



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00009
Dato: 26. april 2017

Klager: Just Fabulous Inc
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tove Aas Helge og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. oktober 2016 hvor ordmerket JUSTFAB, internasjonal varemerkeregistrering nr. 1223410 og norsk søknadsnummer 201413481, ble nektet virkning i Norge for nærmere angitte varer i klasse 14, 18, 25 og tjenester i klasse 35.
- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreget for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 22. desember 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 11. januar 2017 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er ikke egnet til å skille innehavers varer og tjenester fra andres, og mangler dermed varmerkerettslig særpreget for de aktuelle varene og tjenestene.
- Gjennomsnittsforsbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil være både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren.
- Merket består av de engelske ordene JUST og FAB. JUST betyr «kun», «bare» eller «simpelthen». FAB er en kortform for adjektivet «fabulous» i betydningen «fantastisk» på norsk. Sammensetningen er etter en direkte oversettelse, naturlig å oppfatte som «kun fantastisk», «bare fantastisk» eller «simpelthen fantastisk».
- Omsetningskretsen vil umiddelbart se at merket er satt sammen av de to ordelementene JUST og FAB. Den norske omsetningskretsen er kjent med ordet FAB og dets betydning, da nordmenn generelt anses for å ha rimelig gode engelskkunnskaper.
- Når JUSTFAB brukes for de aktuelle varene og tjenestene vil det kun bli oppfattet som et rosende eller salgsfremmende utsagn, nemlig at varene og tjenestene er rett og slett fantastiske. Et slikt generelt kvalitetsutsagn som JUSTFAB vil ikke ha gjenkjennelseeffekt blant forbrukerne som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Betydningen som er lagt til grunn, følger av en direkte oversettelse av ordene i merket. Ordene følger en naturlig språklig og grammatisk oppbygning. Sammenstillingen består av engelske ord som bør være kjent for den norske omsetningskretsen.

- Merket i den internasjonale registreringen er også foreløpig nektet i en del av de øvrige utpekte landene, slik som i Østerrike, Tyskland, Estland, Hellas, Irland, Australia og India. Dette har imidlertid ikke vært avgjørende for Patentstyrets vurdering.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager ber Klagenemnda om å oppheve Patentstyrets avgjørelse, slik at merket deretter besluttes gjeldende også i Norge.
- Patentstyrets nektelse er utslag av en for streng distinktivitetsvurdering, og merket bør anerkjennes å passere minimumsterskelen for særpreg uten hinder av regelen i varemerkeloven § 14.
- Når den norske gjennomsnittsforbrukeren støter på et uttrykk som JUSTFAB er det ingen grunn til å anta annet enn at uttrykket vil bli ansett originalt og fantasimessig.
- Patentstyret har lagt til grunn et for høyt nivå på omsetningskretsens engelskkunnskaper. Benevnelsen må påregnes å bli oppfattet rett frem i ett ord, uten noen oppfatning i retning av JUST FABULOUS.
- Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil ikke umiddelbart i kjøpsøyeblikket være i stand til å foreta oppsplittingen av ordelementene, eller oppfatte FAB som en forkortelse for FABULOUS. Det vil snarere fremstå som et fantasiord.
- Selv for det tilfellet at merket skulle bli tatt til inntekt for noe i retning av rosende, så innebærer ikke dette i seg selv mangel på særpreg. Tvert om vil slike sider ved merket nettopp kunne bidra til at det har evne til å tiltrekke seg oppmerksomhet og være egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen.
- Merket er registrert i Sverige, Danmark og Finland. Oppfatninger i disse omsetningskretsene vil være tilnærmet lik som i Norge, herunder at alminnelige språkkunnskaper og kjennskap til det engelske språk er omtrent de samme. De foretatte vurderingene i våre nordiske naboland representerer en korrekt distinktivitetsbedømmelse og bør tillegges betydning.
- Klagers merke er også ansett registrerbart i en rekke andre land. I de land merket ikke er godtatt til registrering har dette vært på grunnlag av eventuelle innarbeidede rettigheter, og ikke på grunn av manglende særpreg.
- Klager viser til KFIR sak VM 13/142 som gjaldt varemerket BRILLCOLOR. I denne saken delte ikke Klagenemnda Patentstyrets syn om at merket ville oppfattes som «strålende/gnistrende/skinnende farge». Klagenemnda la dessuten en viss vekt på at merket hadde blitt akseptert i land som Sverige og Danmark. Avgjørelsen har visse likhetstrekk med nærværende sak.
- Subsidiært, under den forutsetning at publikum skulle tenke i retning av JUST FABULOUS, så vil merket like fullt måtte anses som tilstrekkelig særpreget.

- JUSTFAB har høy grad av gjenkjennelseeffekt blant forbrukerne som en angivelse av en kommersiell opprinnelse, og fremtrer vel egnet til å fungere som indikator på kommersiell opprinnelse for de søkte varer og tjenester.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten JUSTFAB.
- 10 I vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.
- 11 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerke-direktivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009).
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), 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 og C-299/99 Philips/Remington.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnitts-forbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 14, 25 og 35 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle aktører. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til, er hvorvidt varemerket JUSTFAB er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse for de aktuelle varer og tjenester og om det således oppfyller varemerkets garantifunksjon.

- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at den norske gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene har en såpass god forståelse av det engelske språk at han/hun naturlig vil dele merket i to bestanddeler og umiddelbart oppfatte at merket er sammenstilt av ordene JUST og FAB. Videre finner Klagenemnda det også sannsynlig at FAB er en kjent forkortelse for «fabulous», og at merket som helhet vil dermed oppfattes som «helt fabelaktig».
- 17 Videre anser Klagenemnda at sammenstillingen av de to ordene uten mellomrom, ikke er tilstrekkelig til at merketeksten vil oppfattes som et rent fantasiord. Sammenstillingen er en uvesentlig omskriving av «just fab» og endrer hverken meningsinnholdet eller hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket.
- 18 Teksten følger etablerte grammatikalske og syntaktiske regler for det engelske språk og inneholder ingen dobbeltbunnet betydning eller andre overraskende, fantasifulle eller uventede formuleringer eller vendinger som kunne gjort gjennomsnittsforbrukeren i stand til å gjenkjenne og huske det aktuelle merket som et varemerke for de aktuelle varene og tjenestene.
- 19 Klagenemnda er av den oppfatning at merket utelukkende fremstår som et salgsfremmende og rosende utsagn vedrørende varenes kvalitet og beskaffenhet. Merket vil således ikke oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Det er etter Klagenemndas syn ikke noe ved de aktuelle varer og tjenester som tilsier at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle varemerkets garantifunksjon.
- 20 Klager har blant annet vist til Klagenemndas avgjørelse i sak VM 13/142 som gjaldt ordmerket BRILLCOLOR. Klagenemnda fant i den saken at merket var tilstrekkelig særpreget, og det ble spesielt vektlagt at ordet BRILL ikke var et kjent ord for den norske omsetningskretsen. Klagenemnda kan ikke se at merket i nærværende sak faller i samme kategori da betydningen av ordene «just» og «fab» anses å være kjent av gjennomsnittsforbrukeren.
- 21 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering i en rekke andre jurisdiksjoner, deriblant flere av de nordiske landene. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til Rt-2002-391 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av 1. november 2016 ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert for samtlige varer og tjenester, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Beslutningen om å nekte virkning av internasjonal varemerke-
registrering nr. 1223410, ordmerket JUSTFAB, opprettholdes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Tove Aas Helge
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)