



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00052
Dato: 10. september 2019

Klager: Wikimedia Foundation, Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Martin Berggreen Rove og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. februar 2019 hvor ordmerket WIKIMEDIA COMMONS, med søknadsnummer 201411719, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Downloadable software providing access to a collaboratively created and maintained repository of images, sound, text, and other media files; downloadable mobile application to view, upload, and share files to a repository of images, sound, text and other media files; downloadable publications in the nature of images, sound, text, and other media files of an encyclopedic nature.

Klasse 41: Arranging and conducting contests and incentive programs for educational purposes.

Klasse 42: Hosting of digital content on the Internet, namely, providing an interactive online repository of images, sound, text, and other media files; hosting a website featuring open source technology that enables users to view, discuss, edit, and contribute to an online repository of images, sound, text, and other media files; computer services, namely, maintaining a website for others featuring an online repository of images, sound, text and other media files.

3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, samt at det ble ansett å mangle nødvendig særpreg, jf. § 14 første ledd.

4 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 25. februar 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 22. mars 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket WIKIMEDIA COMMONS beskriver egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 41 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Merket har ikke fått det nødvendige særpreg gjennom bruk/innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen gis ikke virkning i Norge, jf. § 70 tredje ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 41 og 42 vil være både profesjonelle aktører og alminnelige sluttbrukere.
- Merket i den internasjonale registreringen er satt sammen av de tre engelske ordene WIKI, MEDIA og COMMONS.

- WIKI betyr «nettsted hvor enhver bruker kan legge inn og redigere innhold». At ordet WIKI opprinnelig er et skapt ord som stammer fra det hawaiiske språk, og at termen er blitt kjent gjennom nettstedet Wikipedia, er ikke til hinder for en slik oppfatning.
- Når MEDIA brukes i sammenheng med informasjonsteknologi og elektroniske produkter vil MEDIA kunne forstås som betegnelse på ulike former for innhold eller data, slik som for eksempel grafikk, bilder, lyd og video.
- Ordet COMMONS kan på norsk forstås som noe tilhørende et fellesskap eller at noe er for allmennheten.
- For varene i klasse 9 vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte sammenstillingen WIKIMEDIA COMMONS som en angivelse av at varene gjør at brukere i et fellesskap kan redigere og legge til innhold på en nettside som gir tilgang til ulike former for media eller mediefiler.
- Merket vil være beskrivende for formål og innhold ved tjenestene i klasse 41 idet det kan være tale om kurs, arrangementer eller konkurranser som har som formål å øke kompetansen om hvordan man i fellesskap kan redigere og dele medieinnhold på allment tilgjengelige nettsider eller i det å utvikle slike nettsider.
- For tjenestene i klasse 42 vil WIKIMEDIA COMMONS direkte og umiddelbart forstås som en angivelse av formål og innhold, nemlig at tjenesten legger til rette for tilgang til ulike former for media eller mediefiler gjennom en nettside, hvor brukerne også kan se, diskutere, redigere og legge til innhold.
- Merket som helhet utgjør ikke noe mer enn summen av de enkelte beskrivende elementene hver for seg. Merket krever ingen fortolkningsinnsats og er ikke av suggestiv karakter, men direkte egenskapsangivende.
- Patentstyret kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til støtte for at merket er en del av en merkefamilie, hvor bruken av innehavers merker WIKIMEDIA, MEDIAWIKI og WIKIPEDIA også må tas i betraktning. Det er en forutsetning for at det skal foreligge en merkefamilie at det felles elementet er særpreget, noe som ikke er tilfelle i denne saken.
- Innehaver viser til en rekke tidligere merker som er akseptert i Patentstyret, som inneholder enten elementet MEDIA eller COMMON/COMMONS. Merkene anses ikke for å være sammenlignbare, idet de tidligere merkene både består av andre ordsammenstillinger og gjelder andre varer og tjenester. Heller ikke henvisningen til innehavers egne tidligere registreringer blir avgjørende, ettersom det å oppnå juridisk riktige resultater vil veie tyngre enn hensynet til likebehandling, og forståelsen av et ordmerke som helhet, eller ordelementet WIKI alene, kan ha endret seg på disse årene. Tilsvarende kan oppnådd vern i en rekke andre jurisdiksjoner, ikke tillegges avgjørende vekt.

- Patentstyret har vurdert den innsendte dokumentasjonen, men kan ikke se at den er tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum, jf. § 3 tredje ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt til grunn en altfor streng særpregsvurdering i nærværende sak. Klagers merke er et særpreget og distinkt kjennetegn for én aktørs varer. Patentstyret har lagt for liten vekt på den distinktivitetsnorm og de retningslinjer som følger av Patentstyrets egen registreringspraksis, Klagenemndas praksis, norsk domstolspraksis, samt EU-praksis. Merket må under enhver omstendighet anerkjennes som innarbeidet.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer og tjenester vil i all hovedsak være private sluttbrukere.
- Merket WIKIMEDIA COMMONS er ikke kvalitets- og/eller egenskapsangivende for de aktuelle varer og tjenester i betydningen Patentstyret har lagt til grunn. Merket er uten et konkret betydningsinnhold.
- Klager er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke har noen vanskeligheter med å gjenkalle en slik iøynefallende ordkonstruksjon, når gjennomsnittsforbrukeren skal vurdere garantifunksjonen til varemerket.
- Merketeksten krever en fortolkningsprosess som gjør at merket er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som et varemerke. Samtidig er det slående og effektivt, på en måte som gir det et tydelig kjennetegnspreg. Uttrykket vil i høyden bli oppfattet som suggestivt.
- Patentstyret utøver en strengere forståelse av distinktivitet for engelskspråklige ord og navn, enn i engelskspråklige land og i EU for øvrig.
- Merkets distinktivitet er vurdert en rekke ganger av norske så vel som utenlandske varemerkemyndigheter. WIKIMEDIA COMMONS er registrert med de internasjonale registreringsnumrene 1168534 og 1218909. Klager innehar en rekke lignende internasjonale registreringer. Varianter av merket er registrert i stor utstrekning i EU, og dette bør tillegges vekt.
- Klager har mange registreringer av merket og lignende merker både i Norge og i utlandet. Det vises til klagers registreringer av varianter av WIKIMEDIA, WIKIMEDIA CLOUD (201714115), MEDIAWIKI (201501068), WIKIMEDIA (301500032), WIKIDATA (201413125), WIKIMEDIA LABS (201413127), m.fl.
- Alle merkene er del av en varemerkefamilie som tar utgangspunkt i den web-baserte encyklopedien WIKIPEDIA, som utgis av Wikimedia Foundation. Det vises til at Wikipedia har vært banebrytende som formidler av informasjon og vært et betydningsfullt nettsted fra

Internettets barndom, og brukes for å illustrere selve Internett-revolusjonen og fri flyt av kunnskap.

- Ordmerket WIKIMEDIA COMMONS er tidligere akseptert av Patentstyret under internasjonal registrering nr. 1168534, og Patentstyret erkjenner at den tidligere registreringen er analog med tilfellet i denne saken. Rettssikkerhetshensyn gjør seg gjeldende i denne saken med stor styrke, dersom like tilfeller ikke behandles likt – også når dette erkjennes av forvaltningsmyndigheten.
- Det vises til sak VM 17/00055 fra Klagenemnda, hvor Klagenemnda kom til at varemerket SMARTSHIELD ble ansett suggestivt for kontaktlinser, men registrerbart. Avgjørelsen har overføringsverdi til den foreliggende saken.
- Klager anfører at det ikke kan være tvil om at WIKIMEDIA-merkefamilien må anses for å være innarbeidet i Norge. Omsetningskretsen leser WIKIPEDIA, WIKIMEDIA og MEDIAWIKI likt, som et kjennetegn for klagers varer og tjenester, og alle disse merkene er relevant i vurderingen av innarbeidelsesdokumentasjonen. Klager viser til at organisasjonen bak WIKIPEDIA, WIKIMEDIA Foundation og WIKIMEDIA Norge, drifter alle WIKIMEDIA nettsidene.
- De som benytter «wikis» vil være godt kjent med Wikimedias virksomhet og dets databaser som WIKIMEDIA CLOUD, COMMONS (som er klagers billedatabase).
- WIKIMEDIA er en stor internasjonal organisasjon som er verdenskjent. Det anføres at Klagenemnda bør vektlegge dette i sin vurdering.
- De varer/tjenester som er nektet med grunnlag i manglende særpreg er tjenester som er globale gjennom Internett. Dette medfører vanskeligheter med å skille innarbeidelsesdokumentasjon for de spesifikke markeder tatt i betraktning at det meste av varemerkebruken er på internasjonale sider, men som også brukes av norske konsumenter.
- Klager har fremlagt en fullstendig oversikt over den medieomtale WIKIMEDIA Norge har fremskaffet i Norge, alt fra før skjæringstidspunktet for den aktuelle registrering.
- Det er vedlagt skjermbilder fra WIKIMEDIAs norske filial WIKIMEDIA Norge. Datoene for skjermbildene er hentet fra «Wayback machine» og fremgår øverst i skjermbildet.
- Patentstyrets avgjørelse bes omgjort og varemerket registrert for samtlige varer og tjenester.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemndas flertall er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten WIKIMEDIA COMMONS.

- 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), jf. også 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 varene og tjenestene i klasse 9, 41 og 42 vil være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04, Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00, Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08, Superskin, avsnitt 25 og 26.
- 16 Utvalget er enig i de rettslige utgangspunkter, men har i den konkrete vurderingen av merkets registrerbarhet delt seg i et flertall og et mindretall.
- 17 Førstvoterende som er i mindretall, Lill Anita Grimstad, finner at merket WIKIMEDIA COMMONS er beskrivende og mangler særpreg, og slutter seg til Patentstyrets begrunnelse.

På denne bakgrunn må merket nektes registrert for samtlige varer og tjenester, jf. varemerkeloven § 14.

- 18 Flertallet, bestående av Martin Berggreen Rove og Maria Foskolos, har kommet til et annet resultat enn førstvoterende.
- 19 Flertallet viser til EU-domstolens avgjørelse C-329/02 SAT.1 (SAT.2) avsnitt 28 hvor domstolen uttaler at når et merkes distinktivitet skal vurderes, så må man nødvendigvis starte med å vurdere de enkelte elementene hver for seg, men det er likevel merkets helhetsinntrykk som skal undergis en vurdering.
- 20 Når det gjelder den språklige betydningen av WIKI så kan det legges til grunn at det er klager som har bidratt til at uttrykket har blitt kjent, spesielt gjennom bruk og innarbeidelse av WIKIPEDIA. Flertallet finner imidlertid ikke at dette endrer den vurdering som må gjøres av et varemerkeelements særpreg, og legger til grunn at WIKI i dag har et betydningsinnhold som må antas å være kjent for deler av omsetningskretsen, slik at WIKI alene ikke fremstår som et særpreget element. Elementet MEDIA har for de aktuelle varene og tjenestene en avledet betydning i form av at det indikerer noe om innhold eller data, for eksempel grafikk, bilder, lyd og video. Når det gjelder merkeelementet COMMONS er det slik Patentstyret viser til, at COMMONS kan forstås som noe tilhørende et fellesskap eller at noe er for allmennheten.
- 21 Det bestrides ikke at merkets enkeltelementer hver for seg kan være egnet til å beskrive de aktuelle varene og tjenestene. Flertallet finner likevel at for å komme frem til den beskrivende betydningen av merket som helhet, må den aktuelle sammenstillingen brytes ned til flere bestanddeler som igjen må fortolkes. Flertallet viser til at sammenstillingen av WIKIMEDIA COMMONS bringer med seg noe mer enn den betydningen som kan fortolkes ut fra elementene WIKI, MEDIA og COMMONS hver for seg. Sammenstillingen gir ikke et betydningsinnhold som fremkommer direkte og umiddelbart slik bestemmelsen i varemerkeloven § 14 stiller som krav.
- 22 Merket som helhet kan derfor slik flertallet ser det, ikke sies å være fullstendig blottet for særpreg, og har etter flertallets syn et visst varemerkerettslig vern.
- 23 Videre anser flertallet at gjennomsnittsforkbrukeren vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og at merket derfor vil være egnet til å oppfylle garantifunksjonen. Det søkte merket rammes derfor heller ikke av bestemmelsen om særpreg i varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Flertallet har tatt stilling til saken uten at det har vært nødvendig å gå inn på den omfattende innarbeidelsesdokumentasjon som er fremlagt. Likevel ønsker flertallet å gi uttrykk for at den dokumentasjonen som er fremlagt, underbygger at merket er både garanti- og opprinnelsesangivende.

- 25 På denne bakgrunn er flertallet etter en helhetsvurdering, kommet til at den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket som verken beskrivende eller å mangle særpreg, og at det således må vurderes som tilstrekkelig distinkt til at det passerer registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknadsnummer 201411719, ordmerket WIKIMEDIA COMMONS, registreres.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)