



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00072
Dato: 13. oktober 2017

Klager: Daimler AG
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. mars 2017, hvor ordmerket AIRPANEL, internasjonal registrering nr. 1260755 med søknadsnummer 201509880, ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:

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

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at merket er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og at merket mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 10. mai 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 2. juni 2017 for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Internasjonal registrering nr. 1260755 kan ikke gis virkning for varer i klasse 12, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Merket AIRPANEL beskriver 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.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene i klasse 12 vil være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere.
- Oppmerksomhetsnivået for motorkjøretøy i klasse 12 er relativt høyt, da dette er varer som ikke kjøpes så ofte og som gjerne ligger høyt i pris. For deler til motorkjøretøy kan oppmerksomhetsnivået være vekslende, da varene kan variere i pris, kvalitet og bruk.
- Ordet AIR kan bety «luft». PANEL kan bety «instrumentbord», «formpresset karosseriplate» eller «panel». Sammenstillingen AIRPANEL er egnet til å oppfattes som «luftinstrumentbord», «luftformpresset karosseriplate» eller «luftpanel».
- Varefortegnelsen omfatter varer som kan ha, eller være, et panel, instrumentbord eller en karosseriplate.
- Når AIRPANEL brukes for de aktuelle varene i klasse 12, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merket som en angivelse av en egenskap, funksjon eller varenes art, nemlig at motorkjøretøyene eller delene til disse har eller er et panel, instrumentbord eller en karosseriplate som kan slippe inn, justere og kontrollere mengden

av luft som kommer inn i bilen. Denne luftreguleringen kan enten skje gjennom et panel, et klimaanlegg på instrumentbordet eller gjennom bilens karosseri.

- At AIRPANEL er et nydannet ord som ikke brukes på norsk er ikke avgjørende når sammenstillingen har et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen.
- På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold for de aktuelle varene, finner Patentstyret at det heller ikke har tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg, eller at det oppfyller garantifunksjonen.
- Det er ikke avgjørende hvorvidt det foreligger et friholdelsesbehov for den konkrete merketeksten. Friholdelsesbehovet er kun et moment og ikke et selvstendig nektelsesgrunnlag.
- Patentstyret må vurdere merket i relasjon til de aktuelle varene slik de fremkommer i varefortegnelsen, og kan ikke legge vekt på innehavers opplysninger om at merket brukes for en bestemt justerbar skjult radiatorfinne med det formål å skape mindre luftmotstand for kjøretøyet og ikke for eksempelvis et brett/panel som tillater luft å flyte gjennom.
- Patentstyret har tatt i betraktning at merket er registrert i Tyskland, Japan, Mexico, EU og Russland, men har ikke funnet å kunne legge avgjørende vekt på disse enkeltstående avgjørelsene. Det bemerkes også at merket er nektet virkning i Australia og Kina på grunn av manglende distinktivitet.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det søkte varemerket AIRPANEL bør anerkjennes å passere minimumsterskelen for særpreg slik at internasjonal varemerkeregistrering nr. 1260755 besluttet gjeldende i Norge.
- Patentstyrets avgjørelse er utslag av en for streng distinktivitetsvurdering.
- Patentstyrets uttalelser gir inntrykk av en forenkling av merket, og feiler å se de sentrale kjennetegnssinnslagene som bidrar til at merket passerer minimumsterskelen for særpreg. Avgjørelsen bærer preg av en jakt etter tenkelige oversettelser og etter teoretiske referanser til varer som er dekket av søknaden.
- Det er ikke «formpresset karosseriplate» som er søkt registrert, men AIRPANEL. Sistnevnte har en tydelig klang av kjennetegn over seg.
- Klager bestrider at merket er beskrivende for de omsøkte varene «motor vehicles and parts thereof (included in this class)». Dette er varer som i seg selv har utseende og bruksformål som ligger langt unna noe som rimeligvis kan karakteriseres gjennom en benevnelse som AIRPANEL og uttrykket får en arbitrær karakter i denne sammenhengen.

- Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for en benevnelse som AIRPANEL. Merket fremstår i sin kontekst som en eksklusiv og original nyskapning.
- Det følger av gjeldende praksis at terskelen for særpreg må settes nokså lavt (jf. HR-2001-1049 GOD MORGON, HR-2005-1905-A GULE SIDER og LB-2014-95107 Tretorn).
- De aktuelle varene i klasse 12 vil gjennomgående være dyre kapitalvarer som ikke kjøpes på impuls, noe som tilsier at det vil bli utvist en relativt høy grad av merkebevissthet i kjøpssituasjonen når kjøpsvalg tas. Et slikt utgangspunkt har støtte i LB-2015-201256 AUMAN. Ettersom varetypen må antas å fremkalle høy grad av oppmerksomhet, må kravet til særpreg settes lavere.
- AIRPANEL vil gjennom sin fyndige fremtoning og originale karakter være velegnet til å tiltrekke seg oppmerksomhet og vekke en viss undring. Merket fremstår godt egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens erindring som noens kjennetegn.
- Merket er blitt ansett som særpreget og godtatt til registrering under IR 1260755 i EU, Sveits, Japan, Russland og Tyrkia. Det er også godtatt til registrering nasjonalt i Tyskland, USA og Mexico. Det er ikke grunnlag for å bedømme merket annerledes i Norge enn i disse jurisdiksjonene. Mengden av utenlandske registreringsavgjørelser bør i seg selv tillegges betydelig vekt til støtte for registrerbarhet i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av sammenstillingen av de engelske ordene AIR og PANEL.
- 10 I vurderingen av om sammenstillingen 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).
- 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 gjennomsnittsforkbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforkbrukeren for de aktuelle varer i klasse 12 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforkbrukeren 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 Den norske gjennomsnittsforkbrukeren holder generelt et høyt nivå i engelsk, og Klagenemnda er av den oppfatning at AIRPANEL umiddelbart vil forstås av omsetningskretsen som «luftpanel». For varer i klasse 12, vil dette kunne oppfattes for eksempel som et kontrollpanel for styring av luftstrøm inn i motor eller kupé, eller som et panel som stenger eller åpner for slike luftstrømmer. Eventuelt kan det forstås som at et motorkjøretøy innehar et slikt panel.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket AIRPANEL og varene i nærværende sak. Den aktuelle omsetningskretsen vil oppfatte merket kun som en angivelse av formål og egenskaper. Varemerkeloven § 14 bokstav a kommer således til anvendelse.
- 18 For de aktuelle varene vil varemerket AIRPANEL på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforkbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Klager har vist til at merket er godkjent for registrering i flere land, blant annet EU, Tyskland og USA. Klagenemnda viser til at det ikke kan anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser 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, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse 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.

- 20 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1260755, ordmerket AIRPANEL, nektes virkning i Norge.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)