



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00015
Dato: 1. april 2019

Klager: Nordic Cinema Group AB
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. november 2018, hvor det følgende kombinerte merket, søknadsnummer 201613347, ble nektet registrert for samtlige tjenester:



Klasse 35: Administrasjon av kinosalanlegg; kinoreklame; tilbydelse av annonseplass elektronisk og via et globalt informasjonsnettverk; detaljhandel med drikker, godteri og snacks; organisering av messer, konkurranser eller evenementer for kommersielle eller annonseformål.

Klasse 38: Kommunikasjonstjenester for elektronisk overføring og tilgang til filmer, bilder, audio, informasjon og TV-programmer på anfordring; streaming av data, audio, bilder og filmmateriell på Internett; tilbydelse av tilgang til databaser som inneholder film, musikk, fjernsynsprogrammer og dataspill.

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; kinosaler; kinovirksomhet; utleie av multimediaopptak slik som filmer, musikk, fjernsynsprogrammer og dataspill via Internett; film- og videoproduksjon; oppsetting og fremføring av teaterproduksjoner; fjernsynsunderholdning; tilveiebringelse av kinofasiliteter; arrangering og gjennomføring av seminarer og konferanser; informasjonstjenester relatert til underholdning; tilveiebringelse av underholdningsinformasjon via elektroniske medier; formidling av billetter til underholdningsarrangementer.

Klasse 43: Beverting og tilbringning av mat og drikke; tilveiebringelse av kino-, konferanse-, utstillings- og møtefasiliteter.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Patentstyret tilbød å registrere merket for «tilbydelse av annonseplass elektronisk og via et globalt informasjonsnettverk; detaljhandel med drikker, godteri og snacks; organisering av messer, konkurranser eller evenementer for kommersielle eller annonseformål» i klasse 35, men søker avsto tilbudet.

5 Klage innkom 28. desember 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 18. januar 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, og må dermed nektes registrert.
- Merket er et kombinert merke som består av bokstaven F plassert inne i en sirkel. Bokstaven er skrevet i en vanlig font og står inne i en ordinært utformet sirkel. Både bokstaven og sirkelen er utformet i to ulike nyanser av rød.
- Rødfargene ligger så nær hverandre at det er vanskelig å oppfatte at det er to nyanser. Selv om man skulle oppfatte fargenyansene ved å studere merket nærmere, vil ikke gjennomsnittsforkbrukeren oppfatte fargebruken som en angivelse av kommersiell opprinnelse, men snarere som et dekorativt element.
- Merket gjelder en rekke tjenester som er forbundet med film og fjernsyn og tjenester som gjelder mat. Selv om Patentstyret ikke har konkrete treff i ordbøker som dokumenterer at F betyr «film», «fjernsyn» eller «food», er det nærliggende at omsetningskretsen vil oppfatte bokstaven slik.
- Bokstaven F sammen med en ordinær geometrisk form er ikke egnet til å sette omsetningskretsen i stand til å utpeke tjenestenes kommersielle opphav. Merket har ikke gjenkjennelseeffekt og mangler det minimum av særpreg som skal til for å fungere som noens kjennetegn.
- Søker har vist til en rekke registreringer som hevdes å være parallelle med det søkte merket, men Patentstyret mener at merkene det vises til har flere figurative elementer og/eller farger som har bidratt til å tilføre særpreg. Det vises til eksempler på merker som har blitt nektet.
- EUIPOs beslutning om å registrere det tilsvarende merket i EU kan ikke tillegges noen særlig vekt.
- Patentstyret har hentet veiledning i to nylige avgjørelser fra Klagenemnda for industrielle rettigheter, sak 18/00008 og 18/00010, der det ble lagt vekt på at bokstaven i merket ikke var beskrivende og at fargebruken ikke var dokumentert vanlig brukt for de aktuelle tjenestene. Dette stiller seg annerledes i nærværende sak hva gjelder betydningen av bokstaven F. Det anses videre å være allment kjent at matvare- og restaurantbransjen bruker fargen rød i stor utstrekning, siden fargen er godt synlig og innbydende. Aktører innen visuelle medier bruker også fargen rød i stor utstrekning.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av varemerkets særpreg, og mener at en for streng vurderingsnorm er lagt til grunn.
- Omsetningskretsen for tjenestene omfatter både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere.
- Patentstyret har i sin avgjørelse kun vist til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, men det synes som om Patentstyret også er av den oppfatning at merket vil oppfattes som en angivelse av de aktuelle tjenestenes art.
- Det omsøkte varemerket består av en F, skrevet i fet font, plassert inni en sirkel. Den øvre delen av bokstaven er utført i en lysere rødfarge enn den nedre delen. Inni bokstaven kan det skimtes en tynnere F. Den indre F-bokstaven er utført i en mørkere tone øverst og en lysere tone nederst. Sirkelen som omringer bokstaven består av to lag. Det innerste laget er signalrødt, mens det ytre laget er utført i en blodrød farge.
- Bruken av ulike rødfarger skaper dybde og bevegelse, og gir merket en blikkfangeffekt som er egnet til å tiltrekke seg omsetningskretsens oppmerksomhet og feste seg i erindringen. Dette bør i seg selv være tilstrekkelig for å konstatere at merket i det minste innehar det minimum av særpreg som skal kreves for å tillate registrering.
- Teksten i merket består av bokstaven F. Det er ikke noen naturlig sammenheng mellom bokstaven F og de omsøkte tjenestene. Det er videre ingenting som tyder på at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte bokstaven som en forkortelse av «film», «fjernsyn» og «food», og slik som en angivelse av tjenestenes art.
- Patentstyret har ikke dokumentert at det er vanlig å bruke bokstaven F for de aktuelle tjenestene, men har snarere bekreftet at slik dokumentasjon ikke er funnet.
- At et utvalg restauranter og medieselskaper bruker rødfarger i sine kjennetegn er irrelevant, all den tid det ikke foreligger noen dokumentasjon som bekrefter at omsetningskretsen vil assosiere fargen med de aktuelle tjenestene. Det vises til et utvalg merker som benyttes for tilsvarende tjenester og som ikke benytter rødfarger.
- Merket er registrert i EU uten at EUIPO har hatt noen merknader til merkets særpreg. Det vises til Borgarting lagmannsretts dom av 1. juni 2015, LB-2014-95107 og Oslo tingretts dom av 11. april 2017, TOSLO-2016-135037 som legger vekt på registreringer i andre jurisdiksjoner av harmoniseringshensyn. Det er ingenting som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU-landene

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket F, gjengitt under avsnitt 2.
- 11 I vurderingen av om det aktuelle merket skal kunne gis virkning som et varemerke i Norge, 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.
- 12 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 varemerke-forordningen (207/2009).
- 13 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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 de aktuelle tjenester vil kunne være alminnelige sluttbrukere, og profesjonelle aktører. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 Selv om de overordnede kriteriene for vurderingen av særpreg er de samme for ulike typer varemerker, vil ikke omsetningskretsens oppfatning av ulike typer merker nødvendigvis være den samme. Det kan være vanskeligere å påvise særpreg for noen merkekatégorier fremfor andre på grunn av omsetningskretsens oppfatning av slike merker. Noen typer merker vil det som generelt utgangspunkt være mindre sannsynlig at kan anses å ha iboende særpreg. Selv om det kan være vanskeligere å godtgjøre særpreg for enkeltbokstaver enn for et ord, må det alltid foretas en konkret vurdering av særpreg basert på hvilke varer og tjenester søknaden gjelder for og hvem den relevante omsetningskretsen består av, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C- 265/09 P α avsnitt 33 til 38.
- 17 Patentstyret har i sin avgjørelse funnet det sannsynlig at omsetningskretsen vil oppfatte bokstaven F i betydningen «film», «fjernsyn» eller «food» når det benyttes for de omsøkte tjenestene, uten at dette er nærmere begrunnet.

- 18 EU-retten åpner i sak T-441/05 som gjaldt merket **I**, for at et tegn bestående av en bokstav kan fremkalle tjenestenes art uten at dette nødvendigvis medfører at merket må anses beskrivende. Det er således ikke noen motstrid i Patentstyrets anførsel og koblingen kun mot manglende særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd, slik klager hevder.
- 19 Klagenemnda er likevel av den formening at siden Patentstyret ikke har konkrete treff i ordbøker eller andre kilder som kan dokumentere eller på annen måte indikere at bokstaven F vil oppfattes på denne måten, blir en slik anførsel noe spekulativ. Ordet «fjernsyn» synes noe fjernt å se hen til i våre dager som en naturlig forståelse av bokstaven F, selv når merket benyttes i tilknytning til tjenestene i varefortegnelsen som relaterer seg til tv- og fjernsynsprogrammer. På samme måte er det lite trolig at gjennomsnittsforbrukeren vil fremkalle det engelske ordet «food» når han/hun møter på det aktuelle merket i forbindelse med «beverting og tilbringning av mat og drikke».
- 20 Noe mer i tvil har Klagenemnda vært med tanke på om bokstaven kan oppfattes som en forkortelse for ordet «film» som synes som den mest nærliggende oppfatningen av merket brukt i relasjon til kinovirksomhet.
- 21 Klagenemnda kan likevel ikke se at det er sannsynliggjort at bokstaven F vil bli oppfattet i en av disse betydningene, særlig sett hen til den manglende dokumentasjonen og at de mulige betydningene det er henvist til, varierer i både språk og hvor ofte ordene er brukt. Det forblir derfor uklart for gjennomsnittsforbrukeren hvilken forbindelse det er mellom de aktuelle tjenestene og det søkte varemerket.
- 22 I tillegg til bokstaven F, består merket av to ulike sjatteringer av rødt plassert inne i en sirkel bestående av de samme to rødfargene. Bokstaven er i utgangspunktet svært enkelt utformet, og sirkelen som omslutter bokstaven er en ordinær geometrisk fasong. Videre ligger fargene såpass nær hverandre at det kan være vanskelig å oppfatte nyansen mellom disse.
- 23 Det er videre en kjensgjerning at fargen rød er en av de mest brukte fargene i markedsføring for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Dette gjelder slik Klagenemnda ser det nærmest uavhengig av bransje, men særlig synes fargen å være hyppig brukt i tilknytning til mat og serveringstjenester.
- 24 Klagenemnda har under noe tvil likevel kommet til at det søkte merket ikke er uten ethvert særpreg. Kombinasjonen av bokstaven F skrevet i to nyanser av rødt som også gjenspeiles i sirkelen som omkranser den, gjør at merket som helhet har en viss blikkfangeeffekt. Klagenemnda har i tillegg lagt vekt på at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at bokstaven F for gjennomsnittsforbrukeren vil fremkalle noen relevant betydning når merket benyttes for de aktuelle tjenestene.

- 25 Avgjørelsen er slik Klagenemnda ser det i tråd med avgjørelse C-265/09P α og T-441/05 I fra henholdsvis EU-domstolen og EU-retten, samt Klagenemndas tidligere avgjørelser 18/00008 og 18/00010 som begge gjaldt bokstaven M, samt VM 14/095 n.
- 26 Klagenemnda har i tillegg sett hen til de mange merkene bestående av én bokstav i figurativ utforming som har passert grensen for iboende særpreg hos EUIPO. Dette er forvaltningsmessige vedtak som enkeltvis ikke har noen innvirkning på den vurderingen av særpreg som skal utøves av Patentstyret, men som samlet sett kan gi en indikasjon på hvilke krav som stilles til denne typen merker. Følgende eksempler er merker som har blitt registrert i EU de seneste tre årene:



Klagenemnda er av den oppfatning at dette samlet sett peker i retning av en noe mer lempelig praksis når det gjelder registrering av ikke-beskrivende figurative merker inneholdende ett tegn.

- 27 Det aktuelle merket vil derfor være egnet til å oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse og oppfyller garantifunksjonen for de søkte tjenestene. Det bemerkes at merket må anses å være i det nederste sjiktet av hva som kan vurderes som registrerbart med et dertil tilhørende snevert vern, men innehar det minimum av distinktivitet som kreves for å oppfylle kravene til registrering etter varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknadsnummer 201613347, det kombinerte merket F, registreres for samtlige tjenester.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)