



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00213
Dato: 15. mars 2018

Klager: Emirates
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. september 2017 hvor ordmerket EMIRATES, søknadsnummer 201705492, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 25: Klesplagg, hodeplagg og fottøy, det vil si, skjorter, poloskjorter, t-skjorter, capser, solskjermer, hansker, ørevarmere, hatter, collegegensere, joggebukser, golfskjorter, jakker, belter (klær), slacks, shortser, gensere, cardigans, rugbyskjorter, rugbysko, sko til barn, regnfrakker, slips, sokker, joggesko, fotballsko, fottøy for menn og kvinner, fottøy for bane og arena utøvere.

Klasse 39: Luftfartøyutleietjenester; budtjenester for last og passasjerer; lasthåndteringstjenester; sjåfør- og limousinetjenester; eskortering av reisende; videresendingsbyråttjenester i denne klassen; fraktmegling og fraktvideresendingstjenester; bevoktet transporttjenester; reiseguidetjenester; luftnavigeringstjenester; utleie av rullestoler; flykontrolltjenester; drift og organisering av turer; levering av nettsted med informasjon om reise; gi flyankomst og avgangsinformasjon; leasing av luftfartøy; utleie av luftfartøy; bestillings- og reservasjonsbyråer for reise; lagertjenester; flyplasshåndteringstjenester.

Klasse 43: Cateringtjenester; cateringtjenester for flyplasser; hotell-, restaurant-, kafé- eller bartjenester; hotell og restaurantbestilling, reservering og informasjonstjenester; hotellreservasjoner; arrangering av ferieovernatting; arrangering av ferieinnkvartering; innkvarteringstjenester for turister; hotellreservasjoner for turister; hotellreservasjoner; tilberedning av mat og drikke; levering av utstillingsfasiliteter; råd, informasjon og konsulenttjenester relatert til alle de forannevnte tjenester.

- 3 Søknaden er avdelt fra søknadsnummer 201407183 som har blitt registrert for følgende tjenester med registrering nr. 292865 på bakgrunn av tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd:

Klasse 39: Flyselskapstjenester; lufttransporttjenester; levering av gods via luften; pakking og lagring av gods for fly; transport av passasjerer og passasjerenes bagasje; informasjon og rådgivning relatert til alle de forannevnte tjenester.

Klasse 43: Cateringtjenester for fly; levering av in-flight måltider på fly.

- 4 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

5 Klage innkom 27. november 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 19. desember 2017 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket EMIRATES beskriver de aktuelle varene og tjenestene i klasse 25, 39 og 43. Merket mangler også det nødvendige særpreget for disse varene og tjenestene, og nektes registrert.
- Merket ble registrert basert på bakgrunn av tidligere bruk/innarbeidelse for utvalgte tjenester i klasse 39 og 43 som er direkte og naturlig tilknyttet flyselskapsvirksomhet og flytransportvirksomhet.
- Patentstyret har kommet til at EMIRATES er beskrivende ved at det angir geografisk opprinnelse for de resterende varer og tjenester søknaden gjelder. En norsk gjennomsnittsforbruker vil tro at varene og tjenestene har sin opprinnelse i De forente arabiske emirater, eller at dette er stedet hvor tjenestene skal tilbys. Det foreligger et friholdelsesbehov for teksten EMIRATES.
- Selv om det ble sannsynliggjort at EMIRATES hadde fått en ny primærbetydning for de varer og tjenester merket ble ansett innarbeidet for, kan dette ikke uten videre overføres til de varer og tjenester som er omfattet av nærværende søknad.
- Det foreligger ikke relevant dokumentasjon som viser at den norske omsetningskretsen oppfatter EMIRATES som et varemerke med hensyn til varene i klasse 25. Gjennomsnittsforbrukeren for kjøp av supporter-effekter vil vite at Arsenal er sponset av flyselskapet. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil ikke tro at det er EMIRATES som er den kommersielle opprinnelsen bak varer som eksempelvis gensere og joggesko. Dokumentasjonen viser ikke varemerkebruk av EMIRATES for fritidstøy generelt, men fremstår som typiske fotballtrøyer med sponsorens navn sentralt plassert foran på brystet.
- Når det gjelder tjenestene i klasse 39 og 43, er det ikke dokumentert at merket er godt kjent i den norske omsetningskretsen. De aktuelle tjenestene i klasse 39 og 43 er ikke ansett å ha en så nær forbindelse med flyselskapets kjernevirksomhet at innarbeidelsen kan smitte over på dem. Det at flyselskapet EMIRATES tilbyr ulike tjenester til de reisende, betyr ikke uten videre at det er flyselskapet selv som står bak tjenestene.
- Et høyt reklamebudsjett for ett enkelt år (2014) er ikke tilstrekkelig til å vise virkningen av annonseringen i markedet. I tillegg har reklamekampanjene hovedfokus på selve flyreisene. Enkeltstående reklamer for sjåfør-tjenester og matopplevelser, er ikke tilstrekkelig til å dokumentere innarbeidelse i det norske markedet for dette.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse bestrides i sin helhet. Merket kan etter en helthetsvurdering ikke anses som beskrivende for de nektede varer og tjenester, men innehar tilstrekkelig særpreg.
- Klager opprettholder sine anførsler som fremsatt overfor Patentstyret, og har vedlagt korrespondansen med Patentstyret.
- Det er i tillegg vedlagt dokumentasjon som skal vise merket EMIRATES brukt på ulike fotballdrakter/t-skjorter, jakker, gensere for barn, damer og menn, samt babyklær som inngår i søknadens klasse 25.
- Det er vedlagt en utskrift fra wikipedia.no hvor det fremgår at stadion til fotballaget Arsenal heter Emirates Stadium fordi hovedsponsoren, klager, flyselskapet Emirates, krevde at stadion skal hete Emirates Stadium i minst 15 år.
- Det er vedlagt en utskrift fra nettbutikken til Emirates hvor de selger klesplagg som er merket med EMIRATES med stor skrift på fremsiden av de ulike plaggene samt på merkelappen inne i tøyen. Dokumentasjonen viser bruk av EMIRATES på klesplagg for å angi en kommersiell opprinnelse til EMIRATES.
- Et søk på EMIRATES og «Norge» i Google gir blant annet treff på klagers egen nettside som gjelder «Flights to Norway», hvor det er forhåndsutfyllt «Oslo» i feltet «leaving from», og som dermed klart er myntet på den norske omsetningskretsen. På denne nettsiden er det videre lenket til klagers tjenester vedrørende blant annet bestillings- og reservasjonsbyråer for reise, sjåfør- og limousinetjenester, eskortering av reisende, utleie av rullestoler, gi flyankomst og avgangsinformasjon, hotell og restaurantbestilling, reservering og informasjonstjenester, hotellreservasjoner, arrangering av ferieovernatting, arrangering av ferieinnkvartering, innkvarteringstjenester for turister, hotellreservasjoner for turister, hotellreservasjoner, som viser at merket er innarbeidet for den norske omsetningskretsen for de nektede tjenester i klasse 39 og 43.
- De nektede tjenester har også har en direkte og naturlig sammenheng med de registrerte tjenester.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke med teksten EMIRATES. Klagenemnda vil innledningsvis vurdere om merket skal registreres på bakgrunn av iboende særpreg, jf. § 14 første og andre ledd.
- 11 I vurderingen av om ordmerket 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.

- 12 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet 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).
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer og tjenester i klasse 25, 39 og 43 vil være både profesjonelle aktører innen kles- eller reiselivsbransjen og den alminnelige sluttbruker. 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN avsnitt 25 og 26.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at merketeksten EMIRATES umiddelbart vil oppfattes av den norske gjennomsnittsforbrukeren som det engelske ordet for «Emiratene». Dette er en vanlig kortform brukt om de De forente arabiske emirater, og merketeksten anses beskrivende for varene og tjenestenes geografiske opprinnelse.
- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket EMIRATES og varene og tjenestene i nærværende sak, og at merket derfor må nektes registrert fordi det er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 bokstav a, med mindre det har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.

- 19 For de aktuelle varene og tjenestene vil EMIRATES på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordet, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Klagenemnda vil så gå over til å vurdere om merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 21 Av forarbeidene til lovbestemmelsen, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) 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.»
- 22 Patentstyret har i avgjørelse datert 27. september 2017 funnet at merket kan registreres på bakgrunn av tidligere bruk og/eller innarbeidelse for klagers kjernevirksomhet knyttet til flyselskapsvirksomhet og flytransportvirksomhet.
- 23 Klager har for Klagenemnda fremholdt at flere av de omsøkte tjenestene må anerkjennes å tilhøre klagers kjernevirksomhet og at merket derfor også må registreres for disse på bakgrunn av den dokumenterte bruken.
- 24 Klagenemnda bemerker innledningsvis at det er mottatt omfattende dokumentasjon, som for det meste består av korrespondansen i forbindelse med saksgangen for Patentstyret. Klager har imidlertid ikke begrunnet hvordan dokumentasjonen er ment å underbygge at det foreligger varemerkerettslig innarbeidelse og det er heller ikke fremlagt dokumentasjon som i seg selv viser det. For Klagenemnda er det dermed ikke sannsynliggjort at slik innarbeidelse foreligger.
- 25 For de aktuelle tjenestene i klasse 39 og 43, kan Klagenemnda derfor ikke se at saken stiller seg i et annet lys enn for Patentstyret. Slik det fremgår tidligere i avgjørelsen, anses merket å være direkte beskrivende for samtlige av tjenestene. Dokumentasjonen må derfor vise at virkningen av bruken har medført at omsetningskretsen oppfatter at tjenestene stammer fra en bestemt kommersiell opprinnelse. Dokumentasjonen viser i noen grad at merket har vært tatt i bruk for ytterligere tjenester, men ikke at bruken har hatt den nevnte virkningen. Klager har uansett ikke klart å dokumentere dette ved å vise til det som er innsendt til Patentstyret. For øvrig anerkjenner Klagenemnda at klagers nettside også må anses å rette seg mot den norske gjennomsnittsforbrukeren, men det innebærer ikke at varemerket må anses innarbeidet for de aktuelle tjenestene.

- 26 Klagenemnda bemerker avslutningsvis hva gjelder tjenestene, at det ikke kan utelukkes at et merke som har vært brukt langvarig og intenst og er innarbeidet for en bestemt tjeneste fra en tilbyder, kan oppfattes av omsetningskretsen som brukerens særmerke for beslektede tjenester. I foreliggende sak konkluderer Klagenemnda med at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at virkningen av bruken av merket har vært slik at den kan begrunne registrering for de resterende tjenestene.
- 27 Når det gjelder varene i klasse 25, er vurderingen en annen da disse ikke relaterer seg til klagers primære virksomhet som flyselskap. Klager har vist til at klær påført merket har vært i salg i egen nettbutikk og i fotballaget Arsenal sin supporterbutikk.
- 28 Klagenemnda er av den oppfatning at bruken på klærne som selges fra Arsenal sin nettbutikk, gjennom sin plassering åpenbart fremstår som sponsorbruk. Merket fremstår ikke som en garanti for klærnes kommersielle opprinnelse, men som reklame for klagers reelle forretningsområde. Dette understrekes av at merket som benyttes på de fleste av klærne er FLY EMIRATES. Det må i tillegg antas at en gjennomsnittsforbruker av supporterutstyr er godt kjent med at EMIRATES er Arsenal sin hovedsponsor, og at også hjemmebanen, Emirates Stadium, derfor bærer klagers navn.
- 29 Klagenemnda kan oppsummert ikke se at dokumentasjonen viser at det aktuelle merket har oppnådd særpreg utover de tjenestene Patentstyret allerede har registrert merket for, jf. § 14 tredje ledd, og merket må dermed nektes registrert, jf. § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201705492, ordmerket EMIRATES, nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)