



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00088
Dato: 5. januar 2023

Klager: SEAT, S.A.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Kari Anne Lang-Ree og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. april 2022 hvor det følgende kombinerte merket ble nektet virkning i Norge:



- 3 Merket har internasjonalt registreringsnummer 1526036 og søknadsnummer 202005013. I søknaden har klager utpekt følgende varer og tjenester:

Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land; cars; vehicle parts and accessories.

Klasse 25: Ready-to-wear clothing for men, women and children, footwear (except orthopedic footwear) and headgear; clothing for motorists and cyclists; T-shirts; scarves; belts (clothing); neckties; gloves (clothing); Ascots; caps; sun visors.

Klasse 27: Carpets for automobiles; mats for automobiles; rugs for automobiles.

- 4 Varemerket ble delvis nektet virkning av Patentstyret fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Patentstyrets nektelse gjelder for klasse 12.
- 5 Klage innkom 3. juni 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 14. juni 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merketeksten FR beskriver egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 12, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Merketeksten vil oppfattes som en forkortelse for FRONT ENGINE, REAR WHEEL DRIVE, som beskriver at et kjøretøy er bakhjulsdrevet med motoren plassert foran. Dette er sentrale egenskaper ved varene i klasse 12 som gjennomsnittsforbrukeren vil undersøke og vurdere før et kjøp. Når merketeksten brukes for deler og tilbehør, nemlig «vehicle parts and accessories» vil det kun oppfattes som en beskrivende angivelse av at dette er varer som skal benyttes på FR-kjøretøy, altså på bakhjulsdrevede kjøretøy med motoren foran. Patentstyret

mener det foreligger en klar, direkte og spesifikk sammenheng mellom merketeksten og varene i klasse 12, og at merketeksten FR er beskrivende for disse varene.

- De enkle figurative elementene i merket avleder ikke gjennomsnittsbrukerens oppmerksomhet fra den beskrivende merketeksten.
- Registreringer i andre jurisdiksjoner har betydning for Patentstyrets vurdering, men kan ikke få avgjørende vekt i denne saken.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merketeksten har særpreg for de aktuelle varene, ettersom FR verken er en allment kjent forkortelse eller en bransjeforkortelse for FRONT ENGINE, REAR WHEEL DRIVE. Det er ikke vanlig å benytte FR for å angi at motoren er plassert foran i et kjøretøy. Patentstyret har utelukkende vist til engelskspråklige kilder for å begrunne sitt ståsted. Kildene beviser ikke at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som beskrivende. I tillegg mangler kildene troverdighet og bør vurderes kritisk. Klager viser til at Klagenemnda har gjort lignende vurderinger sakene VM 21/00053, VM 21/00052, VM 21/00050 og VM 22/00021.
- Gjennomsnittsforbrukeren er vant med at modellangivelser på biler består av korte varemerker. Merket er godt egnet til å fungere som en indikator på kommersiell opprinnelse for varene i klasse 12.
- Patentstyret har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til helheten. Varemerket består av en stilisert sammensetning av F og R, hvor første bokstav «gjemmer seg» bak R. Dette innebærer at man kan tenkes å se halvparten av bokstaven A istedenfor bokstaven F. I tillegg danner stiliseringen av bokstavene et plusstegn i omrisset som følger horisontalt og vertikalt mellom bokstavene.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket FR oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. 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 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets (2008/95/EF) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av

varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. HR2016-1993-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, blant annet 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 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, og utfra gjennomsnittsforsbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforsbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforsbrukeren 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.
- 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 særpregt 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 Det sentrale spørsmålet i saken er om gjennomsnittsforsbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte merketeksten FR som beskrivende for de aktuelle varene i klasse 12.
- 18 Patentstyret viser til artikler fra Wikipedia.org og Jtech.org for å underbygge at FR er en forkortelse for FRONT ENGINE, REAR WHEEL DRIVE. Videre gir Googlesøk på «FR car» og «FR car abbreviation» treff i ordbøker og encyklopedier, for eksempel Allacronyms.com, Acronym24.com og Wikicars.org, som ser ut til å bekrefte at FR er en slik forkortelse.
- 19 Klagenemnda finner det imidlertid ikke dokumentert at forkortelsen faktisk blir brukt på det norske markedet. Det er ikke fremlagt – og Klagenemnda kan heller ikke finne – eksempler på at produsenter, forhandlere eller andre aktører på markedet benytter FR som en forkortelse for å beskrive at en bil har motoren plassert foran og bakhjulsdrift. Nettsidene til bilforhandlere som for eksempel Bertel O. Steen, Bilia og Motor Forum viser riktignok at bilens *hjuldriфт* markedsføres aktivt, men at de da bruker forkortelser som RWD (rear wheel

drive eller bakhjulsdrift), FWD (front wheel drive eller forhjulsdrift) og 4WD/AWD (four wheel drive/all wheel drive eller firehjulsdrift). Bilens *motorplassering* er derimot sjelden omtalt i markedsføringen av biler her til lands, og Klagenemnda kan i alle fall ikke se at det blir gjort ved hjelp av forkortelsen FR.

- 20 I tillegg viser samtlige av Patentstyrets treff til engelskspråklige nettsider, og Klagenemnda kan ikke se at verken forkortelsen FR eller det fullstendige uttrykket FRONT ENGINE, REAR WHEEL DRIVE er i bruk i Norge. Klagenemnda legger også vekt på at den mest innlysende forkortelsen av uttrykket FRONT ENGINE, REAR WHEEL DRIVE ville ha vært «FERWD». Selv om den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper, er det ikke sannsynlig at de to bokstavene F og R direkte og umiddelbart vil oppfattes som en forkortelse for et engelsk uttrykk med hele fem ord.
- 21 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det ikke er sannsynliggjort at den norske gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte FR som en forkortelse for FRONT ENGINE, REAR WHEEL DRIVE. Patentstyret har i for liten grad gjort en konkret skjønnsmessig vurdering av hvordan FR vil bli oppfattet av en norsk gjennomsnittsforbruker når merket brukes for varene i klasse 12. For Klagenemnda fremstår det mer sannsynlig at omsetningskretsen vil oppfatte FR som en bokstavkombinasjon uten noe umiddelbart meningsinnhold. Klagenemnda legger etter dette til grunn at merket ikke er beskrivende, og at det som helhet oppfyller kravene for registrering etter varemerkeloven § 14.
- 22 På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen kan gis virkning i Norge for de aktuelle tjenestene i klasse 12 uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Merket gis virkning i Norge for «vehicles; apparatus for locomotion by land; cars; vehicle parts and accessories» i klasse 12.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)