



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

KJENNELSE

Sak: 24/00071
Dato: 12. februar 2025

Klager: Serif (Europe) Limited
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, ved nestleder:

Gunhild Giske Skyberg

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Internasjonal varemerkereistrering nr. 1455334, søknadsnummer 201903620, ordmerket AFFINITY, ble ved Patentstyrets avgjørelse av 22. april 2024 nektet virkning i Norge for følgende varer i klasse 9:

Computer software in the fields of multimedia content and scrapbooking; software to enable uploading, posting, blogging and sharing of communication or information; computer software relating to social networking and for allowing data retrieval, upload, access and management; computer software that enables users to create and/or share multimedia content with third parties via a global computer network; computer programs in the fields of desktop publishing, word processing, printing, graphics, images, fonts, font management, typesetting, document management and manipulation, presentation delivery, image editing, media and photo management, drawing, animation, graphics, website design, digital video and audio editing; none of the aforesaid goods relating to the dating agency industry or to security solutions.

- 3 Patentstyrets nektelse er begrunnet med at varemerket vil krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med internasjonal registrering nr. 1429192, det kombinerte merket AFFINY, og internasjonal registrering nr. 1429719, ordmerket AFFINY, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, jf. § 70 første ledd.
- 4 Patentstyrets avgjørelse ble påklaget til Klagenemnda for industrielle rettigheter den 21. juni 2024. Klagesaken har vært berostilt frem til 31. januar 2025 grunnet partenes forhandlinger om et mulig samtykke med innehaveren av de motholdte merkene.
- 5 Den 4. desember 2024 mottok Klagenemnda samtykkeerklæring til bruk og registrering av klagers merke fra innehaveren av de motholdte merkene. Samtykkeerklæringen er datert 28. november 2024 og gjelder følgende av klagers varer i klasse 9:

*Computer software in the fields of multimedia content and scrapbooking; software to enable uploading, posting, blogging and sharing of communication or information; computer software **relating to social networking, namely computer software which enables users to post, share, create, and transmit multimedia content on third party social networking sites and for** allowing data retrieval, upload, access and management; computer software that enables users to create and/or share multimedia content with third parties via a global computer network; computer programs in the fields of desktop publishing, word processing, printing, graphics, images, fonts, font management, typesetting, document management and manipulation, presentation delivery, image editing, media and photo management, drawing, animation, graphics, website design, digital video and audio editing; none of the aforesaid goods relating **to the dating, social networking or social introduction**, or to security solutions.*

6 Klagenemnda gjorde klagers fullmektig oppmerksom på at begrensningen i samtykkets varefortegnelse trolig medfører en uklarhet i varefortegnelsen, jf. varemerkeforskriften § 10 tredje ledd. Klager fikk anledning til å ta stilling til om klager ville ha en formell vurdering av varefortegnelsen, realitetsuttalelse eller trekke klagen. Den 6. februar 2025 mottok Klagenemnda følgende subsidiære og atter subsidiære varefortegnelse fra klagers fullmektig:

7 Subsidiær varefortegnelse:

Computer software in the fields of multimedia content and scrapbooking; software to enable uploading, posting, blogging and sharing of communication or information; ~~computer software relating to social networking, namely~~ computer software which enables users to post, share, create, and transmit multimedia content on third party ~~social networking~~-sites and for allowing data retrieval, upload, access and management; computer software that enables users to create and/or share multimedia content with third parties via a global computer network; computer programs in the fields of desktop publishing, word processing, printing, graphics, images, fonts, font management, typesetting, document management and manipulation, presentation delivery, image editing, media and photo management, drawing, animation, graphics, website design, digital video and audio editing; none of the aforesaid goods relating to dating, social networking or social introduction, or to security solutions.

8 Atter subsidiær varefortegnelse:

Computer software in the fields of multimedia content and scrapbooking; software to enable uploading, posting, blogging and sharing of communication or information; computer software ~~relating to social networking, namely computer software which enables users to post, share, create, and transmit multimedia content on third party social networking sites~~ ~~and~~ for allowing data retrieval, upload, access and management; computer software that enables users to create and/or share multimedia content with third parties via a global computer network; computer programs in the fields of desktop publishing, word processing, printing, graphics, images, fonts, font management, typesetting, document management and manipulation, presentation delivery, image editing, media and photo management, drawing, animation, graphics, website design, digital video and audio editing; none of the aforesaid goods relating to dating, social networking or social introduction, or to security solutions.

9 Klagers fullmektig anfører at begge de subsidiære varefortegnelsene er i tråd med samtykket og at uklarheten er fjernet. Klager ber KFIR om å ta samtykkeerklæringen til følge og at saken sendes tilbake til Patentstyret for å besluttet gjeldende i henhold til samtykket og en av de subsidiære varefortegnelsene.

10 **Klagenemnda skal uttale:**

11 Patentstyrets avgjørelse er rettidig påklaget, og klageavgiften er betalt innen fristen. De formelle klagevilkårene i varemerkeloven § 50 er derfor oppfylt.

12 Før saken er tatt opp til behandling i Klagenemnda, har klager fremlagt en samtykkeerklæring fra innehaveren av de motholdte registreringene, Meetic, Paris,

Frankrike. Klager ber derfor om at Patentstyrets avgjørelse oppheves og at internasjonal registrering nr. 1455334 gis virkning i Norge.

- 13 Bakgrunnen for Patentstyrets nektelse er at ordmerket AFFINITY i klagers internasjonale registrering nr. 1455334, er egnet til å forveksles med merkene AFFINY i internasjonal registrering nr. 1429192 og nr. 1429719, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 14 I henhold til varemerkeloven § 16 første setning er § 16 bokstav a ikke til hinder for varemerkeregistrering hvis det fremlegges samtykke til registrering fra innehaveren av det hindrende merket. Klager har fremlagt samtykke til registrering og bruk i Norge av klagers internasjonale registrering nr. 1455334 for en begrenset varefortegnelse, fra innehaveren av de hindrende merkene. Klagenemnda har kommet til at klagers subsidiære varefortegnelse inntatt i avsnitt 7, er i tråd med samtykkeerklæringen og at denne ikke medfører en utvidelse etter varemerkeloven § 13 andre ledd og tilfredsstiller kravet til klarhet og tydelighet i varemerkeforskriften § 10 tredje ledd.
- 15 Når det gjelder samtykkets varefortegnelse, er Klagenemnda av det syn at begrensningen medfører en motstrid mellom de positivt angitte varene og begrensningen. Begrensningen «none of the aforesaid goods relating to (...) social networking», er motstridende og skaper dermed en uklarhet mot angivelsen «computer software relating to social networking, namely computer software which enables users to post, share, create, and transmit multimedia content on third party social networking sites». Klagers internasjonale registrering kunne derfor ikke blitt gitt virkning i Norge med denne varefortegnelsen, jf. varemerkeforskriften § 10 tredje ledd.
- 16 Som følge av samtykket til bruk og registrering av internasjonal registrering nr. 1455334 fra innehaveren av de motholdte merkene og at klager ber om at merket besluttes gjeldende i henhold til samtykket og med den subsidiære varefortegnelsen angitt i avsnitt 7, er varemerkeloven § 16 bokstav a ikke lenger til hinder for å gi merket virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 16 første setning.
- 17 Det foreligger etter dette ikke grunnlag for å realitetsbehandle klagen i Klagenemnda.
- 18 Klagenemnda kan ikke se at det foreligger særlige grunner for å behandle klagen, jf. varemerkeloven § 51 fjerde ledd. Klagesaken blir etter dette å heve.
- 19 Avgjørelsen er truffet av Klagenemndas nestleder alene, jf. Patentstyrelova § 4 første ledd fjerde punktum.

Det avsies slik

Slutning

1. Patentstyrets vedtak oppheves, og saken sendes tilbake til Patentstyret slik at merket kan gis virkning i Norge for den subsidiære varefortegnelsen angitt i avsnitt 7.
2. Klagesaken heves.

Gunhild Giske Skyberg

(sign.)