



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00104
Dato: 5.februar 2024

Klager: Kreftforeningen og Ung Kreft
Representert ved: DLA Piper Norway DA

Innklagede: Myke Mule Mari Kristine Lillestølen
Representert ved: Ikke representert ved fullmektig

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Kari Anne Lang-Ree og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. mai 2023 hvor ordmerket Fuck Cancer, registreringsnummer 321459, med søknadsnummer 202204513, ble opphevet i sin helhet for følgende varer og tjenester.

Klasse 14: Armbånd; armbånd [smykker]; perler [smykker]; kjeder [smykker]; halskjeder [smykker]; mansjettknapper; mansjettknapper og slipsnåler; mansjettknapper av sølvplett; mansjettknapper i gull; nøkkelringer; nøkkelringer [pyntegjenstander eller anheng] av edelt metall; nøkkelringer [splittringer med pynte- eller dekorative hemper]; perler til smykker; smykker; øredobber; veldedighetsarmbånd.

Klasse 16: Klistremerker; klistremerkebøker; klistremerkealbum; klistremerker [kontorrekvisita]; blyanter; penner; brosjyrer; bruksveiledninger; bøker; dagbøker; emballasjepapir; flygeblader; grafiske trykk; hefter; informasjonsskriv; kalendere; kort; kort for spesielle begivenheter; kladdebok; kontorrekvisita, unntatt møbler; konvolutter [papirvarer]; notatblokker; pennaler; plakater; postkort; notisbøker.

Klasse 18: Klistremerker; klistremerkebøker; klistremerkealbum; klistremerker [kontorrekvisita]; blyanter; penner; brosjyrer; bruksveiledninger; bøker; dagbøker; emballasjepapir; flygeblader; grafiske trykk; hefter; informasjonsskriv; kalendere; kort; kort for spesielle begivenheter; kladdebok; kontorrekvisita, unntatt møbler; konvolutter [papirvarer]; notatblokker; pennaler; plakater; postkort; notisbøker.

Klasse 25: Klær, skotøy, hodeplagg.

Klasse 28: Leker, spill, leketøy og moroartikler; spill; leker.

Klasse 36: Veldedighetsinnsamlinger.

Klasse 41: Kulturaktiviteter; idretts- og kulturaktiviteter; underholdning og kulturaktiviteter.

- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Myke Mule Mari Kristine Lillestølen, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at Fuck Cancer mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, og at budskapet i merket tilfører en betydelig verdi, jf. varemerkeloven § 2 andre ledd.
- 4 Klage kom inn den 4. 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 10. august 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Varemerkeloven § 2 andre ledd kommer ikke til anvendelse på ordmerker og er derfor ikke relevant i denne saken.
- Fuck Cancer vil bli oppfattet som et slagord. Når «fuck» settes sammen med ordet «cancer» vil teksten i merket bli oppfattet som et kamprop mot kreft. Den engelske teksten kan ikke oversettes direkte til norsk, men vil bli oppfattet i betydningen «faen ta kreften», «til helvete med kreft» eller lignende. Teksten har et motiverende og inspirerende budskap for kreftpasienter, og vil bli oppfattet som et oppmuntrende utsagn som viser solidaritet med de som kjemper mot sykdommen. Merket uttrykker et klart og utvetydig budskap som umiddelbart vil bli oppfattet og som ikke trenger noen fortolkning. Patentstyret kan ikke se at merket vil bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Det er vanlig å prege, feste eller vedlegge støtteerklæringer eller generelle kamprop på de aktuelle varene, og å bruke dem i forbindelse med markedsføring av tjenestene i varefortegnelsen. For de aktuelle tjenestene vil støtteerklæringen Fuck Cancer angi at veldedighetsinnsamlingen skal skape inntekter til kampen mot kreft, eller at kulturaktiviteten handler om bekjempelse av kreft.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at Fuck Cancer er registrert i Sverige, Danmark og Frankrike.
- Fuck Cancer har ikke oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum, jf. § 29 første ledd siste punktum. Måten bruken av slagordet har oppstått på og spredt seg til forskjellige land, tyder på at dette er et slagord for en generell bevegelse av frivillige personer med fokus på behandling av kreft og innsamling av penger til bekjempelse av sykdommen. Innehavernes dokumentasjon viser mange eksempler på at frivillige har kommet sammen og laget perlearmbånd med teksten Fuck Cancer. Ved å lage, selge, kjøpe og bruke slike armbånd viser man støtte til kreftsaken, uten at slagordet nødvendigvis oppfattes slik at det angir armbåndenes kommersielle opprinnelse. Når dokumentasjonen vurderes under ett kan Patentstyret ikke se at Fuck Cancer er brukt på en måte som medfører at forbrukerne vil oppfatte dette som noens særlige kjennetegn for de aktuelle varene og tjenestene.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket har iboende særpreg for varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Klager er enig i at merket er et slagord. Patentstyret har imidlertid anvendt en strengere terskel enn den EU-domstolen har oppstilt for slagord.

- Merket skaper et bilde av kreft som noe mer enn bare et konsept eller en sykdom. Kreften subjektiviseres og gjøres dermed mindre abstrakt. Ved å innta Fuck foran Cancer, tydeliggjøres budskapet om at man ønsker å fornærme kreften og at kreft skal forsvinne. Budskapet er enkelt og fremstiller kreften som en felles fiende. Fuck Cancer er originalt og skaper resonans ved bruk av kraftuttrykk, som i kombinasjon igangsetter en kognitiv prosess hos forbrukerne.
- Praksis fra EU-domstolen og Klagenemnda knytter seg primært til slagord som er rene reklameutsagn. Fuck Cancer er imidlertid ikke et reklameutsagn. Merket er ikke deskriptivt for virksomheten til Kreftforeningen og Ung Kreft, eller for de varene og tjenestene som merket er søkt registrert for. Fuck Cancer angir i stedet kjernen av klagerne vedtektsfestede formål på en suggestiv måte, ved bruk av sterke uttrykk og språklige virkemidler. Avstanden mellom merkets støttende budskap og varefortegnelsen, gjør at slagordets særpreg styrkes.
- Patentstyret tar feil når de uttaler at det er «vanlig å prege, feste eller vedlegge støtteerklæringer eller generelle kamprop på de aktuelle varene, og å bruke dem i forbindelse med markedsføring av tjenestene i varefortegnelsen».
- Merket har uansett oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- Kreftforeningen og Ung Kreft har solgt 150 000–160 000 armbånd til den norske befolkningen siden lanseringen. Armbåndene produseres av frivillige gjennom workshops i regi av klagerne. Antall salg og den etterfølgende bruken av armbåndene har gitt og gir løpende eksponering og øker kjennskapen til merket i Norge. Koblingen til Kreftforeningen gjennom foreningens omdømme som Norges fremste organisasjon i kreftkampen, og gjennom kontroll av produksjon og salg, gjør at Fuck Cancer-produkter skiller seg markert fra andre produkter. Omsetningskretsen vet når de kjøper et Fuck Cancer-produkt at produktet er laget av Kreftforeningen eller frivillige med tilknytning til Kreftforeningen, og at inntektene går til klagerne til støtte for kreftsaken.
- Gjennomsnittsforkbrukeren kjøper produktet fordi det er laget av Kreftforeningen og Ung Kreft, eller andre med deres tillatelse, og bruker det for å vise støtte til kreftsaken. Merket har funksjon som både en angivelse av kommersiell opprinnelse og som støtteerklæring.
- Internettrafikken rundt Fuck Cancer-merket underbygger at det oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse for varene og tjenestene. Ved å søke på «fuck cancer armbånd» på Google, kommer Kreftforeningen på førsteplass, Ung Kreft på andreplass og Facebook-siden om Fuck Cancer-armbånd, som driftes av Ung Kreft, på tredje plass.
- Fuck Cancer-armbåndene har fått stor oppmerksomhet i pressen og i perioden 2020-2022 ble Fuck Cancer nevnt mer enn 110 ganger i norsk presse.
- For armbånd [smykker], men også for perler [smykker], veldedighetsarmbånd, flygeblader; grafiske trykk, veldedighetsinnsamlinger og kulturaktiviteter har bruken og markedsføringen vært særlig intens. Alle disse varene og tjenestene har utgjort kjernen av klagerne bruk, nemlig perleworkshops og salg av Fuck Cancer-armbånd. Ideelle

organisasjoners kommersielle virksomhet er grasrotfokusert og basert på frivillighet. Det at organiseringen av virksomheten har et frivillig innslag og at overskuddet går til et ideelt formål, er ikke relevant for om virksomheten drives kommersielt.

- Merket er tidligere registrert som varemerke i Sverige, Danmark og Frankrike.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke besvart klagen.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Saken gjelder spørsmålet om ordmerket Fuck Cancer oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. Under klagebehandlingen har klager begrenset varefortegnelsen til å kun gjelde enkelte varer og tjenester i klasse 14, 36 og 41. I det følgende tar Klagenemnda stilling til om merket kan registreres for følgende varefortegnelse:

Klasse 14: Smykker [armbånd].

Klasse 36: Velledighetsinnsamlinger.

Klasse 41: Workshoper for kulturelle formål, nemlig perling av armbånd.

- 11 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 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. 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 og tjenestene vil både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 For å ha særpreg, må merket være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2 første ledd. I dette ligger det at merket «må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI avsnitt 34. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende.
- 17 Klagenemndas konklusjon i denne saken er at merket mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 18 Etter Klagenemndas syn vil merketeksten Fuck Cancer oppfattes som et slagord. I norsk og europeisk praksis har rosende og salgsfremmende slagord i mange tilfeller blitt ansett for å mangle særpreg. Et slagord kan imidlertid ha særpreg som kjennetegn dersom det i tillegg vil oppfattes som å angi varenes kommersielle opprinnelse, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 45 som følges opp i T-305/16 LOVE TO LOUNGE avsnitt 89. I vurderingen vil det være relevant å se hen til blant annet graden av originalitet og om det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 57.
- 19 Fuck er et engelsk, seksualisert banneord, som også har blitt en del av det norske språket. Selv om ordet i sin opprinnelige betydning har en vulgær, seksuell konnotasjon, kan det i en annen kontekst brukes for å uttrykke forakt. Brukt før et substantiv, kan Fuck oversettes til «faen ta...». Den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper, og vil umiddelbart forstå at Cancer betyr kreft. Ordet Fuck uttrykker sterk misnøye og hat mot det etterfølgende substantivet, altså kreftsykdommen.
- 20 Klagenemnda må foreta en konkret vurdering av om bruken av det vulgære ordet «fuck» i den konkrete sammenstillingen er så overraskende og iøynefallende at merket vil oppfattes som et særpreget kjennetegn. Ordsammenstillingen er grammatikalsk korrekt og vil forstås i betydninger som «faen ta kreft» eller «til helvete med kreft». Merket uttrykker solidaritet med de som er rammet av kreftsykdom, og støtte til arbeidet med bekjempelse av kreftsykdom i samfunnet. Budskapet er klart og krever ikke nærmere

fortolkning. Når ordet Fuck settes foran cancer, som alle kan være enige om at er noe som skal bekjempes, bidrar dette til å mildne banneordet og gjøre det mindre oppsiktsvekkende. Klagenemnda har kommet til at gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte Fuck Cancer som et kamprop mot kreft eller en generell støtteerklæring for kreftsaken. Derfor vil den norske gjennomsnittsfbrukeren ikke oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og det mangler iboende særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 21 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 søknadsdagen, 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.»

- 22 Spørsmålet er dermed om bruken av Fuck Cancer har medført at merket er egnet til å identifisere at de aktuelle varene og tjenestene har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet. I denne saken må merket ha utviklet det nødvendige særpreg innen søknadsdagen, det vil si 30. mars 2022. Har merket ikke oppnådd særpreg innen skjæringstidspunktet, må merket oppheves, jf. varemerkeloven § 29 og overgangsbestemmelsene i FOR-2023-02-17-230 nummer 2 første punktum.
- 23 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. Blant annet vil merkets iboende særpreg ha betydning for vurderingen. Som forklart over i avsnitt 18–20 er Klagenemndas vurdering at merket vil oppfattes som et slagord uten særpreg. Etter Klagenemndas syn skal det noe mindre til for at et slagordpreget merke som kun mangler særpreg kan anses å ha slitt seg til særpreg gjennom bruk, enn for et merke der merketeksten er beskrivende. Likevel finner Klagenemnda at Fuck Cancer ikke har slitt seg over terskelen i denne saken, først og fremst fordi den bruken som er dokumentert ikke er varemerkebruk, se avsnittene 26 - 28 nedenfor.
- 24 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.

- 25 Dokumentasjonen i saken viser at uttrykket «Fuck Cancer» først ble tatt i bruk utenfor Norge, av tiltakshavere som ville vise støtte og samle inn penger til kreftsaken. I Norge startet produksjon og salg av Fuck Cancer-armbånd etter initiativ fra en privatperson for å samle inn penger til kreftforskning og støtte unge kreftrammede. Da armbåndenes popularitet etter hvert økte, ble organiseringen av produksjon og salg overtatt av klagerne. Historikken til Fuck Cancer, både her til lands og i utlandet, gir inntrykk av at begrepet, i alle fall til å begynne med, ble brukt som et slagord for å rette oppmerksomhet mot kreftsaken generelt, og ikke mot en bestemt kommersiell tilbyder.
- 26 Etter at klagerne overtok ansvaret for produksjon og salg av Fuck Cancer-armbåndene i 2016, har klagerne organisert flere arbeidsgrupper bestående av frivillige som har perlet armbåndene. De fleste av disse perlearmbåndene har blitt sendt til Kreftforeningen, som deretter har lagt dem ut for salg på sine nettsider. Klagerne har vist en omsetning på mer enn 20 millioner kroner i perioden fra 2016 og frem til skjæringstidspunktet. Ifølge klagerne er det solgt mellom 150 000 og 160 000 armbånd, hvorav rundt 75 % er solgt via Kreftforeningens nettbutikk, mens resten er solgt gjennom andre kanaler. Salget av Fuck Cancer-armbånd som har foregått gjennom Kreftforeningens nettbutikk viser at klagerne har brukt Fuck Cancer i sin kommersielle virksomhet. Dokumentasjonen viser at bruken på skjæringstidspunktet hadde foregått i mer enn syv år, og at den hadde et visst omfang. Det at merket er brukt i en viss periode er ikke nødvendigvis tilstrekkelig til å vise at omsetningskretsen oppfatter merket som en indikasjon av kommersiell opprinnelse, jf. T-223/17 ADAPTA POWDER COATINGS avsnitt 111.
- 27 En stor del av det innsendte materialet består av nyhetsoppslag der Fuck Cancer og Kreftforeningen er nevnt. Omtalene stammer fra årene 2020–2022, altså en relativt kort periode like før skjæringstidspunktet. I noe av materialet gis det uttrykk for at Fuck Cancer-armbåndene stammer fra Kreftforeningen. For eksempel fremgår det av en artikkel i Adresseavisen fra 25. november 2021, som handler om at skistjernen Johannes Høstflot Klæbo bruker Fuck Cancer-armbånd, at «det er Kreftforeningen som står bak armbåndet». I Oppland Arbeiderblad den 22. februar 2020 fremgår det at klagerne organiserer arbeidsgrupper rundt om i Norge, hvor de aktuelle armbåndene produseres av frivillige og deretter legges for salg på Kreftforeningens nettsider. Andre deler av materialet består av saker om frivillige som selv lager og selger armbåndene, og som tilsynelatende opptrer uavhengig av Kreftforeningen. I en artikkel fra Firda datert 28. mai 2021 omtales to skolejenter som selv fikk ideen om å selge gensere med slagordet «fuck cancer» via Instagram. Det fremgår av artikkelen at «For Sande-jentene var det naturlig å samle inn penger til Kreftforeningen». Et annet oppslag i Trønderbladet fra 15. mars 2022 med overskriften «Mali (12) solgte smykker og gir penger til kreftsaken», handler om en 12-år gammel jente som på eget initiativ perlet og solgte armbånd med ulike tekster, blant annet «fuck cancer». Av artikkelen fremgår det at «Ideer om å samle inn penger til Kreftforeningen fikk Mali for lenge siden». En annen artikkel i VG fra etter skjæringstidspunktet omtaler supportere som har hengt opp et banner med Fuck Cancer under en fotballkamp, og at de har opprettet en innsamling for Kreftforeningen. I de tre sistnevnte sakene fremstår det som at frivillige bruker Fuck Cancer på armbånd på eget

initiativ, og uavhengig av klagerne, men at de likevel velger å donere innsamlede penger til Kreftforeningen. Etter Klagenemndas syn brukes Fuck Cancer her som et generelt slagord som viser støtte til kreftsaken, og ikke som et varemerke for klagerne. Etter Klagenemndas syn er ikke medieomtalen så konsistent og langvarig at den er egnet til å sannsynliggjøre at Fuck Cancer ble oppfattet som klagernes kjennetegn på skjæringstidspunktet.

- 28 Samlet sett finner Klagenemnda at den fremlagte dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at bruken av Fuck Cancer har medført at merket oppfattes som en bestemt kommersiell opprinnelse. Merket har dermed ikke oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 29 Det at Fuck Cancer har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse 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 mangler særpreg som varemerke. 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.
- 30 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 14, 36 og 41, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)