



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00113
Dato: 13. november 2017

Klager: Petroliaam Nasional Berhad (PETRONAS)
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. mai 2017, hvor det følgende kombinerte merket med søknadsnummer 201601122, ble nektet registrert;



Klasse 4: Industrielle oljer og fett; oljer og fettsmøremidler for bil; brensel; petroleum; petroleumsprodukter; maskinoljer; tannhjulsoljer; lageroljer; turbinoljer; kompressoroljer; oljer for elektrisk isolasjon; formslippoljer; skjæreoljer; mineraloljer; smøreoljer som er hydrauliske oljer; grafitt som smøremidler; fett for åpne tannhjul; smøremidler for åpne tannhjul; smøremidler for driller; smøremidler for kompressorer; smøremidler for sylindere; smørefett; smøreoljer; baseoljer.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at merket ble ansett å være beskrivende, jf. § 14 andre ledd bokstav, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 18. juli 2017 og Patentstyret har den 9. august 2017 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket beskriver de aktuelle varene i klasse 4, jf. § 14 andre ledd bokstav a, og mangler også det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd. Merket nektes registrert.
- Merket er et kombinert merke med teksten ULTRAFLEX skrevet i store bokstaver og svart font, mot en hvit bakgrunn. Teksten er smal i starten, har et bredere midtparti, og smalner igjen mot slutten. Bokstaven X skiller seg noe fra de andre bokstavene, ved at fonten er slankere og litt bølget, og ved at det er mellomrom mellom linjene som krysser hverandre.
- Merkedelen ULTRA er et annet ord for «ekstrem» eller «ytterliggående», mens FLEX er en vanlig forkortelse for «flexible», altså «fleksibel» eller «føyelig». Sammenstillingen ULTRAFLEX er egnet til å oppfattes som at varene er ekstremt fleksible, for eksempel med tanke på bruksområde.
- Omsetningskretsen kan deles inn i en profesjonell, fagkyndig del og en del som består av normale sluttbrukere. Den første gruppen vil typisk bruke olje og smøremidler i sitt arbeid,

eksempelvis på en fabrikk eller et verksted, eller selge disse produktene til andre. Den andre gruppen består av normale kunder med relativt lite kjennskap til hvilke egenskaper denne type varer kan ha.

- Den erfarne og spesialiserte delen av omsetningskretsen kan oppfatte ULTRAFLEX som «ekstremt fleksibel» slik at produktene har god virkning ved varierende temperaturer. For den vanlige sluttbrukeren, som eksempelvis skal kjøpe motorolje på en bensinstasjon, er det mer nærliggende å oppfatte merketeksten som at produktet har ekstremt fleksibelt anvendelsesområde. Når man leser ULTRAFLEX på en motorolje vil man tenke at dette er en olje som kan brukes til mange ulike kjøretøyer.
- Den norske gjennomsnittsfbrukeren vil, uansett om han/hun er profesjonell eller ikke, direkte og umiddelbart oppfatte ULTRAFLEX som en angivelse av egenskaper ved varer som «industrielle oljer og fett; smørefett; smøreoljer; baseoljer».
- Ordene må anses som lett forståelige for den norske omsetningskretsen. Sammenstillingen er grammatisk korrekt ved at det innledende merkeelementet ULTRA forsterker adjektivet FLEX (flexible).
- Den figurative utformingen er ikke tilstrekkelig til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold. Fonten er relativt normal, og merket inneholder verken figurer eller farger som er egnet til å feste seg i bevisstheten.
- Patentstyret avviser at godkjenningen av reg. nr. 287200 medfører at foreliggende søknad også bør aksepteres. Det er klare likheter mellom merkene, men også i vurderingen av det tidligere merket, ble ULTRAFLEX ansett som beskrivende. Kjennetegnet ble registrert under tvil på bakgrunn av den figurative utformingen.
- Patentstyret har tatt hensyn til at merket er registrert i EU og i flere enkeltstående jurisdiksjoner som Tyrkia, Kroatia, Malaysia og Serbia, men finner ikke å kunne tillegge disse registreringene noen avgjørende vekt i denne saken.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er for streng og distinktivitetsterskelen er satt for høyt i klagers disfavør.
- Det anføres at det fremstår som unaturlig å omtale olje- og smøreprodukter som fleksible, og at det av denne grunn alene gjør merket tilstrekkelig distinktivt.
- Det understrekes at «fleksibel» ikke er en del av merket, men snarere «-flex» som suffiks. Dette bærer med seg en klart større grad av særpreg enn for eksempel «fleksibel».
- Merket består av et sammensatt og nyskapt ord som klart fjerner seg fra alminnelige begrepsbruk innenfor den aktuelle produktkategorien. Uttrykket som helhet bør derfor i seg selv anerkjennes å passere minimumsterskel. Det presiseres at merket som skal vurderes er

ULTRAFLEX, som har en helt annen fremtoning og kjennetegnsskarakter enn de mer platte oversettelsene som Patentstyret har tatt utgangspunkt i.

- ULTRAFLEX fremstår uvanlig og originalt, og vil i høyden fremstå som suggestivt, men registrerbart.
- De figurmessige innslagene gjør at merket som helhet bør godtas til registrering. Bokstavene til venstre og lengst til høyre smalner oppover og er mindre enn de midtstilte bokstavene og de er gjort skrå på undersiden. Bokstavene synes plassert på en buet søyle, eventuelt at bokstavene på annen måte slynger seg rundt noe. Videre fremstår den siste X-en med en designmessig blikkfangereffekt. Det påpekes at bokstaven X er nokså uvanlig i norskspråklig sammenheng.
- Det foreligger ikke et friholdeselsbehov for den konkrete utførelsen.
- Det søkte merket er godtatt til registrering i en rekke andre jurisdiksjoner, deriblant EU, Tyrkia, Kroatia, Filippinene, Sør-Korea, Malaysia, Serbia, Colombia og Sveits. Registreringsbrev er vedlagt klagen.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke, som gjengitt i avsnitt 2, med teksten ULTRAFLEX.
- 10 I vurderingen av om det kombinerte 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).
- 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 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets vurdering om at omsetningskretsen for de aktuelle varer i klasse 4 består av både næringsdrivende som bruker olje og smøremidler i sitt arbeid, eller selge disse produktene til andre, og normale sluttbrukere med relativt lite kjennskap til hvilke egenskaper denne type varer kan ha. 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 Selv om det er merket som helhet som skal vurderes, ser Klagenemnda det som hensiktsmessig først å kommentere merkets enkeltelementer.
- 17 Klagenemnda anser at merketeksten umiddelbart vil oppfattes som en sammenstilling av de to ordene ULTRA og FLEX.
- 18 Ordet ULTRA er en vanlig forstavelse som betyr at noe er ekstremt eller går utover det normale og som i varemerkeøyemed er et forsterkende ord som ofte benyttes for å indikere at en vare har høy kvalitet.
- 19 Videre kan merkeelementet FLEX umiddelbart oppfattes som en kortform for «fleksibel». Det vises her til blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-352/12 FLEXI, samt Klagenemndas avgjørelser i sakene VM 14/050 FLEXIDOME avsnitt 14 og VM 15/037 FLEXXORT avsnitt 17, hvor det legges til grunn at ordet FLEX/FLEXI forstås som «fleksibel». En naturlig språklig forståelse av FLEX vil være noe som er fleksibelt eller bøyelig, og ordet brukes for eksempel også om å spenne muskler.
- 20 Klagenemnda ser det slik at merketeksten som helhet er egnet til oppfattes i betydningen «ultrafleksibel». Sammenstillingen er derfor beskrivende for en egenskap ved de aktuelle varene, for eksempel ved at de kan ha flere bruksområder, at de er veldig fleksible hva gjelder temperaturområde eller at de kan benyttes på ulike typer motorer eller kjøretøy.
- 21 Klager har anført at det er unaturlig å omtale olje- og smøreprodukter som fleksible og har fremlagt andre ord som er vanligere brukt for å omtale denne typen varer. Klagenemnda

bemerket at samtlige av ordene klager bruker som beskrivende eksempler retter seg mot konsistensen eller utseendet på varene. Det er ikke fleksibel i betydningen «bøyelig» eller «tøyelig» som har ledet Klagenemnda til konklusjonen om at merketeksten må anses beskrivende, men de ulike bruksområdene. Det er heller ikke avgjørende at det finnes ord som er mer vanlige for å beskrive egenskaper ved de aktuelle varene så lenge merketeksten vil oppfattes i beskrivende betydning. Klagers anførsel kan derfor ikke føre frem.

- 22 Klager gjør videre gjeldende at merket består av et sammensatt, nyskapt, og i sin kontekst, uvanlig ord som fjerner seg fra alminnelige begrepsbruk innenfor den aktuelle produktkategorien. Det er riktignok slik at et minimum av særpreg er tilstrekkelig for at et merke kan vurderes som registrerbart, og at det heller ikke oppstilles noe krav hva gjelder at merket skal være nyskapende eller kreativt. Det er likevel ikke tilstrekkelig å sammenstille to ord med kjent betydning, når sammenstillingen av de to ordene medfører at de samlet sett får en relevant betydning som direkte og umiddelbart vil oppfattes som beskrivende av den relevante omsetningskretsen. Sammenstillingen er grammatisk korrekt der forstavelsen ULTRA- etterfølges av et beskrivende adjektiv og helheten kan ikke sies å være mer enn summen av delene.
- 23 Spørsmålet blir derfor om den grafiske utformingen av merket tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29 og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.
- 24 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 NATURAL BEAUTY, avsnitt 25.
- 25 I det foreliggende merket er teksten ULTRAFLEX skrevet i hvit skrift mot en svart bakgrunn. Teksten er utformet i en bue som gjør at de innledende bokstaven er de minste før bokstavene gradvis blir større mot midten av ordet før de igjen minsker i størrelse. Samtlige bokstaver, sett bort fra den avsluttende bokstaven X, er skrevet i en helt ordinær skrifttype. Bokstaven X til slutt i merket skiller seg fra de resterende bokstavene ved at den er rundere i stilen pga. de buede linjene og det er i tillegg et tydelig brudd der linjene krysser hverandre. Klagenemnda er av den oppfatning at det er det beskrivende tekstelementet som er det klart mest dominerende elementet i merket. Figurelementene er for enkle til at den grafiske utformingen kan anses tilstrekkelig til å lede gjennomsnittsforsbrukerens oppmerksomhet bort fra merkets beskrivende meningsinnhold.
- 26 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket ULTRAFLEX og varene i nærværende sak. Den aktuelle omsetningskretsen vil oppfatte merket kun som en angivelse av varenes art og egenskaper. Varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a kommer således til anvendelse.
- 27 For de aktuelle varene vil varemerket ULTRAFLEX 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.

- 28 Klager har videre vist til at merket er gitt virkning i EU, Tyrkia, Kroatia, Malaysia og Serbia. 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, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse HR-2016-2239-A 2016 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 29 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert for samtlige varer, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknad nummer 201601122, det kombinerte merket ULTRAFLEX, nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)