



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00068
Dato: 20. september 2017

Klager: Evonik Industries AG
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Harald Irgens-Jensen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. mars 2017, hvor ordmerket AMINOTEC, internasjonal registrering nr. 1268163 med søknadsnummer 201512610, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 9: Scientific apparatus and instruments; electronic publications; data processing equipment, data processing apparatus and computers; computer software, computer programs; analysis equipment (not for medical purposes), equipment for analysing animal foodstuffs.

Klasse 16: Printed matter, periodicals; books; instructional and teaching material (except apparatus).

Den internasjonale registreringen ble gitt virkning for følgende varer:

Klasse 9: Nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; electric installations for remotely controlling industrial operations; batteries; apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media, downloadable image files; calculating machines.

Klasse 16: Newspapers, magazines; bookbinding material; photographs, diagrams, drawings; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture).

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at det ble ansett for å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, samt å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 2. mai 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 24. mai 2017, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket beskriver egenskaper ved enkelte av de aktuelle varene i klassene 9 og 16, og mangler også det nødvendige særpreg for disse varene. Den internasjonale registreringen kan ikke gis virkning i Norge for disse varene, jf. § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for varer som «scientific apparatus and instruments, analysis equipment (not for medical purposes), equipment for analysing animal foodstuffs» i klasse

9 vil først og fremst vil være profesjonelle aktører. For de øvrige varene i klassene 9 og 16 kan gjennomsnittsforbrukeren både være profesjonelle aktører og alminnelige sluttbrukere.

- Omsetningskretsen vil umiddelbart se at merket er satt sammen av de to ordene AMINO og TEC. AMINO er egnet til å oppfattes som en forkortelse for «aminosyre», og TEC er en vanlig forkortelse for «technology». Sammenstillingen AMINOTEC vil være egnet til å oppfattes i betydningen «aminosyreteknologi».
- Når AMINOTEC brukes for varer som «scientific apparatus and instruments; data processing equipment, data processing apparatus and computers; computer software, computer programs; analysis equipment (not for medical purposes), equipment for analysing animal foodstuffs» i klasse 9, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av egenskaper og formål, nemlig at dette er teknologiske apparater og utstyr til bruk for forskning, analyse eller utvikling av aminosyrer.
- For varer som «electronic publications» i klasse 9, og varer som «printed matter, periodicals; books; instructional and teaching material (except apparatus)» i klasse 16, vil AMINOTEC kun angi hva som er innholdet eller temaet for de elektroniske og trykte publikasjonene, nemlig at disse omhandler temaer innen aminosyreteknologi.
- Merket er ikke sammenlignbart med Klagenemndas avgjørelser VM 13/039 FIBRA og VM 15/007 GLAMGLOW.
- Patentstyret medgir at merket også burde vært nektet for varen «magazines» i klasse 16 på lik linje med at merket ble nektet for «electronic publications» i klasse 9. Det avvises at dette kan få avgjørende betydning for vurderingen av merket for de varene som er omfattet av nektelsen.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at Patentstyret har tatt feil når det er konkludert med at merket er beskrivende og mangler særpreget for deler av den aktuelle varefortegnelsen. Det bes om at Patentstyrets avgjørelse oppheves, og at merket må registreres.
- Klager slutter seg til Patentstyrets konklusjon hva gjelder gjennomsnittsforbrukeren av de ulike varene.
- AMINOTEC har ingen kjent betydning og er ikke et selvstendig ord, hverken på norsk eller engelsk.
- Klager er enig i Patentstyrets vurdering av AMINO og TEC som en forkortelse for henholdsvis «aminosyre» og «teknologi», men det er ikke naturlig for omsetningskretsen å lese ordmerket oppdelt slik Patentstyret hevder.

- Klager er ikke enig i at merket som helhet er beskrivende, og da spesielt for «eletronic publications; computer software, computer programs; analysis equipment (not for medical purposes)» i klasse 9 og «printed matter, periodicals, books; instructional and teaching material (except apparatus)» i klasse 16.
- Ordelementene lest hver for seg er i høyden suggestive for enkelte av de angitte varene og sammenstillingen vil gi tilstrekkelig særpreg for alle de nektede varene. AMINOTEC har ingen betydning og er ikke brukt annet enn som varemerke.
- Det vises til at særpregskravet må settes lavt, og det henvises til Klagenemndas avgjørelser 15/007 GLAMGLOW og 13/039 FIBRA.
- Det foreligger ikke et friholdelsesbehov.
- Merket er funnet særpreget i en rekke andre land, deriblant EU og Australia.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men at merket i tillegg må nektes virkning for «newspapers; magazines» i klasse 16.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av sammenstillingen AMINOTEC.
- 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 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 annet 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 gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

- 14 Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varer i klasse 9 og 16 vil være både næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. Gjennomsnittsfbrukeren 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 Det synes ikke bestridt av klager at merket består av en sammenstilling av de to elementene AMINO og TEC, og at disse vil oppfattes i betydningen «aminosyre» og «teknologi» i relasjon til de aktuelle varene, slik Patentstyret har anført. Klagenemnda slutter seg til denne oppfatningen, og anser det ikke tvilsomt at begge tekstelementene hver for seg er beskrivende for at de aktuelle varene er teknologiske varer relatert til aminosyrer, eventuelt varer som omhandler aminosyreteknologi.
- 17 Det følger av rettspraksis at en kombinasjon av to beskrivende elementer må, for å være særpreget, skape et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra det inntrykk som skapes bare ved å sammenstille betydningene av dens bestanddeler, jf. C-363/99 Postkantoor. Klagenemnda kan ikke se at det er tilfelle i den foreliggende saken.
- 18 Merket som helhet vil direkte og umiddelbart fremstå som beskrivende for egenskaper og formål når det benyttes på de teknologiske og vitenskapelige apparatene og instrumentene i klasse 9. Gjennomsnittsfbrukeren vil kun oppfatte merket som en angivelse av at dette er teknologiske apparater og utstyr til bruk for forskning, analyse eller utvikling av aminosyrer.
- 19 For varer som omfatter ulike typer publikasjoner i klasse i 9 og 16, både elektroniske og i papirformat, vil merket direkte og umiddelbart oppfattes som at det angir hvilket fagfelt publikasjonen omhandler.
- 20 Klagenemnda kan ikke se at sammenstillingen er hverken syntaktisk eller semantisk uvanlig. Ei heller fordrer den at gjennomsnittsfbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankerekke for å komme frem til den beskrivende betydningen.
- 21 Klagenemnda er derfor av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket AMINOTEC og varene i nærværende sak, og at merket derfor må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 bokstav a.

- 22 For de aktuelle varene vil varemerket AMINOTEC på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 23 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering i en rekke andre jurisdiksjoner, deriblant EU og Australia. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til Rt-2002-391 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 1. november 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
- 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 Internasjonal registrering nr. 1268163, ordmerket AMINOTEC, nektes virkning for følgende varer:

Klasse 9: Scientific apparatus and instruments; electronic publications; data processing equipment, data processing apparatus and computers; computer software, computer programs; analysis equipment (not for medical purposes), equipment for analysing animal foodstuffs.

Klasse 16: Newspapers; printed matter, periodicals, magazines; books; instructional and teaching material (except apparatus).

Den internasjonale registreringen ble gitt virkning for følgende varer:

Klasse 9: Nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; electric installations for remotely controlling industrial operations; batteries; apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media, downloadable image files; calculating machines.

Klasse 16: Bookbinding material; photographs, diagrams, drawings; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture).

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Harald Irgens-Jensen
(sign.)