



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

UAVGJØRELSE

Sak: 20/00113
Dato: 12. oktober 2020

Klager: Bauer Media AS
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. juni 2020, hvor ordmerket RADIO NORGE, med søknadsnummer 201910562, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 38: Radiokringkasting; radiosendinger.

Klasse 41: Radioprogrammer; radiounderholdning; produksjon av radioprogrammer.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende for tjenestene i klasse 38 og 41, jf. § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg for samtlige varer, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Patentstyret kom til at det var dokumentert at merket var innarbeidet for tjenestene i klasse 35, og søknaden ble avdelt og registrert 19. september 2019 for tjenestene i denne klassen. Merket fikk registreringsnummer 305893. For tjenestene i klasse 38 og 41 ble nektelsen opprettholdt.
- 4 Klage innkom 31. juli 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. september 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret finner etter en helhetsvurdering at ordmerket RADIO NORGE er beskrivende for de aktuelle tjenestene i klasse 38 og 41, og at merket ikke er egnet til å skille søkerens tjenester fra andres, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum. Den innsendte dokumentasjonen er heller tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd andre punktum. Merket er derfor nektet registrert.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 38 og 41 vil kunne være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Tjenester som «radioprogrammer» og «radiounderholdning» har en alminnelig radiolytter som gjennomsnittsforbruker, og kan ikke anses som en spesielt bevisst og orientert gruppe mennesker.
- Sammenstillingen RADIO NORGE vil for de aktuelle tjenestene bli oppfattet som en angivelse av at det er snakk om kringkasting av radio i Norge, norske radioprogrammer og radiounderholdning for et publikum i Norge. Utvalget av radiokanaler er enorm, hvor man orienterer seg i utvalget ved å velge mellom kanaler i en digital liste på radioen. Det er her vanlig med beskrivende navn, slik at sluttbrukeren enkelt skal kunne velge kanal uten å kjenne den fra før, slik som Radio Rock eller Radio Norsk Pop som sier noe om musikk sjangeren kanalen spiller, eller Radio Nord Norge, Elverumsradioen og Radio Bø, som forteller hvilket geografisk område kanalen henvender seg til.

Gjennomsnittsforbrukeren vil kun oppfatte RADIO NORGE beskrivende, nemlig som en radiokanal med hele landet som tema og målgruppe.

- Den innsendte dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk av merket som kreves. Siden merket er beskrivende, er terskelen for innarbeidelse høy.
- Markedsundersøkelsene, som viser 64 og 66 % uhjulpen kjennskap til RADIO NORGE som en radiokanal, viser en høy kjennskap til RADIO NORGE og at kanalen har mange lyttere, samt at kanalen har brukt navnet siden 2008. Det dokumenterer ikke at respondentene og lytterne ser RADIO NORGE som uttrykk for kommersiell opprinnelse, eller om det indikerer en slags «adresse» til radiounderholdning som det ikke nødvendigvis står én bestemt aktør bak. Dokumentasjonen gir ikke uttrykk for hvordan gjennomsnittsforbrukeren faktisk oppfatter merket.
- Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte RADIO NORGE som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og merket nektes registrert.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt til grunn en for streng bedømmelse av dokumentasjonen som er inngitt til støtte for påstanden om at det er opparbeidet mer enn tilstrekkelig særpreg til klagers varemerke forut for søknadstidspunktet.
- Patentstyret fraviker prinsippene for bedømmelse av den relevante omsetningskretsen som er lagt til grunn av Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2005, s. 1601, GULE SIDER, avsnitt 56, nemlig at det er de som betaler for tjenestene (annonsørene) som leveres som er å anse som den «egentlige» omsetningskretsen.
- Klager bestrider ikke at elementene RADIO og NORGE er beskrivende og uten særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 38 og 41, eller at sammensetningen av disse elementene har en lav grad av iboende særpreg.
- Klager er imidlertid uenig med Patentstyret i at RADIO NORGE kan sidestilles med beskrivende begreper som «Norges radio» eller «norsk radio». Merketeksten RADIO NORGE utgjør en grammatisk anomali som en alminnelig forbruker umiddelbart vil legge merke til. Videre bemerkes det at det innenfor radio er en langvarig trend med å velge svakt særpregede varemerker for radio- og fjernsynskanaler, og dette medfører at forbrukerne er svært oppmerksomme i forhold til forskjellige navn innenfor disse områdene. Dette må medføre at terskelen for å dokumentere innarbeidelse av RADIO NORGE må være relativt lav.
- Dersom Klagenemnda mener merket mangler den nødvendige grad av særpreg, anføres det at merket har innarbeidet særpreg. Som dokumentasjon på innarbeidelse fremlegger klager følgende:
 - o Bilag 1: Kjennsapsrapport fra Coleman Insights.

- Bilag 2: Rapport fra YouGov m/tilleggstill som viser rangering ift. kjente merkevarer innen kategorien «media».
 - Bilag 3: Rapport fra Kantar TNS.
 - Bilag 4: Allmennkringkastingsregnskap for Radio Norge 2016.
 - Bilag 5: Kjennsvarsrapport fra Currie Nordén m/kommentarer fra Niklas Nordén.
- Navnet Radio Norge har vært brukt siden 2008 og er landets tredje største radiokanal, og kanalen er den nest største kommersielle (reklamefinansierte) radiokanalen i Norge. Kanalen er riksdekkende, og når ut til ca. 90 % av Norges befolkning Den innsendte rapporten fra Kantar TNS (tidl. TNS Gallup) viser at Radio Norge i gjennomsnitt hadde mer enn 1,5 millioner (over 1,8 millioner i 2011) unike lyttere per uke i perioden 2008 til 2016, hvilket utgjør ca. 34,8 % (43,6 % i 2011) av alle radio-lyttere i Norge og en markedsandel på mellom 7,9 og 11,7 % av det totale radiomarkedet. Kanalen er særlig kjent for programmene «Morgenklubben med Loven & Co.», «Kim & Katja» og «Dilemma».
 - Kanalen har gjennom det siste tiåret hatt en markedsandel på om lag 10 % (11,7 % i 2011). Den tilsynelatende nedadgående trenden skyldes tilkomst av flere kanaler i forbindelse med det nye DAB-nettet.
 - Kjennsvarsrapporten fra Coleman Insights viser en uhjulpen kjennskap til RADIO NORGE på 64 % blant alle norske radio-lyttere i aldersgruppen 15 - 64 år. Kjennsvarsundersøkelsen fra Currie Nordén viser en uhjulpen kjennskap til RADIO NORGE på 79 % blant norske radio-lyttere i aldersgruppen 15 - 59 år, men Patentstyret la bare til grunn en uhjulpen kjennskap på 66 %. Dette skyldes at de ikke vektla såkalte «later recalls», det vil si de som kom på RADIO NORGE som en radiokanal de kjenner til ved besvarelse av flere spørsmål gjennom hele undersøkelsen. Disse må også vektlegges, og rapporten fra Currie Nordén gir således et riktigere bilde av uhjulpen og total kjennskap til RADIO NORGE blant publikum enn undersøkelsene med færre spørsmål.
 - Den innsendte rapporten fra YouGov viser en hjulpen kjennskap som ligger stabilt på ca. 80 %, noe som plasserer RADIO NORGE på nivå med kjente navn som Viaplay, TV2 Sumo og Dagens Næringsliv.
 - Dokumentasjonen er mer enn tilstrekkelig for å konkludere med at RADIO NORGE er innarbeidet som varemerke. Patentstyrets innvendinger mot svarprosenten fremstår her som unødvendig kritiske, og det vises til Klagenemndas avgjørelse i sak VM 18/00034 IMESSAGE hvor Klagenemnda uttaler (premiss 28): «Det kan ikke være slik at enhver mulig uklarhet må tolkes i disfavør av klager. Avgjørende må være hva som fremstår som mest sannsynlig».

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til motsatt resultat av Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av merketeksten RADIO NORGE.
- 10 Klagenemnda skal ta stilling til om ordmerket RADIO NORGE er beskrivende og uten særpreg.
- 11 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 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 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.
- 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 38 og 41 vil omfatte både private sluttbrukere (radiolytterne) og profesjonelle næringsdrivende, slik som annonsører. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide. På grunn av sakens utfall, finner ikke Klagenemnda grunn til å vurdere nærmere hvem som utgjør omsetningskretsen.
- 15 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. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også er beskrivende med mindre det er en tydelig

forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.

- 16 Klagenemnda legger til grunn at sammenstillingen RADIO NORGE vil bli oppfattet som radiosending som dekker hele Norge. Når merket anvendes på tjenester som radiokringkasting og radioprogrammer, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte RADIO NORGE kun som en angivelse av tjenestenes art og geografiske utstrekning. Klagenemnda kan ikke se at det grammatikalske i RADIO NORGE på noen måte tilfører helheten noe utover summen av de enkelte beskrivende elementene RADIO og NORGE, eller er egnet til å vekke undring hos gjennomsnittsforbrukeren på en slik måte at det er egnet til å oppfattes som noe annet enn beskrivende. Det foreligger etter Klagenemndas oppfatning en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom RADIO NORGE og de aktuelle tjenestene i klasse 38 og 41, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a
- 17 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil RADIO NORGE heller ikke være egnet til å skille klagers tjenester i klasse 38 og 41 fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra selve merketeksten, slik at merket ikke oppfyller garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 18 Klager har videre anført at merket i alle tilfeller har ervervet det nødvendige særpreg gjennom bruk/innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd, og Klagenemnda skal ta stilling til om registrering kan oppnås på dette grunnlag.
- 19 Til vurderingen av innarbeidelse og klagers anførsler om terskelen for dette, vil Klagenemnda bemerke at Høyesterett i HR-2005-1905-A, *Gule Sider*, avsnitt 48, uttalte at det skal «meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres». Det skal også bemerkes at det ikke er intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A, *Gule sider*, avsnitt 54.
- 20 Klagenemnda finner det dokumentert at RADIO NORGE har vært i bruk siden 2008, og at selve radiokanalen under navnet RADIO NORGE er landets tredje største radiokanal, med over 1,5 millioner unike lyttere per uke i perioden 2008-2016, hvilket gir en markedsandel på ca. 10 %. Dokumentasjonen viser at merket har vært i bruk over tid og at radiokanalen er riksdekkende med et høyt antall lyttere, hvilket tilsier en kommersiell suksess. Dokumentasjonen sier imidlertid lite om hvordan gjennomsnittsforbrukeren har blitt eksponert for merket, og således hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter RADIO NORGE.
- 21 Klager har til dette lagt frem tre kjennsapsundersøkelser fra YouGov (2014-2017), Coleman Insights (2017) og Currie Nordén (2015), som etter Klagenemndas syn er egnet til å belyse

hvorvidt klagers bruk har hatt den virkning at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter RADIO NORGE som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klagenemnda legger til grunn at undersøkelsene, på bakgrunn av det opplyste, er nasjonalt representative og tilfredsstillende kravene til validitet og reliabilitet, jf. VM 19/00009, SKYR, avsnitt 36-37. Av undersøkelsene som er fremlagt, er det de to sistnevnte undersøkelsene som fremstår som de mest relevante, da disse viser en uhjulpen kjennskap til RADIO NORGE.

- 22 Undersøkelsen fra Coleman Insights viser en uhjulpen kjennskap på 64 % blant alle norske radiolyttere i aldersgruppen 15-64 år. Det vil si at nesten to tredjedeler av norske radiolyttere i denne aldersgruppen har en uhjulpen kjennskap til RADIO NORGE. Tilsvarende resultat fremgår av undersøkelsen fra Currie Nordén, hvor 66 % av radiolytterne i alderen mellom 15 og 59 år har uhjulpen kjennskap til RADIO NORGE. Det er et spørsmål om man ved denne undersøkelsen må legge til grunn en kjennskap på 79 %, slik klager anfører, men Klagenemnda tar ikke konkret stilling til dette da det ikke har avgjørende betydning for utfallet.
- 23 Undersøkelsene viser i utgangspunktet kun kjennskap til RADIO NORGE, og følger dermed ikke den såkalte tretrinnsmetoden som er utviklet gjennom praksis og som benyttes og er akseptert i Tyskland, EUIPO og andre medlemsland, jf. VM 19/00009, SKYR, avsnitt 38. Metoden består i å først avklare kjennskap til merket, hvilket undersøkelsene fra Coleman Insights og Currie Nordén gjør. Det neste trinnet skal avklare om dette er kjennskap til merket som en angivelse av en kommersiell opprinnelse (særpreg) eller kjennskap til merket som en varebetegnelse (beskrivende).
- 24 Klagenemnda har imidlertid ikke funnet å legge avgjørende vekt på dette i disfavør klager, og peker her på at det innenfor radiobransjen, ikke ulikt flybransjen og tv-bransjen, er vanlig å bruke svake/beskrivende navn med geografisk angivelse på den enkelte radiokanal, hvilket det må legges til grunn at omsetningskretsen er kjent med og vil kunne påvirke hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter et radionavn. Videre fremstår det som naturlig at det bak den aktuelle adressen til en radiokanal står en avsender, og at denne avsenderen er en kommersiell opprinnelse som står bak den enkelte kanal. Dette er ikke momenter som i seg selv kan begrunne et iboende særpreg, men dette vil etter Klagenemndas oppfatning ha en innvirkning på typen kjennskap som gjennomsnittsforbrukeren opparbeider seg om merket, det vil si kjennskap til merket som en angivelse av en kommersiell opprinnelse eller kjennskap til merket som en varebetegnelse. Slik Klagenemnda vurderer undersøkelsen, sett i lys av de momentene som her er trukket frem, fremstår det som mest sannsynlig at kjennskapsnivået refererer seg til kjennskap til RADIO NORGE som nettopp en angivelse av en kommersiell opprinnelse, og ikke bare som en angivelse av tjenestenes art og geografiske utstrekning.
- 25 Selv om terskelen må være høy for innarbeidelse av beskrivende merker, mener Klagenemnda at en kjennskap til RADIO NORGE som en kommersiell opprinnelse blant to tredjedeler av de norske radiolytterne, taler for at merket gjennom bruk har opparbeidet tilstrekkelig særpreg for registrering. Vurdert i sammenheng med det øvrige materialet i

saken, har Klagenemnda kommet til at klager har dokumentert en virkning av bruken av RADIO NORGE som tilsier at merket akkurat passerer grensen for opparbeidet særpreg for de konkrete radiorelaterte tjenestene. Klagenemnda bemerker imidlertid at på grunn av at merket i utgangspunktet er rent beskrivende, men har slitt seg til et særpreg, må merket anses å ha et snevert vern og andre må få angi at de er en radiokanal i Norge uten at dette innebærer en krenkelse av varemerket.

- 26 Det foreligger en dokumentert bruk av merket som kan begrunne registreringsvern etter varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.
- 27 Klagenemnda har etter dette kommet til at merket må anses registrerbart i Norge for tjenestene i klasse 38 og 41, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd, og at Patentstyrets avgjørelse må omgjøres. Klagen tas til følge.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Ordmerket RADIO NORGE, med søknadsnummer 201910562, registreres for tjenestene i klasse 38 og 41.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)