



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00128
Dato: 10. desember 2019

Klager: National Association of Real Estate Investment
Trusts, Inc. A Corporation organized in
Washington DC
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Brede Svendsen og Liv Turid O. Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. juli 2019, hvor ordmerket REAL ESTATE WORKING FOR YOU, med søknadsnummer 201615224, ble nektet for følgende tjenester:

Klasse 35: Forretningstjenester, nemlig, promotere interessene for eiendomsinvesteringsselskaper og reklame innen eiendomsindustri; anskaffe statistisk informasjon, handelsinformasjon, og markedsundersøkelser og analyser innen aksjer, obligasjoner og annen finansielle virkemidler; reklameadministrasjon av lisensiering av finansielle produkter for bruk av andre, nemlig, lisensiering av kontrakter, valutafond, og fellesobligasjoner som er målt av eiendomssikkerhetsindex; anskaffe og oppdatere en index av eiendomsinvesteringfond, eiendomsselskap, og reklame innen eiendomsindustri for andre, og anskaffe regler for sammensetning av index; anskaffe nettside med informasjon, ikke-nedlastbar lyd og videopresentasjoner innen bedriftsinformasjon om eiendomsselskaper.

Klasse 36: Anskaffe informasjon innen eiendomsinvesteringfond og eiendomsreklame; anskaffe nettside med informasjon, ikkenedlastbar lyd og videopresentasjoner innen eiendomsinvesteringfond og reklame innen eiendomsindustri.

Klasse 41: Utdanningstjenester, nemlig, gjennomføre konferanser, verksteder, seminarer og undervisning innen eiendomsinvesteringfond og reklame innen eiendomsindustri; anskaffe online tidsskrifter, nemlig, magasiner med medieklipp innen eiendomsinvesteringfond og reklame innen eiendomsindustri; anskaffe web seminarer, podcaster, webdokumenter og online videoklipp innen eiendomsinvesteringfond og reklame innen eiendomsindustri; publikasjon av bøker, magasiner, tidsskrifter, flygeblad, daglig lister med finanisell statistikk, handelsinformasjon, markedsundersøkelser og analyser innen eiendomsinvesteringfond og reklame innen eiendomsindustri; utdanningstjenester, nemlig, anskaffe online seminarer innen eiendomsinvesteringfond, eiendomsselskaper og reklame innen eiendomsindustri; underholdningstjenester, nemlig, anskaffe podcaster og webdokumenter innen eiendomsinvesteringfond, eiendomsselskaper og reklame innen eiendomsindustri.

3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

4 Klage innkom 12. september 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 23. oktober 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

– Merket REAL ESTATE WORKING FOR YOU er engelsk for «fast eiendom jobber for deg».

- Et slagord vil som hovedregel ikke kunne registreres hvis det kun vil oppfattes som en salgsfremmende ytring eller et positivt utsagn om innehavers overlegne fagkunnskap, kundevennlighet, suksess i markedet eller tilgjengelighet.
- Det søkte merket består av ordinære og lettfattelige engelske ord som gjennomsnittsforbrukeren uten inngående analyse eller tankeprang vil forstå.
- Merket inneholder ingen overraskende, fantasifulle eller uventede formuleringer eller vendinger som kunne ha gitt merket tilstrekkelig særpreget for de aktuelle tjenestene i klasse 35, 36 og 41.
- Gjennomsnittsforbrukeren er ikke i stand til å gjenkjenne og huske det aktuelle merket som et varemerke for de aktuelle tjenestene.
- Patentstyrets vurdering anses å være i samsvar med normen som utledes av avgjørelser fra EU-retten, Patentstyrets Annen avdeling og Klagenemnda for industrielle rettigheter, og det vises til en rekke flerordsmerker fra disse.
- Når det gjelder at klager har fått registrering nr. 292152, NAREIT REAL ESTATE WORKING FOR YOU registrert, og at dette skulle tale for at Patentstyret allerede har tilskrevet teksten REAL ESTATE WORKING FOR YOU, særpreget, vises det til at den tidligere registreringen inneholder det særpregede elementet NAREIT.
- Det at merket er registrert i USA, Japan og Mexico kan ikke tillegges vekt.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er ikke uenig i at varemerket består av ord som isolert sett ikke er kompliserte engelske ord. Betydningen av disse er det imidlertid uenighet om.
- Patentstyrets forståelse av merket innebærer en logisk brist – en umulighet – ved at «fast eiendom» jobber «for deg». Fast eiendom kan ikke arbeide for noen. Hvis merket mot formodning skulle oppfattes slik, gir det ingen mening.
- Merket vil følgelig ikke oppfattes som noe slagord, det evner ikke til å bidra til å markedsføre de aktuelle tjenestene, da merkets betydning ikke gir noen mening, og skaper undring hos forbrukeren.
- Det søkte merket innehar dermed et minimum av særpreget som er nødvendig for at det kan registreres.
- Patentstyret har heller ikke kommentert hva som er salgsfremmende med det søkte merket. Hva slags reklame ligger i at REAL ESTATE er WORKING FOR YOU? Hvem er denne «YOU» som «fast eiendom» skal jobbe for?

- Tidligere merker som Patentstyret viser til er ikke sammenlignbare. Fellesnevneren for disse merkene er at de fleste er rent beskrivende, består av klare oppfordringer og hvor det ikke er rom for tolkning.
- Det aktuelle merket beskriver ingenting ved tjenestene.
- Klager viser til en rekke slagord og flerordsmerker som består av ordene REAL ESTATE, og som er registrert i EU. Praksis fra EU er klart til støtte for at det uklare betydningsinnholdet i det søkte merket gjør merket registrerbart.
- Samlet anføres det at merket ikke er beskrivende eller at det mangler særpreg.
- Merket er godtatt til registrering i USA for flere av de samme tjenestene i klasse 35, 36 og 41. I tillegg er merket registrert i klasse 35, 36 og 41 i Mexico, samt registrert i Canada.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke med teksten REAL ESTATE WORKING FOR YOU.
- 10 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre 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 HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 36 vil i hovedsak være profesjonelle næringsdrivende innen finans og eiendom, mens tjenestene i klasse 41 retter seg både mot private sluttforbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets konklusjon om at merket ikke kan anses å være direkte beskrivende, samt at det ikke foreligger noe friholdelsesbehov for merket. Klagenemnda finner det derfor ikke nødvendig å gå nærmere inn i denne vurderingen.
- 16 Spørsmålet blir så hvorvidt varemerket REAL ESTATE WORKING FOR YOU, for de aktuelle tjenestene, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller varemerkets garantifunksjon.
- 17 Når det gjelder særpregsvurderingen etter varemerkeloven § 14 første ledd, er den lik for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit Avsnitt 32 og C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et slagord kan godtas for registrering, kan ifølge EU-domstolen likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. Ifølge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og tjenester kommersielle opprinnelse fra denne typen slagord, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 26.
- 18 Det skal imidlertid ikke være til hinder for registrering at et merke primært vil oppfattes som et salgsfremmende utsagn dersom merket samtidig er egnet til å bli oppfattet som noens særlige kjennetegn, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik, avsnitt 45. I denne vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. avsnitt 57 i samme avgjørelse.
- 19 Klagenemnda finner at REAL ESTATE WORKING FOR YOU vil bli oppfattet med betydningsinnhold som eksempelvis fast eiendom som funker for deg, fast eiendom tilpasset deg, eksempelvis din finansielle situasjon, eller eiendom som jobber for deg, hvor «jobber for deg» lett vil oppfattes i betydningen økt verdiøkning. For de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 36, vil merket dermed bli oppfattet som et positivt ladet reklameutsagn om at «det funker» eller «det lønner seg», å investere i eiendom, eiendomsinvesteringsfond og i aksjer. Nevnte oppfatninger av merket vil videre gi en umiddelbar forventning om at man lærer om hvorfor det er gunstig å investere i eiendom, og hvordan, på konferanser etc., arrangert av klager (klasse 41). Merket vil etter dette kun oppfattes som et salgsfremmende reklameutsagn for de søkte tjenestene.

- 20 Ordmerket REAL ESTATE WORKING FOR YOU vil, på grunn av sitt salgsfremmende og rosende meningsinnhold, derfor ikke være egnet til å skille klagers tjenester fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil følgelig ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Klager har vist til at merket er godtatt til registrering i USA for flere av de samme tjenestene, og at merket er registrert i Mexico og Canada. Klager har også vist til en rekke flerordsmerker registrert av EUIPO som består av REAL ESTATE for samme og lignende varer og tjenester. Selv om registreringer av det aktuelle merket, eller av merker som består delvis av samme ordelementer i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at registreringene som klager viser til kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Forøvrig er registreringer som REAL ESTATE OF MIND (EUTM nr. 013477476), et godt eksempel på en situasjon der «real estate» inngår i en merkesammenstilling som er særpreget som helhet.
- 22 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til HR-2001-1049 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, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A 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.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201615224, ordmerket REAL ESTATE WORKING FOR YOU, nektes registrert for samtlige tjenester i klasse 35, 36 og 41.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)