



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00183
Dato: 16. oktober 2017

Klager: WorldVentures Holdings, LLC
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tore Lunde og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. juni 2017, hvor det kombinerte merket YOU SHOULD BE HERE! søknad nummer 201604554:



Merket ble søkt registrert for følgende varer:

Klasse 20: Håndstyrte, innvindbare spoler (ikke av metall) for montering av skilt, bilder og utskiftbare plakater; plastbannere og vinylbannere.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 16. august 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 30. august 2017, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det kombinerte merket YOU SHOULD BE HERE! nektes registrert på grunn av manglende særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Merket er et kombinert merke med teksten YOU SHOULD BE HERE etterfulgt av et utropstegn. Den hvite teksten er skrevet i en normal font og teksten er plassert mot en rektangulær, mørkeblå bakgrunn.
- Omsetningskretsen består hovedsakelig av næringsdrivende som kjøper plast- og vinylbannere for reklameformål, eller profesjonelle som kjøper/leier bannere for å annonsere for andre og/eller reklameplass til andre. Bannere kan også kjøpes av private sluttbrukere, for eksempel med hensikt å informere eller dekorere, men dette må antas å utgjøre en mindre kundegruppe.
- Merket vil oppfattes som et salgsoppfordrende slagord eller et informerende flerordsmerke. Utsagnet YOU SHOULD BE HERE! vil tolkes som «Sett din annonse her» eller «Ledig annonseplass her!» og dermed som en oppfordring til å kjøpe annonseplass på bannere/skilt, eller som en informasjon om hvor på skiltet teksten/reklamen skal plasseres.

Den rektangulære bakgrunnen i det søkte merket har en form som er typisk for et banner og underbygger en slik tolkning. Det vil ikke kreves mentale steg eller tankevirksomhet for å forstå teksten som salgsfremmende og/eller informerende.

- Det vil kreves en inngående tolkning av utsagnet for å komme til betydningen «Du skulle vært en av oss som bruker disse produktene», slik søker anfører. En slik tolkning vil ikke være nærliggende for gjennomsnittsforbrukeren.
- Det er ikke nærliggende for omsetningskretsen å oppfatte YOU SHOULD BE HERE! som den kommersielle opprinnelsen bak selve banneret. Den enkle figurutformingen og blåfargen anses ikke egnet til å tilføre merket distinktivitet.
- Reklameeffekter som bannere og skilt er nært relatert til utleie av reklameplass. I og med at reklameeffekter har en så nær tilknytning til reklame- og annonsetjenester, kan det ikke være avgjørende at merket ikke er søkt registrert for slike tjenester. Brukt i den relevante sammenhengen, vil ikke flerordsmerket fungere som en garanti for kommersiell opprinnelse bak varene.
- Det er tatt hensyn til at merket er registrert i EU og i flere enkeltstående jurisdiksjoner. Det er imidlertid ikke riktig å tillegge disse registreringene noen avgjørende vekt.
- Den skjønnsmessige vurdering i denne saken anses å være i samsvar med den normen som kan utledes av avgjørelser fra EU-retten og Klagenemnda.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det kombinerte merket YOU SHOULD BE HERE! oppfylder lovens krav til særpreg, jf. varemerkeloven § 14. Nektelsen må derfor frafalles og merket registreres som omsøkt.
- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av merkets registrerbarhet, og mener at nektelsen er for streng i forhold til norsk og internasjonal administrativ praksis.
- Slagord skal ikke vurderes strengere enn andre kjennetegn. Det er heller ingenting i veien for at merket primært oppfattes som en salgsfremmende ytring, så lenge det også oppfattes som et varemerke. Selv et objektivt og enkelt budskap kan fylle kravet til særpreg så lenge det krever en viss tolkning eller igangsetter en kognitiv prosess.
- Merket vil ikke oppfattes som et reklameutsagn eller en salgsfremmende ytring, men snarere som et lett gjenkjennelig kjennetegn av suggestiv karakter. Som de aller fleste slagord består det likevel av en meningsbærende ytring.
- Når merket benyttes som varemerke for varer i klasse 20, er det nærmest utenkelig at det ikke vil igangsette en indre tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren. En hvilken som helst forbruker som støter på merket vil stusse over slagordets budskap.

- Patentstyret har fremholdt at teksten vil bli oppfattet som en anbefaling for plassering av annonser. Utsagnet kunne kanskje oppfattes som en invitasjon til annonsører som gjerne kjøper annonseplass på bannere og skilt. DU SKULLE VÆRT HER! vil da kunne oppfattes som en påminnelse slik man ofte ser i ulike publikasjoner (av typen «Din annonse her?»). En slik betydning vil imidlertid heller ikke gi noen spesiell mening, tatt i betraktning at merket ikke er søkt registrert for utleie av annonseplass.
- Det viktigste målet i merkevarebygging er å skape et bånd mellom kunden og varemerket, og å få kunden til å identifisere seg med merket. Det er dette, vanligvis underliggende, markedsføringsbudskapet som med klagers slogan uventet sies nærmest i klartekst: Du skulle vært her! Du skulle vært en av oss (som bruker disse produktene)!
- Det sentrale er at den kognitive prosessen iverksettes, hvilket den gjør i det øyeblikk forbrukeren tenker at «dette var da litt merkelig». Det er etter klagers syn overveiende sannsynlig at den samme forbrukeren vil huske slagordet når han stilles overfor det ved en senere anledning, nettopp fordi det er så uvanlig i sammenhengen.
- Ordmerket YOU SHOULD BE HERE er registrert i følgende land: Australia, Canada, Israel, Malaysia, New Zealand, Russland, Sør-Afrika, USA og Zimbabwe. Det angjeldende kombinerte merket er i tillegg registrert i følgende jurisdiksjoner: EU, Australia, Brasil, Hongkong, Island, Jamaica, Kenya, New Zealand og Malaysia. Det er bare Patentstyret som har hatt innvendinger mot merkets registrerbarhet. Det er ingen grunn til å anta at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU, eller andre ikke-engelskspråklige land som Norge kan sammenlignes med.

7 **Klagenemnda skal uttale:**

8 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med de engelske ordene YOU SHOULD BE HERE etterfulgt av et utropstegn, i hvit skrift mot blå bakgrunn, slik det er gjengitt over i avsnitt 2.
- 10 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.
- 11 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkelovens § 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).

- 12 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.
- 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 Omsetningskretsen for de aktuelle varer i klasse 20 vil i stor grad bestå av næringsdrivende som kjøper bannere for reklameformål, eller profesjonelle som kjøper bannere for å leie ut reklameplass eller annonser for andre. Også private sluttbrukere kan utgjøre en mindre del av omsetningskretsen. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Etter Klagenemndas oppfatning vil ikke omsetningskretsen umiddelbart oppfatte merket som beskrivende for varene eller deres egenskaper, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB avsnitt 25.
- 16 Når det så gjelder kriteriene for bedømmelse av om et merke har særpreg, er disse i prinsippet de samme for alle typer merker, og det stilles ikke strengere krav til slagord enn kravene som stilles for andre typer varemerker, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, premiss 25.
- 17 Den konkrete vurderingen av om et slagord kan registreres, kan imidlertid ifølge EU-domstolen bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. Dette gjelder særlig vurderingen av slagord som består av alminnelig beskrivende eller rosende reklamefraser. Gjennomsnittsforbrukeren har ikke for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen slagord, jf. C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 26.
- 18 Det skal imidlertid ikke være til hinder for registrering at et merke primært vil oppfattes som et salgsfremmende utsagn, dersom merket samtidig er egnet til å bli oppfattet som noens særlige kjennetegn, jf. C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK, premiss 45.
- 19 Spørsmålet blir således hvorvidt merket, for de aktuelle varer og tjenester, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller varemerkets garantifunksjon.
- 20 Klagenemnda er av den oppfatning at sammenstillingen YOU SHOULD BE HERE! av gjennomsnittsforbrukeren vil forstås som «du skulle vært her!». I overført betydning, brukt på for eksempel vinyl- og plastbannere, kan dette oppfattes som en oppfordring til å sette

egen reklame eller budskap på produktene. Om merket forstås i betydningen «du skulle vært en av oss (som bruker disse produktene)!», slik klager hevder, vil gjennomsnittsforbrukeren kunne oppfatte utsagnet som en oppfordring til å kjøpe de aktuelle produktene. På denne måten kan merket oppfattes som generelt salgsfremmende for nær sagt alle varer og tjenester, også de omsøkte varer i klasse 20. Merket inneholder ingen overraskende, fantasifulle eller uventede formuleringer eller vendinger som kunne ha gitt merket tilstrekkelig særpreg og gjøre gjennomsnittsforbrukeren i stand til å gjenkjenne og huske det aktuelle merket som et varemerke for de aktuelle varene. Det er derfor ikke egnet til å bli oppfattet som noens særlige kjennetegn.

- 21 Selv om det gjelder et kombinert merke, fremstår det i en meget enkel utforming, med en generisk font i hvit skrift mot en blå, rektangulær bakgrunn. Den figurative utformingen er så beskjeden at det ikke vil ha noen effekt på særpregvurderingen. Oppmerksomheten til gjennomsnittsforbrukeren vil dermed feste seg ved teksten i merket, slagordet YOU SHOULD BE HERE!.
- 22 Klager har vist til at merket er registrert i en rekke andre jurisdiksjoner, deriblant EU og USA. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultater i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse HR-2016-2239-A, ROUTE 66.
- 23 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra sammenstillingen, og det vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201604554, det kombinerte merket YOU SHOULD BE HERE!, nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)