



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00112
Dato: 16. oktober 2020

Klager: Gehl Architects Finance & Communication ApS
Representert ved: Horten Advokatpartnerselskab

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Torger Kielland og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. juni 2020, hvor ordmerket MAKING CITIES FOR PEOPLE, internasjonal registrering nr. 1353030, med søknadsnummer 201708502, ble nektet virkning for følgende tjenester:

Klasse 35: Business information services provided online from a global computer network or the internet.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 12. august 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 4. september 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret finner at MAKING CITIES FOR PEOPLE mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren består hovedsakelig av profesjonelle næringsdrivende, men kan også bestå av private sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå antas å være relativt høyt.
- Merketeksten er satt sammen av vanlige og lett forståelige engelske ord, og vil kunne forstås som «lager byer for folk» eller «bygger byer for mennesker». En slik forståelse kan for eksempel gi uttrykk for et verdisyn innen arkitektur, nemlig at hus og boligområder skal være tilrettelagt for at mennesker skal ha det bra.
- Merketeksten definerer og avgrenser den relevante omsetningskretsen på en indirekte måte. Omsetningskretsen antas særlig å bestå av eksempelvis arkitekter og byplanleggere.
- MAKING CITIES FOR PEOPLE ville vært beskrivende for tjenester som «byplanlegging» og «arkitekturvirksomhet». Selv om merketeksten ikke kan sies å være beskrivende for tjenestene i klasse 35, vil flerordsmerket likevel oppfattes som et generelt rosende og salgsfremmende utsagn for «business information» som særlig retter seg mot arkitekter, samfunnsplanleggere, boligutviklere mv.
- Selv om EU-domstolen har påpekt at den samme generelle distinktivitetsnormen skal følges for alle typer merker, kan det ikke utelukkes at den konkrete vurderingen kan bli noe annerledes for noen merke kategorier. Det kan derfor i praksis være vanskeligere å fastslå særpreg for typer av merker som gjennomsnittsforbrukeren ikke har for vane å utlede

kommersiell opprinnelse fra, som for eksempel flerordsmerker (slagord) som fremstår som et salgsfremmende uttrykk, jf. sak nr. C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, avsnitt 34 og 35, og sak nr. C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, avsnitt 37.

- MAKING CITIES FOR PEOPLE har ikke noe ekstra ved seg, som gjør at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne tro at uttrykket skriver seg fra en bestemt kommersiell opprinnelse. Merketeksten skaper ikke noe erindringsbilde i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet.
- I lys av at det foreligger et friholdelsesbehov for merket for eksempelvis «arkitekttjenester», foreligger det også et behov for å friholde MAKING CITIES FOR PEOPLE for formidling av «business information» som dekker alle fagområder. En eventuell innarbeidelse av merket ville krevd en meget overbevisende bevisføring, i praksis en eksklusiv bruk over et lengre tidsrom.
- Det legges ikke vekt på henvisningen til flerordsmerker som er registrert av Patentstyret og EUIPO. Patentstyret viser i denne sammenheng til flerordsmerker som er nektet av EU-retten, Patentstyrets annen avdeling og Klagenemnda for industrielle rettigheter.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at den internasjonale registreringen er gitt virkning i andre land, herunder engelsktalende land og i EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets begrunnelse, og bestrider at den internasjonale registreringen mangler særpreget for de aktuelle tjenestene i klasse 35. Det anmodes dermed at ordmerket MAKING CITIES FOR PEOPLE registreres i Norge for de omsøkte tjenestene.
- Klagers ordmerke er registrert i EU, samt i Australia, New Zealand og USA, for de angjeldende tjenestene. EUIPO har under saksbehandlingen vurdert om det foreligger absolutte registreringshindringer for å registrere merket, ex officio. Det er følgelig ikke noe hold i Patentstyrets antakelse om at EUIPO ikke har foretatt en reell særpregsvurdering av merket forut for registrering.
- Hensynet til kravet om konformitet i rettsanvendelsen i EØS-området, tilsier at det ikke foreligger noe grunnlag for å nekte merket på grunn av manglende særpreget i Norge.
- Patentstyret synes å ha lagt til grunn at merket ikke nødvendigvis er beskrivende for tjenestene i klasse 35, men at den relevante omsetningskretsen likevel består av arkitekter, byplanleggere og entreprenører mv., som vil oppfatte merket som beskrivende.
- MAKING CITIES FOR PEOPLE er imidlertid ikke søkt for arkitekttjenester og lignende. Hvorvidt merket er beskrivende for slike tjenester er ikke relevant for særpregsvurderingen. Vurderingstemaet er om merket er særpreget for tjenestene i klasse 35 som søkt.
- Subsidiært anføres det at merket er innarbeidet, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.

- Det vises til at klagers selskap ble etablert for 20 år siden, med det formål å skape byer for mennesker, særlig i Norden. I Norge har klager bidratt til byutviklingsprosjekter med fokus på «Public Life-Public Space», og har utarbeidet flere publikasjoner som brukes i undervisningsøyemed. Klagers første bylivsundersøkelse utenfor Danmark ble utarbeidet og gjennomført i Oslo i 1987, og MAKING CITIES FOR PEOPLE har blitt benyttet som logo i tilknytning til klagers selskapsnavn siden 2017, og har blitt brukt i forbindelse med kontrakter, prosjekter og høringer i Norge, samt i sosiale medier.
- Den innsendte dokumentasjonen omfatter i korte trekk en liste over klagers kunder og oppdrag i Norge siden 2017, samt eksempler på konkrete tilbud og kontrakter som klager har utferdiget og inngått med norske kunder. Det er også innsendt en oversikt som viser hvordan klager bruker sitt flerordsmerke i sosiale medier.
- Merket må dermed anses å være brukt intensivt over en lengre periode for de omsøkte tjenestene i Norge, noe som har medført at den relevante omsetningskretsen har oppnådd kjennskap til MAKING CITIES FOR PEOPLE som klagers kjennetegn.
- På denne bakgrunn må merket anses for å oppfylle kravene til særpreg etter varemerkeloven § 14, jf. § 3 tredje ledd.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av de engelske ordene MAKING CITIES FOR PEOPLE.
- 10 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.
- 11 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.
- 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 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 35 retter seg både mot private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Patentstyret har ikke begrunnet nektelsen med at merket er beskrivende for de aktuelle tjenestene i klasse 35, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merket ikke er beskrivende og at varemerkeloven § 14 andre ledd ikke kommer til anvendelse, og finner det derfor ikke nødvendig å gå nærmere inn i denne vurderingen.
- 16 Det Klagenemnda skal ta stilling til, er om MAKING CITIES FOR PEOPLE, for de aktuelle tjenestene, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller garantifunksjonen.
- 17 Kravet til særpreg må ses i lys av varemerkelovens formål, som er å være et individualiseringsmiddel som angir produktenes kommersielle opprinnelse. Særpregsvurderingen etter varemerkeloven § 14 første ledd er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit, avsnitt 32, og C-398/08 P, Vorsprung Durch Technik, avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et slagord kan godtas for registrering, kan ifølge EU-domstolen likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. Ifølge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen merker, jf. EU domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 26.
- 18 Flerordsmerker har ofte karakter av å være en sammenstilling av salgsfremmende utsagn og/eller rosende ytringer. Denne kategorien av flerordsmerker har i praksis både i Norge og EU ofte blitt ansett for å mangle særpreg fordi merket etter en konkret vurdering ble funnet å ikke være egnet til å identifisere en kommersiell opprinnelse og skille de aktuelle varene og tjenestene fra varene og tjenestene til andre virksomheter. Imidlertid er det i praksis fra EU-organene også eksempler på at et flerordsmerke, til tross for at det kan oppfattes som salgsfremmende og/eller rosende, kan ha særpreg dersom det anses å ville bli oppfattet som egnet til å angi produktets kommersielle opprinnelse, se eksempelvis T-305/16, Love To Lounge avsnitt 89, som bekrefter C-398/08 P, Vorsprung Durch Technik, avsnitt 45. I denne vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. avsnitt 57 i samme avgjørelse.

- 19 Fra praksis kan man utlede to vurderingstemaer når man står overfor et flerordsmerke/slagord som ikke er beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. For det første skal det vurderes om merket er en salgsfremmende ytring/et rosende utsagn. Hvis svaret er bekreftende, vil den siste vurderingen være om merket likevel er egnet til å angi kommersiell opprinnelse, men da med et noe strengere vurderingskriterium: «By contrast, such a mark must be recognised as having distinctive character if, apart from its promotional function, it may be perceived immediately by the relevant public as an indication of the commercial origin of the goods and services concerned» jf. ovennevnte avgjørelse, *Love To Lounge*, avsnitt 89. Det er ikke tvil om at det stilles krav om at ethvert merke må være egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og skille de aktuelle varene/tjenestene fra varene/tjenestene til andre virksomheter.
- 20 Den internasjonale registreringen er søkt registrert for «business information services provided online from a global computer network or the internet» i klasse 35. Dette er informasjonstjenester tilknyttet ethvert forretningsområde og bransje, tilveiebrakt online og via internett.
- 21 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, forstår merket i betydningen skaper byer for mennesker. På grunn av de aktuelle tjenestenes generelle ordlyd, kan tjenestene eksempelvis omfatte informasjon om hvilke prosjekter og satningsområder et arkitektelskap til enhver tid jobber med og har. Når *MAKING CITIES FOR PEOPLE* brukes i en slik sammenheng, vil merket kun oppfattes som en positiv ytring/salgsfremmende utsagn om at tjenestetilbyder skaper byer som er tilpasset mennesker, og deres behov. Merketeksten fremstår som et generelt reklameutsagn som bare formidler et positivt og salgsfremmende budskap overfor omsetningskretsen, uten evne til å feste seg i forbrukerens erindring som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 22 Når merketeksten kun fremstår som en generell og positiv oppfordring, vil gjennomsnittsforbrukeren lete videre etter indikatoren på den kommersielle opprinnelsen bak tjenestene. Klagenemnda finner derfor at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen *MAKING CITIES FOR PEOPLE*, og merket vil derfor ikke oppfylle et varemerkes garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klager har vist til at merket er registrert i EU, Australia, New Zealand og USA, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i andre jurisdiksjoner kan være relevant, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket for de aktuelle tjenestene. Klagenemnda finner det klart at merket fremstår som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor, og andre lands vurderinger får dermed ikke avgjørende betydning. Klagenemnda viser for øvrig 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.

- 24 Klager har subsidiært anført at merket er innarbeidet, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, og Klagenemnda skal ta stilling til om registrering kan oppnås på dette grunnlag.
- 25 Etter varemerkeloven § 3 tredje ledd kan en varemerkerett oppnås uten registrering når merket er innarbeidet, det vil si når merket i omsetningskretsen her i riket er godt kjent som noens særlige kjennetegn for de angjeldende varer og tjenester.
- 26 Til vurderingen av innarbeidelse, vil Klagenemnda bemerke 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. HR-2005-1905-A, Gule sider, avsnitt 54.
- 27 Klager må dokumentere virkningen av bruken av merket forut for prioritetsdagen fra EU-basissøknaden, det vil si den 27. mars 2017.
- 28 Den innsendte dokumentasjonen er etter Klagenemndas syn svært beskjeden i omfang. Dokumentasjonen er videre enten udatert eller datert etter prioritetsdagen. At bruken har funnet sted etter prioritetsdagen, bekreftes også langt på vei av klager selv, når klager opplyser at MAKING CITIES FOR PEOPLE har blitt benyttet som varemerke siden 2017.
- 29 Videre vises merket sammen med klagers selskapsnavn, Gehl, i den delen av dokumentasjonen hvor det aktuelle flerordsmerket fremgår. At flerordsmerket vises i kombinasjon med et annet kjennetegn, svekker bevisverdien av den innsendte dokumentasjonen, og gjør den lite egnet til å vise at den norske gjennomsnittsforbrukeren har blitt eksponert for flerordsmerket MAKING CITIES FOR PEOPLE uten tilknytning til kjennetegnet Gehl. I lys av flerordsmerkets informative budskap, er det derfor Gehl gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved og omtale tjenestetilbyderen som, når hun eller han møter flerordsmerket slik det fremgår av dokumentasjonen. Den innsendte dokumentasjonen evner etter dette ikke å vise en slik virkning av bruk som gjør at omsetningskretsen i Norge oppfatter det aktuelle flerordsmerket som noens særlige kjennetegn for de aktuelle tjenestene i klasse 35 på prioritetsdagen, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- 30 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 3 tredje ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)