



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00016
Dato: 20. september 2017

Klager: Posten Norge AS
Representert ved: Protector IP Consultants AS

Innklaget: DIGIPOSTR AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. oktober 2016, hvor Patentstyret etter krav om administrativ overprøving opprettholdt registreringen av foretaksnavnet DIGIPOSTR AS.

3 Foretaksnavnet DIGIPOSTR AS, organisasjonsnummer 914 772 184, ble registrert i Foretaksregisteret 9. januar 2015, og har følgende næringskode:

62.010 Programmeringstjenester.

4 Posten Norge AS leverte den 18. mai 2016 krav om administrativ overprøving begrunnet med at foretaksnavnet DIGIPOSTR AS er egnet til å forveksles etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 med kravstillerens følgende varemerkeregistreringer:

– Registrering nr. 260011:



– Registrering nr. 260078:



Begge varemerkene er registrert for følgende tjenester:

Klasse 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; bud - og telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; satellittoverføring; utleie av faksimileapparater og modemer.

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av trykksaker (andre enn av reklametekster); utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet knyttet til datamaskiner, dataprogrammer og databaser; filmproduksjoner, herunder på videobånd; arrangement og ledelse av praktiske seminarer; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; spilltjenester tilbudt online; teksting; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet; installasjon av dataprogrammer; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media, konvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); kopiering av dataprogram, kvalitetskontroll; opprettelse og vedlikehold av webtjenester for andre; programmering av datamaskiner; faglig og teknisk rådgivning og konsultasjon i forbindelse med datamaskiner og dataprogrammer; drift av datasystemer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software.

5 Patentstyret kom til at det ikke forelå noen forvekslingsfare, da det ikke var tilstrekkelig likhet mellom foretaksnavnet og de registrerte varemerkene. Registreringen av foretaksnavnet var derfor ikke i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.

6 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 19. desember 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 19. januar 2017.

7 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Registreringen av foretaksnavnet DIGIPOSTR AS er ikke i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge.
- Det legges til grunn at foretaket brukes eller ventes brukt for «programmeringstjenester» og «utvikling og salg av programvareløsninger», da dette samsvarer med næringskoden foretaksnavnet er registrert for, samt det vedtekstfestede formålet, og det ikke foreligger nærmere informasjon om foretakets faktiske virksomhet i Norge.
- Registreringshavers «salg av programvareløsninger» anses å være likeartet med kravstillerens tjenester innen klasse 42, nemlig «design og utvikling av dataprogrammer» og «programmering av datamaskiner». Det foreligger altså identiske og lignende tjenester og vilkåret om bransjelikhet er oppfylt.
- DIGIPOST er sammensatt av DIGI og POST, hvor DIGI er en forkortelse for «digital, som er et uttrykk innen data- og informasjonsteknologi, som kort sagt beskriver hvordan datamaskiner virker, og POST, som er substantivet for korrespondanse man mottar i postkassen, det være seg om det er en elektronisk eller en tradisjonell postkasse. Ordet POST er også et ord for «postverk» og «postsending». Sammenstillingen DIGIPOST kan blant annet bety «digital post» og «digital postsending».
- Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil direkte og umiddelbart kun oppfatte sammenstillingen som en angivelse av tjenestens innhold og formål, for eksempel at en datamaskin eller et dataprogram skal kunne håndtere digital post. Patentstyret kan ikke se at sammenstillingen etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, eller at merket innehar en sekundærbetydning som tilfører

merkeelementene som helhet det nødvendige særpreg. DIGIPOST er dermed et rent beskrivende element i henhold til varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a.

- Som en konsekvens av DIGIPOST sin beskrivende karakter, vil det kun oppfattes som informasjon om tjenestene, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merketeksten oppfylder dermed ikke garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål.
- Det er merkenes figurative elementer som til sammen tilfører merkene som helhet varemerkerettslig særpreg. Det må legges til grunn at merkene som helhet er meget svake og derfor kun nyter et svært begrenset verneomfang.
- Det er ikke anført eller levert inn dokumentasjon for at ordelementet DIGIPOST har ervervet særpreg gjennom bruk.
- Tillegget av bokstaven R skaper en nokså klar fonetisk ulikhet, både på grunn av at den tilfører en ekstra stavelse, og fordi konsonanten R i sin natur skaper en merkbar lyd.
- Kjennetegnselementene DIGIPOSTR og DIGIPOST er visuelt sett nærmest identiske ettersom det kun er bokstaven R på slutten av registreringshaverens foretaksnavn som skiller dem fra hverandre. Tilleggene av rødfargen og illustrasjonen av det som fremstår som en tradisjonell postkasse, tilfører imidlertid merkene visuelle ulikheter.
- Sammenstillingen DIGIPOSTR og DIGIPOST har et annet betydningsmessig innhold enn DIGIPOST. Når DIGIPOSTR uttales «digi-post-er», vil bestanddelen «post-er» lede tanken hen til at det dreier seg om synonymet og det engelske ordet for «plakat», slik at sammenstillingen lett vil kunne oppfattes i betydningen «digital plakat». Dette skaper en betydningsmessig avstand fra «digital post» som kravstillerens merkeelement DIGIPOST vil oppfattes som. Postkassesymbolene i de registrerte varemerkene har også en fremtredende rolle for merkenes helhetsinntrykk.
- Til tross for likhetene som felleselementet DIGIPOST skaper, finner Patentstyret at forskjellene mellom kjennetegnene er tilstrekkelig til å forhindre forvekslingsfare.
- Konsekvensen av å velge kombinerte varemerker hvor tekstelementet er beskrivende og mangler særpreg er at kravstilleren ikke kan hindre andre i samme bransje å registrere foretaksnavn med tekstelement som ligner, slik som i foreliggende tilfelle. Kravstilleren må tåle at registreringshaveren både har registrert og bruker DIGIPOSTR AS som forretningskjennetegn for sin virksomhet i Norge.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Foretaksnavnet DIGIPOSTR AS strider mot foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 og registreringen må oppheves.
- Klager er ikke enig i Patentstyrets begrunnelse hva gjelder vurderingen av kjennetegnslighet.

- Det må legges til grunn at det i tillegg til tjenesteidentitet, også foreligger en høy grad av kjennetegnslighet mellom DIGIPOST og DIGIPOSTR.
- Det kan ikke føre frem at DIGIPOSTR har en betydningsmessig avstand fra DIGIPOST, og det har formodningen mot seg at tilføyelsen av «R» vil skape en assosiasjon til det engelske ordet for «plakat».
- DIGIPOST er ikke direkte og umiddelbart beskrivende for samtlige tjenester i klasse 38, 41 og 42.
- Klager har under enhver omstendighet innarbeidet rettigheter til ordmerket DIGIPOST gjennom omfattende bruk, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, hvilket underbygges av følgende:
 - DIGIPOST er den desidert mest kjente løsningen for digitale postkasser i Norge.
 - Uhjulpen kjennskap til DIGIPOST som digital postkasse er 55 %.
 - Nesten 8 av 10 har hørt om DIGIPOST.
 - Det er registrert 1,3 millioner brukere av DIGIPOST.
 - Det er investert nærmere 100 millioner NOK i markedsføring av DIGIPOST fra 2011 til 2016.
- Klager krever å bli tilkjent sakens nødvendige kostnader, jf. patentstyrelova § 9.

9 **Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Bruken av DIGIPOSTR AS kommer ikke i lovmessig konflikt med klagers registrerte rettigheter, og Patentstyrets avgjørelse er derfor riktig.
- DIGIPOSTR AS er ikke en konkurrent av Posten Norge AS og DIGIPOST, da foretaket driver med digital informasjon og utvikling av software, ikke digitale postsendinger. Dette er vidt forskjellige produkter.
- Foretaksnavnet brukes ikke som produktnavn, foretaket selger såkalte «white label»-produkter hvor det er kundens navn som profileres.
- Navnet er valgt fordi selskapet stammer fra Irland med forgrening til Storbritannia.
- Et annet foretak, Digiposter AS, ble registrert i Brønnøysundregistret i 2016, og innklagede finner det i så henseende underlig at akkurat DIGIPOSTR AS skal komme i konflikt med klagers produktnavn.
- Det foreligger ikke muligheter for at det skal kunne oppstå mulige konflikter i bruken av de produktene som klager er opptatt av å bygge kjennskap og merkevarenavn for.

- Det er viktig å merke seg eksempelet med merkevaren Cola. Det finnes mange varianter av Cola, og når så mange kan bruke og selge tilsvarende produkter og etterligninger, så må dette bevise at det registrerte foretaksnavnet ikke kan komme i konflikt med DIGIPOST.
- Det eneste som kan tale til klagers favør er eventuell dokumentasjon på at de selger eller leverer produkter som er relatert til innklagedes, under merkenavnet DIGIPOST.
- Innklagede har gitt klager anledning til å kjøpe eller overta navnet, men forventer da at kostnader med en navneendring dekkes.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 12 Etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 må et foretaksnavn ikke være egnet til å forveksles med et varekjennetegn som etter varemerkeloven har vern med eldre rett, eller med foretaksnavn som har vern etter foretaksnavneloven.
- 13 Klagenemnda skal ta stilling til om foretaksnavnet DIGIPOSTR AS er egnet til å forveksles med klagers eldre rettigheter. Det er ikke omtvistet i saken at klager har en klar kjennetegnsmessig prioritet foran klager hva gjelder de to registrerte figurmerkene.
- 14 Spørsmålet blir først om det registrerte foretaksnavnet DIGIPOSTR AS er egnet til å forveksles med klagers varemerkeregistreringer, som er gjengitt over i innledningens punkt 4. Hvorvidt det foreligger en fare for forveksling må avgjøres ut fra en helhetsvurdering hvor både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom kjennetegnene blir vektlagt. Kjennetegnernes grad av særpreg vil her spille inn. Et kjennetegn med stor grad av særpreg, enten iboende eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn de med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 15 Klagers varemerkeregistreringer omfatter «design og utvikling av dataprogrammer» i klasse 42. Dette inkluderer programmeringstjenestene innklagede leverer og det er dermed ikke tvilsomt at det er snakk om en overlapp i tjenestene som tilbys under kjennetegnene.
- 16 For vurderingen av kjennetegnslikhet vil Klagenemnda først påpeke at klagers registreringer ikke gjelder ordelementet DIGIPOST alene, men de kombinerte merkene som helhet. Hvorvidt merkene enkeltelementer omfattes av vernet vil bero på om elementene i seg selv har iboende særpreg. Dette følger blant annet av HR-1999-34-A Superlek.
- 17 Etter Klagenemndas oppfatning vil ordelementet DIGIPOST umiddelbart oppfattes som «digital post». Selv om «digital» er forkortet til «digi» i elementet DIGIPOST, vil ordelementet oppfattes som beskrivende for tjenestene i klasse 38 og 42, for eksempel ved at en datamaskin eller et dataprogram skal kunne håndtere digital post. Elementet DIGIPOST i seg selv oppfyller dermed ikke kravet til særpreg. Varemerkeregistreringens

vern omfatter følgelig kun merkenes figurative utforming som helhet hvor også ordelementet inngår.

- 18 Det er på det rene at det kun er ordelementet DIGIPOST som er felles for kjennetegnene. At dette elementet alene ikke er omfattet av de eldre registreringenes vern, medfører en lav grad av kjennetegnslighet ettersom innklagedes merke ikke deler andre likheter med de registrerte merkene. Kjennetegnsligheten blir ytterligere svekket av den fonetiske og semantiske forskjellen mellom merkene. Tillegget av bokstaven «R» i innklagedes kjennetegn medfører en ekstra stavelse i ordet. Dette fører videre til et annet meningsinnhold, da DIGIPOSTR kan uttales «digi-post-er», og slik oppfattes som en forkortelse for «digital poster» eller «digital plakat».
- 19 Når det eneste felles elementet mellom merkene er direkte beskrivende for tjenestene, vil tilleggsenelementene være tilstrekkelig for å hindre forvekslingsfare.
- 20 Klagenemnda finner etter dette at det ikke foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet til at det oppstår en fare for forveksling.
- 21 Klager har videre anført å ha oppnådd en innarbeidet rettighet til ordmerket DIGIPOST gjennom omfattende bruk, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- 22 Det følger av varemerkeloven § 3 tredje ledd at et varemerke anses innarbeidet «når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn». I vurderingen av om et merke kan anses innarbeidet, skal det blant annet tas hensyn til markedsandeler, hvor intensiv, geografisk utbredt og langvarig bruken har vært, mengden investeringer i markedsføringen av merket, andelen av den relevante omsetningskretsen som oppfatter at varene har sin opprinnelse i et spesielt kommersielt foretak, samt uttalelser fra handelskamre eller andre forretnings-sammenslutninger, jf. C-08/97 & C-109/97 Chiemesees.
- 23 Spørsmålet Klagenemnda først må ta stilling til, er om ordmerket DIGIPOST var kjent som noens særlige kjennetegn for de aktuelle varene da foretaksnavnet DIGIPOSTR AS ble registrert, den 9. januar 2015.
- 24 Klager har vist til avisartikler og markedsundersøkelser for å underbygge anførselen. Avisartiklene viser utstrakt bruk av ordmerket DIGIPOST i perioden 2011-2016 for å angi klagers tjenester. Markedsundersøkelsene viser blant annet god kjennskap til DIGIPOST som en tilbyder av digitale postkasser, med 46 % uhjulpen og 68 % hjulpen kjennskap til merket i slutten av 2014. Like etter registreringen av foretaksnavnet hadde disse tallene økt til henholdsvis 55 % og 68 %. Det opplyses også at DIGIPOST har 1,3 millioner registrerte brukere, og at det i perioden 2011-2016 ble investert nærmere 100 millioner kroner i markedsføring av DIGIPOST. Rundt to tredjedeler av dette ble brukt før 2015.
- 25 Klagenemnda kan på bakgrunn av den fremlagte dokumentasjonen konkludere med at klager har en innarbeidet rettighet til ordmerket DIGIPOST. Markedsundersøkelsene

spesielt synes kun å vise til ordet, og det er gode grunner for å anta at omsetningskretsen vil assosiere ordet DIGIPOST med klagers digitale posttjenester.

- 26 Det innarbeidede vernet strekker seg imidlertid ikke lenger enn til de varer og tjenester det faktisk er brukt og kjent for. I lys av den dokumentasjonen som er fremlagt, finner Klagenemnda derfor at DIGIPOST kun vil være innarbeidet for tjenester innen elektronisk post og elektroniske postkasser. På grunn av merkets beskrivende karakter, vil det også kreves en høyere grad av bransjelikhet for at det skal kunne oppstå fare for forveksling med et lignende merke.
- 27 Spørsmålet blir dermed hvorvidt det foreligger bransjelikhet, altså om foretaksnavnet DIGIPOSTR AS brukes for virksomhet av samme eller «lignende slag», jf. foretaksnavneloven § 3-3 første ledd.
- 28 I HR-2016-1993-A PANGEA har Høyesterett fulgt opp EU-domstolens avgjørelse i sak C-39/97 Canon, og uttalt at bransjelikhet vil kunne foreligge dersom tjenestene alternativt er av samme art, har felles formål, anvendelse, distribusjonskanaler eller omsetningskrets, eller om de supplerer eller står i et konkurranseforhold til hverandre. Det følger videre av avgjørelsen at det for å konstatere bransjelikhet ikke alene er tilstrekkelig at det opereres på samme virksomhetsområde. Hvilke varer og tjenester som faktisk tilbys vil derfor være avgjørende.
- 29 For vurderingen av bransjelikhet, må Klagenemnda legge til grunn den virksomheten som innehar faktisk tilbyr under foretaksnavnet. Tjenestene som tilbys av DIGIPOSTR AS er i hovedsak utvikling av nettbasert programvare for infoskjærmer. Som nevnt over, er ordmerket DIGIPOST kun innarbeidet for tjenester relatert til digital post.
- 30 Begge kjennetegnene relaterer seg til meget spesialiserte tjenester. Tjenestene er ikke sidestilte eller utskiftbare, og det er ikke noen grad av overlapp mellom dem. Selv om de aktuelle tjenestene for begge kjennetegnene er digitale, finner Klagenemnda at det ikke er en tilstrekkelig nærhet mellom dem til at omsetningskretsen vil kunne tro at de stammer fra samme kommersielle tilbyder.
- 31 Klagenemnda har følgelig kommet til at det ikke foreligger bransjelikhet.
- 32 Etter en helhetsvurdering, finner Klagenemnda at foretaksnavnet DIGIPOSTR AS ikke er egnet til å forveksles med klagers eldre varemerke DIGIPOST, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.
- 33 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold de nødvendige sakskostnader fra motparten.
- 34 Innklagede har ikke krevd dekket sakskostnader og det tilkjennes derfor ikke.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registreringen av foretaksnavnet DIGIPOSTR AS, organisasjonsnummer 914 772 184, opprettholdes.
- 3 Sakskostnader tilkjennes ikke.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)