



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00130
Dato: 4. april 2017

Klager: Fremskrittspartiet
Representert ved: Onsagers AS

Innklagede: Fujikura Ltd.
Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

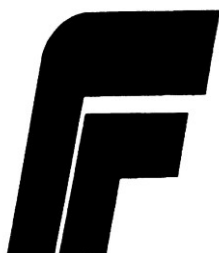
- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. april 2016 om det kombinerte merket F, registrering nummer 279362:



Varemerket ble den 5. desember 2014 registrert for følgende tjenester:

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design av dataprogrammer, dataprogrammering og vedlikehold av dataprogrammer; rådgivning og ledelse innen informasjonsteknologi; fremskaffelse av teknologisk informasjon innen telekommunikasjon; forsknings tjenester innen informasjons- og telekommunikasjonsteknologi; testing, inspeksjon og undersøkelser av optiske fibre, elektriske ledninger og elektriske kabler; teknisk rådgivning, støtte og ingeniørvirksomhet innen informasjonsteknologi; informasjonsteknologitjenester (IT) vedrørende datamaskiner, programvare, design av dataperiferiutstyr og teknisk rådgivning.

- 3 Fremskrittspartiet innleverte innsigelse begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens velkjente merke, følgende eldre varemerkeregistrering nr. 150680:



Klasse 42: Informasjon og rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk

- 4 Patentstyret opphevet etter innsigelsen registreringen for tjenestene «rådgivning og ledelse innen informasjonsteknologi; fremskaffelse av teknologisk informasjonen

telekommunikasjon; teknisk rådgivning og støtte innen informasjonsteknologi; teknisk rådgivning; informasjonsteknologitjenester (IT) vedrørende teknisk rådgivning.» Registreringen ble opprettholdt for de øvrige tjenestene i klasse 42.

- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 15. juni 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 13. juli 2016, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Innsigelsen tas delvis til følge.
- Innsigers eldre merke er velkjent her i riket og innehavers merke vil skape en assosiasjon til det velkjente merket. Bruken av det registrerte merket vil kunne medføre skade på det velkjente varemerkets særpreg.
- Registreringen oppheves for tjenestene «rådgivning og ledelse innen informasjonsteknologi; fremskaffelse av teknologisk informasjon innen telekommunikasjon; teknisk rådgivning og støtte innen informasjonsteknologi; teknisk rådgivning; informasjonsteknologitjenester (IT) vedrørende teknisk rådgivning.» Registreringen opprettholdes for de øvrige tjenestene i klasse 42.
- Til tross for at bruken stort sett er skjedd i kombinasjon med teksten FREMSKRITTSPARTIET eller slik at merket står inne i et eple, anses det dokumentert at merket er brukt i stor utstrekning og i lang tid. Merket anses velkjent for informasjon og rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk.
- Kjennetegnene er relativt like visuelt. Det gir liten mening å foreta en fonetisk og konseptuell sammenlikning utover å si at begge kjennetegn kan oppfattes som «F» eller «Fr». Det foreligger samlet sett nokså stor grad av likhet mellom kjennetegnene.
- Begge varefortegnelser gjelder informasjons- og rådgivningstjenester i klasse 42, og er i så måte av samme art. Tjenestene er imidlertid spesifisert til å gjelde ulike livsområder/bransjer.
- Noen av tjenestene registreringen gjelder, ligger så langt unna tjenestene som omfattes av det velkjente merket at det ikke vil være sannsynlig at man får en assosiasjon til Fremskrittspartiets merke.
- Den relativt store graden av merkelikhet medfører at det velkjente merket sin evne til å identifisere tjenestene kan svekkes ved bruk av det omstridte merket. Det foreligger en risiko for at blikkfangereffekten til Fremskrittspartiets merke uthules eller gradvis forsvinner gjennom en oppløsning av merkets identitet. Da vilkåret om «skade» er oppfylt, er det ikke nødvendig å gå inn på om det i tillegg er tale om en «urimelig utnyttelse» av det eldste merkets særpreg eller rennømmé.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse bestrides hva gjelder den delen av innklagedes registrering som ble opprettholdt. Innklagedes merke skal slettes for alle de registrerte tjenestene i klasse 42.
- Patentstyret har ikke konkret begrunnet hvorfor de mener at noen av tjenestene ligger lenger fra enn andre, og det er vanskelig å forstå hvorfor og hvordan Patentstyret gjør et skille mellom tjenestene.
- Merkene er så å si identiske. De små forskjellene mellom merkene som Patentstyret viser til i sin avgjørelse, vil omsetningskretsen ikke legge merke til.
- Patentstyret har lagt for liten vekt på graden av innarbeidelse. Klagers merke er meget godt kjent, noe som er oppnådd gjennom konsekvent og mangeårig bruk av merket og bruk av betydelige ressurser. Det medfører at klagers merke vil utløse assosiasjoner selv for tjenester som ligger langt fra dem merket er kjent for. Det vises til dokumentasjonen som er innsendt i forbindelse med saken for Patentstyret og som ble lagt til grunn da Patentstyret vurderte at merket var velkjent.
- Klager påpeker den særstilling klagers velkjente merke har, gjennom å være et varemerke for ett av Norges største politiske partier. Det vil være særlig uheldig å vanne ut et merke som er et kjennetegn for et politisk parti, og den skade som oppstår kan være særlig uheldig, all den tid det påvirker partiet i seg selv, og ikke bare det varemerke det benytter.
- Innklagede vil nyte godt av blikkfangereffekten som klager har opparbeidet seg gjennom sin mangeårige og konsekvente bruk av sitt merke.
- Det er en nær sammenheng mellom klagers tjenester og de tjenestene som Patentstyret har opprettholdt innklagedes merke for.
- Det er vanskelig å se forskjellen mellom «rådgivning av informasjonsteknologi» som ble opphevet og «design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer» som ble opprettholdt. Rådgivning vil også inngå som en vesentlig del av slikt arbeid, og også for de øvrige opprettholdte tjenester.
- I tråd med dagens teknologiske situasjon, tilbyr klager en rekke teknologiske og digitale løsninger og servicefunksjoner og rådgivning knyttet til dette gjennom sin «informasjon og rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk». Blant annet har klager utviklet en egen nettside for omsetningskretsen. Klager har også utviklet en app til sine medlemmer, en helsewebpage og en nettside som viste utviklingen i Oljefondet.
- Klager er godt synlig for omsetningskretsen i digitale medier, og er til stede på Facebook og Twitter.

- Klager bruker og analyserer info fra «cookies» på nettleserne til besøkende på nettsiden deres, til bruk for sitt virke. På bakgrunn av dette, hevder klager at det er en nær sammenheng mellom klagers og innklagedes registrerte tjenester i klasse 42.
- Et politisk parti ytrer seg om teknologi fra et politisk ståsted og må således også inneha nødvendig teknologisk kompetanse. Det viser at det er en nær sammenheng mellom klagemotpartens teknologiske tjenester i klasse 42 (både de slettede og opprettholdte) og klagers registrerte politiske rådgivnings- og informasjonstjenester.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede påanker den delen av avgjørelsen som innklagede ikke har fått medhold i. Patentstyrets avgjørelse om å delvis oppheve registreringen lider av en rekke feil, både med tanke på rettsanvendelse og vurderingen av de faktiske forhold.
- Når det gjelder de øvrige tjenestene, anføres det at Patentstyret helt riktig kom til at innklagedes merke ikke vil medføre noen skade eller urimelig utnyttelse av klagers merke.
- Det er ikke sannsynliggjort at merket er godt kjent som klagers varemerke i Norge og Patentstyrets konklusjon er feil. Det er spesielt ikke godtgjort at merket var velkjent på tidspunktet for innleveringen av innklagedes søknad.
- Dokumentasjonen viser ikke varemerkebruk i overensstemmelse med registreringen. Registreringen består av en sammensetning av bokstavene «Fr» i stilisert utforming i svart på hvit bakgrunn. Det fremlagte materialet viser i alt vesentlig en bruk hvor bokstavene fremgår i hvitt og er underordnet andre sterkt særpregede elementer, nemlig eple-symbolet i rødt med et grønt blad og/eller med tillegget Fremskrittspartiet. Merket er altså ikke brukt alene, men hele tiden sammen med andre viktige elementer, noe som gir et helt annet helhetsinntrykk enn det registrerte merket alene.
- Innklagede stiller seg kritisk til Patentstyrets sin vurdering av at bruken av merket har vært relativt konsekvent, da merket er benyttet sammen med forskjellige elementer som gir ulike helhetsinntrykk.
- Hvis man likevel forutsetter at merket er velkjent, er det ikke for de tjenestene merket er registrert for. Det er i så fall velkjent som et politisk parti, ikke som en organisasjon som tilbyr rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk.
- Patentstyrets vurdering av assosiasjon er mangelfull, og når det gjelder nærheten mellom tjenestene, er den også feil. Det foreligger ikke noen fare for assosiasjon.
- Merkene er visuelt forskjellige, og de er åpenbart ikke fonetisk eller konseptuelt like.
- Det fremgår av dokumentasjonen at klagers merke er ment å stå for «Fr». Hvis klagers merke skal anses å være velkjent, må man kunne legge til grunn at dette merket vil oppfattes som «FrP». Når det gjelder innklagedes merke, er det åpenbart at dette ikke kan

være «Fr», eller «FrP». Det fremstår som langt mer sannsynlig at merket vil oppfattes som en veldig stilisert «F».

- Det redegjøres nærmere for merkenes visuelle ulikheter i form av ulike linjer og fargebruk.
- Patentstyrets vurdering av assosiasjon fremstår som utilstrekkelig. Det har ikke tatt stilling til hvor velkjent det eldste merket er, eller graden av særpreg i det eldste merket.
- Det vises til at det har vært langvarig praksis i Patentstyret at figurutformingen av enkeltbokstaver og to bokstaver har et begrenset iboende særpreg. Omsetningskretsen vil kunne skille mellom merker når det kun foreligger mindre variasjoner og forskjeller mellom merkene.
- I henhold til Patentstyrets avgjørelse foreligger det en viss likhet mellom informasjons- og rådgivningstjenester innen informasjonsteknologi og innenfor partipolitikk fordi begge dreier seg om informasjon og rådgivning. Med et slikt resonnement vil informasjons- og rådgivningstjenester innen informasjonsteknologi ha en viss nærhet med det meste i dagens samfunn.
- Det er ingen nærhet mellom informasjons- og rådgivningstjenester innenfor IT og innenfor partipolitikk. De retter seg mot forskjellige forbrukere, de har forskjellige temaer, de har ulike formål. At politiske partier bruker IT kan ikke være relevant. De tilbyr ikke dermed IT-tjenester. At klager ytrer seg om teknologi bidrar heller ikke til å skape nærhet med innklagedes tjenester.
- Det kan ikke vektlegges at samtlige tjenester plassert i klasse 42. Det vises til at klasse 42 i sin tid var en samleklasse og at klagers tjenester i realiteten er feilklassifisert og skulle gått i klasse 45.
- Patentstyrets vurdering av skade på det eldste merkets særpreg er ikke i samsvar med kravene oppstilt i rettspraksis fra EU. Det vises til EU-domstolens avgjørelser i Intel og C-383/12 P, Wolf Head.
- Det forutsettes at det er godtgjort at det har skjedd en endring i gjennomsnittsforbrukerens økonomiske adferd hva gjelder de aktuelle tjenestene og som er forårsaket av bruken av det yngre merket. Det er ikke tilstrekkelig for å bevise utvanning at forbrukerne av det eldste merket oppfatter tilstedeværelsen av et nytt merke som ligner det eldste merket. Det anføres at Patentstyret ikke har foretatt en slik analyse som rettspraksis tilsier og at rettanvendelsen er uriktig.
- Ingen av de andre skadealternativene i § 4 andre ledd kommer til anvendelse heller.
- Siden klager er et høyrepopulistisk parti, må det være åpenbart at det ikke vil være i innklagedes interesser å bli assosiert med klager. En eventuell assosiasjon vil nødvendigvis oppfattes som en tilfældighet som ikke vil gagne innklagede.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til om innklagedes kombinerte merke, en stilisert «F» eller «Fr», krenker klagers eldre velkjente varemerkerettigheter, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.
- 12 Kjennetegnsvurderingen etter varemerkeloven § 4 andre ledd er ikke sammenfallende med forvekselbarhetsvurderingen etter § 4 første ledd. I følge forarbeidene, må graden av likhet «medføre at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse (en «link») mellom tegnet og varemerket», jf. Ot.prp.nr.98 (2008-2009) side 43.
- 13 I varemerkeloven § 4 andre ledd fremgår følgende: «[F]or et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen [...] kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill).»
- 14 I ordet velkjent ligger ifølge juridisk teori at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik (2011) side 369. Det ligger implisitt i dette at kjennetegnet må være innarbeidet - i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent», se side 370. For å finne at det skulle være velkjent, må man likevel kreve noe mer - merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har».
- 15 Vilkåret om at et varemerke er «velkjent», er oppfylt når merket er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-375/97 CHEVY, avsnitt 26 og 28. Vedrørende vurderingen av om et merke er «velkjent» må det tas hensyn til alle relevante omstendigheter, eksempelvis bruken av merkets geografiske utstrekning, varigheten av bruken av merket og merkets markedsandel, jf. C-375/97, CHEVY, avsnitt 27.
- 16 Søknadstidspunktet for det yngste merket er 28. januar 2013. Klager må dermed dokumentere at merket som klagen er basert på, var velkjent på det nevnte tidspunktet.
- 17 Klagenemnda bemerker innledningsvis at det er mottatt svært lite dokumentasjon fra klager for å underbygge påstanden om at merket er velkjent, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Klager har gjennom sine tre innlegg i saken hatt rikelig med muligheter til å belyse situasjonen hva gjelder klagers merkes velkjenthed. Det er likevel kun mottatt utskrifter fra klagers hjemmeside, samt to artikler fra E24.no og Computerworld.no som omtaler henholdsvis kjøp av domenenavnet oljefondet.no og Frps helseside.
- 18 Det vises i den anledning til Klagenemndas retningslinjer der det fremgår:

«Klagen må være tilstrekkelig begrunnet og inneholde de bevis som Klagenemnda skal ta i betraktning ved vurderingen av klagen. Klagenemnda forholder seg til de dokumenter som fremmes i klagesaksbehandlingen og klager/innklagede må i tilstrekkelig grad redegjøre for sine anførsler og innsende de bevis som anses relevante for klagesaksbehandlingen, uavhengig av om disse har blitt fremmet under Patentstyrets behandling av saken.»

19 Det vises videre til varemerkeloven § 51 fjerde ledd der det fremgår:

«Tas klagen under behandling, skal Klagenemnden foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. Den kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i klagen.»

20 Bestemmelsen åpner for at Klagenemnda kan foreta egne undersøkelser dersom det anses hensiktsmessig. Siden det fremgikk av klagen at det skulle ettersendes ytterligere dokumentasjon, og dette ikke er mottatt, har Klagenemnda derfor i tillegg sett på dokumentasjonen som ble sendt inn i forbindelse med selve innsigelsen for Patentstyret og som ligger offentlig tilgjengelig i Patentstyrets database.

21 Klagenemnda bemerker at det registrerte merket ser ut til å ha blitt benyttet i liten grad selvstendig etter 2001. Merket vises i tittelen på Fremskrittspartiets partiavis datert 1979, 1982, 1989 og 1998. Videre fremgår det på skjermbilder fra Fremskrittspartiets hjemmeside fra 1998 og 2001, dokumenter fra landsmøtene i 1995, 1999 og 2000, valgkampmateriale som for det meste er udatert, men kan se ut til å være fra 2001, udatert materiale fra Frps Studieforbund, på udaterte bilder fra podiet på et landsmøte, på pins og bordfaner på 1980- og 90-tallet, i et hefte om partiets historie fra 1998. Brorparten retter seg mot Fremskrittspartiets egne medlemmer og er i liten grad understøttet av kilder som retter seg mot gjennomsnittsforbrukeren. Det aktuelle merket fremstår ikke i sin registrerte versjon i noe av dokumentasjonen som er innlevert i forbindelse med klagesaken for Klagenemnda.

22 Når det gjelder den resterende dokumentasjonen som ble innlevert i forbindelse med innsigelsessaken for Patentstyret, og alt av dokumentasjon levert inn for Klagenemnda, vises merket som er grunnlag for klagen i fargen hvit plassert inne i et rødt eple.

23 Klagenemnda er, i motsetning til Patentstyret, kommet til at dette må anses å være en vesentlig endring av det registrerte merket som endrer merkets distinktive karakter. Selv om bokstavene «Fr» er de samme, fremstår ikke merket kun som en oppdatert eller modernisert versjon. Eplet er et særpreget og viktig element i det merket klager har brukt, som ikke bare kan refereres til som et bakgrunnsteppe eller dekor. Det fremgår for øvrig av klagers designmanual fra 2003 at «Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil (...)».

- 24 Når klager ikke har påberopt seg vern i form av registreringer eller innarbeidede rettigheter for kjennetegnet der bokstavene «Fr» er plassert i et rødt eple, er dokumentasjonen ikke egnet til å vise at merket som er grunnlaget for klagen, kun bestående av «Fr», er velkjent her i riket.
- 25 Den dokumentasjonen som faktisk viser det registrerte merket som er grunnlag for klagen, er forsvinnende liten og for det meste datert et godt stykke tilbake i tid. Klagenemnda bemerker at det må vises at merket var velkjent på søknadstidspunktet for det bestridte merket og fortsatt er det på avgjørelsestidspunktet. Dateringen for den innsendte dokumentasjonen vil derfor ha betydning i motsetning til hva klager synes å mene. Når den siste dokumenterte bruken av merket som er grunnlag for klagen er datert 10 år før innleveringstidspunktet for innklagedes søknad, finner Klagenemnda at dokumentasjonen ikke i tilstrekkelig grad viser at merket var velkjent på søknadstidspunktet.
- 26 Klager har ikke i tilstrekkelig grad dokumentert at merket som er grunnlaget for kravet, er velkjent. Klagen kan derfor ikke føre frem. Klagenemnda kan derfor ikke vurdere om det foreligger assosiasjonsrisiko og urimelig utnyttelse eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse (goodwill).
- 27 Ettersom det ikke foreligger noen likhet mellom tjenestene, er det heller ikke grunnlag for å komme til at merkene er forvekselbare i ordinær forstand, jf. § 4 første ledd.
- 28 På bakgrunn av dette kan klagen ikke føre frem.

Det avses slik:

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. Registrering nummer 279362, det kombinerte merket F, opprettholdes for samtlige tjenester.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)