



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00008
Dato: 18. april 2018

Klager: Monster Worldwide, Inc.
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Brede Svendsen og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. november 2017, hvor det følgende kombinerte merket, søknadsnummer 201601954, ble nektet registrert for samtlige tjenester:



Klasse 35: Personellrekruttering; tilveiebringe online informasjon innen området ansettelser, rekruttering, karriere, jobbbressurser, jobboppføringer og jobbbresyméer; tilveiebringe online interaktiv ansettelsesrådgivning, resymé/CV oppføringer, resymé/CV-søk, og rekrutteringstjenester; tilveiebringe online stillingsplasseringstjenester, nemlig resymé/CV og sosial profil-matchende tjenester via et globalt computernettnettverk; nettverksbyggingstjenester knyttet til forretningsliv og karriere; konsultasjonstjenester innen området personellrekruttering; tilveiebringe online markedsføringstjenester for andre innen området personellrekruttering og merkebevissthet.

Klasse 42: Online computer tjenester, nemlig ikke-nedlastbar software for opplasting, håndtering og søking i resyméer, sosiale profiler, jobb kvalifikasjoner og personelljournaler.

Klasse 45: Online sosiale nettverksbyggingstjenester; tilveiebringe online informasjon vedrørende personlige forhold knyttet til atferd på arbeidsplassen, forholdet til kollegaer og overordnede, og arbeid-fritid balanse, for personlige formål.

- 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 4. januar 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 15. januar 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det kombinerte merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 35, 42 og 45, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Merket må dermed nektes registrert.

- Det søkte merket er et kombinert merke med bokstaven M. Den figurative utformingen består av en hvit stor bokstav som er plassert inne i en lilla firkant.
- Omsetningskretsen for tjenestene vil både være profesjonelle næringsdrivende og private forbrukere. Det legges til grunn at gjennomsnittsforkbrukeren har en normal grad av merkebevissthet.
- Patentstyret legger til grunn at merket vil oppfattes som bokstaven M og at denne ikke har noe beskrivende betydningsinnhold for tjenestene merket er søkt registrert for.
- Bokstavens utforming er ganske ordinær, og den figurative utførelsen fremstår som en tilnærmet alminnelig font. Utformingen skiller seg lite fra hvordan bokstaven «m» ser ut når den er skrevet med normal/vanlig font. Firkanten er en vanlig geometrisk form og den lilla fargen er vanlig og ikke spesiell.
- Merket som helhet mangler elementer å feste seg ved som angivelse av kommersiell opprinnelse når det brukes for tjenester som konsultasjonstjenester, online computer tjenester eller online sosiale nettverk. Siden forbrukeren ikke er vant til å oppfatte enkeltbokstaver som angivelse av kommersiell opprinnelse, og det ikke er noe særlig iøynefallende med den figurative utformingen av det aktuelle merket, er det ikke noe ved sammenstillingen som tilsier at merket vil oppfattes som en utpekning av kommersiell opprinnelse for tjenestene i klasse 35, 42 og 45.
- Det avvises at saken er sammenlignbar med reg.nr. 267184, det kombinerte merket M, og Klagenemndas sak VM14/095, det kombinerte merket N.
- Det vises til Klagenemndas sak VM 13/135, det kombinerte merket R og Annen avdelings avgjørelse nr. 8085, det kombinerte merket G, som begge er ansett å mangle særpreg. Det vises videre til to eksempler på søknader som er nektet registrert av Patentstyret, søknad 201213083, det kombinerte merket V, og søknad nr. 201407362, det kombinerte merket H.
- Det får ikke avgjørende betydning for Patentstyrets vurdering at det søkte merket er registrert i EU og USA.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets begrunnelse og resultat. Patentstyret har dels unnlatt å vurdere, dels unnlatt å legge vekt på argumenter og retningslinjer som gis i praksis fra så vel OHIM (EUIPO) Board of Appeal og Klagenemnda.
- Omstendighetene i nærværende sak er for en stor del sammenfallende med dem som forelå i klagers registrering nr. 267184, det kombinerte merket M. Også dette merket ble innledningsvis nektet av Patentstyret under henvisning til mangel på særpreg, men senere godkjent til registrering. Det vises til EUIPOs Board of Appeal avgjørelse av 9. januar 2012 i sak R715/2011-1 som gjelder samme merket som registrering nr. 267184.

- I lys av avgjørelsen fra EUIPO Board of Appeal, anføres det at Patentstyret har nedvurdert omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå, og at uttalelsen om at lilla er en vanlig farge uten å relatere dette til de aktuelle tjenestene er for generell.
- Det er lagt for liten vekt på summen av enkeltelementene som utgjør merket, samt øvrige omstendigheter som må legges til grunn ved vurderingen av særpreg, så som øvrige figurmessige elementer, fargevalg, tjenestenes art, omsetningskretsens bevissthet mv.
- Uttalelsen om at forbrukeren ikke er vant til å oppfatte enkeltbokstaver som angivelse av kommersiell opprinnelse, er for kategorisk og generell. Vurdering er ikke foretatt i relasjon til tjenestenes art, og det er heller ikke vektlagt eller på annen måte bemerket at bokstaven som gjengis også er første bokstaven i klagers navn.
- Det vises til Klagenemndas avgjørelse i VM 14/095, der merket som ble vurdert som tilstrekkelig særpreget etter klagers oppfatning må sies å være fullt ut analogt med klagers kjennetegn. De vurderinger som ble lagt til grunn bør være utslagsgivende for godkjenningen også av klagers merke.
- Det vises til at særpregskravet på generelt grunnlag ikke kan settes for høyt for å kvalifisere for godkjenning, jf. Borgarting lagmannsretts dom av 1. juni 2015, nr. 14-095107 ASD-BORG/02.
- Merket er funnet registrerbart både i EU og i USA, og det presiseres at dette ikke er på bakgrunn av innarbeidelse. Det kan ikke sies å foreligge lokale eller språklige omstendigheter som tilsier en annen vurdering av det anmeldte merket i Norge enn hva tilfellet er i EU eller USA, og disse godkjenninger bes vektlegges.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket M, gjengitt under avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om det aktuelle merket skal kunne gis virkning som et varemerke i Norge, 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 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 varemerke-forordningen (207/2009).

- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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 tjenester vil kunne være alminnelige sluttbrukere, f. eks. i form av jobbsøkere, og det kan være profesjonelle aktører som trenger bistand i forbindelse med rekruttering av nye medarbeidere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Selv om de overordnede kriteriene for vurdering av særpreg er de samme for ulike typer varemerker, vil ikke omsetningskretsens oppfatning av ulike typer merker nødvendigvis være den samme. Det kan være vanskeligere å påvise særpreg for noen merke kategorier fremfor andre på grunn av omsetningskretsens oppfatning av slike merker. Noen typer merker vil det som generelt utgangspunkt være mindre sannsynlig at kan anses å ha iboende særpreg. Selv om det kan være vanskeligere å godtgjøre særpreg for enkeltbokstaver enn for et ord, må det alltid foretas en konkret vurdering av særpreg basert på hvilke varer og tjenester søknaden gjelder for og hvem den relevante omsetningskretsen består av, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C- 265/09 P «α» avsnitt 33 til 38.
- 16 Klagenemnda bemerker innledningsvis at det er ikke anført at bokstaven M har noen relevant betydning for de omsøkte tjenestene. Merket er dermed ikke funnet å være beskrivende, og Klagenemnda fastslår at det ikke kan nektes registrert etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 17 Spørsmålet blir etter dette om merket innehar det tilstrekkelig særpreg til at det kan registreres. I vurderingen av særpreget er det oppfatningen av merket som en helhet, i relasjon til de aktuelle tjenestene, som skal vurderes.
- 18 Bokstaven M er skrevet i hvitt og er rammet inn i en kvadratisk figur der bakgrunnsfargen er mørk lilla. Bokstaven i seg selv er relativt enkelt utformet, men med sine spisse vinkler, gjenkjennes den ikke umiddelbart som en av de mest ordinære fontene.
- 19 Når det gjelder den lilla bakgrunnsfargen uttaler Patentstyrets at denne «er vanlig og ikke spesiell». Dette blir etter Klagenemndas syn en for generell vurdering som tilsynelatende skjer uten at den gjøres i lys av de aktuelle tjenestene. Det er i seg selv ikke feil at lilla er en

vanlig farge, på linje med mange andre farger, men Klagenemnda har ingen indikasjoner på at fargen lilla er mye brukt i forbindelse med de søkte tjenestene.

- 20 Kombinasjonen av den hvite bokstaven M mot den lilla bakgrunnen, gjør at merket som helhet har en viss blikkfangeeffekt, og dermed kan være egnet til å skille klagers tjenester fra andre tilbyderes. Når det ikke er dokumentert at verken fargen eller bokstaven er vanlig brukt for de aktuelle tjenester, anser Klagenemnda at merket vil kunne være egnet til å oppfattes som en kommersiell opprinnelse og oppfylle garantifunksjonen for de søkte tjenestene.
- 21 I lys av dette, har Klagenemnda etter en helhetlig vurdering kommet til at det ikke foreligger grunnlag for å nekte registrering av det søkte merket. Kombinasjonen av den bestemte lilla fargen, det harde og stringente grafiske uttrykket som M-en skaper i kvadratet med de spisse vinklene som lager avkuttete diagonaler, har en viss blikkfangereffekt. Bokstaven har riktignok et beskjedent særpreg, men merket skiller seg en del fra en stor bokstav «M» i de fleste fonter. Merket kan dermed være egnet til å skille klagers tjenester fra andre tilbyderes og oppfyller garantifunksjonen for de søkte tjenestene. Merket er i det nedre sjiktet for registrerbare merker, men innehar, slik Klagenemnda ser det, et minimum av distinktivitet og oppfyller kravene til registrering etter varemerkeloven § 14.

Det avsie slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknadsnummer 201601954 tillates registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)