



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00125
Dato: 22. juni 2017

Klager: Advisor AS
Representert ved: Codex Advokat Oslo AS

Innklagede: EXACTA AS
Representert ved: Advokat Arve Leiro Baastad AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. april 2016 hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registreringen av det kombinerte merket ADVISORS AS, registrering nr. 279687:



Klasse 35: Bistand til bedriftsledelse; bokføring og regnskapsførsel; regnskapskontroll; økonomisk planlegging; rådgivningstjeneste for økonomi og forretningsledelse.

3 Advisor AS innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med følgende eldre rettigheter:

- Registrering 243602, ordmerket ADVISOR, registrert for:

Klasse 9: Dataprogrammer og software i form av et saksbehandlingssystem for bruk av advokater og regnskapsførere.

Klasse 42: Design og utvikling av dataprogrammer og software i form av et saksbehandlingssystem for bruk av advokater og regnskapsførere; vedlikehold og installasjon av dataprogrammer i form av et saksbehandlingssystem for bruk av advokater og regnskapsførere; utleie og lisensiering av dataprogrammer og software i form av et saksbehandlingssystem for bruk av advokater og regnskapsførere.

- Registrering 250988, det kombinerte merket ADVISOR:



Klasse 9: Dataprogrammer og software.

Klasse 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.

Klasse 42: Design og utvikling av dataprogrammer og software; konsultasjonsvirksomhet vedrørende dataprogrammer og software; vedlikehold og installasjon av dataprogrammer; programmering for datamaskiner; design av computersystemer; utleie av dataprogrammer og software.

- Innarbeidet rettighet til ordmerket merket ADVISOR for tjenester i klasse 35.
- Foretaksnavnet ADVISOR AS.

- 4 Patentstyret kom til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigers varemerker eller foretaksnavn, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 27. juni 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. juli 2016, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket er ikke egnet til å forveksles med innsigers varemerker eller foretaksnavn, og registreringen blir derved å opprettholde.
- Det foreligger ikke vareslagslikhet mellom søkers tjenester i klasse 35 og varene og tjenestene omfattet av klasse 9 og 42 i innsiger registrering nr. 243602. Merkene er derfor ikke forvekslebare.
- Det foreligger delvis identiske, delvis overlappende og likeartede tjenester mellom det søkte merket og innsigers registrering nr. 250988.
- Det søkte merket består av teksten ADVISORS AS skrevet i en figurativ utforming. Foran teksten er det plassert et figurativt element som kan minne om en A. I tillegg starter merket med en figurativ A som gjenfinnes i A-en i AS. ADVISORS er engelsk og betyr rådgivere eller konsulenter, og AS er en forkortelse for selskapsbetegnelsen aksjeselskap. Tekstelementet ADVISORS er direkte beskrivende for tjenesteyteren, da det er snakk om typiske rådgivingstjenester som ytes av rådgivere/konsulenter. Selskapsbetegnelsen AS har heller ikke særpreget. Det ble lagt til grunn under søknadsbehandlingen at merket likevel kunne registreres, siden den figurative utformingen var tilstrekkelig til å gi merket som helhet særpreget og gjenkjennelseeffekt.
- Innsigers kombinerte merke består av teksten ADVISOR skrevet med en vanlig font, etterfulgt av et figurativt element i oransje, rødt og grønt. Også for dette merket er det figurelementet som bærer merkets særpreget og gir det gjenkjennelseeffekt, jf. betydningen av ordelementet.
- Merkenes likheter består i at de begge inneholder tekstelementet ADVISOR, selv om tillegget av en flertalls-S i det søkte merket danner en annen form av ordet. Dette gir merkene stor grad av fonetisk, visuell og begrepsmessig likhet. Likheten dreier seg imidlertid om et direkte beskrivende element som gjennomsnittsforbrukeren ikke kan utlede kommersiell opprinnelse fra. De figurative elementene er klart ulike, og det foreligger ikke merkelikhet.
- ADVISOR er rent beskrivende for varer og tjenester som ytes av rådgivere eller konsulenter. Det er kun særpregede foretaksnavn som har vern mot forvekslebare varemerker, og for at innsigers foretaksnavn skal kunne være til hinder for å registrere et varemerke, må det ha oppnådd særpreget gjennom innarbeidelse.

- Patentstyret viser til dokumentasjonen som ble sendt inn i forbindelse med registreringen av innsigers ordmerke ADVISOR for varene og tjenestene i klasse 9 og 42.
- Når det gjelder innsigers anførsel om at bruk og markedsføring av ordmerket for kontortjenester i klasse 35 må gi et varemerkerettslig vern gjennom innarbeidelse, viser Patentstyret til at den innsendte dokumentasjonen i første rekke viser bruk av merket i figurutforming, og for et system, verktøy eller program. Det er ikke dokumentert at bruken av ordmerket ADVISOR har hatt den virkingen at det er kjent som noens særlige kjennetegn for tjenester i klasse 35.
- Patentstyret bemerker at en domenenavnsregistrering av advisor.no ikke gir noen enerett til bruken av ord i adressen, kun en rett til bruk av selve adressen.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bes om at avgjørelsen fra Patentstyret oppheves, og at innsigelsen mot merket ADVISORS AS tas til følge, slik at registrering nr. 279687 oppheves i sin helhet.
- Det vises til dokumentasjon innsendt for Patentstyret datert 12. april 2015 og 8. mai 2015.
- Patentstyret har feilaktig kun vurdert varenes art når de fastslår at det ikke foreligger vareslagslikhet mellom klagers registrering nr. 243602 og innklagedes merke, og har unnlatt å vurdere varenes/tjenestenes supplerende karakter. Tjenestene og varene henger svært tett sammen og er klart komplementære.
- Patentstyrets vurdering av kjennetegnslikheten mellom de to kombinerte merkene er feilaktig ved at de har unnlatt å ta en vurdering av helhetsinntrykket merkene etterlater seg. Det vises til EU domstolens avgjørelse i sak C-196/11 P F1. Ved å anføre at felleselementet i merkene ikke har særpreg, har Patentstyret foretatt en forvekselbarhetsvurdering i strid med prinsippene fra denne dommen.
- Patentstyret har heller ikke vurdert om bruken av kjennetegnet ADVISOR har tilført klagers ordmerke ytterligere distinktivitet. En slik vurdering må foretas i en innsigelsessituasjon. Vurderingen av virkningen bruken har hatt må foretas på tidspunktet hvor innsigelsen ble innlevert.
- Patentstyret har ikke lagt vekt på at Advisor AS leverer et komplett kontorsystem når det kommer til bedømmelsen av om merket er innarbeidet for «bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester» i klasse 35. Et kontorsystem inkluderer all den programvare som en normal bedrift trenger, og som støtter opp om flere av en bedrifts virksomhetsområder, herunder regnskap, økonomi og fakturering. I forbindelse med levering av kontorsystemet, har klager bistått kundene med opplæring, regnskapsførsel osv.
- Det anføres at både ordmerket og det kombinerte merket er innarbeidet. ADVISOR er innarbeidet som et særlig kjennetegn også for «bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.»

- Dokumentasjon for omsetningstall knyttet til opplæring, bistand og oppfølging av kundene for årene 2002-2015 er innsendt. Det er innsendt timelister for ansatt Inge Bergeland som skal illustrere omfanget og i tillegg er det vedlagt kopi av utgående fakturaer for disse tjenestene.
- Tjenestene er levert og markedsført over en periode på 15 år. Sett hen til omsetning og det store antall kunder som har mottatt slike tjenester, synes det klart at ADVISOR er kjent som et særlig kjennetegn for tjenestene «bistand og administrasjon for bedrifter» og «kontortjenester».
- De fleste som leverer regnskapsprogrammer, leverer også regnskapstjenester slik at det er åpenbart at det foreligger vareslagslikhet.
- Videre er det dokumentert ved en bekreftelse fra Den norske Advokatforening, hvor 90 % av landets advokater er medlemmer, at Advisor er et kjent kontor- og saksbehandlingssystem.
- Det vises til dokumentasjon sendt inn for Patentstyret som inkluderer annonser, DM-er, presentasjonsmaterieell, lokalleie, demo/messer og messe/presentasjonsutstyr fra 2005-2014. Patentstyret har feilaktig konkludert med at dokumentasjonen ikke viser innarbeidelse for tjenestene i klasse 35.
- Innholdsmarkedsføringen på Google har bidratt til å øke omsetningskretsen sin kjennskap til ADVISOR. Klager er første treff i Google ved søk på «advisor», og illustrerer den omfattende jobb klager har gjort for å markedsføre sitt kjennetegn.
- Det er ikke tvilsomt at det foreligger forvekslingsfare mellom klagers ordmerke og det søkte merket. Merkene fremstår som visuelt, fonetisk og begrepsmessig identiske. Det foreligger komplementære tjenester, eksempelvis regnskapsprogram og regnskapstjenester, og merkene er forvekselbare.
- Det foreligger identitet mellom tjenestene omfattet av de to kombinerte merkene. Merkene fremstår som visuelt, fonetisk og begrepsmessig like. Begge merkene har den identiske bestanddelen «advisor» som hovedelement. Det kan ikke legges til grunn at omsetningskretsen ikke kan utlede kommersiell opprinnelse av kjennetegnet ADVISOR. Figurelementene bidrar heller ikke til å skille merkene fra hverandre, og det foreligger forvekslingsfare.
- Den innarbeidelse og bruk man har gjort av merkene ADVISOR har tilført merket ytterligere særpreg.
- Foretaksnavnet ADVISOR AS har gjennom omfattende innarbeidelse og bruk oppnådd slik særpreg som gir vern etter foretaksnavneloven § 3-3, jf. § 3-2.
- Det er et vedlagt en e-post som skal vise et eksempel på direkte forveksling mellom partene.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har foretatt en grundig og riktig vurdering av saken, og konklusjonen er korrekt.
- Det fremkommer ikke noen nye faktiske opplysninger som kan få betydning for saken.
- Det bestrides at Patentstyret har unnlatt å foreta en helhetsvurdering, hvor både kjennetegn og vareslagslikhet skal spille inn.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal først ta stilling til om det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes registrering nr. 279687, det kombinerte merket ADVISORS AS og klagers eldre registrering nr. 243602, ordmerket ADVISOR, på en slik måte at innklagedes merke må nektes registrert etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 12 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i Rt-1998-1988 COSMEA side 1991, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.
- 13 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer og tjenester det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 14 Klagenemnda bemerker innledningsvis at Patentstyret ved vurderingen av klagers søknad om ordmerket ADVISOR, fant at merket var beskrivende og således ikke oppfylte varemerkelovens krav til registrering. Merket ble registrert på bakgrunn av innarbeidelse for nærmere presiserte varer i klasse 9 og tjenester i klasse 42, etter at det ble tilstrekkelig dokumentert at merket var «godt kjent som noens særlige kjennetegn», jf. § 3 tredje ledd. Patentstyret fant derimot at merket ikke var innarbeidet for de opprinnelig søkte tjenestene i klasse 35.
- 15 Klagenemnda bemerker at vernet til et innarbeidet merke kun omfatter de varer og tjenester merket faktisk er innarbeidet for. Dette innebærer at Klagenemnda vil utvise forsiktighet ved vurdering av verneomfanget til klagers ordmerke som nettopp er registrert på bakgrunn av

innarbeidelse. Under søknadsbehandlingen ble merket funnet beskrivende, og i lys av en konkret vurdering av innsendt dokumentasjon ble merket avslått for tjenester i klasse 35.

- 16 Til klagers anførsel om at varene og tjenestene i klasse 9 og 42 er klart komplementære med innklagedes tjenester i klasse 35, viser Klagenemnda til at det må foreligge en forbindelse mellom dem som gjør dem gjensidige avhengig av hverandre eller i det minste er svært viktig for å kunne bruke varen eller benytte seg av tjenestene, på en slik måte at forbrukeren kan komme til å tro at samme kommersielle opprinnelse står bak varene og tjenestene, jf. T-316/07 EASYHOTEL avsnitt 57.
- 17 Klagenemnda kan ikke se at det er tilfelle hva gjelder de aktuelle varene og tjenestene. Det foreligger nok tilfeller der disse tilbys i relasjon til hverandre som supplerende tjenester, men dette medfører likevel ikke at de har den nære tilknytningen som gjør at de kan vurderes som komplementære.
- 18 Klagenemnda kan videre ikke se at det foreligger likheter i form av varenes og tjenestenes art, formål eller bruksområde og det er ikke vanlig at varene og tjenestene har samme distribusjonskanaler eller har samme opprinnelse. De er heller ikke i et konkurranseforhold.
- 19 Siden det ikke foreligger vareslagslikhet mellom innklagedes registrering og klagers eldre registrering av ordmerket ADVISOR, vil ikke grunnvilkåret i varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b være oppfylt.
- 20 Klagenemnda bemerker at dersom merket har fått styrket særpreg gjennom bruk, fremgår det av teorien at det at et merke er sterkt innarbeidet ikke «i seg selv medfører øket risiko for forveksling av kjennetegnene». Det at et varemerke er sterkt innarbeidet bør ikke tillegges betydning ved vurderingen av forvekslingsfaren ut over at det styrkede særpreg tillegges vekt, jf. Lassen/Stenvik (2011) side 424 og 425. Et eventuelt styrket særpreg vil således ikke ha avgjørende betydning for forvekselbarhetsvurderingen, når det uansett ikke er funnet å foreligge vareslagslikhet.
- 21 Klagenemnda vil så gå over til å vurdere om det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes registrering nr. 279687, det kombinerte merket ADVISORS AS og klagers eldre registrering nr. 250988, det kombinerte merket ADVISOR, på en slik måte at innklagedes merke må nektes registrert etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 22 Det synes ikke omtvistet at det foreligger full tjenesteidentitet og -overlapp mellom klagers tjenester «bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester» i klasse 35 og innklagedes tjenester «bistand til bedriftsledelse; bokføring og regnskapsførsel; regnskapskontroll; økonomisk planlegging; rådgivningstjeneste for økonomi og forretningsledelse» i samme klasse.
- 23 Spørsmålet saken reiser er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnitts-

forbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.

- 24 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 25 Gjennomsnittsforbrukeren for de tjenester denne saken vedrører, vil i hovedsak være profesjonelle næringsdrivende, men den alminnelige sluttbruker vil også kunne benytte tjenestene.
- 26 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende kombinerte merker:



- 27 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 28 Teksten i klagers kombinerte merke er ADVISOR, og det er ikke omstridt at ordet direkte og umiddelbart vil oppfattes som det engelske ordet for «rådgiver», og dermed beskriver samtlige av tjenestenes art (rådgivningstjenester). Begge merkene er funnet registrerbare på grunn av den figurative utformingen som tilfører varemerkene som helhet særpreg.
- 29 Ved vurderingen av kjennetegnslikheten skal det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27. Det fremgår videre av EU-domstolens sak C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 23, at forvekselbarhetsvurderingen må ta utgangspunkt i det helhetsinntrykket som merkene gir, særlig med tanke på de *distinktive* og dominerende elementer.
- 30 Merketeksten i de to merkene har store visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter gjennom det felles ordet ADVISOR som har blikkfangereffekt. At det yngste merket i tillegg inneholder en «s» til slutt i ordet ADVISOR og den ikke-distinktive selskapsbetegnelsen «AS», påvirker ikke denne oppfatningen.

31 Klagenemnda har allerede fastslått i avsnitt 29 at det felles elementet ADVISOR anses å være beskrivende for samtlige av de aktuelle tjenestene. Det vises i den forbindelse til HR-2008-1686- A Pascal søtt & salt, avsnitt 39, jf. HR-1999-34-A Superlek, der førstvoterende i sistnevnte sak uttaler at et vern som er oppnådd ved registrering, må respekteres så langt vernet rekker. Domstolene vil imidlertid kunne prøve vernets omfang som en del av rettsanvendelsesskjønnet, og kan således ta stilling til om et element i et sammensatt varemerke omfattes av vernet. Dette innebærer at vernet for et varemerke som har oppnådd registrering, må undergis en konkret vurdering med henblikk på hvilke elementer som er deskriptive og hvilke elementer det foreligger et friholdelsesbehov for.

32 Praksis fra EU-organene bekrefter det samme, og i avgjørelse R 1462/2012-G av 18. september 2013 fra EUIPO Grand Board of Appeal, gis det uttrykk for følgende i avsnitt 32 og 34:

«The fact that that the word elements are descriptive has an effect on the relevant public's perception of these elements, because they cannot constitute the dominant elements of the sign at issue (see judgment of 31 January 2013, T-54/12, 'Sport', para. 31). The target public will not generally consider a descriptive element forming part of a complex sign as the distinctive and dominant element of the overall impression conveyed by that sign (see, to that effect, judgments of 3 July 2003, T-129/01, 'Budmen', para. 53; and also, of 18 February 2004, T-10/03, 'Conforflex', para. 60).

« (...) where a sign consists of both figurative and verbal elements, it does not automatically follow that it is the verbal element which must always be considered to be dominant (see judgment of 12 September 2012, T-295/11, 'duschy', para. 61).»

33 Når merkene, som i denne saken, inneholder et felles element som er deskriptivt, vil vurderingen av forvekselbarhet måtte fokusere på innvirkningen av de elementene der merkene kan adskilles, slik som de figurative elementene og det helhetlige grafiske uttrykket.

34 I klagers merke er ordet ADVISOR skrevet i små bokstaver i fargen svart. Skrifttypen må anses å være relativt ordinær. Ordet er etterfulgt av et figurativt element bestående av linjer i fargene oransje, rød og grønn. Innklagedes merke innledes av et figurelement som kan minne om en stilisert fjelltopp. Ordene ADVISORS AS er skrevet i store bokstaver der bokstaven «A» i begge ordene er skrevet med en spesiell skrifttype der den horisontale streken som vanligvis benyttes i en stor «A», er erstattet av en kort tapp nederst på den høyre av de vertikale strekene. Tegnet vil likevel leses som «A» i sammenheng med de resterende bokstavene i merket. Det vises til gjengivelse av merkene som skal sammenlignes i avsnitt 26.

35 Klagenemnda finner i lys av praksis referert til ovenfor, at det er merkene likheter/ulikheter som blir avgjørende i vurderingen, og viser til at de grafiske elementene ligger ganske fjernt fra hverandre slik at inntrykkene merkene avgir, er tilstrekkelig ulike til å avverge forvekselbarhet i markedet. Det er lagt vekt på at teksten i begge merker er direkte

beskrivende for de aktuelle tjenestene, og at de figurative elementene, som for øvrig ikke har noen konseptuelle likhetstrekk, gjør merkene som helhet tilstrekkelig ulike.

- 36 Klagenemnda har derfor etter en helhetsvurdering kommet til at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 37 Klagenemnda vil legge til at varemerkeinnhavere som velger beskrivende eller et lite distinkt varemerke, må være innforstått med at andre tilbydere i varemerkerettslig sammenheng legger seg svært nært uten at dette vil medføre et inngrep etter varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 38 Klagenemnda anser at dette ikke er i strid med EU-domstolens avgjørelse i sak C-196/11 P F1 som klager har trukket frem. Denne dommen omhandler først og fremst forholdet mellom nasjonale registreringer og EU-registreringer. Slik Klagenemnda ser det, stadfester dommen at man i en forvekselbarhetsvurdering ikke kan ta en prejudisiell vurdering av det eldste merket og frata det ethvert vern. Så lenge det ikke er et spørsmål om merket skal oppheves eller ikke, må det eldste merket i det minste tillegges et minimum av særpreg. Dette er ivaretatt gjennom at det kombinerte merket har vern mot merker som etter en helhetlig vurdering må anses forvekselbare, men innebærer ikke at det enkelte element i merket er beskyttet separat.
- 39 Klagenemnda anser at vernet ville blitt for omfattende dersom beskrivende ord i figurativ utforming også skulle innebære en monopolsituasjon på det beskrivende ordet i seg selv. En slik tolking ville ha medført en urettmessig begrensning for andre tilbydere som har behov for å benytte det samme ordet for å beskrive sine tjenester. Det påpekes at det i den foreliggende saken ikke er funnet at merketeksten i det eldste merket har en lav grad av særpreg, men at den er uten et hvert iboende særpreg.
- 40 Klager har videre anført at registreringen av det kombinerte merket ADVISORS AS, registrering nr. 279687, er i strid med deres innarbeidede rettighet til ordmerket ADVISOR for tjenestene «bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester» i klasse 35, jf. § 16 bokstav a, jf. § 3 tredje ledd.
- 41 Det følger av varemerkeloven § 3 tredje ledd at et varemerke anses innarbeidet «når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn».
- 42 Spørsmålet Klagenemnda må ta stilling til, er om merket ADVISOR var kjent som noens særlige kjennetegn for de aktuelle tjenestene på søknadstidspunktet for det yngste merket den 23. oktober 2014. Dersom klager anses å ha en innarbeidet rettighet, må Klagenemnda ta stilling til om merkene er forvekselbare og om registreringen av det yngste merket således må oppheves.
- 43 Det fremgår av Høyesterett sin avgjørelse gjengitt i Rt. 2006 s. 1601, avsnitt 48 GULE SIDER, at «det skal (...) meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som

varemerke til å kunne registreres», men at «innarbeidelse kan bli resultatet dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse.»

- 44 I dom fra Frostating lagmannsrett 21. desember 1999 (Big Bite) uttalte retten at «når deskriptive ord er tatt i bruk som merke, bør det etter alminnelig oppfatning ikke anses som et innarbeidet varemerke før det for den helt overveiende del av omsetningskretsen er kommet til å bety noe annet, eller i alle fall har fått en sekundærbetydning som i markedsføringsammenheng helt overdøver den opprinnelig språklige betydningen.»
- 45 Klagenemnda bemerker at den allerede har fastslått i avsnitt 28 at klagers ordmerke anses å være beskrivende for de aktuelle tjenestene. På generelt grunnlag har det derfor en sterk formodning mot seg at et slikt merke med en beskrivende karakter, kan opparbeide en sekundærbetydning som gjør at merket kan anses godt kjent som noens særlige kjennetegn fremfor å bli oppfattet som en generisk betegnelse.
- 46 Klager har lagt frem en mengde dokumentasjon som skal vise at ordmerket ADVISOR er innarbeidet for «bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester» i klasse 35, jf. § 16 bokstav a, jf. § 3 tredje ledd.
- 47 Klagenemnda har blitt forelagt omsetningstall knyttet til opplæring, bistand og oppfølging av kundene for årene 2002-2015. Tallene viser at det har blitt brukt minimum en halv million kroner årlig og at tallet i 2015 var doblet til over 1 million kroner. Det er vedlagt timelister som skal illustrere omfanget, samt fakturaer som er sendt ut for disse tjenestene.
- 48 Klagenemnda har videre mottatt en oversikt over markedsføringsinnsatsen i perioden 2005-2014. Den viser blant annet at det i perioden er brukt ca. 1,9 millioner kroner på annonser og nærmere 1 million kroner på DM-er m.m. Det er videre dokumentert at annonsene har stått på trykk i ulike bransjetidsskrift som Advokatbladet og Din Økonomi, og Klagenemnda har blitt forelagt annonsene samt fakturaene som er utstedt i den forbindelse. Det er også innsendt eksempler på DM-er og diverse presentasjonsmateriell.
- 49 Klager har sendt inn et utvalg erklæringer fra kunder der de bekrefter at klager har levert de aktuelle tjenestene under varemerket ADVISOR og fra hvilket tidspunkt de har vært kunde.
- 50 Klager viser til at de er første treff i Google ved søk på «advisor» og hevder at dette illustrerer den omfattende jobben som klager har gjort for å markedsføre sitt kjennetegn.
- 51 Klagenemnda er av den oppfatningen at den innsendte dokumentasjonen levner liten tvil om at det er nedlagt betydelige ressurser over lang tid, siden 1999/2000, for å markedsføre kjennetegnet ADVISOR. Markedsføringen har fortrinnsvis rettet seg mot en spesialisert omsetningskrets bestående av advokater og økonomer. Det at klagers tjenester retter seg mot en snever omsetningskrets, kan lette kravet til dokumentasjon hva gjelder innarbeidelse, men det er klager som har bevisbyrden for at bruken og markedsføringen av merket har hatt den virkningen at det vil oppfattes som noens særlige kjennetegn.

- 52 Klager synes å legge spesielt vekt på at de leverer et komplett kontorsystem og har selv definert dette som «en programvarepakke som inkluderer all den programvare som en normal bedrift trenger». Dokumentasjonen viser, slik Klagenemnda ser det, at klager er en betydelig leverandør av en slik programpakke og synes særlig å ha en høy markedsandel i advokatbransjen. Klagenemnda er av den oppfatning at det å levere en programvare som gir kunden muligheten til å selv utføre ulike typer saksbehandling, regnskapsføring osv., ikke kan likestilles med å levere selve tjenesten. Det er først og fremst programvaren og kunden selv som utfører oppgaven, og det medfører at tjenesten ikke utføres av klager.
- 53 Det er likevel på det rene at klager også har ytt faglig bistand til sine kunder i forbindelse med levering og oppfølging av kontorsystemet og som vil falle inn under de aktuelle tjenesteangivelsene. Markedsføringen kan tyde på at klager legger stor vekt på at de også skal bistå med sin faglige kompetanse, og de innsendte fakturaene bekrefter at klager har levert regnskapsteknisk bistand. Klagenemnda kan derimot ikke se at den innsendte dokumentasjonen kan godtgjøre at dette har skjedd i en slik utstrekning at det innebærer at klager har en innarbeidet rettighet til ordmerket ADVISOR for disse tjenestene.
- 54 Klagenemnda bemerker at dokumentasjonen viser at betydelige deler av tjenestene som har blitt levert gjelder datateknisk support og opplæring, bl.a. i bruken av programvaren. Dette er ikke tjenester som vil omfattes av de omtvistede tjenestene, men som dekkes av NICE-klassifikasjonens klasse 41 og 42.
- 55 Klagenemnda kan ikke legge avgjørende vekt på de likt utformede kundeerklæringene som bekrefter at klager har levert de aktuelle tjenestene under varemerket ADVISOR. Det understøttes av juridisk teori der det i Lassen Stenvik s 256 fremgår at det «i normaltillfeller ikke [er] naturlig å tillegge slike erklæringer nevneverdig bevisverdi».
- 56 Det kan heller ikke legges avgjørende vekt på at Den norske Advokatforening har bekreftet at ADVISOR er et kjent kontor- og saksbehandlingssystem, da bekreftelsen ikke henviser til tjenestene den skal dokumentere er innarbeidet, men kun til selve systemet.
- 57 Oppsummert finner Klagenemnda det dokumentert at klager har levert de aktuelle tjenestene i en viss utstrekning. Det er også utvilsomt at klager ytterligere har innarbeidet kjennetegnet for de varene og tjenestene som ordmerket allerede er registrert for på bakgrunn av innarbeidelse. Klagenemnda har likevel under noe tvil kommet til at klager ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort gjennom dokumentasjonen som er fremlagt, at ordmerket ADVISOR er godt kjent som noens særlige kjennetegn for «bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester» i klasse 35. Til det er dokumentasjonen for sprikende og tynn hva gjelder de aktuelle tjenestene, særlig sett hen til merketekstens rent beskrivende innhold. Anførselen om forvekselbarhet med den påståtte innarbeidede rettigheten kan derfor ikke føre frem.
- 58 Klagenemnda vil avslutningsvis ta stilling til om registreringen av det kombinerte merket ADVISORS AS, registrering nr. 279687, er i strid med klagers foretaksnavn ADVISOR AS.

- 59 Spørsmålet er også her om det registrerte foretaksnavnet ADVISOR AS er egnet til å forveksles med klagers eldre rettighet.
- 60 Foretaksnavneloven § 3-2 første ledd krever at for at et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn, må det oppfylle de krav til særpreg som gjelder etter bestemmelsen i varemerkelovens § 14.
- 61 Klagenemnda har allerede fastslått at klagers ordmerke ADVISOR ikke oppfyller kravet til varemerkerettslig særpreg i henhold til varemerkeloven § 14 for de aktuelle tjenestene, da det kun angir tjenestenes art. Da foretaksnavnet er identisk, rent bortsett fra det ikke-distinktive tillegget «AS», konkluderer Klagenemnda med at foretaksnavnet ikke er særpreg og således ikke nyter vern mot forvekselbare kjennetegn, jf. § 3-2, jf. § 2-6 nr.4.
- 62 Klagenemnda har videre vurdert at ordmerket ikke er innarbeidet for de aktuelle tjenestene. Klagenemnda må derfor komme til samme resultat hva gjelder foretaksnavnet, og fastslå at foretaksnavnet ikke er innarbeidet for slike tjenester slik at det har krav på vern.
- 63 Da ingen av klagers anførsler har ført frem, må klagen forkastes og registrering nr. 279687, det kombinerte merket ADVISORS AS, opprettholdes.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registering nr. 279687, det kombinerte merket ADVISORS AS, opprettholdes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)