



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00051
Dato: 31. august 2017

Klager: International Gaming Projects Limited
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. januar 2017, hvor det kombinerte merket MULTI PLAY, søknad nummer 201500285:



ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Reservedeler til bruk for videospillmaskiner med ekstern skjerm eller monitorer nemlig. strømkabler og minnekort; dataspillprogrammer og programvare; interaktive videospillfjernkontrollenheter; elektroniske komponenter for spilleautomater.

Klasse 28: Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at merket ble ansett beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 9. mars 2017 og Patentstyret har den 31. mars 2017 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- MULTI PLAY er beskrivende for de aktuelle varene i klasse 9 og 28, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og merket må dermed nektes registrert. Merket mangler generelt særpreg som følge av dets beskrivende karakter, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Merkedelen MULTI kan bety «mange/flere», og merkedelen PLAY kan blant annet bety «lek/spill». Sammensetningen av MULTI PLAY vil derfor oppfattes som «mange spill/flere spillere», og Patentstyret anser at varemerket angir art og egenskap for varer som blant annet «dataspillprogrammer og programvare» i klasse 9 og «videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater» i klasse 28. Merket er satt sammen av ord som helhetlig sett gir en umiddelbar mening for gjennomsnittsforbrukeren

ved at det direkte og umiddelbart oppfattes som en angivelse av at varen som tilbys er et spill som enten inneholder flere spill, eller at det gir mulighet for at man kan kobles opp mot flere spillere

- Patentstyret kan ikke se at figurutformingen hvor ordene står noe på skrått og har henholdsvis gul og rosalilla farge fjerner hovedinntrykket av merkets beskrivende innhold. Det følger av EU-rettens avgjørelser T-122/01, Best Buy, avsnitt 36 og avgjørelse C-37/03P, BioID®, avsnitt 29 at praksis med hensyn til vurderingen av merker som består av beskrivende tekst og ett eller flere figurative elementer har blitt strammet inn også i Norge. Her vises det også til nektelser fra EU-retten T-202/15, WORLD OF BINGO, T-663/14 BIG BINGO, samt KFIR i VM 15/098 BRILLESTYLIST og VM 15/079 HELMAX.
- Patentstyret finner også at merket mangler generelt særpreget som følge av dets beskrivende karakter, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er av den oppfatning at det aktuelle merket er særpreget, og at det oppfyller varemerkets funksjon som en garanti for kommersiell opprinnelse for alle de varer som omfattes av registreringen.
- Merket som helhet vil ikke oppfattes av gjennomsnittforbrukeren som en beskrivelse av egenskapene til varene, men heller som kjennetegn for disse.
- Når det gjelder teksten i merket er klager innforstått med at MULTI PLAY har en lav grad av særpreget for enkelte av de varer merket søkes registrert for, men anfører at tekstelementet i kombinasjon med de grafiske elementene gir et merke som i sin helhet vil oppfattes som varemerke av gjennomsnittforbrukeren.
- Klager peker på at det først og fremst er den grafiske utformingen som gir blikkfangereffekt for gjennomsnittforbrukeren, og han/hun vil derfor oppfatte merket som noe annet enn en opplysning om at varene har mange spill, eller kan benyttes av flere spillere. Merket har derfor en gjenkjennelseeffekt og fungerer som varemerke.
- Det pekes på at det er vanlig å utforme merker på denne måten i bransjen, og forbrukeren er opplært til å forstå og gjenkjenne slike merker. Klager har innsendt utskrift av diverse søk foretatt på www.google.no og utskrift fra Patentstyrets database som skal sannsynliggjøre at det finnes en type bransjenorm for hvordan varemerker ofte utformes på slike varer, nemlig i blikkfonter og med sterke farger. Det foreligger ingen andre merker, verken i bruk, registrert eller nektet registrert som til forveksling ligner på klagers merke. Det vises til at merket skiller seg tydelig ut og er lett for forbrukeren å huske, selv om det føyer seg inn i den typiske måten å utforme varemerker på i gjeldende bransje.
- Det anføres på denne bakgrunn at Patentstyrets avgjørelse må oppheves og at varemerket registreres.

- 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 MULTI og PLAY som gjengitt under 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 annet 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 varemerkeloven § 14 første og annet 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 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 vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil være både private sluttbrukere av spill og spilleautomater, og næringsdrivende innen bransjer for spilleautomater eller spill. Sistnevnte vil typisk være næringsdrivende som selger, leier ut eller kjøper automater eller maskiner til bruk til bingo-, lotteri- eller videospill. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Hvorvidt et varemerke innehar tilstrekkelig distinktivitet bedømmes ut fra det helhetsinntrykket som varemerket etterlater hos den gjennomsnittlige forbruker jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-363/99 POSTKANTOOR.
- 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 Selv om det er merket som helhet som skal vurderes, og ikke merkets enkeltelementer hver for seg, ser Klagenemnda det som hensiktsmessig først å kommentere merkets enkeltelementer. Klagenemnda anser at sammenstillingen av de to ordelementene MULTI PLAY angir en egenskap ved data eller videospill eller utstyr som brukes til videospill, nemlig at varene gir muligheten for flerspill eller inneholder flere spill. Sammenstillingen vil forstås i sin beskrivende betydning av gjennomsnittsførbrukeren, uten noe behov for tolkning eller tankesprang.
- 18 Spørsmålet er om den grafiske utformingen av merket tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29 og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.
- 19 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 NATURAL BEAUTY, avsnitt 25.
- 20 I det foreliggende merket er ordene MULTI og PLAY plassert skrått overfor hverandre i en buet utførelse med hvert ord i forskjellig farge. Tilførsel av farger til ordelementet vil ikke i seg selv være tilstrekkelig for at merket skal anses som særpreget, jf. T-202/15 WORLD OF BINGO.
- 21 Det følger videre av EU-rettens avgjørelse i sakene T-203/14, SPLENDID, og T-64/16, TASTY PUFF, at en uvanlig font ikke er tilstrekkelig til at merket som helhet kan anses som særpreget dersom tekstelementet er beskrivende. Selv om tekstelementet i det foreliggende merket er skrevet med store, skyggebelagte bokstaver i ulike farger og har en virveffekt inn mot midten av merket, er Klagenemnda av den oppfatning at det er tekstelementet som er det dominerende elementet i merket og at figurelementene og den grafiske utformingen ikke leder oppmerksomheten bort fra merkets beskrivende meningsinnhold.
- 22 Klagenemnda vil også trekke frem den innstrammede praksis som har blitt lagt til grunn i EU-domstolens avgjørelse av 13. januar 2011 C-92/10P, BEST BUY, hvor man fant at det kombinerte merket med ordkombinasjonene BEST BUY ikke var tilstrekkelig særpreget, se avsnitt 48 og 56. EU-domstolen fant at til tross for bruken av en felles «B» for begge tekstelementene, var dette ikke nok til å gi merket særpreg. Likeledes vises det til EU-domstolens avgjørelse C-37/03 BioID, hvor tekstelementet BioID ble oppfattet som beskrivende og de øvrige elementene, bestående av en ikke helt ordinær skrifttype («Bio»

uthevet i fet skrift og ID skrevet med store bokstaver), samt et kvadratisk punktum og symbolet for registrerte varemerker, ikke var tilstrekkelig til å tilføre merket særpreg.

- 23 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket MULTI PLAY og varene i nærværende sak. Den aktuelle omsetningskretsen vil oppfatte merket kun som en angivelse av kvalitet og egenskaper. Varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a kommer således til anvendelse.
- 24 Når det gjelder klagers anførsel om at det finnes en bransjenorm for hvordan varemerker innenfor dette området utformes, er Klagenemnda av den oppfatning at dette ikke er relevant for vurderingen av merkets særpreg etter § 14. Klagenemnda finner uansett at en eventuell opplæring hos gjennomsnittsforbrukeren ikke er nok til å veie opp for tekstens beskrivende meningsinnhold for de aktuelle varene og medføre at merket som helhet vil kunne bli vurdert som særpreget.
- 25 Klagenemnda finner at det ikke kan få avgjørende betydning i denne saken at det ikke er registrert eller søkt lignende merker. Det er et grunnleggende krav i varemerkeretten at et varemerke må være egnet til å skille klagers varer fra andres. Det aktuelle merket oppfyller ikke denne funksjonen med sitt rent beskrivende meningsinnhold, og det kan således ikke tillegges vekt at det ikke finnes lignende registrerte merker, verken i bruk eller tidligere søkt.
- 26 For de aktuelle varene vil varemerket MULTI PLAY på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 27 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert for samtlige varer, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes
- 2 Søknad nummer 201500285 nektes registrert.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)