



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00102
Dato: 9.januar 2024

Klager: CyberBook AS
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Liv Turid Myrstad og Thomas Frydendahl

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. mai 2023 hvor ordmerket CYBERBOOK, med søknadsnummer 202002622, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Apparater og instrumenter for vitenskap; dataprogrammer; applikasjonsprogramvare; applikasjoner (nedlastbare); bøker og dataprogram innregistrert på databærere; dataprogramvare; nedlastbare elektroniske bøker; nedlastbare elektroniske publikasjoner; programvare.

Klasse 16: Papir og papp; instruksjons- og undervisningsmateriell; bøker; tidsskrifter.

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; undervisning; utdannelsesvirksomhet; utdannings- og undervisningstjenester; utgivelse av bøker og tidsskrifter; utgivelse av brosjyrer; utgivelse av blader og bøker i elektronisk form; utgivelse av lydbøker.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; dataprogrammering og dataprogramvaredesign; design og utvikling av datamaskinvare og programvare.

- 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 7. juli 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 3. august 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes som beskrivende for varene og tjenestene i klasse 9, 16, 41 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Varemerket vil bli oppfattet som «bok som omhandler datamaskiner», «bok som relaterer seg til datamaskiner/internett/det digitale», «databasert bok», «elektronisk bok», «digital bok», «datanettverksbok», «internettbok» eller «bok som er tilgjengelig via nettet».
- Når CYBERBOOK brukes for varer og tjenester som «dataprogrammer», «bøker» og «utgivelse av bøker», vil man oppfatte merket som informasjon om at søker produserer og tilbyr digitale bøker på internett. Når det gjelder «bøker» i klasse 16, vil CYBERBOOK forstås

som en angivelse av et bestemt tema som bøkene kan dreie seg om. De ulike datatjenestene i klasse 42 vil kunne omfatte blant annet utvikling av dataprogrammer og programmering for og utvikling av løsninger for «digitale bøker», «bøker som er tilgjengelige på internett», eller lignende.

- Patentstyrets tidligere registrering av CYBERBOOK i 1996 kan ikke tillegges særlig stor vekt i vurderingen.
- Søker har ikke dokumentert at CYBERBOOK har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager foreslår at varefortegnelsen i klasse 9 og 16 presiseres på følgende måte (endringer i fet skrift), og ber Klagenemnda om å legge den presiserte varefortegnelsen til grunn i vurderingen av om registreringsvilkårene er oppfylt:

Klasse 9: Apparater og instrumenter for vitenskap; dataprogrammer; applikasjonsprogramvare; applikasjoner (nedlastbare); bøker og dataprogram innregistrert på databærere; dataprogramvare; nedlastbare elektroniske bøker **unntatt bøker om datamaskiner og programvarer**; nedlastbare elektroniske publikasjoner; programvare.

Klasse 16: Papir og papp; instruksjons- og undervisningsmateriell; bøker **unntatt bøker om datamaskiner og programvarer**; tidsskrifter.

- Det er ingen direkte og spesifikk forbindelse mellom det søkte merket og de aktuelle varene og tjenestene. Klager markedsfører primært CYBERBOOK i relasjon til elektroniske læringstjenester. Merket er egnet til å skape en viss forundring hos omsetningskretsen, som vil forbinde betegnelsen med mer tradisjonelt salg av e-bok, bøker og lignende.
- Klagers bøker handler ikke om datamaskiner, men om grunnleggende fag i skolen. Gjennomsnittforbrukeren vil dermed ikke trekke en direkte kobling fra CYBERBOOK til bøker om datamaskiner, men heller oppfatte dette som et kreativt og distinkt navn på de ansøkte varer og tjenester. Den foreslåtte presiseringen underbygger dette.
- Betegnelsen CYBER er en forkortelse av «kybernetikk», som er læren om styremekanismer og styringsproblemer. Klager bruker CYBER fordi bøkene oppfattes som intelligente, ved at de kan tolke og analysere elevenes svar og gi tilbakemelding på hva eleven bør arbeide videre med eller mestrer bra. Dette henspiller direkte på kybernetikk ved at læremidlet gir eleven tilbakekobling på hva eleven har gjort og forstått – som en slags robot. At «cyber» i noen sammenhenger benyttes i kombinasjon med betegnelsen «space» («cyber space») endrer ikke på det faktum at CYBER i denne relasjonen må anses å være avledet med hensyn til elektronikk, internett og de søkte varene.

- Patentstyret registrerte CYBERBOOK i 1996 for «Bøker og dataprogram innregistrert på databærere» i klasse 9 og «bøker og tidsskrifter» i klasse 16. Den tidligere registreringen var i kraft mellom 1997 og 2007, men ble ikke fornyet av CyberBook av økonomiske årsaker.
- Merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Klager har markedsført varer og tjenester under CYBERBOOK både i digitale og fysiske markedsføringskanaler siden 1996, og har hatt en betydelig omsetning fra salg og varer under det søkte merket CYBERBOOK i Norge. I markedet for digitale læringsmidler er klager markedsledende, med en anslått markedsandel på mellom 10 og 30 %.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten CYBERBOOK.
- 10 Klager har bedt Klagenemnda om å legge til grunn en begrenset varefortegnelse i klagebehandlingen. I det følgende tar Klagenemnda stilling til om merket kan registreres for klagers begrensede varefortegnelse:

Klasse 9: Apparater og instrumenter for vitenskap; dataprogrammer; applikasjonsprogramvare; applikasjoner (nedlastbare); bøker og dataprogram innregistrert på databærere; dataprogramvare; nedlastbare elektroniske bøker unntatt bøker om datamaskiner og programvarer; nedlastbare elektroniske publikasjoner; programvare.

Klasse 16: Papir og papp; instruksjons- og undervisningsmateriell; bøker unntatt bøker om datamaskiner og programvarer; tidsskrifter.

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; undervisning; utdannelsesvirksomhet; utdannings- og undervisningstjenester; utgivelse av bøker og tidsskrifter; utgivelse av brosjyrer; utgivelse av blader og bøker i elektronisk form; utgivelse av lydbøker.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; dataprogrammering og dataprogramvaredesign; design og utvikling av datamaskinvare og programvare.

- 11 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.

- 12 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.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 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-retten avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 17 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.
- 18 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket CYBERBOOK er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn for de fleste varene og tjenestene.

- 19 Merket vil oppfattes som en sammenstilling av ordene CYBER og BOOK. CYBER er et prefiks både på engelsk og norsk, og brukes i ord som relaterer seg til virtuelle virkeligheter og datanettverk, for eksempel «cyberangrep» og «cyberspace». På norsk er ordet «cyber» forklart som «skapt av datateknologi», jf. Stor norsk ordbok. BOOK er engelsk for «bok». Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsfbrukeren har gode engelskkunnskaper, og at han eller hun vil oppfatte merket som «cyberbok», virtuell bok eller «bok skapt av datateknologi».
- 20 Etter Klagenemndas syn vil den norske gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfatte CYBERBOOK som en angivelse av varene og tjenestenes egenskaper og innhold. Når merket brukes for varene i klasse 9, for eksempel «nedlastbare elektroniske bøker unntatt bøker om datamaskiner og programvarer» og «nedlastbare elektroniske publikasjoner», vil det oppfattes som informasjon om at bøkene og publikasjonene er virtuelle eller digitale, at de kan lastes ned fra internett, at de er tilgjengelige på internett eller lignende. Når merket brukes for utdannings- og undervisningstjenester» i klasse 41, vil gjennomsnittsfbrukeren oppfatte merket som informasjon om at virtuelle eller digitale bøker benyttes i eller er tema for undervisningen. For «utgivelse av bøker og tidsskrifter» i samme klasse, vil merket forstås som informasjon om at tilbyderen utgir virtuelle eller digitale bøker, eller bøker som kan lastes ned fra eller tilgjengeliggjøres via internett. For tjenestene i klasse 42, for eksempel «dataprogrammering og dataprogramvaredesign», vil merket oppfattes som informasjon om at tilbyderen lager programvare for virtuelle eller digitale bøker.
- 21 Når det gjelder varene i klasse 16, slik som «instruksjons- og undervisningsmateriell» og «tidsskrifter», så dreier dette seg om «analoge» produkter som ikke kan være digitale eller nedlastbare. For disse varene vil merket CYBERBOOK umiddelbart oppfattes som informasjon om varenes innhold, for eksempel at materiellet, bøkene og tidsskriftene handler om en bok som er skapt av datateknologi, er relatert til virtuelle virkeligheter eller datanettverk. Etter Klagenemndas syn er merket heller ikke registrerbart for den begrensede vareangivelsen «bøker unntatt bøker om datamaskiner og programvarer». Vareangivelsen avgrenser bare mot bøker som handler om datamaskiner og programvarer. Klagenemnda bemerker at ordet «cyber» ikke bare brukes i relasjon til datamaskiner og programvarer, men at det relaterer seg mer generelt til noe som har med virtuelle virkeligheter og datanettverk å gjøre. Dette inkluderer i praksis mer enn bare datamaskiner og programvarer. Merket CYBERBOOK vil oppfattes beskrivende for innholdet også når det brukes for bøker om andre emner, og som dermed er omfattet av søknaden, for eksempel bøker om internett og virtuelle virkeligheter eller som handler om bøker skapt av datateknologi.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda av den oppfatning at merket består av en sammenstilling av to ord med en klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at merket vil oppfattes som beskrivende for art, egenskaper og

innhold ved varene og tjenestene. Merket er dermed beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 23 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, er ikke CYBERBOOK egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål. Merket mangler iboende særpreg som kjennetegnet, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Når det gjelder angivelsen «papir og papp» i klasse 16, er Klagenemnda kommet til at merket har iboende særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Dette er innholdsløse varer og hvor merket mangler et relevant meningsinnhold.
- 25 Klager viser til at CYBERBOOK ble registrert i 1996 for varer i klasse 9 og 16. Etter Klagenemndas syn har dette begrenset betydning i denne saken. Klagenemnda må foreta en konkret vurdering basert på hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket på vurderingstidspunktet. Det kan derfor ikke legges avgjørende vekt på tidligere enkeltstående registreringer hos Patentstyret.
- 26 Klager anfører at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd. Ved vurderingen av særpreg skal det tas hensyn til virkninger av bruk av merket forut for søknadstidspunktet, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Av Ot.prp.nr.98 (2008–2009) side 50 fremgår det at bestemmelsen:

«(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»

- 27 Spørsmålet er dermed om bruken av CYBERBOOK har medført at merket er egnet til å identifisere at de aktuelle varene og tjenestene har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet.
- 28 Terskelen for når et merke kan sies å ha utviklet særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter, jf. for eksempel HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 45–46. I vurderingen vil blant annet merkets iboende særpreg ha betydning. Som forklart over i avsnitt 18–23 er Klagenemndas vurdering at merket vil oppfattes som beskrivende og uten iboende særpreg for varene og tjenestene. Etter Klagenemndas syn skal det en del til før merket i saken kan anses å ha slitt seg til særpreg gjennom bruk.

- 29 I vurderingen er det relevant å se hen til salgstall og markedsandeler for varer og tjenester solgt under merket, og hvordan merket er markedsført, herunder markedsføringens varighet, intensitet og geografiske spredning. Størrelsen på merkehavers investeringer i markedsføring av merket har også betydning, jf. de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Chiemsee avsnitt 51.
- 30 Som dokumentasjon for innarbeidelse har klager lagt frem produktkataloger, markedsføringsmateriell og bedriftspresentasjoner som viser hvordan klager har brukt merket CYBERBOOK i Norge i de utvalgte årene 2003/2004, 2008-2009, 2011, 2012 og 2019, regnskapstall for 2017-2022, salgsanalyse for 2014-2017 og markedsanalyse per 4. desember 2013.
- 31 Klagenemnda er kommet til at dokumentasjonen vurdert som helhet ikke er tilstrekkelig til å vise at bruken har fått slik virkning at ordmerket CYBERBOOK har oppnådd særpreget som kjennetegn gjennom bruk.
- 32 Dokumentasjonen viser at klager tilbyr ulike nettbaserte læremidler for grunnskolen, og at klager har hatt en rekke kommuner som sine kunder. Kjennetegnet fremstår å ha vært brukt enten som ordmerke eller sammen med en grafisk gjengivelse av en bok, og er dokumentert foregått i perioden 2003-2022. Klagers opplysninger om salgstall og markedsandeler indikerer at salget til grunnskoler har hatt et visst omfang. Klagers markedsandeler knytter seg til spesifikke områder innenfor grunnskoleutdanningen. For eksempel opplyses det i en presentasjon fra 2013 om markedsandeler på 13 % for «universal series», 10 % for «languages & literacy» og 33% for «NorskPluss Young».
- 33 Klagenemnda er av den oppfatning at dokumentasjonen viser at CYBERBOOK først og fremst er brukt i markedsføring rettet mot aktører som drifter grunnskoletilbud og lignende undervisningstilbud til grunnskoleelever. Kundegruppen som klager har markedsført sine produkter til, primært innkjøperne av nettbaserte læremidler til bruk i grunnskolen, vil etter Klagenemndas syn kun utgjøre en liten del av omsetningskretsen for en begrenset del av varene og tjenestene. Klagenemnda bemerker at varefortegnelsen består av vide vare- og tjenesteangivelser, for eksempel «apparater og instrumenter for vitenskap», «dataprogrammer», «instruksjons- og undervisningsmateriell», «utdannelsevirksomhet», «nedlastbare elektroniske bøker unntatt bøker om datamaskiner og programvarer» og «dataprogrammering og dataprogramvaredesign». Slike generelle vare- og tjenesteangivelser favner et stort spenn av vare- og tjenestekategorier og omsetningskretsen vil derfor være tilsvarende stor. For eksempel vil «instruksjons- og undervisningsmateriell» omsettes til alt fra kommuner som gjør innkjøp til skoler, bedrifter og universiteter, til alminnelige sluttbrukere som studenter og andre. Vareangivelsen «elektroniske bøker unntatt bøker om datamaskiner og dataprogrammer» vil ikke bare omfatte elektroniske bøker som retter seg mot grunnskoler, men også skjønnlitteratur og bøker om interiør, reiser og livsstil, som retter seg mot enhver. «Dataprogrammer» omfatter alle typer programvare med ethvert innhold, og omsetningskretsen for varene vil derfor kunne bestå av nær sagt enhver

bedrift eller sluttbruker som kjøper dataprogrammer. Dette kan være programvare med vidt forskjellige egenskaper og bruksområder, og som kan være rettet mot bedrifter og sluttbrukere som opererer innenfor andre områder enn klager. Også nedlastbare bøker vil omfatte alle slags bøker, enten det dreier seg om sakprosa eller skjønnlitteratur. Klagenemnda kan heller ikke se at det er en slik indre sammenheng mellom varene og tjenestene klager faktisk har brukt merket for og de varene som omfattes av varefortegnelsen, at det kan gi grunnlag for innarbeidelsesvern for slike vide vare- og tjenesteangivelser, se til sammenligning Lassen og Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 2011, 3. utgave side 253. Etter Klagenemndas syn er dermed den samlede dokumentasjonen ikke egnet til å belyse virkningen av klagers merkebruk i en stor nok del av den relevante omsetningskretsen og heller ikke for et tilstrekkelig antall underkategorier som naturlig faller inn under varefortegnelsens brede vare- og tjenesteangivelser.

- 34 Samlet sett finner Klagenemnda at den fremlagte dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig å sannsynliggjøre at bruken av CYBERBOOK har medført at merket vil oppfattes som en bestemt kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene og tjenestene. Merket har dermed ikke oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.
- 35 Etter Klagenemndas vurdering er merket ikke beskrivende og har tilstrekkelig særpreg for «papp og papir» i klasse 16. Ettersom merket er beskrivende resten av varefortegnelsen, og klager ikke har avdelt eller begrenset søknaden, skal registreringen nektes i sin helhet, jf. varemerkeforskriften § 12a.
- 36 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 16, 41 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avses slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)