



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00012
Dato: 16.april 2024

Klager: Andrew T-Boy Nimely
Representert ved: TENDEN ADVOKATFIRMA ANS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Torger Kielland og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. november 2023, hvor det kombinerte merket med søknadsnummer 202111864, som ser slik ut, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:



Klasse 9: Programvare til digital distribuert lagring.

Klasse 38: Digital overføring av data.

Klasse 42: Blockchain som en tjeneste [BaaS]; Digital stemmeprotokoll ved bruk av blockchain -teknologi.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 13. januar 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 19. februar 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket beskriver formål og bruksområde ved de aktuelle varene og tjenestene, og det mangler særpreg.
- Sammenstillingen DIGIVOTE er ikke i vanlig bruk, men er satt sammen av en normal forkortelse for «digital» og et alminnelig engelsk ord. Helheten vil oppfattes som en angivelse av at varene og tjenestene muliggjør digital votering, for eksempel kan programvarens formål være å gjennomføre digitale valg eller avstemminger. Merketeksten er derfor beskrivende.

- Det avgjørende blir dermed om de figurative elementene tilfører tilstrekkelig særpreg til merket som helhet. Formen på nettbrettet/telefonen er normal, og detaljene ved avhukingssymbolet vil ikke oppfattes når merket vurderes som helhet. Telefonen/nettbrettet viser at brukeren kan stemme digitalt, og sirkelen gir inntrykk av digital overføring. Videre vil haken oppfattes som et uttrykk for at noe er valgt eller bekreftet. De figurative elementene bygger derfor oppunder budskapet i den beskrivende teksten. Det er ingenting ved merket som er egnet til å feste seg i bevisstheten til gjennomsnittsforbrukeren.
- Et Google-søk viser at figuren ligner på andre symboler som angir digital avstemming.
- EU-rettens sak T-37/16 Caffè Nero ble nektet registrert for alle varer og tjenester der teksten var beskrivende. Videre ble de to norske registrerte merkene, reg. nr. 256484 STEPS DANSESTUDIO og reg. nr. 260078 DIGIPOST behandlet for over 12 år siden. Hvert merke må vurderes ut fra hvordan dagens gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket. Det skal generelt utvises forsiktighet med å legge vekt på tidligere registreringer.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets vurdering er for streng. Det kan ikke kreves at merket er nyskapende; det er nok at det er egnet til å feste seg i erindringen.
- Kombinasjonen av de særpregede elementene i merket vil lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra de eventuelle beskrivende delene av teksten.
- Sammenstillingen DIGIVOTE hadde trolig ikke vært registrerbar som ordmerke, men den har allikevel et *visst* særpreg. Uttrykket er ikke i normal bruk og er satt sammen av en forkortelse og et engelsk ord. Oversettelsen gir et noe uklart meningsinnhold uten en entydig angivelse av en konkret vare eller tjeneste. Det kreves en viss fantasi for å tenke at for eksempel programvaren kan brukes til digital avstemming på internett. Det foreligger heller ikke friholdelsesbehov. Disse omstendighetene tilsier at DIGIVOTE vil kunne utpeke en bestemt kommersiell opprinnelse for varene og tjenestene.
- Patentstyret tar feil når de hevder at figuren kun er en avbildning av en mobiltelefon med en avkryssingshake. Det er tale om langt flere særpregede elementer enn som så, som ikke kun vil oppfattes som dekorative. Omsetningskretsen vil feste seg ved den skråstilte buen, telefonens uvanlige form og plassering, avhukingssymbolet som løser seg opp i mange ulike kvadrater og fargene som dekorerer figurelementene. Kombinasjonen av alle de særpregede elementene er tilstrekkelig til å lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra de eventuelle beskrivende delene av ordsammensetningen.
- Bildeeksemplene Patentstyret viser til fra Google-søk viser ingen figurer som ligner eller kan forveksles med vårt merke. Patentstyrets funn understøtter at det ikke foreligger friholdelsesbehov.

- Disse tydelige og særpregede figurative elementene gjør at merket som helhet blir vesentlig mer distinktivt enn for eksempel EU-rettens T-37/16 Caffè Nero.
- EU-domstolens avgjørelse C-37/03P BioID® og EU-rettens avgjørelse T-122/01 Best Buy er ikke relevante. De figurative elementene i vårt merke er langt mer særpregede enn hva som var tilfelle i de nevnte dommene.

7 Klagenemnda skal uttale:




8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. 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 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 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 gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. 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, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 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 særpreget 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 Klagenemnda har kommet til at det kombinerte merket er beskrivende og mangler særpreg.
- 18 Teksten i merket er en sammenstilling av forkortelsen DIGI og det engelske ordet VOTE. Den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper og vet at VOTE blant annet betyr «stemme» eller «votere» som verb, og «avstemning» eller «valg» som substantiv. DIGI er en vanlig forkortelse for «digital». Teksten vil derfor bli oppfattet som «digital stemme» eller «digitalt valg».
- 19 De aktuelle varene og tjenestene kan muliggjøre digital votering. Dataprogramvaren og blockchain-tjenestene kan legge til rette for digital avstemning og deltakelse i digitale valg, for eksempel gjennom bruk av smarttelefon. De digitale overføringstjenestene kan sørge for at brukerens stemme blir overført til rett sted. Omsetningskretsen vil derfor umiddelbart oppfatte DIGIVOTE som en beskrivelse av varene og tjenestenes formål og egenskaper, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 20 Klagenemnda tar så stilling til om figurelementene er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. Det må foretas en helhetsvurdering, og det avgjørende vil være om den konkrete oppstillingen av samtlige elementer som helhet har tilstrekkelig særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-37/03 P BioID avsnitt 29 og EU-retten i T-122/01 Best Buy avsnitt 36. 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.
- 21 Etter Klagenemndas syn tilfører ikke merkets grafiske utforming tilstrekkelig særpreg. Teksten har en dominerende plass i merket og er skrevet i vanlig skrifttype med blå

farge. Figuren består av en grafisk gjengivelse av en smarttelefon eller et nettbrett med en avbrutt ring rundt. Øverste del er svart, mens ringen og nederste del av telefonen/nettbrettet er blå. På skjermen vises et blått avhukingssymbol, hvor øverste høyre del blir til små kvadrater. Smarttelefonen har en normal form, og illustrerer at brukeren kan avgi sin stemme digitalt, via mobiltelefon eller nettbrett. Haken viser bekreftelse, altså at stemmen er avgitt/registrert. Samlet sett underbygger figuren budskapet i merketeksten. Verken den avbrutte ringen eller detaljene øverst i avhukingssymbolet tilfører særpreg til merket. Disse detaljene vil kun oppfattes som dekorative og er ikke egnet til å feste seg i bevisstheten som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Når merket vurderes som en helhet mangler det særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 22 Klager viser til EU-rettsens dom T-37/16 Caffè Nero. Som Patentstyret har påpekt ble dette merket ikke akseptert for registrering for varen kaffe i klasse 30, og salg av kaffe i klasse 35. Merkets helhet ble ansett beskrivende og uten særpreg for slike varer, men ansett distinktivt for varer som ikke er kaffe, for eksempel eddik og bakepulver. Klager hevder også at EU-domstolens avgjørelse C-37/03P BioID® og EU-rettsens avgjørelse T-122/01 Best Buy ikke er relevante for denne saken. Selv om merket i denne saken ikke ligner merkene i disse dommene, stiller dommene opp viktige normer for skjønnsutøvelsen ved vurdering av kombinerte merker med beskrivende tekst. Klagenemndas vurderinger anses å være i overensstemmelse med disse normene.
- 23 Det finnes flere eksempler på sammenlignbare avgjørelser fra EU-retten, der konklusjonen ble at kombinasjonen av figur og tekst er beskrivende. Klagenemnda viser i den forbindelse til EU-rettsens tidligere saker T-349/18, T-623/15 T-561/17, gjengitt her:

T-349/18	T-623/15	T-561/17
		

- 24 På denne bakgrunnen stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 38 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)