



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00043
Dato: 17.oktober 2024

Klager: Amazon Technologies, Inc. (US)
Representert ved: Advokat Kristine Snyder AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:
Gunhild Giske Skyberg, Torger Kielland og Liv Turid Myrstad
har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. februar 2024 hvor ordmerket PRIME GAMING, med søknadsnummer 202010490, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Nedlastbar og innspilt dataprogramvare for kringkasting, elektronisk overføring og strømming av innhold for digitale spillmedia; nedlastbar og innspilt dataprogramvare som muliggjør (facilitates) online sosiale nettverkstjenester; nedlastbar og innspilt programvare for spill som tilrettelegger for flere spillere- og samarbeid (multiplayer and collaborative gaming); nedlastbar og innspilt dataprogramvare som muliggjør tilgang til abonnementsbasert digitalt medieinnhold innen videospill; nedlastbar og innspilt dataprogramvare for visning, administrasjon og deling av merker (badges), chat-privilegier, uttrykksikoner (emoticons), tyvegods (loot) og styrkende fordeler (enhanced benefits) innen videospill; nedlastbare mobilapplikasjoner for datamaskiner og bærbare forbrukerelektroniske enheter for bruk i spill.

Klasse 35: Kundelojalitetsprogramtjenester med belønning i form av rabatter som kan innløses for strømming av data, tekst, spill, spillinnhold, digitale medier, bilder, musikk, lyd, video, filmer og animasjoner og for fremskyndede frakttjenester; administrasjon av et rabattprogram for å gjøre det mulig for deltakerne å få rabatter på strømming av data, tekst, spill, spillinnhold, digitale medier, bilder, musikk, lyd, video, filmer og animasjoner og fremskyndet frakttjenester ved bruk av et rabattmedlemskapsprogram.

Klasse 38: Lydkringkasting; elektronisk overføring og strømming av digitalt medieinnhold for andre via globale og lokale datanettverk; tilveiebringe internett-chatterom; tilveiebringe online nettfora for overføring av meldinger blant databrukere; strømming av lydmateriale og visuelt- og audiovisuelt materiale via et globalt datanettverk; strømming av data; videokringkasting; tilveiebringe en telekommunikasjonsforbindelse til internettet som gjør det mulig for brukere å dele spill, spillaktivitet, animasjon, multimediapresentasjoner, hobbyer, kultur, sport; tilveiebringe nettfora, chatterom og nettsamfunn over Internett.

Klasse 41: Tidsskrifter på nett (online journals), nemlig blogger med artikler om videospill og spillrelaterte aktiviteter; tilveiebringe underholdningsinformasjon via et nettsted; arrangere og gjennomføre videospill på nett; underholdningstjenester, nemlig å tilby videospill på nett via sosiale nettverk; underholdningstjenester, nemlig å tilby virtuelle miljøer der brukere kan interagere gjennom sosiale spill for rekreasjonsformål; multimedia-publisering av spillprogramvare; underholdningstjenester, nemlig å tilby video på nett av videospill som spilles av andre; arrangere og gjennomføre konkurranser for videospillspillere; arrangement av konkurranser; å tilby informasjon, nyheter og kommentarer innen

spillområdet på nett, nemlig elektroniske, data- og videospill; tilveiebringe nyheter, informasjon og kommentarer innen nettspill; tilveiebringe ikke-nedlastbar musikk på nett; tilveiebringe på nett videoer som inneholder musikk; dataspill og elektroniske spill for forbrukere på nett, som også inkluderer mulighet til å dele spilleforbedringer og spillstrategier, tilveiebrakt via en online nettstedsportal; utdannings- og underholdningstjenester, nemlig å tilby utdannings- og underholdningsinnhold i form av multimediapresentasjoner og interaktive videospill via nettportaler og nettsted; tilveiebringe spillrelatert underholdningsinformasjon, lyd, musikk, video og animasjon via nettsteder.

Klasse 42: Tilveiebringe en webside med teknologi som gjør det mulig for brukere å dele spill via et online nettverk; datatjenester, nemlig skyleverandørtjenester med videospill; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare for strømming av videospill til andre; forvaltning (hosting) av nettsteder for andre med online spill; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare på nett og programvare som en tjeneste som inneholder programvare for elektroniske meldingstjenester, online nettchat og sosiale nettverk; programvare som en tjeneste som inneholder programvare som lar spillere kringkaste spillene sine som direkteendinger, se spill som spilles av andre eller samarbeide med andre som spiller nettspill; netthoteltjenester for forvaltning (hosting) av dataspill med flere spillere via et skynetttverk på nett; skybaserte datatjenester med programvare for bruk i elektroniske spill.

Klasse 45: Sosiale nettverkstjenester på nett; Sosiale nettverkstjenester på nett, nemlig tilrettelegging for sosiale introduksjoner eller interaksjoner mellom enkeltpersoner; sosiale nettverksbyggingstjenester innen underholdning, spill og applikasjonsutvikling; tilveiebringe informasjon om sosiale nettverk der brukere deltar i nettspill, videospill på nett og spill via videospillapplikasjoner på nett; tilveiebringe sosial nettverksbygging via en nettsideportal; tilveiebringe informasjon, nyheter, kommentarer som omhandler sosiale nettverk.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 15. april 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 2. mai 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes beskrivende for varenes og tjenestenes egenskaper og kvaliteter, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangler særpreg, jf. § 14 første ledd.

- Merkedelen PRIME vil oppfattes som de norske adjektivene «førsteklasses» eller «prima», altså noe som er «svært bra» eller «av beste sort». GAMING kan oversettes til «spille», «å spille spill», og er i dag hovedsakelig forbundet med «PC-spill» eller «dataspill». Ordet GAMING er godt etablert, og å regne som et rent norsk ord.
- På bakgrunn av ordenes lave vanskelighetsgrad og klare betydninger, vil PRIME GAMING umiddelbart forstås som «førsteklasses gaming» eller lignende, og dermed som informasjon om egenskaper og kvaliteter ved de aktuelle spillrelaterte varene og tjenestene.
- Det har ikke direkte relevans for saken at ordet PRIME, i betydningen «førsteklasses», eller kombinasjonen PRIME GAMING, i betydningen «førsteklasses dataspill», fra et rent språkvitenskapelig ståsted ikke kan regnes som «etablerte leksemer i det norske språk». Det skal ikke vurderes om ordsammenstillingen er språklig korrekt eller fortjener oppføring i norske ordbøker, men om merket oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14.
- Selv om merker som inneholder PRIME og PRIME GAMING er registrert, har søker ikke oppnådd enerett til ordsammenstillingen PRIME GAMING eller til ordene hver for seg. De eldre merkene er registrert grunnet figurelementet av en «liggende buet pil», som Patentstyret har bedømt som særpreget alene, se registrering nr. 307243, 310680, 316914 og 213657. I andre søknader har Patentstyret anført at den samme figuren mangler særpreg, se 201815873 og 202210556. I merket AMAZON PRIME er det trolig «amazon» som er ansett å tilføre særpreg, se registrering nr. 301400 og uttalelser om «amazon» i avgjørelsen i søknad 201803802. I varemerke- og emoji-verdenen betegnes mange slike skålformede og konkave figurer ofte som «smile», «crooked smile» eller lignende.
- Som konsekvens av merkets beskrivende kvalitet vil merketeksten PRIME GAMING ikke oppfattes som et særpreget kjennetegn for én bestemt tilbyder.
- Varefortegnelsen inneholder også varer og tjenester som ikke er like direkte og klart knyttet til spill og spilleaktivitet. En vare eller tjeneste kan ha en forbindelse til spill selv om ordet «spill» ikke er nevnt i angivelsen, og for slike varer og tjenester er merket beskrivende eller mangler særpreg. For eksempel vil merket kun oppfattes som et rosende utsagn uten særpreg for de tekniske overføringstjenestene i klasse 3 og for «nedlastbar og innspilt dataprogramvare som muliggjør (facilitates) online sosiale nettverkstjenester» i

klasse 9. Merket vil oppfattes som informativt og uten særpreg for kundeloyalitetstjenester i klasse 35, og beskrivende for «utdannings- og underholdningstjenester, nemlig å tilby utdannings- og underholdningsinnhold i form av multimediapresentasjoner og interaktive videospill via nettportaler og nettsted» i klasse 45. Lignende betraktninger gjør seg gjeldende for de øvrige tjenestene, som «tilveiebringe underholdningsinformasjon via et nettsted» og «arrangering av konkurranser» i klasse 41.

- Det er ikke avgjørende at PRIME GAMING er registrert i flere andre jurisdiksjoner, herunder EUIPO, Sveits, Italia, UK og USA. Det er heller ikke avgjørende at PRIME alene er ansett distinkt i en rekke jurisdiksjoner.
- Det er ikke tilstrekkelig dokumentert at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Dokumentasjonen viser ingen eksempler på bruk eller omtale av merket i den aktuelle perioden. Skjermdumpen fra søkers web-side viser at merketeksten PRIME VIDEO er brukt alene og sammen med søkers logo. Ut fra dette begrensede og relativt snevre materialet kan det ikke legges til grunn at merket PRIME GAMING har festet seg i bevisstheten til en betydelig del omsetningskretsen her i Norge, som en klar og tydelig indikator om at varene og tjenestene har én bestemt kommersiell opprinnelse. At tjenester betegnet som PRIME GAMING er tilgjengelig gjennom Amazons Twitch-plattform, som er den største streaming-plattformen for spill i verden, og at PRIME GAMING derfor er godt kjent hos norske forbrukere, er en udokumentert påstand som derfor ikke kan legges til grunn.
- Søkers anførsler om merkefamilie fører ikke frem. Dersom et merke tilhører en innarbeidet merkefamilie, kan det være lettere å opparbeide særpreg for det nye merket. Dokumentasjonen må likevel vise at det søkte merket har oppnådd tilstrekkelig særpreg og det må som et minimum kreves at dokumentasjonen også viser bruk av det søkte merket, jf. VM 21/00133 Snap Map avsnitt 45. Patentstyret kan ikke se at dette er tilfelle i foreliggende sak. I tillegg består PRIME GAMING av to ord som danner et helhetlig uttrykk, hvor ordet PRIME fremtrer som en ren, kvalitativ forsterkning av GAMING, og hvor PRIME ikke vil oppfattes som et særpreget merkeelement. Avgjørelsene fra Annen avdeling i sak nr. 7743 «IPHONE» og EUIPOs BoA sak nr. R 149/2005 «IPHONE» kan derfor ikke få avgjørende betydning.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket er ikke beskrivende og har det nødvendige særpreg for varene og tjenestene.
- Patentstyret har allerede ansett at PRIME er distinktivt ettersom flere av klagers PRIME-merker er registrert for samme varer og tjenester, herunder PRIME og PRIME GAMING som kombinerte merker i sin enkleste form.
- PRIME og kombinasjonen PRIME GAMING har ingen direkte eller umiddelbar tilknytning til varene eller tjenestene. Kombinasjonen har ingen reell betydning, men er unik, uvanlig og fantasifull. Det finnes ingen bevis for at ordene PRIME og GAMING ofte brukes sammen, eller at uttrykket «prime gaming» kan brukes for å beskrive varene og tjenestene. Merketeksten vil oppleves unaturlig og uklar for engelsktalende. PRIME er heller ikke et uttrykk som ofte brukes på norsk, og vil normalt ikke oversettes til «førsteklasses». Konkurrenter vil ikke ha behov for å bruke samme ordkombinasjon.
- PRIME GAMING vil oppfattes som helhet på engelsk uten å analysere dets bestanddeler. Sammenstillingen har ingen betydning på norsk, og det finnes ingen direkte oversettelse uten at man oversetter hvert ord for seg. En slik mekanisk fremgangsmåte hensyntar ikke den språklige kompleksiteten som et uttrykk har på et annet språk.
- Det at PRIME GAMING ikke vil bli forstått av ordbokdefinisjonene hver for seg, men snarere som en unik kombinasjon, støttes av ekspertrapporten fra professor Andersen. Ekspertvurderingen viser at det kun er utvalgte omstendigheter der ordet «prime» vil bli oppfattet som ordbokdefinisjonen, og ingen av disse er relevante for klagers varemerke. «Prime» egner seg ikke for direkte oversettelse. Sammenstillingen av PRIME og GAMING er ny og passer ikke inn i anerkjente språklige mønstre.
- Dersom det skulle fastholdes at forbrukere oppfatter merket som «førsteklasses dataspill», så burde merket likevel kunne registreres for mange av varene og tjenestene, fordi store deler av varefortegnelsen ikke har med spill å gjøre.
- Merket PRIME har under enhver omstendighet blitt distinktivt som følge av bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil gjenkjenne PRIME-merket i PRIME GAMING som en del av klagers tjenestetilbud. PRIME GAMING vil umiddelbart assosieres med klager og dennes familie av PRIME-merker. Merket vil primært oppfattes som PRIME og GAMING

som en henvisning til at dette varemerket utgjør spilldelen av klagers utvalg av fordeler til dets velkjente PRIME-merkede medlemskapsprogram.

- Varemerket PRIME ble lansert av klager i USA i 2005, og det har gjennom 19 år med kontinuerlig og omfattende bruk blitt et velkjent varemerke for klagers varer og tjenester. PRIME benyttes som varemerke for et medlemskapsprogram som tilbyr en rekke varer og tjenester, inkludert gratis og rask frakt av varer bestilt fra Amazon.com, samt strømming av filmer, TV-serier og musikk, ubegrenset lesing, eksklusive frakttilbud og eksklusive utvalg av varer - med mer.
- Klager har siden lanseringen brukt enorme summer, tid og kreativitet på å annonsere og markedsføre sine PRIME-varemerker over hele verden. PRIME-varemerket brukes mye på Amazons nettsider, emballasje, leveringsbiler og på leveringspartnerkjøretøyer, så vel som Google og andre trykte annonser.
- I 2017 var PRIME tilgjengelig i 16 land, med 100 millioner betalte PRIME-medlemmer globalt. Innen januar 2020 var antall medlemmer 150 millioner og i april 2021 var antallet 200 millioner betalte PRIME-medlemmer globalt, inkludert norske forbrukere. Amazons varer og tjenester har blitt godt kjent og etterspurt av forbrukere i Norge.
- Klagers PRIME-merkede varer og tjenester har gjennom årene utvidet seg til forskjellige områder med merkenavnene PRIME, AMAZON PRIME, PRIME GAMING, PRIME READING, PRIME STUDENT, AMAZON MUSIC PRIME, PRIME TRY BEFORE YOU BUY, PRIME DAY, BUY WITH PRIME og PRIME BUSINESS.
- PRIME GAMING er en utvidelse av det velkjente PRIME-merket til spillindustrien og et nytt navn på klagers populære TWITCH PRIME-merke. Gjennom sin PRIME GAMING-merkede nettside og tjenester tilbyr klager PRIME-medlemmer gratis spill og et gratis abonnement på Twitch.tv. Klagers PRIME GAMING-tjeneste er tilgjengelig i over 200 land, inkludert Norge.
- Klager har oppnådd registrering i Norge for de kombinerte merkene PRIME, PRIME GAMING, PRIME VIDEO, PRIME STUDENT og ordmerket AMAZON PRIME. Siden forbrukerne er vant til å se og gjenkjenne klagerens PRIME-varemerker som særpregede, vil PRIME GAMING umiddelbart bli assosiert med klager og deres familie av PRIME-

varemerker. Dette støttes av Annen avdelings avgjørelse nr. 7743 Iphone og EUIPOs Board of Appeal i sak R 149/2005 Iphone.

- Tjenestene tilbys globalt gjennom internett. Varemerkebruken skjer via internasjonale medier, som også brukes av norske konsumenter. Dette gjør det vanskelig å skille innarbeidelsesdokumentasjonen for de spesifikke markeder. Klagenemnda kan dermed ikke legge til grunn at all innarbeidelsesdokumentasjon må relateres til Norge alene.
- Merket er registrert i en rekke andre land, blant annet USA og Storbritannia. Det foreligger ikke særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i disse engelsktalende landene.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er ordmerket PRIME GAMING.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.

- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 P Sat.1 v OHIM. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpregt hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
- 17 Klagenemnda har kommet til at merket PRIME GAMING er beskrivende og mangler iboende særpreg.
- 18 Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil etter Klagenemndas syn umiddelbart forstå PRIME som «prima», «førsteklasses», eller «av beste sort», jf. Stor engelsk-norsk ordbok. GAMING er et ord på både engelsk og norsk som betegner «det å spille pc-spill», jf. Stor norsk ordbok. Etter Klagenemndas oppfatning

vil derfor den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart forstå ordene hver for seg og sammensetningen i betydninger som «prima pc-spilling» og «førsteklasses gaming».

- 19 Ekspertrapporten utarbeidet av professor Andersen gir etter Klagenemndas oppfatning ikke holdepunkter for at betydningene av PRIME som følger av ordboken ikke kan legges til grunn, eller at gjennomsnittsforbrukeren utelukkende vil legge andre betydninger av ordet til grunn enn dem som følger av ordboken.

- 20 Når ordmerket PRIME GAMING brukes for de aktuelle spillrelaterte varene og tjenestene i klasse 9, 35, 38, 41, 42 og 45, vil gjennomsnittsforbrukeren etter Klagenemndas syn umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfatte merket som beskrivende og rosende informasjon om varene og tjenestenes innhold, kvalitet eller andre egenskaper. For eksempel i relasjon til «nedlastbar og innspilt programvare for spill som tilrettelegger for flere spillere- og samarbeid (multiplayer and collaborative gaming)» i klasse 9, vil merket umiddelbart oppfattes som informasjon om at programvaren tilrettelegger for førsteklasses pc-spilling eller spilling av høy kvalitet. I relasjon til for eksempel «datatjenester, nemlig skyleverandørtjenester med videospill» i klasse 42, vil merket umiddelbart oppfattes å beskrive at tjenesten gir førsteklasses gamingmuligheter. Så fremt varene er tilstrekkelig like, er det ikke nødvendig for Klagenemnda å vurdere hver vare og tjeneste særskilt, se EU-rettens avgjørelse i T-91/18 DIAMOND CARD avsnitt 20. Klagenemnda finner at tilsvarende begrunnelse får anvendelse på de resterende spillrelaterte varene og tjenestene. Etter Klagenemndas syn vil merket som helhet forstås i sin beskrivende betydning, uten noe behov for tolkning eller tankesprang. På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og de aktuelle spillrelaterte varene og tjenestene. Merket er dermed beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 21 Som en følge av at merket er beskrivende er det heller ikke egnet til å skille klagers spillrelaterte varer og tjenester fra andres. Etter Klagenemndas syn vil de øvrige varene og tjenestene kunne benyttes i forbindelse med spilling. Det er derfor en så nær tilknytning til de direkte spillrelaterte varene og tjenestene, at merket kun vil oppfattes som et positivt og rosende utsagn for disse. Merket mangler derfor særpreg som kjennetegn også for de øvrige varene og tjenestene. Omsetningskretsen vil etter dette ikke kunne utlede en kommersiell opprinnelse ut fra merket, og det oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 22 Det at klagers kombinerte merker PRIME, PRIME GAMING og andre PRIME-merker er registrert og dermed ansett særpreget av Patentstyret, kan ikke få avgjørende betydning for vurderingen av om ordmerket PRIME GAMING har iboende særpreg for de aktuelle varene og tjenestene. Dette er konkrete vurderinger, hvor de registrerte merkene inneholder et figurativt element som kan ha påvirket særpregsvurderingen.
- 23 Det at merket har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Vurderingen må foretas med utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforkbrukeren oppfatter merket, og etter Klagenemndas vurdering er ordmerket PRIME GAMING som utgangspunkt beskrivende og mangler iboende særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og i norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Klagenemnda viser til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 24 Klagenemnda går så over til å vurdere klagers anførsler om at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, herunder om omsetningskretsen vil gjenkjenne PRIME GAMING som en del av klagers PRIME-merkefamilie, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 25 Etter varemerkeloven § 14 tredje ledd skal det ved vurderingen etter første ledd andre punktum og andre ledd tas hensyn til «alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet.» Av forarbeidene, Ot.prp.nr.98 (2008–2009) side 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.»

- 26 I rettspraksis nevnes flere momenter som kan tas i betraktning ved vurderingen av om merket har fått tilstrekkelig særpreg gjennom bruk, nemlig: «Varemerkets markedsandel, intensiteten, den geografiske utstrekningen og varigheten av bruken, størrelsen av de investeringer som har vært foretatt for å fremme varemerket, andelen av den relevante omsetningskrets som identifiserer at produktet har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, samt erklæringer fra industri- og handelskammer eller andre faglige sammenslutninger», jf. HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 57 med henvisning til EU-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Chiemsee avsnitt 51.
- 27 Terskelen for når et merke kan sies å ha utviklet særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter, jf. for eksempel HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 45–46. I vurderingen vil blant annet merkets iboende særpreg ha betydning. Høyesterett har lagt til grunn at det skal «meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres», jf. GULE SIDER avsnitt 48.
- 28 Klagenemnda er kommet til at ordmerket PRIME GAMING ikke har oppnådd særpreg gjennom bruk. I vurderingen legger Klagenemnda vekt på at ethvert merke som søkes registrert må gjennom en individuell særpregsvurdering, jf. varemerkeloven § 14. Et merke som i utgangspunktet er beskrivende og mangler iboende særpreg, får ikke varemerkerettslig særpreg selv om det er del av en merkefamilie. Hvis et slikt merke skal anses å ha særpreg må bruken ha fått slik virkning at det «har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet», jf. Ot.prp.nr.98 (2008–2009) side 50 som også er sitert over. Dersom et merke tilhører en innarbeidet merkefamilie, kan det riktignok være lettere å innarbeide merket ved at det drar nytte av den tidligere innarbeidelsen, jf. i denne retning Annen avdelings avgjørelse nr. 7743 IPHONE og EUIPOs Board of Appeal avgjørelse i sak R 149/2005 IPHONE. Den samlede dokumentasjonen må likevel vise at merket som helhet har oppnådd særpreg gjennom bruk, og det må som et minimum kreves at dokumentasjonen viser bruk også av det søkte merket, jf. Klagenemndas avgjørelse i VM 21/00133 SNAP MAP avsnitt 45.
- 29 Klagenemnda kan ikke se at det er tilstrekkelig dokumentert at merket PRIME GAMING er brukt ovenfor den norske omsetningskretsen på søknadens prioritetsdag den 9. mars 2020 (skjæringstidspunktet). Skjermbildene av klagers nettside viser bruk av PRIME og PRIME GAMING, men ettersom disse ikke er datert er det ikke mulig å vite om bruken

har skjedd før skjæringstidspunktet. Uten håndfaste bevis, fremstår det som uklart om den norske omsetningskretsen i det hele tatt har blitt eksponert for varemerket PRIME GAMING før skjæringstidspunktet. Det er i denne sammenheng ikke tilstrekkelig at klagers virksomhet globalt sett har høy omsetning, tilbys gjennom internett og har mange brukere. Klagenemnda kan heller ikke se at det er dokumentert at klager har innarbeidet en merkefamilie med PRIME-merker ovenfor den norske gjennomsnittsforbrukeren på skjæringstidspunktet. På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at det ikke er tilstrekkelig godtgjort at den dokumenterte bruken har fått slik virkning at PRIME GAMING har oppnådd særpreg gjennom bruk. Etter Klagenemndas syn er klagers ordmerke PRIME GAMING beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn for de aktuelle varene og tjenestene.

- 30 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 35, 38, 41, 42, og 45, jf. varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)