



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00091
Dato: 9.januar 2024

Klager: ZINE MEDIA AS
Representert ved: APACE IP AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:
Gunhild Giske Skyberg, Torger Kielland og Margrethe Lunde
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. mai 2023 hvor det kombinerte merket TRAVELSTOCK, med søknadsnummer 201812854, ble nektet registrert. Merket ser slik ut og ble nektet registrering for følgende varer og tjenester:



Klasse 9: Digitale fotografier, tekster, illustrasjoner, lydklipp, videoklipp, grafikk, layout og designmaler; innregistrerte dataprogrammer.

Klasse 35: Utleie av reklameplass; salg av tekster, fotografier, illustrasjoner, lydklipp, videoklipp, skrifttyper og grafikk ved nedlasting fra databaser; salg av nedlastbare layout og designmaler.

Klasse 42: Design og utvikling av datamaskinprogramvare; utleie av datamaskinprogrammer; formidling av opplysninger om digitale designverktøy, programvare til digitale medier, kreative prosesser samt metoder og prosesser i forbindelse med opprettelse, redigering og bruk av fotografier, tekster, illustrasjoner, lydklipp, videoklipp, grafikk, layout og designmaler.

Klasse 45: Lisensiering av rettigheter til bruk av tekster, fotografier, illustrasjoner, lydklipp, videoklipp, grafikk, layout og designmaler ved nedlasting fra databaser.

- 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 12. juli 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 28. juli 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 35, 42, 45. Merket mangler også det nødvendige særpreg.

- Merket er satt sammen av det engelske ordet «travel» som kan oversettes til «reise» og ordet «stock». Ordet «stock» har flere betydninger, men som i dette tilfellet kan oversettes til «råbilder», «ferdig negativmateriale» (ubearbeidede bilder).
- Det finnes en rekke bildebyråer som tilbyr varer og tjenester til den norske omsetningskretsen, og det framstår vanlig at bildene som selges kategoriseres etter tema.
- Varene og tjenestene søker ønsker merket registrert for er del av en bransje hvor begrepet STOCK er vanlig brukt. Merketeksten TRAVELSTOCK vil derfor direkte og umiddelbart oppfattes som «reiseråbilder/reisestandardbilder».
- Denne teksten beskriver vares art, nemlig at dette er råbilder/standardbilder med reise som tema. Videre beskriver TRAVELSTOCK at tjenestene selger, formidler og lisensierer råbilder/standardbilder med reise som tema. For de programvarerelaterte tjenestene angir merket at programvaren knytter seg til reiseråbilder/reisestandardbilder.
- Den konkrete ordsammenstillingen er satt sammen av to beskrivende ord, og merket som helhet etterlater ikke noe eget inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg.
- Merket domineres av merketeksten og de figurative elementene er ikke tilstrekkelig til å trekke oppmerksomheten bort fra den beskrivende merketeksten. Det at merketeksten er hvit mot en svart bakgrunn tilfører ikke særpreg, videre har den figurative utformingen av bokstav O en meget tilbaketrukket rolle. Merket domineres av merketeksten og de figurative elementene er ikke tilstrekkelig til å trekke oppmerksomheten bort fra den beskrivende merketeksten.
- Det legges ikke avgjørende vekt på de eldre registreringene fullmektigen har vist til, og heller ikke det at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det kombinerte merket TRAVELSTOCK er særpreget og velegnet til å skille varer og tjenester fra eventuelle konkurrenter.
- Det er helhetsinntrykket merket gir som skal vurderes, og ikke dets enkeltelementer.
- Kun merker som overhodet ikke har noe særpreg, er hindret fra registrering.
- TRAVELSTOCK er et fantasiord og dermed mer suggestivt enn beskrivende for de omsøkte varer og tjenester. Suggestive varemerker kan henspille på egenskaper ved varen, eller direkte dens art. Slike merker kan registreres uten hinder av varemerkelovens § 14.

- TRAVELSTOCK ble i 2019 registrert for de samme varer og tjenester i EU. Dette er ikke bare en tilsvarende sak, men eksakt den samme saken.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er 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 og tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, for eksempel fotografer og kommersielle aktører med behov for digitalt innhold til sin virksomhet. 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 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg.
- 18 Merket består av en sammenstilling av ordene TRAVEL og STOCK. Ordet TRAVEL kan oversettes til «reise». Ordet STOCK kan bety «lager» og «forråd» både på norsk og engelsk. I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, legger Klagenemnda til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner betydningen av ordene.
- 19 Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de varene og tjenestene det er søkt registrert for. I dette tilfellet er merket søkt registrert for varer som digitale fotografier, tekster, illustrasjoner, lydklipp, videoklipp, layout og designmaler mv. i klasse 9, blant annet salg og lisensiering av slike varer i klasse 35 og 45, og tjenester som «formidling av opplysninger om programvare til digitale medier» i klasse 42. Det er vanlig at bildebyråer tilbyr innhold gjennom et forråd av digitale bilder, kalt «stock photos». Uttrykket «stock photo» kan bety «arkivbilde» og «illustrasjonsfoto, illustrasjonsbilde», jf. Stor engelsk-norsk ordbok. Slike aktører tilbyr imidlertid også ofte innhold gjennom et forråd av illustrasjoner, musikk, lyd- og videofiler, maler for kort og invitasjoner mv., hvor ordet «stock» brukes på tilsvarende måte, for eksempel «Stock video footage», «stock illustrations» og «Stock music and audio». I tillegg er det vanlig at slike aktører sorterer innholdet sitt etter tema, for eksempel «Abstrakt og bakgrunner», «Ferie», «Landskap og natur» og «Travel».
- 20 På denne bakgrunn er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren er vant til at ordet «stock» brukes om fotografier, illustrasjoner, lyd- og videoklipp mv., som tilbys fra en aktørs lager eller forråd. Etter Klagenemndas vurdering vil derfor merketeksten TRAVELSTOCK som helhet umiddelbart oppfattes i betydninger som «et forråd av reiserelaterte» fotografier, tekster, illustrasjoner, lydklipp, videoklipp mv.
- 21 Varene i klasse 9, for eksempel «digitale fotografier», «digitale illustrasjoner» og «digitale videoklipp», kan ha reisetema og være del av et arkiv eller forråd med slike digitale filer. Tjenestene i klasse 35 kan være salg av slike varer, og tjenestene i klasse 45 kan være lisensiering av slike varer. Når det gjelder de aktuelle tjenestene i klasse 42, for eksempel «design og utvikling av datamaskinprogramvare», vil disse kunne gå ut på å opprette et forråd av digitale bilder mv. Tjenestene «formidling av opplysninger om digitale

designverktøy, programvare til digitale medier, kreative prosesser samt metoder og prosesser i forbindelse med opprettelse, redigering og bruk av fotografier, tekster, illustrasjoner, lydklipp, videoklipp, grafikk, layout og designmaler», vil kunne gå ut på å formidle opplysninger om digitale designverktøy, programvare, prosesser og metoder for å opprette, redigere og bruke et forråd av de nevnte digitale mediene. På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten og de fleste av klagers varer og tjenester i klasse 9, 35, 42 og 45.

- 22 Klagenemnda har derfor kommet til at merketeksten er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Sammenstillingen har et meningsinnhold som gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil oppfatte som en beskrivelse av de aktuelle varene og tjenestenes egenskaper, formål og tema.
- 23 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.
- 24 Slik Klagenemnda ser det framstår den grafiske utformingen underordnet i merkets helhetsinntrykk. Teksten er hvit på en svart firkantet bakgrunn. Skrifttypen er ordinær, men bokstaven O skiller seg ut ettersom den har form som en kartmarkør. I den grad gjennomsnittsbrukeren legger merke til denne detaljen, er det Klagenemndas oppfatning at kartmarkøren kun vil oppfattes som å underbygge merketekstens reiserelaterte betydning. Slike kartmarkører er i utbredt bruk på digitale kart, for eksempel i forbindelse med å markere reisedestinasjoner. Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at de grafiske elementene ikke vil lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra tekstens beskrivende meningsinnhold.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket som helhet mangler særpreg som kjennetegn. Det kombinerte merket TRAVELSTOCK anses ikke egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket som helhet, og merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 26 Det at merket er tillatt registrert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken fremstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og i norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts

avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.

- 27 For tjenesten «utleie av reklameplass», i klasse 35, har Klagenemnda kommet til at merketeksten har iboende særpreg. Klagenemnda kan ikke se at slike tjenester kan relateres direkte til et arkiv med reiserelaterte bilder eller andre digitale filer. Merketekstens betydning er dermed tilstrekkelig avledet og merket vil ikke oppfattes beskrivende for slike tjenester.
- 28 Etersom merket er beskrivende og mangler særpreg for deler av varefortegnelsen, og klager ikke har avdelt søknaden, skal registreringen nektes i sin helhet, jf. varemerkeforskriften § 12a.
- 29 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 35, 42 og 45, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)