

Overprøvningsnr.: TMADM0000077
Varemerke: AVFALLSTAXI
Reg.nr.: 258913
Saksnr.: 201010080
Innehaver: SjøppelTaxi AS
Fullmektig: Bing Hodneland
Kravstiller: Renholdsverket AS
Fullmektig: Arntzen de Besche
Klagefrist: 2012.07.04¹

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE

SjøppelTaxi AS, Oslo, leverte 29. september 2010 sitt ordmerke

AVFALLSTAXI

for registrering med Norsk Patentbyrå AS, Oslo, som fullmektig. Merket ble senere registrert 28. februar 2011 med registreringsnummer 258913 og kunngjort 7. mars 2011. Merket ble registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 39	Transportvirksomhet herunder bortkjøring og frakt av løssøre, avfall og skrot; innpakning, pakking og lagring av varer og løssøre.
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renholdsverket AS, Trondheim, leverte 27. oktober 2011 inn krav om administrativ overprøving av ovenfor nevnte registrering. I kravet anføres det at registreringen må settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35, og § 14 første og annet ledd bokstav a og b, subsidiært § 16, bokstav a og b.

Kravet er begrunnet med at merket er beskrivende og mangler særpreg, i tillegg til at det ikke er egnet til å identifisere tjenestenes kommersielle opprinnelse, jf. § 14 første og annet ledd bokstav a. I tillegg er merket en sedvanlig betegnelse for tjenesten, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a. Subsidiært for det tilfellet at merket anses å inneha tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres, ber kravstiller Patentstyret vurderer om registreringen er foretatt uten nødvendig samtykke fra kravstiller, jf. varemerkeloven § 16, litra a eller b.

10. oktober 2011 mottok kravstiller et brev fra advokatfirmaet Bing Hodneland, hvor de ber Renholdsverket AS stanse all bruk av varemerket AVFALLSTAXI. Kravstiller har således rettslig interesse i saken, jf. varemerkeloven § 39. Videre anses de formelle vilkårene i varemerkeloven § 40 og varemerkeforskriften § 27 som oppfylt. Avgiften er betalt rettidig, jf. avgiftsforskriften § 19. Patentstyret har ikke fått melding om at det er reist søksmål om ugyldighet eller sletting, jf. varemerkeloven § 41.

¹ Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Patentstyrets annen avdeling. Se varemerkeloven §§ 49 og 50.
Klagefrist: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven § 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv.

Som det vil fremgå av avgjørelsen nedenfor har vi ingen holdepunkter for at særpregsvurderingen vil ha et annet utfall på registreringstidspunktet enn på søknadstidspunktet. På grunn av sakens utfall vil det derfor ikke ha noen betydning å gå inn å vurdere merkets særpreg på registreringstidspunktet, jf. § 14 tredje ledd.

Patentstyrets vurderinger:

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis settes til side som ugyldig ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40 hvis registreringen er skjedd i strid med varemerkeloven §§ 14-16 og ikke kan bestå etter § 8 første ledd, jf. varemerkeloven § 35.

Særpregsvurderingen etter § 14 første og annet ledd bokstav a:

Det registrerte merket består av en sammenstilling av ordet AVFALL og TAXI. AVFALL er norsk og betyr "søppel" eller "skrot", mens TAXI er et vanlig erstatningsord for "drosje". I ordnett angis "drosje" som "personbil med sjåfør som kan leies", mens i Bokmålsordboka står "drosje" angitt som "bil en leier med sjåfør til personkjøring". Det er ikke avgjørende om AVFALLSTAXI står oppført i noen oppslagsverk, da såkalte nydannede ord som ikke fins i oppslagsverk, også kan mangle særpreg, se C-104/00, Companyline.

Spørsmålet er om det registrerte merket skal settes til side som ugyldig fordi det på søknadstidspunktet var beskrivende for de aktuelle tjenestene, og derfor ikke var egnet til å skille søkerens tjenester fra andres, og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum.

Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varer eller tjenester merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsfbrukeren av disse varene eller tjenestene vil oppfatte merket. Merket må vurderes med tanke på hvordan gjennomsnittsfbrukeren normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene i klasse 39, vil være både næringsdrivende og private forbrukere, og anses ikke som en særlig spesialisert gruppe. Gjennomsnittsfbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, *Gut Springenheide*.

Når det gjelder sammenstillingen av det søkte merket kan vi ikke se at de to merkeelementene har en gjensidig påvirkning som vurdert i sin helhet fratar merket dets beskrivende karakter. Sammenstillingen av ordene AVFALL og TAXI fremstår ikke som uvanlig, og summen av sammenstillingen skaper ikke et merkbart avvik fra summen av bestanddelene som det er satt sammen av. EU-domstolen har i flere saker angitt hvordan sammensetningen av beskrivende ord og uttrykk skal vurderes, jf. blant annet C-265/00, *Biomild* og C-363/99, *Postkantoor*.

Etter Patentstyrets syn består det registrerte merket av en ordinær sammenstilling av to beskrivende ord hvis betydning må sies å være alminnelig kjent av den norske gjennomsnittsfbrukeren. Det er stor sannsynlighet for at sammenstillingen av disse to beskrivende elementene vil bli oppfattet med et beskrivende betydningsinnhold som er umiddelbart og direkte, selv også av personer som ikke har støtt på ordet før.

At oversettelsen i Bokmålsordboka spesifiserer drosjekjøring til å gjelde "personkjøring", kan ikke sies å være avgjørende for saken. En taxi/drosje vil eksempelvis også kunne frakte varer, se oppførelsen av "varetaxi" i Norsk ordbok. Frakt av varer med drosje er heller ikke et nytt tjenestetilbud, se oppslag i "Nyord i norsk" utgitt i 1982 av Norsk Språkråd der ordet "varedrosje" står oppført. Dette til sammen viser at taxi-/drosjekjøring ikke bare omhandler persontransport, men også frakt av varer. Vi finner det derfor nærliggende at også

AVFALLSTAXI vil oppfattes beskrivende for henting og frakt av avfall. Vi deler ikke innehavers syn om at AVFALLSTAXI utgjør en overraskende sammenstilling for gjennomsnittsfbrukeren. Etter vårt syn viser tilsvarende konstruksjoner at gjennomsnittsfbrukeren er vant til å se TAXI benyttet i sammenheng med også henting og levering av varer. Vi kan derfor ikke se at AVFALLSTAXI har et betydningsinnhold som innholdsmessig ligger tilstrekkelig fjernt fra det som allerede fins på markedet i dag. AVFALLSTAXI skaper derfor heller ikke et tilstrekkelig overraskelsesmoment til å si at det søkte merket skaper et merkbart avvik fra summen av de bestanddeler ordet er satt sammen av.

Kravstillers fullmektig har sendt inn dokumentasjon med påstand om omfattende og langvarigbruk av ordet AVFALLSTAXI. Ut i fra argumentasjonen anser vi dette som en anførsel om at begrepet er tatt allment i bruk, og ikke en anførsel om innarbeidelse. Innehavers fullmektig understreker at bruken kun er knyttet til noen få enkeltaktører, og henviser til Avfallskonferansen i 2008, der Renholdsetaten reiser spørsmål om hvordan kommunen forholder seg "til tilbud om "søppeltaxi", samt til rapport fra Avfall Norge med tittelen "henteordninger for grovavfall fra husholdninger" der den nye avfallsordningen omtales som "søppeltaxi", ikke som "avfallstaxi".

Selv om bruken ikke har vært omfattende, viser kravstillers tjenestekatalog fra 2008, samt brosjyrer og utskriftskopier fra andre aktørers nettsider at uttrykket har vært brukt beskrivende for tjenesten, se bilag 1, 2, 3 og 4. Dette bekrefter vårt syn om at ordet er egnet til å oppfattes beskrivende. Sett i lys av den allerede etablerte bruken av ordet "varetaxi" finner vi det sannsynlig at AVFALLSTAXI vil oppfattes tilsvarende beskrivende, og ikke som en bestemt tjenestetilbyder av gjennomsnittsfbrukeren. Etter vårt syn mangler ordet særpreg etter bestemmelsen i varemerkelovens § 14 første og annet ledd bokstav a.

Kravstillers fullmektig har videre vist til registreringsforbudet i § 14 annet ledd bokstav b. Etter Patentstyrets syn mangler AVFALLSTAXI særpreg. Det er derfor ikke nødvendig å gå nærmere inn på denne bestemmelsen

Konklusjon:

Patentstyret har kommet til at registrering nr. 258913 må sette til side, da registreringen har skjedd i strid med varemerkelovens § 14 første og annet ledd bokstav a.

Spørsmålet om registreringen av AVFALLSTAX er i strid med varemerkeloven § 16.

Subsidiært har kravstillers fullmektig bedt Patentstyret vurdere hvorvidt registreringen er foretatt uten nødvendig samtykke fra innehaver, jf varemerkeloven § 16 bokstav a eller b. Dette er en subsidiær anførsel som bare får anvendelse i de tilfelle den prinsipale anførsel bortfaller. Som det følger av drøftelsen foreligger det ingen rettighet til ordet. Vi foretar dermed ingen nærmere drøftelse av denne bestemmelsen.

Konklusjon:

Patentstyret har kommet til at registreringen er ugyldig etter varemerkeloven § 35, jf § 14 første og annet ledd bokstav a for klasse 39.

Beslutning:

Registreringen settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35.

Hilde Helgeland

Kopi: Kravstillers fullmektig