



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00050
Dato: 18. september 2017

Klager: Statoil ASA
Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. januar 2017, hvor flerordsmerket POWERING COLLABORATION med søknadsnummer 201504447 ble nektet registrert.

3 Den opprinnelige søknaden omfattet følgende tjenester:

Klasse 35: Reklame; forretningsledelse; bedriftsadministrasjon; kontorfunksjoner; markedsføring av olje, petroleum og gass for industrielle og vitenskapelige formål.

Klasse 37: Byggevirksomhet; reparasjon; installasjonsvirksomhet; bygging, installasjon, vedlikeholds- og reparasjonstjenester relatert til oljeplattformer og oljerørledninger; olje- og gassproduksjon og raffineringsanlegg, olje- og gasslagringsanlegg, gassrørledninger og utstyr relatert til dette, offshoreanlegg og undersjøiske anlegg; boring og vedlikehold av olje- og gassbrønner; brønnpumping av olje og gass; gruvedriftstjenester; gruvedrift knyttet til oljesand; tester (inspeksjon) for tidlig skadediagnose i oljefelt- og oljeanlegg, utstyr og systemer; oppsett, tilsyn og oppstart av olje- og gassfelt, installasjoner for produksjon, transport, lagring og prosessering av disse, prosess- og industrianlegg og -installasjoner, bygninger, maskiner og utstyr.

Klasse 41: Opplæringsvirksomhet; trening; underholdning; sportslige og kulturelle aktiviteter; bedriftsopplæringsprogrammer; organisering og gjennomføring av seminarer og workshops; e-læringsprogrammer; coaching (veiledning); fremskaffing av online-informasjon og nyheter; sportslige og kulturelle aktiviteter knyttet til sponsorvirksomhet.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert til dette; industriell analyse og forskning; analysetjenester for utnyttelse av olje, gass og oljefelt; tjenester knyttet til letevirkosomhet og feltutvikling i olje og gassindustrien; oljeleting, testing av oljebrønner, geoseismiske undersøkelsestjenester; leting etter hydrokarboner; tester (inspeksjon) for tidlig skadediagnose i oljefelt- og oljedriftsanlegg, utstyr og systemer, fremskaffing av informasjon relatert til olje, gass, energi og hydrokarboner; forskning innen miljøvern.

4 Under søknadsbehandlingen i Patentstyret ba søker om at avgjørelsen ble truffet ut fra en ny varefortegnelse som var begrenset til følgende tjenester:

Klasse 35: Reklame; kontorfunksjoner; markedsføring av olje, petroleum og gass for industrielle og vitenskapelige formål.

Klasse 37: Byggevirksomhet; bygging, installasjon, vedlikeholds- og reparasjonstjenester relatert til oljeplattformer og oljerørledninger; olje- og gassproduksjon og raffineringsanlegg, olje- og gasslagringsanlegg, gassrørledninger og utstyr relatert til dette, offshoreanlegg og undersjøiske anlegg; boring og vedlikehold av olje- og gassbrønner; brønnpumping av

olje og gass; gruvedriftstjenester; gruvedrift knyttet til oljesand; tester (inspeksjon) for tidlig skadediagnose i oljefelt- og oljeanlegg, utstyr og systemer.

Klasse 41: Underholdning; sportslige og kulturelle aktiviteter; bedriftsopplæringsprogrammer; fremskaffing av onlineinformasjon og nyheter innen området for sponsede sportsaktiviteter og sponsede kulturaktiviteter; sportslige og kulturelle aktiviteter knyttet til sponsorvirksomhet.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert til dette; industriell analyse og forskning; analysetjenester for utnyttelse av olje, gass og oljefelt; tjenester knyttet til letevirsomhet og feltutvikling i olje og gassindustrien; oljeleting, testing av oljebrønner, geoseismiske undersøkelsestjenester; leting etter hydrokarboner; tester (inspeksjon) for tidlig skadediagnose i oljefelt- og oljedriftsanlegg, utstyr og systemer, fremskaffing av informasjon relatert til olje, gass, energi og hydrokarboner, forskning innen miljøvern.

5 Denne varefortegnelsen ble lagt til grunn av Patentstyret, som nektet registrering som følge av at merket ble ansett å mangle særpreg for de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

6 Overfor Klagenemnda ønsker klager å legge følgende varefortegnelse til grunn:

Klasse 35: Forretningsledelse i forbindelse med utnyttelsen av nye løsninger innen olje- og energisektoren; bedriftsadministrasjon i forbindelse med utnyttelsen av nye løsninger innen olje- og energisektoren.

Klasse 37: Bygging, installasjon, vedlikeholds- og reparasjonstjenester relatert til oljeplattformer og oljerørledninger; olje- og gassproduksjon og raffineringsanlegg, olje- og gasslagringsanlegg, gassrørledninger og utstyr relatert til dette, offshore-anlegg og undersjøiske anlegg; boring og vedlikehold av olje- og gassbrønner; brønnpumping av olje og gass; gruvedrift knyttet til oljesand; tester (inspeksjon) for tidlig skadediagnose i oljefelt- og oljeanlegg, utstyr og systemer; oppsett, tilsyn og oppstart av olje- og gassfelt, installasjoner for produksjon, transport, lagring og prosessering av disse, prosess- og industrieanlegg og -installasjoner, bygninger, maskiner og utstyr.

Klasse 41: Opplæringsvirksomhet vedrørende nye løsninger innen olje- og energisektoren; bedriftsopplæringsprogrammer vedrørende nye løsninger innen olje- og energisektoren; organisering og gjennomføring av seminarer og workshops vedrørende nye løsninger innen olje- og energisektoren; e-læringsprogrammer vedrørende nye løsninger innen olje- og energisektoren; coaching (veiledning) vedrørende nye løsninger innen olje- og energisektoren.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert til dette for å utvikle miljøvennlige og bærekraftige løsninger innen olje og energisektoren; industriell analyse og forskning for å utvikle miljøvennlige og bærekraftige løsninger innen olje og energisektoren; analysetjenester for utnyttelse av olje, gass og oljefelt; tjenester knyttet til letevirsomhet og feltutvikling i olje og gassindustrien; oljeleting, testing av oljebrønner, geoseismiske undersøkelsestjenester; leting etter hydrokarboner; tester

(inspeksjon) for tidlig skadediagnose i oljefelt- og oljedriftsanlegg, utstyr og systemer, fremskaffing av informasjon relatert til olje, gass, energi og hydrokarboner; forskning innen miljøvern for å utvikle miljøvennlige og bærekraftige løsninger innen olje og energisektoren.

7 Klage innkom 9. mars 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 30. mars 2017, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

8 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 35, 37, 41 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Det søkte merket nektes dermed registrert.
- Omsetningskretsen består av både private sluttbrukere og næringsdrivende.
- Merket er et ordmerke i standard font med de engelske ordene POWERING COLLABORATION. På norsk vil det være naturlig å forstå POWERING som å styrke eller å stadig forsyne med kraft. COLLABORATION betyr samarbeid. Som helhet vil flerordsmerket oppfattes som «forsyner samarbeid med kraft» eller «styrket samarbeid».
- Når det gjelder tjenester relatert til olje- gass og energisektoren, er Patentstyret enig i at formen POWERING også kan brukes om å tilføre energi og strøm. Denne flertydigheten er imidlertid ikke tilstrekkelig til å tilføre merket særpreg. Man kan ikke gå ut ifra at gjennomsnittsforkbrukeren begir seg inn på en tolkning og aktivt leter etter vittigheter eller ord som kan ha flere betydninger.
- Begge tolkningsalternativer gir uansett merketeksten et rosende budskap som ikke vekker oppsikt og ikke vil bli gjenkjent som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Søker har vist til de tidligere registreringene GLEDEN VED Å VÆRE TØRST (reg. nr. 278543), SOLID PEOPLE (reg. nr. 278130), VI SES TIL FROKOST (reg. nr. 277188) og STIG INN (reg. nr. 274437). Patentstyret har ikke funnet å kunne legge avgjørende vekt på enkeltavgjørelser som er trukket frem.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU.

9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse må oppheves og varemerkesøknad nr. 201504447 registreres for ny varefortegnelse som omfatter tjenester i klasse 35, 37, 41 og 42.
- Merket oppfyller varemerkelovens minstekrav til distinktivitet og er særpreget, jf. varemerkeloven § 14.

- Den nye varefortegnelsen gjør at alle tjenestene nå er rettet mot olje-, gass- og energisektoren.
- POWERING COLLABORATION viser til det å drive frem samarbeid innen energisektoren. Merket har dermed ikke to separate betydninger slik Patentstyret legger til grunn, men én dobbeltbetydning. Dette ordspillet og flertydigheten vil utløse en kognitiv prosess hos den relevante forbrukeren, noe som igjen vil medføre at merket vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Flertydighet og ordspill medfører at et slagord vil være gjenkjennelig (jf. C-398/08 P, Vorsprung durch Technik). En slik flertydighet eller ordspill er ikke et nødvendig vilkår for å fastslå at et reklameutsagn har særpreg, men vil i prinsippet være tilstrekkelig til at merket er særpreget.
- Merkets flertydighet og ordspill er relevant for alle tjenestene og vil oppfattes for alle tjenestene av den norske gjennomsnittsforbrukeren, særlig innenfor den aktuelle sektoren hvor engelsk er arbeidsspråket.
- Merket har blitt registrert blant annet i EU etter det som må antas å være en grundig og nøye vurdering. Registreringspraksis fra Patentstyret, og da særlig registreringen av POWER IN COOPERATION (reg. nr. 284300), taler for at merket er registrerbart. Merket er også godkjent som særpreget i USA.
- I det tilfellet merket ikke skulle anses å være særpreget, anføres det at det er opparbeidet særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- Bruk av merket over flere år knyttet til samarbeid mellom klager (Statoil) og GE, to store aktører innen energisektoren, taler for at merket faktisk fungerer som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Dette tilsier at merket er særpreget.
- Klager har sendt inn utskrifter fra Statoils hjemmesider som viser bruk av POWERING COLLABORATION, samt at merket er brukt om å drive frem samarbeid innen energisektoren. Klagenemnda bør ta hensyn til den innsendte dokumentasjonen ved vurderingen av om merket kan registreres.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 12 Klagenemnda skal først ta stilling til hvilken varefortegnelse som skal legges til grunn for klagesaksbehandlingen. I innledningen over er det presentert tre ulike varefortegnelser i avsnittene 3, 4 og 6, hvorav klager ber Klagenemnda legge til grunn en ny varefortegnelse som angitt i avsnitt 6.

- 13 Klagenemnda viser til at det følger av varemerkeloven § 13 andre ledd at varefortegnelsen som merket søkes registrert for kan begrenses, men ikke utvides. Det vises også til varemerkeforskriften hvor dette fremkommer i § 10.
- 14 Problemstillingen i denne saken er om søker har anledning til å gå tilbake til opprinnelig varefortegnelse som er angitt i søknaden ved leveringen og gjøre nye og andre begrensninger enn det som Patentstyret har lagt til grunn i sin avgjørelse.
- 15 I forarbeidene til varemerkeloven § 13 heter det: «*Annet ledd* regulerer adgangen til å gjøre endringer i listen over varer eller tjenester som merket søkes registrert for under søknadsbehandlingen. Listen kan begrenses, men ikke utvides. Dette må imidlertid forstås med den reservasjon at hvis søkeren har gjort en begrensning som ikke blir godtatt av Patentstyret, kan begrensningen ikke betraktes som bindende og søkeren må få anledning til å beholde den opprinnelige listen.» Det fremgår dermed uttrykkelig av forarbeidene at bestemmelsen regulerer endringer som skjer under søknadsprosessen i første instans. Når søker, som i dette tilfellet, har begrenset varefortegnelsen som angitt i avsnitt 4, så har man gitt avkall på opprinnelig varefortegnelse som angitt i søknaden ved leveringen. Det er varefortegnelsen som omfattes av Patentstyrets avgjørelse som danner grunnlaget for søknaden, og som kan påklages videre.
- 16 Klagenemnda viser til at den nye varefortegnelsen som bes lagt til grunn for klagebehandlingen er en ulovlig utvidelse, jf. varemerkeloven § 13 andre ledd. I klasse 35 tillates ikke innført «forretningsledelse...» og «bedriftsadministrasjon...». I klasse 37 tillates ikke innført «oppsett, tilsyn og oppstart av olje- og gassfelt, installasjoner for produksjon, transport, lagring og prosessering av disse, prosess- og industrianlegg og -installasjoner, bygninger, maskiner og utstyr.» I klasse 41 tillates ikke innført «Opplæringsvirksomhet...» og «Organisering og gjennomføring av seminarer og workshops vedrørende nye løsninger innen olje- og energisektoren; e-læringsprogrammer vedrørende nye løsninger innen olje- og energisektoren; coaching (veiledning) vedrørende nye løsninger innen olje- og energisektoren». Dette anses som en ulovlig utvidelse av gjeldende varefortegnelse slik denne er gjengitt i avsnitt 4.
- 17 For den videre vurdering legges varefortegnelsen gjengitt i avsnitt 4 til grunn. Klagenemnda vil bemerke at det samme resultat med hensyn til særpregsvurderingen ville fulgt av varefortegnelsen gjengitt i avsnitt 6.
- 18 Det aktuelle varemerket er flerordsmerke som består av de engelske ordene POWERING COLLABORATION.
- 19 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.

- 20 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).
- 21 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.
- 22 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.
- 23 Klagenemnda anser at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenester i klassene 35, 37, 41 og 42 i all hovedsak vil være næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 24 Klager anfører at merket er distinktivt. Klagenemnda viser til at i alminnelighet er de fleste ikke distinktive varemerker deskriptive, men det er ikke nektelsesgrunnen i nærværende sak. Patentstyrets begrunnelse for å nekte registrering er at merket mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd siste punktum.
- 25 Klagenemnda skal ta stilling til om varemerket POWERING COLLABORATION, for de aktuelle tjenester, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller varemerkets garantifunksjon.
- 26 Merket består av to ordinære engelske ord som til sammen former et slagord/flerordsmerke. Den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper. Merket POWERING COLLABORATION vil oppfattes som «gir kraft til samarbeid» eller «forsyner samarbeid med kraft» eller «styrket samarbeid».
- 27 Særpregsvurderingen er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger det at det ikke stilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/2 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 gjennomsnittsforbrukeren 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.

- 28 Varemerket vil dermed være distinktivt dersom gjennomsnittsforbrukeren oppfatter det som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK avsnitt 45, gjentatt i C-311/11, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 30.
- 29 Merket er etter Klagenemndas vurdering skrevet grammatikalsk korrekt og formidler ikke noe annet enn ordenes leksikalske betydning. Klagers anførsel om at merket har en dobbeltbetydning som viser til det å drive frem samarbeid innen energisektoren, tillegges ikke vekt fordi det etter Klagenemndas syn ikke er noe ved de aktuelle tjenester som tilsier at merket vil bli oppfattet som noe annet enn en opplysning om at tilbyder i forening med kunder eller andre samarbeidspartnere, muliggjør samarbeid. Merket vil følgelig kun oppfattes som et rosende reklameutsagn og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 30 Til klagers anførsel om at merket har opparbeidet særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, viser Klagenemnda til at det ikke er bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen som er avgjørende.
- 31 Klager viser til at merket brukes om samarbeid mellom aktørene Statoil og GE, og det er fremlagt eksempler på hvordan merket fremstår på klagers hjemmesider. Klagenemnda er av den oppfatning at dokumentasjonen kun viser at sammenstillingen er tatt i bruk. Det er ikke noe ved dokumentasjonen som viser hvilken virkning bruken har hatt på gjennomsnittsforbrukeren og som kan godtgjøre at merket vil oppfattes som en kommersiell opprinnelse.
- 32 Klagenemnda finner således at merket ikke kan registreres etter varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 33 Klager har vist til at merket er godkjent for registrering i EU og USA. Klagenemnda viser til at det ikke kan anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser 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, 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 lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 34 Videre finner Klagenemnda at Patentstyrets registrering av blant annet POWER IN COOPERATION som klager har henvist til, ikke endrer sakens utfall. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av den konkrete sammenstillingen sett hen til de aktuelle tjenestene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Vurderingen av distinktivitet er knyttet til et lovbundet skjønn og hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling Klagenemnda har

heller ikke hatt det nevnte merket til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere merket klager har henvist til.

- 35 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at klagen forkastes og at ordmerket POWERING COLLABORATION nektes registrert for samtlige tjenester, jf. varemerkeloven § 14 første og annet ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201504447, POWERING COLLABORATION, nektes registrert.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)