



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00120
Dato: 4. desember 2019

Klager: Yara International ASA
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. juli 2019, hvor ordmerket KOMBIPHOS, med søknadsnummer 201610989, ble nektet registrering for følgende varer:

Klasse 1: Kjemiske produkter til landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødningsmidler og naturgjødsel; kompost; plantevekst regulerende midler; preparater for behandling av frø og såkorn; preparater for behandling av matjord; kjemikalier for overtrekk til gjødsel og frø og såkorn; granulert kalk; kjemiske tilsetningsstoffer; nitrater.

- 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.
- 4 Klage innkom 29. august 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 23. september 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket KOMBIPHOS er egnet til å oppfattes som en sammenstilling av elementene KOMBI og PHOS.
- Ordet KOMBI er et prefiks for «kombinasjon».
- «Fosfater» brukes særlig i gjødselstoff i landbruket. «Kjemiske produkter til landbruk, hagebruk og skogbruk», «gjødningsmidler», «plantevekst regulerende midler» og «kjemiske tilsetningsstoffer» i klasse 1, kan være eller inneholde «fosfat».
- For disse varene vil elementet PHOS oppfattes som en forkortelse for «phosphate som oversettes til «fosfat» på norsk.
- Treffene i Acronym Finder og Abbreviations i Onlook, som Patentstyret tidligere har vist til i saksbehandlingen, tillegges ikke avgjørende betydning, men støtter at PHOS brukes på nevnte måte.
- Sammenstillingen KOMBIPHOS er egnet til å oppfattes som «kombinasjonsfosfat».
- For varer som er eller kan inneholde fosfat, vil den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merket som helhet som beskrivende, nemlig fosfater i ulike kombinasjoner, eller fosfat i kombinasjon med andre grunnstoffer eller komponenter.
- Merket har et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetning, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-191/01 Doublemint.

- Merket er dermed beskrivende og mangler særpreg.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets nektelse er utslag av en for streng distinktivitetsbedømmelse – merket bør anerkjennes som registrerbart uten hinder av varemerkeloven § 14 for alle de søkte varene.
- Patentstyret har til tross for tre runder med granskning av elementene i merket og merket som helhet, ikke lykkes i å finne relevant informasjon som underbygger påstanden om at den norske gjennomsnittsforkbrukeren vil oppfatte merket som beskrivende.
- Klager er ikke uenig i at KOMBI er et prefiks for «kombinasjon», eller at merket kan oppfattes som en sammenstilling av elementene KOMBI og PHOS.
- Klager er imidlertid uenig i at gjennomsnittsforkbrukeren vil anta at PHOS betyr «phosphate», og oversette dette til «fosfat». Like fullt er klager uenig i at merkehelheten vil oppfattes som «kombinasjonsfosfat», og deretter anta at dette er en beskrivelse av innhold i varene.
- I denne saken gjør det at PHOS ikke er en forkortelse for «phosphate», samt at det ikke finnes et begrep som heter «kombinasjonsfosfat», det umulig å påstå at merket som helhet er beskrivende.
- Det er riktig at fosfater brukes i kunstgjødsel i form av superfosfat, trippelsuperfosfat, ammoniumfosfat og flere. Men termene «phos» eller «fos» vil aldri benyttes i denne sammenheng.
- Fosfater avledes fra grunnstoffet fosfor, som har det kjemiske symbolet P. P brukes også om fosfater i kjemiske formler, men da etterfulgt av tallet som angir antallet fosforatomer det relevante fosfatet inneholder.
- Fonetisk fremkommer elementet «phos» i både «phosphates» og «phosphorus». Dette gir imidlertid ikke grunnlag for en oppsplitting i enkeltelementer og nærmest overfortolkning av merkets merkedeler.
- Man skal ikke lete etter en beskrivende mening i ordet som helhet – en eventuell beskrivende mening skal fremgå *direkte og utvetydig*. Det vises til EU-retten T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- En mulig henspilling på egenskaper ved varene er ikke noe som gir grunnlag for å nekte merket registrert – suggestive varemerker kan registreres uhindret av varemerkeloven § 14.
- KOMBIPHOS anses distinktivt i varemerkerettslig forstand, og er fullt ut i stand til å oppfylle varemerkets garantifunksjon.
- For øvrig er merket godkjent i EU, Sør-Afrika og Australia.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er ordmerket KOMBIPHOS.

- 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 i klasse 1 består i hovedsak av profesjonelle næringsdrivende innen kjemi og landbruk, men det kan ikke utelukkes at varene også retter seg mot vanlige sluttforbrukere. 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 I denne saken har Klagenemnda kommet til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten i betydningen «kombinasjonsfosfor/-fosfat», altså et kombinasjonsprodukt hvor fosfor eller fosfat inngår.
- 17 Det søkte merket er blant annet søkt for «kjemiske produkter til landbruk, hagebruk og skogbruk», og «gjødningsmidler og naturgjødsel» i klasse 1. Dette er varer som kan inneholde fosfor/fosfater i kombinasjon med andre grunnstoffer og kjemiske forbindelser. Det er vanlig innen kjemi å bruke et grunnstoffs innledende element/bokstaver som en forkortelse for grunnstoffet, for eksempel «nitro-» og «hydro-». Klagenemnda mener derfor at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer, direkte og umiddelbart, vil oppfatte merkeelementet PHOS som en forkortelse for «phosphorus/phosphate», det vil si «fosfor/fosfat» på norsk. Det er etter Klagenemndas syn ikke av betydning at PHOS tilsynelatende ikke er en offisiell forkortelse/betegnelse for «fosfor/fosfat». KOMBI er på sin side en kortform for «kombinasjon».
- 18 Sammenstillingen KOMBIPHOS angir dermed art og egenskaper ved varene, nemlig at det er snakk om fosfor/fosfater som kan brukes i kombinasjon med andre grunnstoffer/kjemiske forbindelser, eller et kombinasjonsprodukt som består av fosfor/fosfater og andre stoffer.
- 19 En slik oppfattelse av merket korresponderer forøvrig med hvordan klager selv omtaler KOMBIPHOS i beskrivelsen av produktet YaraVita® KOMBIPHOS™, <https://storedk.myyara.com/products/yaravita-kombiphos>.
- 20 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket KOMBIPHOS og varene i klasse 1. Merket må derfor nektes registrert etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 For de aktuelle varene vil ordmerket KOMBIPHOS, 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 Klager har vist til at merket er registrert i EU, Sør-Afrika og Australia. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at registreringene som klager viser til kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 23 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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 Henkel, 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.

- 24 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 201610989, ordmerket KOMBIPHOS, nektes registrert for samtlige varer i klasse 1.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)