



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00087
Dato: 9. oktober 2017

Klager: Pitney Bowes Inc.
Representert ved: Plougmann & Vingtoft

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 31. mars 2017, hvor ordmerket CRAFTSMEN OF COMMERCE, søknadsnummer 201600493, ble nektet virkning for følgende tjenester:

Klasse 38: Overføring av meldinger, post, filer og andre dokumenter i digitalt format; overføring av finansiell informasjon gjennom et globalt online datanettverk eller mobilapplikasjon; tilveiebringelse av tilgang til internasjonale telekommunikasjonsnettverk som tilrettelegger for grenseoverskridende salgstransaksjoner.

- 3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 15. mai 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 14. juni 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 38, og merket nektes registrert.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle tjenestene i klasse 38, vil være både profesjonelle næringsdrivende og private sluttbrukere.
- Det kreves ikke noen tankeprosess for å forstå det søkte merket som en salgsfremmende og rosende ytring. Når merketeksten CRAFTSMEN OF COMMERCE brukes for de aktuelle tjenestene, vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte det som et utsagn om at innehavers tjenester er utviklet av eller tilbys «fagmenn innen handel». Dette er ikke tilstrekkelig til å fastslå at det utløses en tankeprosess hos omsetningskretsen.
- CRAFTSMEN OF COMMERCE vil samlet sett bli oppfattet som et positivt reklameutsagn om at tilbyderne av tjenestene er profesjonelle fagmenn. Merket vil ikke være egnet til å skille de aktuelle tjenestene fra andre, og oppfyller således ikke garantifunksjonen som er ett av hovedformålene med et varemerke.
- Når det gjelder søkers anførsel om Annen avdeling sin avgjørelse i sak nr. 5443, hvor man kom til at CRAFTSMAN var suggestivt og registrerbart for verktøy og redskaper, så er denne 30 år gammel og merket er ikke suggestivt etter dagens praksis. Merket vil oppfattes som et rosende utsagn om at fagmenn innen handel står bak de aktuelle tjenestene.

- Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske jurisdiksjoner kan ikke tillegges avgjørende vekt. Det kan ikke være noe mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Selv om merket er registrert i engelskspråklige land, tilsier ikke dette uten videre at merket er registrerbart i Norge.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Varemerket bør tillates registrert i Norge.
- Den mest nærliggende betydning av varemerket CRAFTMEN OF COMMERCE vil være handelshåndverkere. Dette er et nyskapt uttrykk og sier ikke noe om tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål eller egenskap. Med andre ord er det et uttrykk som vil skape forundring, da dette ikke er vanlig språkbruk og vil således utløse en tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren til å forbinde uttrykket med en særlig kommersiell opprinnelse.
- Varemerket er under enhver omstendighet i høyden suggestivt for de omsøkte tjenestene og således registrerbart. Varemerket vil ikke bare oppfattes som en salgsfremmende ytring, men inneholder den originalitet og snert som skal til for å fange omsetningskretsens oppmerksomhet.
- Registreringsmyndigheten må, i lys av prinsippet om likebehandling, ta hensyn til tidligere avgjørelse i lignende saker og særlig overveie om man skal komme til samme resultat i en senere sak.
- Det vises til Annen avdeling sin sak nr. 5443 hvor varemerket CRAFTSMAN for verktøy og redskaper klart ble ansett som suggestivt og dermed registrerbart. Dette varemerket er for øvrig ett av eksemplene på suggestive merker som det vises til i Lassen/Stenvik Kjennetegnrett 3. utgave, side 100. Ordet CRAFTSMEN satt sammen med COMMERCE for de aktuelle tjenestene i klasse 38 må anses som tilsvarende like distinktvt som overnevnte eksempel for redskaper og verktøy. En håndverker, altså en person, kan ikke være en tjeneste.
- Det må tillegges en viss vekt at varemerket har blitt registrert i New Zealand, Australia og i USA uten hindringer. Vurderingen i disse engelsktalende landene bør være sammenfallende med vurderingen i Norge ettersom landene må sies å ha en nokså lik omsetningskrets for de aktuelle tjenestene som den norske.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke bestående av de engelske ordene CRAFTSMEN OF COMMERCE.
- 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 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).
- 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 gjennomsnittsforkbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforkbrukeren for de aktuelle tjenester i klasse 38 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforkbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets konklusjon om at merket ikke kan anses å være direkte beskrivende. Klagenemnda finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn i denne vurderingen.
- 16 Når det så gjelder særpregsvurderingen etter første ledd, er den lik for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for flerordsmerker enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/02 DAS PRINXIP 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. I følge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforkbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen slagord, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 26
- 17 Spørsmålet blir hvorvidt ordmerket CRAFTSMEN OF COMMERCE, for de aktuelle tjenester, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller varemerkets garantifunksjon.

- 18 Klagenemnda finner at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte uttrykket «craftsmen» som personer som er dyktige i en aktivitet eller innenfor et fagområde, uavhengig om det er snakk om utøvelse av et konkret håndverk eller andre mindre håndverkspregede tjenester. Ordet «commerce» er et vidt begrep, som brukes for mange ulike typer forretninger eller handel med varer eller tjenester. Sammenstillingen CRAFTSMEN OF COMMERCE vil man dermed naturlig oppfatte som fagpersoner innen handel, og ikke kun rene håndverkere i den snevre betydningen som ordet også kan ha. På denne bakgrunn vil merket kun vil oppfattes som et positivt reklameutsagn om at tilbyderne av tjenestene er dyktige fagpersoner innen handel eller forretninger, og ikke være egnet til å skille de aktuelle tjenestene fra andres, og merket mangler således varemerkerettslig særpreg jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering i en rekke andre jurisdiksjoner, deriblant New Zealand, Australia og i USA. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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 skjønsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 20 Klagenemnda er dermed kommet til at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen CRAFTSMEN OF COMMERCE, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknad nummer 201600493, CRAFTSMEN OF COMMERCE, nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)