrinnsvis være profesjonelle aktører. Dette kan eksempelvis være firmaer som driver innenfor logistikkbransjen eller det kan være nettbutikker eller andre som har et visst volum på sine utsendelser og trenger å benytte seg av denne typen programvare og tjenester. Det er altså ikke snakk om varer og tjenester som retter seg mot eller vil brukes av enhver person, men kun en næringsdrivende som har salg av et visst volum. 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 Klager har anført at det er lite sannsynlig at den gjennomsnittlige nordmann kjenner betydningen av det engelske ordet CONSIGNOR, og har vist til at ordet også på engelsk er lite brukt.
- 17 Klagenemnda viser til at det i forarbeidene til varemerkeloven § 14 fremgår at et merke som er beskrivende på et fremmed språk kan registreres i Norge dersom «omsetningskretsen her ikke må antas å kunne identifisere ordets beskrivende betydning», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) side 50. Forarbeidene viser til EU-domstolens avgjørelse i sak C-421/04 Matratzen Concord fra 2006 hvor domstolen fant at beskrivende ord på et fremmed språk kunne registreres med mindre den relevante omsetningskrets var «capable of identifying the meaning of the term», jf. avsnitt 26.
- 18 Det følger videre av juridisk teori at ord på engelsk «normalt sidestilles med det tilsvarende ord på norsk», jf. Lassen/Stenvik side 94. Hvordan og om et ord på et fremmed språk vil forstås, må slik Klagenemnda ser det, uansett bero på en konkret vurdering fra sak til sak basert på hvem gjennomsnittsforbrukeren er, hvilke typer varer og tjenester søknaden gjelder og hvor vanlige eller kjente ordene som er valgt er.
- 19 Klagenemnda registrerer av klagers dokumentasjon at ordet CONSIGNOR ikke hevder seg i toppen av listen over vanlige brukte engelske ord, og at det heller ikke gjenfinnes i ordlisten over vanlige ord som brukes i opplæringen i transportfag. Klagenemnda kan ikke se at en slik ranking i seg selv kan få avgjørende betydning, da det ikke kan oppstilles noen regel om at mindre brukte ord automatisk skulle besitte iboende særpreg. At et ord ikke er ofte brukt, medfører ikke nødvendigvis at det ikke vil forstås av den aktuelle forbrukeren. Videre kan det faktum at ordet ikke dukker opp i ordlisten over uttrykk som brukes i opplæringen i transportfag i videregående skole, like gjerne kan bero på at ordet ikke er et spesifikt ord for bransjen, men et mer generelt ord enn som så.
- 20 Hva gjelder den foreliggende saken, er Klagenemnda kommet til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten i betydningen «en person eller firma som skal sende noe», eller direkte oversatt «avsender». Når merket benyttes på varer og tjenester som er relatert til logistikk, eksempelvis ved at de tillater noen å skrive ut eller elektronisk overføre transportdokumenter, gir det uttrykk for bruksområdet og hvem varene og tjenestene retter seg mot, nemlig den som skal sende noe.
- 21 For de aktuelle varene vil ordmerket CONSIGNOR på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester 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 for samtlige varer og tjenester, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201515012, ordmerket CONSIGNOR, nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Haakon Aakre
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)