



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
16. desember 2016
Sak 16/00047

Klager: **TONO SA**

Representert ved: Onsagers AS

Innklaget: **Provea SA**

Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tore Lunde

har kommet frem til følgende

Avgjørelse

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. februar 2016 vedrørende internasjonal registrering nr. 1189693, ordmerket TONO.

3 Den internasjonale registreringen ble gitt virkning i Norge den 30. april 2014, for følgende varer:

Klasse 8: Razors (electric or non-electric); razor cases; razor covers; razor blades; blades for electric razors; manually operated razor blade sharpeners; electric or non-electric depilation apparatus; nail files; beard clippers; manicure sets; pedicure sets.

4 Under henvisning til varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd, leverte TONO SA innsigelse basert på følgende eldre rettigheter:

- Det registrerte foretaksnavnet TONO SA, organisasjonsnummer 971435038.
- Ordmerket TONO, registreringsnummer 66001, registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 16: Trykte publikasjoner.

Klasse 42: Lisensiering av immateriell eiendomsrett; rådgivning for immateriell eiendomsrett; juridiske tjenester.

5 Patentstyret opprettholdt etter innsigelsen virkningen av den internasjonale registreringen for samtlige varer.

6 Klage innkom 29. april 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 6. juni 2016, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det foreligger ikke vareslagslikhet. Ett av grunnvilkårene for å statuere forvekslingsfare er ikke oppfylt og merkene er derfor ikke forvekslebare.
- Innsiger har sendt inn dokumentasjon for å underbygge at merket TONO er velkjent.
- Det anses bevist at innsiger har hatt en langvarig tilstedeværelse i Norge. Den innsendte dokumentasjonen knyttet til nøkkeltall, årsrapport og informasjon, samt bladet TONO-nytt, viser TONO sin tilstedeværelse. Markedsundersøkelsen fra 2004 viser at over 50% av den norske befolkningen kjenner til organisasjonen TONO. Av de som har hørt om TONO vet 63% hva TONO driver med (uhjulpen kunnskap). Undersøkelsen tilfredsstiller de krav som stilles i teorien til slike markedsundersøkelser.

- Det er ikke tvilsomt at TONO er velkjent som en organisasjon som forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag. TONO er imidlertid ikke velkjent for andre varer eller tjenester.
- Merkene er identiske. Det er sikker rett at et meget kjent merke kan utløse assosiasjoner selv når man møter det på helt andre varetyper, mens det for merker som ikke er like berømte vil kreves større nærhet mellom vare- og tjenestelagene for å anta at assosiasjoner vil kunne oppstå.
- Det er stor avstand mellom tjenestene TONO er velkjent for, og varene den internasjonale registreringen ønskes virkning for. På grunn av den store avstanden mellom tjenestene og varene er det nærliggende å tro at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det som en tilfeldighet at TONO brukes på varer som «razors» i klasse 8. Vernet etter varemerkeloven § 4 annet ledd er ikke absolutt. Selv om TONO er et velkjent merke, har ikke graden av innarbeidelse medført at merket har et tilsvarende vern som de mer berømte merkene.
- Etter en helhetsvurdering konkluderes det med at gjennomsnittsforbrukeren som møter det yngre merket ikke vil assosiere dette med innsigers velkjente merke.
- Siden det foreligger tvil om det vil oppstå en assosiasjon, legges det til at innsiger ikke har vist at vilkåret om at bruken av innehavers merke må medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg, er oppfylt. Når gjennomsnittsforbrukeren møter barberblader merket med TONO, vil denne oppfatte dette som en tilfeldighet. Innehaveren av merket i utpekningen vil ikke dra nytte av goodwillverdier som måtte knytte seg til innsigers kjennetegn.
- Innsiger har ikke fremført ytterligere argumenter eller lagt frem bevis for å understøtte påstandene sine hva gjelder skade på merkets særpreg. For at skade på særpreg skal kunne fastslås, må det godtgjøres at det har skjedd en endring i den økonomiske adferden til gjennomsnittsforbrukeren av de varene/tjenestene som det eldre merket er velkjent for. Ut fra de opplysninger som er fremlagt, argumenterer innsiger med at skade på særpreg har oppstått som følge av oppførselen til innehaver, og ikke som en følge av arten til de aktuelle varene. Dette forholdet dekkes ikke av varemerkeloven.
- Innehavers merke krenker ikke innsigers varemerkerett, og innsigelsen forkastes.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bestrides ikke at det er stor avstand mellom de varer innklagedes merke er registrert for og klagers varer og tjenester. Klagers merke TONO er imidlertid velkjent og nyter et utvidet vern.
- TONO ble stiftet i 1928 og bruker navnet TONO som varemerke for alle sine produkter og tjenester. Klager har forvaltningskontrakter med 27 000 norske rettighetshavere.
- Klager har opparbeidet seg en viktig og nyttig posisjon i det norske markedet, blant annet gjennom utdeling av stipender og priser.

- Medlemsbladet TONO-Nytt har gjennom en årrekke blitt distribuert til alle TONO sine medlemmer, samt til aviser, kulturdepartementet og til andre interesserte.
- Klager sin omsetning i 2013 var på kr 469 048 876,-. Et søk på Google viser en mengde treff som relaterer seg til klager, og artikler fra Wikipedia og Store norske leksikon viser en klar kjennskap til varemerket TONO. 2015 var et rekordår for klager med en omsetning på nærmere 600 millioner kroner.
- Med et så stort medlemstall, meget stor omsetning, utstrakt virksomhet i form av brukere av musikk i blant annet kringkasting, streaming, på hoteller, serveringssteder, i butikker og i konsertsammenheng, anføres det at organisasjonen TONO og varemerket TONO er brukt og velkjent i hele Norge.
- Omsetningskretsen for klagers merke er todelt, med medlemmer som har forvaltningskontrakter med TONO på den ene siden, og brukere av musikk og lisenstakere på den andre siden. Alle brukere av musikk må ha tillatelse fra TONO, og disse brukerne finnes over hele landet.
- Undersøkelsen fra 2004, som klager har utført gjennom MMI, viser at TONO er godt kjent i Norge, og at de fleste vet hva TONO driver med.
- Klager vurderer å gjennomføre en ny markedsundersøkelse. Dersom resultatet er klart før avgjørelse i nærværende sak er fattet, forbeholdes retten til å fremlegge resultatet.
- I overkant av 90 % av all musikk som avspilles i Norge forvaltes av TONO. Varemerket TONO er meget velkjent, ikke bare innenfor omsetningskretsen, men også i den norske befolkning. Merket har en goodwillverdi utenom det vanlige.
- Varemerket TONO er et meget sterkt merke. Merket er kort og lett å huske. Merket utløser ingen spesielle assosiasjoner og er et sterkt fantasipreget merke.
- Innklagedes merke er identisk med klagers merke.
- Det er en stor risiko for at bruk av innklagedes merke for varene i klasse 8, vil utløse en assosiasjon til klagers merke. Assosiasjonen vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på klagers merke. Klagers merke har et sterkt særpreg, og merket har et langt større vern enn ved forvekselbarhet.
- Selv om varene og tjenestene ligger langt fra hverandre, vil en gjennomsnittsforbruker kunne fremkalle det velkjente merket i sin bevissthet, fordi det er knyttet et spesielt image og renommé til det velkjente TONO-merket. Innklagede vil kunne dra fordel av TONO sitt særpreg og anseelse.
- Klagers merke har et særskilt godt omdømme. Som en følge av dette omdømmet og de spesielle bestemmelser som ligger knyttet til organisasjonens mandat i henhold til åndsverksloven og gjeldende forskrifter, vil en assosiasjon til det velkjente merket TONO medføre en stor risiko for at det velkjente merket utsettes for slitasje, og over tid få svekket sin blikkfangeeffekt og dermed utvannes.
- Bruken av TONO for barberblader vil kunne medføre skade på det velkjente merket TONO.

- Klagers merke retter seg ikke bare mot utøvende kunstnere, men også mot nær sagt alle brukere av musikk i det offentlige rom. Klager ønsker ikke at deres varemerke TONO skal assosieres med varer som barberblader og annet pedikyrutstyr. I kraft av sin eksklusive stilling, og det mandat organisasjonen TONO har, er det avhengig av å ha et plettfritt renommé.
- I innsigelsessaken for Patentstyret ble det anført at det forelå forvekslingsfare mellom klagers merke og innklagedes tidligere registrering av TONO for klær i klasse 25. Den forveksling som fant sted er relevant, da klesvarene i klasse 25 har den samme avstanden fra klagers tjenester som de aktuelle varene i klasse 8. Den reelle forvekslingsfaren for klær må kunne anses som analog med angjeldende varer i klasse 8, og forvekslingen medfører en utvanning og skade på det eldste merkets særpreg og renommé.
- Patentstyrets avgjørelse må oppheves og innklagedes merke må nektes vern i Norge.

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det foreligger ikke forvekslingsfare, og innklagedes merke krenker ikke klagers varemerkerett.
- Klager er kun kjent som en organisasjon som forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge. Dokumentasjonen fremlagt fra klager er ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at TONO er velkjent for andre varer eller tjenester.
- Det at noen har forvekslet de to merkene når det gjelder klesvarer er ikke bevis for at det yngre merket vil nyte urettmessige fordeler som følge av assosiasjonen med det tidligere merket.
- Bruk av innklagedes merke vil ikke utløse en assosiasjon til det eldste merket som enten vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på særpreget eller anseelsen til klagers merke.
- Patentstyrets avgjørelse må opprettholdes.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 12 Klagenemnda skal ta stilling til om innklagedes ordmerke TONO krenker klagers eldre varemerkerettigheter, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4. Det foreligger ikke vareslagslikhet, og det er følgelig ikke risiko for forveksling etter varemerkeloven § 4 første ledd. Klager har imidlertid anført at det eldre merket TONO er velkjent og at det nyter et utvidet vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 13 Kjennetegnsvurderingen etter varemerkeloven § 4 andre ledd er ikke sammenfallende med forvekselbarhetsvurderingen etter § 4 første ledd. I følge forarbeidene, må graden av likhet «medføre at den berørte kundekretsen i sin

bevissthet skaper en forbindelse (en «link») mellom tegnet og varemerket», jf. Ot.prp.nr.98 (2008-2009) side 43.

- 14 I varemerkeloven § 4 andre ledd fremgår følgende: «[F]or et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen [...] kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill).»
- 15 I ordet *velkjent* ligger ifølge juridisk teori at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik (2011) side 369. Det ligger implisitt i dette at kjennetegnet må være innarbeidet - i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent», se side 370. For å finne at det skulle være velkjent, må man likevel kreve noe mer - merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har».
- 16 Vilkåret om at et varemerke er «velkjent», er oppfylt når merket er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-375/97 CHEVY, avsnitt 26 og 28. Vedrørende vurderingen av om et merke er «velkjent» må det tas hensyn til alle relevante omstendigheter, eksempelvis bruken av merkets geografiske utstrekning, varigheten av bruken av merket og merkets markedsandel, jf. C-375/97, CHEVY, avsnitt 27.
- 17 Klager har vist til at organisasjonen TONO har eksistert i lang tid, og at de i dag har forvaltningskontrakt med 27 000 norske rettighetshavere. Videre er det vist til at TONO deler ut flere priser og stipender, samt at TONO er representert ved markedsføring og omtale på konserter og på festivaler. Det er også vist til at klager distribuerer medlemsbladet TONO-Nytt til interessenter over hele landet, og at omsetningen i 2013 var på kr 469 048 876, mens omsetningen i 2015 var på nærmere 600 millioner. Den vedlagte markedsundersøkelsen fra 2004 viser at over 50 % av de spurte kjenner til organisasjonen, og at 63% av disse visste hva TONO arbeidet med.
- 18 Klagenemnda bemerker at spørreundersøkelsen er fra 2004. Sett hen til øvrig dokumentasjon finner imidlertid Klagenemnda det sannsynlig at rettighetsorganisasjonen TONO sin stilling ikke er svekket i tiden som er gått etter at undersøkelsen fant sted. Det anses som godt gjort at det eldre merket er velkjent i omsetningskretsen som en organisasjon som forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge.
- 19 Det er stor forskjell på varene og tjenestene i nærværende sak, men ettersom merkene er identiske, finner Klagenemnda likevel at det eldre merket er så velkjent at omsetningskretsen vil få en assosiasjon til det eldre merket TONO, når de ser et merke som er helt likt og som brukes på de aktuelle varene. At det foreligger en assosiasjonsrisiko er imidlertid ikke i seg selv tilstrekkelig til at bruken av det yngre merket medfører en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse, jf. C-487/07, L'Oréal, avsnitt 37.
- 20 Klager har anført at bruken av innklagedes merke vil medføre en urimelig utnyttelse av det eldre merket, og at innklagede vil dra fordel av TONO sitt særpreg

og anseelse. Klagenemnda viser til at det må foretas en helhetsvurdering av alle relevante omstendigheter, herunder det eldste merkets renommé, graden av det eldste merkets særpreg og karakteren til de aktuelle varene eller tjenestene, samt likheten mellom disse, jf. C-487/07, L'Oréal, avsnitt 44 med videre henvisninger.

- 21 Klagenemnda bemerker at klagers merke kun er velkjent som en organisasjon som forvalter rettigheter knyttet til musikkverk, og renomméet til merket begrenser seg til denne tjenesten. Ettersom det er tale om varer og tjenester av vidt forskjellig slag, med svært ulik karakter, kan ikke Klagenemnda se at assosiasjonen til det eldste merket vil medføre en urimelig utnyttelse av det eldste merkets særpreg eller anseelse. Det at omsetningskretsen kan komme til å tenke på rettighetsforvalteren TONO, når de kjøper TONO barberblader, neglfiler eller pedikyrsett vil ikke medføre en åpenbar fordel for innklagede. Den goodwillverdien som er knyttet til klagers merke vil slik Klagenemnda ser det ikke være overførbar til innklagedes varer. Ettersom det er så stor forskjell mellom varene og tjenestene vil det kun oppleves som en tilfeldighet at merkene er identiske.
- 22 Det er også anført at innklagedes bruk av merket TONO på de varer som omfattes av innklagedes varefortegnelse vil medføre skade på det velkjente merket TONO særpreg eller anseelse. Til støtte for sitt syn har klager vist til Annen avdeling sin avgjørelse i sak PS-2006-7437 ROLEX V ROLTEX. Denne saken skiller seg imidlertid fra nærværende sak. Annen avdeling vektla at ROLEX var ett av de mest berømte varemerkene i verden, og det ble pekt på at et merke som er kjent for luksusvarer av høy kvalitet, kan miste sitt eksklusive preg når samme eller lignende merke brukes på enklere husholdningsprodukter. De samme forholdene gjør seg ikke gjeldende i foreliggende sak. TONO er kun kjent som en organisasjon som forvalter rettigheter til musikkverk, og ettersom det er snakk om vidt forskjellige varer og tjenester vil ikke en negativ erfaring med innklagedes varer kunne påvirke klagers merke sitt særpreg eller goodwillverdi.
- 23 Klager har videre vist til at enkelte forbrukere har forsøkt å sende klesvarer solgt av innklagede, til klager. Klagenemnda har imidlertid etter en konkret vurdering av de aktuelle merkene og de aktuelle varene i klasse 8 ikke funnet at bruken av det yngre merket krenker klagers velkjente varemerke. Det at enkelte forbrukere sender andre varer enn de saken gjelder, herunder klær, i retur til klager, endrer ikke Klagenemndas syn. Videre er dette eksempler på faktisk forveksling som i en ren forvekselbarhetsvurdering sjeldent kan tillegges mye vekt, jf. Lassen/Stenvik (2011) side 321-322.
- 24 Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at bruk av det yngre merket på de aktuelle varene ikke medfører en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente TONO merket sitt særpreg eller anseelse, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at klagen må forkastes, og innklagedes registrering opprettholdes.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. Internasjonal registrering nr. 1189693 gis virkning i Norge.

Elisabeth Ohm

(sign)

Anne Cathrine Haug-
Hustad

(sign)

Tore Lunde

(sign)