



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00015
Dato: 31. mars 2021

Klager: Fujifilm Corporation
Representert ved: Tandberg Innovation AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kaja von Hedenberg og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. november 2020, hvor følgende internasjonale registrering nr. 1384891, med søknadsnummer 201800725, ble nektet virkning:



Klasse 9: Digital cameras; lenses for digital cameras.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Varemerket ble av Patentstyret ansett særpreget for enkelte varer i klasse 9. Klagen er derfor begrenset til å omfatte de varene som er gjengitt under avsnitt 2.
- 5 Klage innkom 18. januar 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 22. februar 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende for enkelte varer i klasse 9, og mangler særpreg for disse, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Omsetningskretsen vil bestå av alt fra alminnelige forbrukere til profesjonelle fotografer. Oppmerksomhetsnivået og merkebevisstheten i den relevante omsetningskretsen er høy.
- Store og runde tall som «100», «200» og «300» er mye brukt som stammen i et serienummer og i størrelsesangivelser. Innen matematikk er bokstaven X brukt for å indikere «ganger». Merkeelementet X 100 kan derfor oppfattes som å angi forstørrelsesgrad på et kamera og katedralinsen, kameraets brennvidde (zoom), men også billedtagningshastighet og antall «flash» per sekund. Selv om det er sjeldent at vanlige kameraobjekter har forstørrelsesgrad på X 100, er det ikke utenkelig for kameraer og objektiver som brukes for å fotografere fjerntliggende objekter.
- Når sammenstillingen X 100 brukes på varene «digital cameras» og «lenses for digital cameras» i klasse 9, kan gjennomsnittsforkbrukeren oppfatte merket som en angivelse av modellnummer, men også som egenskapsbeskrivende i betydningen at varene muliggjør hundre ganger zoom/forstørrelse eller støtter varer som gir hundre ganger zoom/forstørrelse.

- Merkets svake grafiske utforming er ikke tilstrekkelig for å tilføre merket særpreg som helhet. Dette gjelder selv om innehaver tidligere har fått en lignende X registrert av Patentstyret, det vil si internasjonal registrering nr. 1166567. X-en i dette merket må uansett anses for å ligge i nedre sjikt av hva som kan anses særpreget.
- Merket er etter dette ikke egnet til å skille innehavers varer fra andres, og oppfyller ikke garantifunksjonen.
- Det kan ikke tillegges vekt at Patentstyret tidligere har registrert merker som X 3000, X 20, X 23, X 300, X 400 og X 500 for «sagblader», «båter» og «biler».
- Det legges ikke vekt på at merket har blitt godkjent i EU, og i andre jurisdiksjoner.
- Endelig kan det ikke legges vekt på bruk av merket i Norge. Dokumentasjonen er samlet sett ikke tilstrekkelig til å vise en slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og konklusjon, og anser merket som særpreget for de aktuelle varene i klasse 9.
- Merket X 100 har et uklart betydningsinnhold og det kan ikke utledes en direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og «digital cameras; lenses for digital cameras» i klasse 9. Det vises til hva EUIPO Guidelines uttaler om tall og enkeltbokstaver. En nektelsesgrunn må være konkret og faktabasert, og kan ikke baseres på en rekke beskrivende betydninger merket *kan* ha, sett hen til varene, slik Patentstyret legger til grunn i sin avgjørelse. Det er heller ikke tilstrekkelig å nekte merket kun fordi det er vanlig å bruke tall og bokstaver i forkortet form for å angi kvaliteter og egenskaper ved varene.
- Det vises til Klagenemndas sak VM 15/057, 1800 THE ULTIMATE. Her fremkommer det at dersom det ikke er klart hva det aktuelle tallet refererer til, vil ikke tallet ha en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse til varene.
- Det foreligger dermed ikke noe friholdelsesbehov for X 100.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil se forbi varemerket X 100 i sin søken etter en angivelse av varenes egenskaper, nettopp fordi merket ikke har noen beskrivende funksjon. Gjennomsnittsforbrukeren vil derimot ikke se forbi merket i sin søken etter varenes kommersielle opprinnelse.
- Klager er innehaver av internasjonal registrering 1166567, det kombinerte merket X, som har svært lik utforming som X-en i foreliggende merke. X 100 er også sammenlignbart med en rekke tidligere registreringer akseptert av Patentstyret, som består av en enkeltbokstav og hele og runde tall; for eksempel internasjonal registrering nr. 953468, X3000, internasjonal

registrering nr. 1323163, X 400, internasjonal registrering nr. 1325366, X 500, internasjonal registrering nr. 1210518, X20 og internasjonal registrering nr. 1345821, K70.

- X 100 har blitt godkjent av EU, Australia, Brasil, Colombia, Egypt, Israel, India, Korea, Mexico, Filippinene, Singapore, Russland, Tyrkia, Ukraina og USA. Det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i jurisdiksjoner det er naturlig for Norge å sammenligne seg med, for eksempel EU, Australia og USA.
- Det anføres subsidiært at merket har tilegnet seg tilstrekkelig særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd.
- Den aktuelle omsetningskretsen har et høyt oppmerksomhetsnivå. Dette må tillegges vekt i vurderingen av om merket kan anses innarbeidet. En gjennomsnittsforsbruker med et høyere oppmerksomhetsnivå vil i større grad evne å oppfatte bruken av et varemerke som en opprinnelsesgaranti.
- Klager har brukt X 100 for «digital cameras; lenses for digital cameras» i klasse 9 over en lengre periode.
- Som dokumentasjon for bruk av merket er det fremlagt følgende:
 - Bilag 4-6 som gjengir produktkataloger av henholdsvis X100s, X100t og X100f. Her fremkommer det at klager bruker merket som et varemerke.
 - Bilag 7-12 viser til anmeldelser i blant annet Dagens Næringsliv (bilag 7, fra 2013), NRK (bilag 8, fra 2011), VG (bilag 9, datert 2013) og FOTOMAG (bilag 11, fra 2017).
 - Bilag 13-18 viser til en rekke artikler og omtale av merket fra lydogbilde.no.
 - Bilag 19-23 viser til en rekke artikler og omtale av merket fra fotografi.no.
 - Bilag 24-33 viser til en rekke artikler og omtale av merket fra tek.no.
 - Bilag 34 viser til et eksempel på markedsføring av merket i bladet Lyd & Bilde i april 2013, mens bilag 35 viser ulike innlegg om X 100-serien fra FujiFilm på Facebook.
- Dokumentasjonen viser at X 100 ofte omtales alene, uten henvisning til den kjente produsenten FUJIFILM. Merket har fått stor oppmerksomhet i Norge, både fra velkjente mediehus som Dagens Næringsliv, VG, NRK og Din Side, og fra ulike bransje-tidsskrifter, som Tek.no, Computerworld, Lyd og Bilde og FOTOMAG.
- Omsetningskretsen har følgelig blitt eksponert for X 100 i stor utstrekning gjennom norske medier. Kameraene i X 100-serien er svært populære, de blir omtalt i dokumentasjonen som en «moderne klassiker», og har blitt kåret til årets kamera. Den aktuelle omsetningskretsen vil på denne bakgrunn umiddelbart gjenkjenne X 100 som et varemerke med en bestemt produsent, nemlig klager (FUJIFILM).

- Klagenemnda bes etter dette om å oppheve Patentstyrets avgjørelse, slik at den internasjonale registreringen kan gis virkning i Norge for alle omsøkte varer i klasse 9.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med merketeksten X 100. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 I vurderingen av om merket 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for «digital cameras» og «lenses for digital cameras» i klasse 9 vil både være private sluttforbrukere, med varierende kunnskap og interesse for disse varene, og næringsdrivende. Oppmerksomhetsnivået og merkebevisstheten i omsetningskretsen vil også derfor variere tilsvarende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 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. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.

- 17 Den internasjonale registreringen består av sammenstillingen X 100. Klagenemnda er av den oppfatning at når merkets innledende element, X, sammenstilles med et arabisk tall, slik som her, vil X-en først og fremst oppfattes som tegnet for multiplikasjon, nemlig som å indikere «ganger». Den internasjonale registreringen vil etter Klagenemndas syn dermed forstås som «ganger hundre» eller «hundre ganger». De aktuelle varene i klasse 9, «digital cameras; lenses for digital cameras», kan bestå av flere funksjoner som kan forstørres eller forsterkes etter brukerens behov og ønske, for eksempel objektivets forstørrelsesgrad/zoom. Det følger av EU-domstolens sak C-191/01, Doublemint, at et merke skal anses beskrivende så lenge én mulig betydning av merket er beskrivende. Klagenemnda mener derfor at X 100 er egenskapsbeskrivende for de aktuelle varene, i betydningen at disse kommer med objektiv med «100 gangers forstørrelsesgrad/zoom».
- 18 Det foreligger etter dette et friholdelsesbehov for X 100. Andre næringsdrivende vil ha et reelt behov for å bruke x100 eller 100x på tilsvarende varer for å angi egenskaper ved disse. Dette bekreftes gjennom at andre næringsdrivende også bruker denne betegnelsen på en beskrivende måte på samme og/eller lignende varer, se eksempelvis hvordan Canon bruker elementet 100x for å beskrive at kameraets objektiv har «100 ganger zoom»: <https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/wPOL25/klar-for-100-ganger-zoom>. For øvrig kan det nevnes at Samsung omtaler sitt digitale, og innebygde, kamera i smarttelefonmodellen Galaxy S20 Ultra som «100x Super Resolution Zoom». Se her, <https://www.samsung.com/au/support/mobile-devices/using-100x-super-resolution-zoom/>.
- 19 Det samme friholdelsesbehovet vil for øvrig kunne gjøre seg gjeldende overfor andre merkesammenstillinger av X og tall, søkt for varer med forstørrende eller forsterkende funksjoner. I slike merkesammenstillinger vil det aktuelle tallet nemlig være egnet til å angi antall ganger funksjonen kan forstørres eller forsterkes.
- 20 Klagenemnda anser ikke den grafiske utformingen for å tilføre merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03 P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14, EXTRA, avsnitt 15-20. X 100 er gjengitt i en helt alminnelig og svart font, som ikke skiller seg vesentlig fra et merke gjengitt som et rent ordmerke. Merkets grafiske utforming har følgelig en begrenset innvirkning på merkets helhetsinntrykk, og evner ikke å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25. Klagenemnda kan etter dette ikke se at merket inneholder noe som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør merket egnet til å angi kommersiell opprinnelse.

- 21 Den internasjonale registreringen vil etter dette forstås som egenskapsangivende for «digital cameras; lenses for digital cameras» i klasse 9. Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en klar og direkte forbindelse mellom X 100 og de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Dette fremgår også av Klagenemnda sin sak VM 15/057, 1800 THE ULTIMATE, avsnitt 22.
- 22 Klager anfører videre at det må tas hensyn til virkninger av bruk av merket ved vurderingen av merkets særpreg, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd, og har sendt inn noe dokumentasjon for å vise hvordan merket har vært brukt i Norge.
- 23 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008–2009) s. 50, fremgår det at bestemmelsen
- «(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»
- 24 Det vil vanligvis være vanskelig å vise at et i utgangspunktet beskrivende merke har oppnådd vern gjennom bruk/innarbeidelse, jf. HR-2005-1905-A, Gule Sider, avsnitt 48. 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. HR2005-1905-A, Gule sider, avsnitt 54.
- 25 Klager må dokumentere virkningen av bruken av merket forut for prioritetsdagen til den internasjonale registreringen den 12. mai 2017.
- 26 Den innsendte dokumentasjonen er relativt beskjeden i omfang, og nokså ensartet, da den i det vesentlige viser omtale av X 100 i produktkataloger, artikler og anmeldelser. Det er eksempelvis ikke innsendt noe dokumentasjon som viser omsetnings- og markedsføringstall av digitalkameraer og linser, påført X 100. Videre vises merket i stor grad sammen med klagers selskapsnavn, Fujifilm, i dokumentasjonen. At X 100 vises i kombinasjon med et annet kjennetegn, gjør dokumentasjonen mindre egnet til å vise virkninger av bruk av merket, all den tid virkningene like godt kan knyttes til kjennetegnet Fujifilm. I lys av X 100 sitt beskrivende meningsinnhold, kan man derfor ikke utelukke at det er Fujifilm gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved. For øvrig brukes merket ofte i sammenstillinger med bokstavene S, T og F i dokumentasjonen, noe som gjør at bruken av merket skiller seg noe fra slik det er søkt. Den innsendte dokumentasjonen evner derfor ikke å vise en slik virkning av bruk som gjør at omsetningskretsen i Norge oppfatter X 100 som noens særlige kjennetegn for varene i klasse 9 på prioritetsdagen for den internasjonale registreringen, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.

- 27 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av dette ikke kunne utlede en bestemt kommersiell oppfinnelse fra X 100. Merket som helhet oppfyller ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 28 Det forhold at Patentstyret tidligere har funnet klagers internasjonale registrering nr. 1166567, som består av en X med nokså lik utforming som X-en i foreliggende merke, som særpreget, endrer ikke sakens utfall. Etter Klagenemndas syn er ikke særpregsvurderingen av en X uten andre tilleggs-elementer direkte sammenlignbart med vurderingen av X 100. Når elementet X søkes alene, kan det ha flere betydninger, for eksempel bokstaven X eller romertallet X. Sammenstilt med et annet element som i dette tilfellet, vil elementet, og merket som helhet, få en beskrivende betydning.
- 29 Klagenemnda kan videre ikke legge vekt på klagers henvisning til at Patentstyret tidligere har registrert merker bestående av X og tall som 300, 400, 500 og 3000, for varer som «sagblader», «biler» og «båter». Dette er andre varer enn de aktuelle varene i klasse 9, og varer hvor sammenstillingen av X og et tall ikke nødvendigvis får en beskrivende betydning. Klagenemnda har for øvrig ikke kjennskap til hvilke omstendigheter som lå til grunn for registrering av disse merkene.
- 30 Til klagers anførsel om at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, bemerkes at registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 31 Det kan videre ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser 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, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 32 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at det kombinerte merket X 100 må nektes virkning for enkelte varer i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. tredje ledd andre punktum, jf. § 3 tredje ledd, jf. § 70 tredje ledd, og at klagen må forkastes.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1384891, med søknadsnummer 201800725, det kombinerte merket X 100, nektes virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 9: «Digital cameras; lenses for digital cameras.»

- 3 Internasjonal registrering nr. 1384891, med søknadsnummer 201800725, det kombinerte merket X 100, gis virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 9: «Digital camera flashes; image sensors for digital cameras; cases adapted for digital cameras; straps for digital cameras.»

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)