



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00034
Dato: 28. september 2018

Klager: Apple Inc.
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. februar 2018, hvor ordmerket IMESSAGE, søknadsnummer 201605925, ble nektet registrert for samtlige varer og tjenester i klasse 9, 38 og 42.
- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd. Det søkte merket ble heller ikke funnet særpreget gjennom innarbeidelse, jf. § 14 tredje ledd jf. § 3 tredje ledd. Videre ble varemerket nektet registrert som følge av at det er egnet til å forveksles med registrering nr. 206076, ordmerket MESSAGE, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 4 Klage innkom 23. mars 2018 og er begrenset til tjenestene «Trådløs digital meldingsutveksling, personsøkertjenester og elektroniske posttjenester, inkludert tjenester som setter en bruker i stand til å sende og/eller motta meldinger gjennom et trådløst datanettverk».
- 5 Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 3. april 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Spørsmålet er først hvorvidt merket er beskrivende og mangler særpreg.
- «Instant messanging» og «instant message» er begreper som er velkjente innenfor kommunikasjons- og IT-bransjen, som på norsk beskriver en umiddelbar/direkte meningsutveksling eller meldingstjeneste. Sammenstillingen er egnet til å oppfattes som internettmelding eller en umiddelbar melding.
- Merketeksten er beskrivende for egenskaper ved varene i klasse 9 ved å angi at varene kan brukes til å sende og motta meldinger interaktivt/via internett og umiddelbart («immediate/instant»). Videre vil merketeksten være beskrivende for tjenestene i klasse 38, da selve kjernen i slik virksomhet er å formidle meldinger og informasjon. For tjenestene i klasse 42 vil merketeksten beskrive selve innholdet i, og formålet med tjenesten.
- Det vises til fullmektigens uttalelser om at IMESSAGE er «navnet på søkers internettbaserte meldingstjeneste» og at det er «verdens mest brukte instant-messaging tjeneste», og legger til grunn at det er nærliggende at bokstaven I oppfattes som «instant» eller «internett». Det må da dokumenteres at merket ikke lenger oppfattes på en slik beskrivende måte, men som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

- Dokumentasjonen på salgstall av enheter (iPhone, iPad, etc) som har søkers meldingstjeneste forhåndsinstallert sier i seg selv lite om virkningen. Hvorvidt merketeksten er synlig, beror på enhetens innstillinger og det kan da ikke legges til grunn at merket vises i alle meldinger dersom tjenesten benyttes.
- Søker har vist til at det sendes over 200 000 meldinger over IMESSAGE i sekundet på verdensbasis, og at IMESSAGE har erstattet SMS. Det er likevel ikke belyst godt nok i dokumentasjonen at brukerne har et bevisst forhold til merket siden de ikke aktivt har valgt å benytte meldingstjenesten. Det vises til en artikkel fra E24 datert 25. oktober 2011 om at IMESSAGE ble innført «i det stille» gjennom en oppdatering av operativsystemet.
- Flere av de norske artiklene viser eksempler på varemerkebruk, men ikke eksempler fra store, riksdekkende aviser og heller ikke eksempler på annonsering.
- Hva gjelder markedsundersøkelsen som er fremlagt, legges til grunn at godt over 50 % har svart «APPLE» eller «IPHONE» på spørsmålet «Hva er IMESSAGE?», men det er også mange som har svart «melding», «meldinger», «meldingstjeneste» og «SMS». Omtrent halvparten av respondentene synes å oppfatte merket som en beskrivende angivelse, og antallet respondenter som knytter merket til en bestemt kommersiell opprinnelse er for lavt.
- Når det gjelder det andre spørsmålet i undersøkelsen, er det uklart om respondentene mener at én bestemt aktør står bak meldingstjenesten, eller om IMESSAGE er en internettmelding eller «instant message» som (foreløpig) bare er tilgjengelig på Apple-produkter.
- Det kan ikke legges stor vekt på erklæringen som er gitt av en ansatt i søkers selskap. Innholdet i en slik erklæring vil ofte kunne være subjektivt, er lite egnet til å dokumentere gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av merket, og gjelder bruken av merket i Frankrike.
- Til søkers anførsel om merkefamilie, vises det til at dette først og fremst har vært et moment som har vært trukket inn i forvekselbarhetsvurderingen. Annen avdelings avgjørelse i sak nr. 7743, IPHONE, og avgjørelsen fra OHIM Second Board of Appeal (BoA), sak R 149/2005, IPHONE, hvor momentet om merkefamilie trekkes inn i særpregsvurderingen, er unntak fra dette utgangspunktet. Avgjørelsene anses som konkrete vurderinger av merket IPHONE, og det kan ikke sluttet fra disse avgjørelsene at søker har oppnådd en enerett til alle ordsammenstillinger hvor bokstaven I er kombinert med et beskrivende tillegg.
- Det må foretas en konkret, skjønnsmessig vurdering av merket i forhold til den norske gjennomsnittsforbrukeren, og det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i over 60 andre jurisdiksjoner.
- Når det gjelder spørsmålet om forvekselbarhet, vises til at registrering nr. 206076, ordmerket MESSAGE, og søkers merke omfatter identiske varer i klasse 9, slik som «briller» og «optiske apparater». For de aktuelle varene må MESSAGE alene anses som særpreget. Merkene har konseptuelt nokså like forestillinger om en slags melding eller et budskap, og merkene gir et liknende helhetsinntrykk både visuelt og fonetisk. Omsetningskretsen vil kunne tro at merkene har samme kommersielle opphav.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider nektelsen. Prinsipalt anføres at merket ikke er beskrivende, men har et iboende særpreg. Subsidiært anføres det at merket har innarbeidet særpreg.
- Klagen er begrenset til tjenestene «trådløs digital meldingsutveksling, personsøkertjenester og elektronisk posttjenester, inkludert tjenester som setter en bruker i stand til å sende og/eller motta meldinger gjennom et trådløst datanettverk» i klasse 38.
- Merket relaterer seg til tjenester for smarttelefon- og nettbrettmarkedet hvor konkurransen er meget hard, og de ulike aktørene aktivt må benytte sine varemerker som angivelser av kommersiell opprinnelse for å skille seg ut. Dette viser at gjennomsnittsfbrukeren er trent på å gjenkjenne varemerker på et spesielt program, en tjeneste eller produkt fra én leverandør. Omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå er derfor noe hevet sammenlignet med det etablerte utgangspunktet, hvilket innebærer at også mer suggestive merker vil kunne fungere som indikator for kommersiell opprinnelse.
- Merket er ikke beskrivende og uten iboende særpreg. Bokstaven I kan representere en rekke ulike begreper, særlig det engelske ordet for «meg/jeg», og gjennomsnittsfbrukeren vil stusse over kombinasjonen av «meg/jeg» og «melding/beskjed». Dette gjør at det kreves en viss fortolkning og tankeprosess for å komme til det betydningsinnholdet som Patentstyret har lagt til grunn. Kombinasjonen IMESSAGE er i tillegg utelukkende brukt av klager. Søk på Google på merketeksten bekrefter dette, og viser at IMESSAGE ikke brukes beskrivende.
- IMESSAGE har uansett oppnådd særpreg gjennom innarbeidelse. Følgende dokumentasjon fremlegges, som også ble fremlagt for Patentstyret:

Bilag 2: Salgstall.

Bilag 3: Wikipedia-artikkel om IMESSAGE.

Bilag 4: Norske nyhetsartikler om IMESSAGE.

Bilag 5: Artikkel fra IT-avisen.

Bilag 6: Artikkelsamling.

Bilag 7: Skjermdump fra www.skam.p3.no.

Bilag 8: Skjerm bilde fra iPhone.

Bilag 9: Resultat av markedsundersøkelse utført av Respons Analyse.

Bilag 10: Tabeller tilhørende markedsundersøkelse.

Bilag 11: Felles Søkernes egenerklæring til franske varemerkemyndigheter.

- Salgstallene i bilag 2 viser at klager i 2015 og 2016 solgte over 50 millioner enheter med tjenesten IMESSAGE forhåndsinstallert (Ipad, Iphone og Mac) per kvartal på verdensbasis, hvorav det europeiske markedet utgjør 20 %.
- Det vises til en artikkel fra Wikipedia hvor det fremgår at det per februar 2016 sendes 200 000 meldinger via IMESSAGE i sekundet på verdensbasis. iMessage brukes hver eneste gang en melding sendes over klagers iMessage-meldingssystem, med mindre brukeren aktivt har endret dette.

- Lanseringen av tjenestene under navnet IMESSAGE hadde appell overfor brukerne da dette ville innebære at de ikke lenger trengte å betale for bruk av meldinger. Det er derfor ikke korrekt at brukerne ikke fikk med seg innføringen av disse tjenestene. Det vises til flere artikler om IMESSAGE som en tjeneste fra klager, hvor merket omtales «iMessage» med stor M og som én bestemt meldingstjeneste, og ikke som en generell tekstmeldingstjeneste.
- Videre vises det til omtale i flere artikler av IMESSAGE som en tjeneste fra klager, hvor merket omtales «iMessage» med stor M og som én bestemt meldingstjeneste, og ikke som en generell tekstmeldingstjeneste som sådan.
- Merketeksten IMESSAGE fremgår på skjermen hver gang brukerne sender en melding via klagers meldingssystem, med mindre brukerne aktivt har endret denne innstillingen. Dette er dokumentert ved skjermdump fra en iPhone-telefon.
- Det fremlegges en markedsundersøkelse utført av Respons Analyse i mai 2016, med et representativt utvalg på 1 000 respondenter. På det første spørsmålet – «Hva er iMessage?» – gir over 50 % av respondentene et uhjulpet svar som viser en klar og tydelig tilknytning til klager. I spørsmål 2 blir respondentene presentert for to utsagn, og blir bedt å svare på hvilket de er mest enig i. Her svarte 511 av 1 000 respondenter, og av den fremlagte undersøkelsen fremgår det at 71 % svarte at IMESSAGE er en meldingstjeneste som kan brukes på smarttelefoner/nettbrett fra én bestemt aktør, det vil si som kjenner IMESSAGE som noens særlige kjennetegn.
- Patentstyrets innvendinger mot undersøkelsen er selvmotsigende, og for klager fremstår det som vanskelig å følge Patentstyrets resonnement. Klager påpeker at spørsmål 1 og 2 må ses i sammenheng. Når det gjelder Patentstyrets innvendinger mot størrelsen på utvalget, vises det til Monika Viken, «Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett» (2012), hvor det fremgår at svenske domstoler godtar utvalgsstørrelser ned mot 500 respondenter.
- Merket er registrert i over 60 jurisdiksjoner, enten som iboende særpreget eller innarbeidet. I EU er merket godtatt på grunnlag av innarbeidelse, og siden markedsinnsatsen har vært svært lik i Norge og i EU kan ikke klager se at det foreligger holdepunkter for at den norske omsetningskretsen har blitt mindre preget av dette enn den øvrige europeiske. Det vises også til en egenerklæring som omhandler innarbeidelse i det franske markedet, men som er av generell interesse da flere av omstendighetene må anses å ha foreligget også i Norge.

Omsetningskretsen er vant til å gjenkjenne klagers i-baserte merker som kjennetegn. Merket IMESSAGE vil derfor gjenkjennes av omsetningskretsen som en del av klagers svært etablerte og kjente merkefamilie bestående av i-baserte merker. Det vises til avgjørelse i sak nr. 7743, IPHONE, og avgjørelsen fra OHIM Second Board of Appeal (BoA), sak R 149/2005, IPHONE. Den langvarige og utstrakte bruken av klagers etablerte merkefamilie må tillegges vekt i vurderingen. Det vises til:

Bilag 12: Avgjørelse i sak R 149/2005-2.

Bilag 13: Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse i sak nr. 7743

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten IMESSAGE.

11 Ettersom klagen er begrenset til tjenestene «trådløs digital meldingsutveksling, personsøketjenester og elektronisk posttjenester, inkludert tjenester som setter en bruker i stand til å sende og/eller motta meldinger gjennom et trådløst datanettverk» i klasse 38, vil Klagenemnda kun vurdere registrerbarheten av merket for disse tjenestene. For de øvrige varene og tjenestene blir nektelsen fra Patentstyret stående.

12 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.

13 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). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A, PANGEA AS og HR-2016-2239-A, ROUTE 66.

14 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.

15 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.

16 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 38 vil omfatte både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide. Til klagers anførsel om at oppmerksomhetsnivået for de aktuelle tjenestene må anse som hevet, vil Klagenemnda bemerke at et høyere oppmerksomhetsnivå ikke gjør at omsetningskretsen lettere vil oppfatte ikke-distinktive merker som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Et hevet oppmerksomhetsnivå, vil vanligvis kun få betydning i

forvekselbarhetssaker, og ettersom klagen er begrenset til noen tjenester i klasse 38, er ikke forvekselbarhet et tema i klagesaken.

- 17 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.
- 18 Av forarbeidene til varemerkeloven § 14 fremgår det at et merke som er beskrivende på et fremmed språk kan registreres i Norge dersom «omsetningskretsen her ikke må antas å kunne identifisere ordets beskrivende betydning», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 50. Forarbeidene viser til EU-domstolens avgjørelse i sak C-421/04, Matratzen Concord, fra 2006, hvor domstolen fant at beskrivende ord på et fremmed språk kunne registreres med mindre den relevante omsetningskrets var «capable of identifying the meaning of the term», jf. avsnitt 26.
- 19 Klagenemnda er av den oppfatning at IMESSAGE kan oppfattes beskrivende i betydningen «internet message» når det anvendes på tjenestene «trådløs digital meldingsutveksling, personsøketjenester og elektronisk posttjenester, inkludert tjenester som setter en bruker i stand til å sende og/eller motta meldinger gjennom et trådløst datanettverk» i klasse 38. EU-retten har ved flere anledninger slått fast at bokstaven «I» kan oppfattes som en forkortelse for flere begrep/ord innenfor IT og kommunikasjon, slik som «internett», se blant annet T-225/14, iDirect24, og T161/09, iLink.
- 20 Det er ikke avgjørende at bokstaven «I» kan oppfattes i andre betydninger som ikke er beskrivende. EU-domstolen har slått fast at det er tilstrekkelig for å anse et merke som beskrivende at én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes slik, jf. C- 191/01 P, Doublemint. Det er heller ikke avgjørende at merketeksten ikke er i bruk i markedet på en beskrivende måte, jf. blant annet EU-retten i sak T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 26. Klagers anførsler relatert til bokstaven «I» og bruken av merket kan derfor ikke føre frem.
- 21 Etter Klagenemndas syn er det en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordmerket IMESSAGE og meldingsutvekslingstjenestene i klasse 38. En ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kan komme til å oppfatte IMESSAGE som melding via internett og merketeksten vil da angi tjenestenes art, jf. varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 22 For de aktuelle tjenestene i klasse 38 vil ordmerket IMESSAGE på grunn av sitt beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra

ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det vises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 23 Klager har subsidiært anført at merket har ervervet særpreg gjennom bruk/innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd, og Klagenemnda skal ta stilling til om registrering kan oppnås på dette grunnlag.
- 24 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 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.»

- 25 Klagenemnda har vurdert spørsmålet om innarbeidelse annerledes enn Patentstyret, og kommet frem til dokumentasjonen som helhet viser at ordmerket IMESSAGE må anses som godt kjent i omsetningskretsen som noens særlige kjennetegn.
- 26 I denne vurderingen har Klagenemnda lagt vekt på at salgstallene over produkter hvor meldingstjenesten inngår – selv om det ikke er oppgitt spesifikke tall for Norge – sammenholdt med omfanget av bruken av klagers meldingstjeneste og eksempel på hvordan merket fremkommer ved bruk av tjenesten, samt omtale i media, tilsier at gjennomsnittsforkbrukeren vil oppfatte IMESSAGE som en angivelse av en kommersiell opprinnelse for meldingstjenester i klasse 38.
- 27 Videre er det fremlagt en markedsundersøkelse utført av Respons Analyse i mai 2016. En markedsundersøkelse kan være egnet til å gi et mer direkte svar på spørsmålet om hvordan omsetningskretsen oppfatter det aktuelle merket. I vurderingen av en markedsundersøkelse er det relevant å se hen til bakgrunnsinformasjonen for undersøkelsen, slik som antall respondenter og hvem som er omfattet av utvalget, og spørsmålsstillingen og -rekkefølgen. Like relevant og viktig er det å se om undersøkelsen – selv om det kan gjøres innvendinger mot denne – er egnet til å underbygge eller tilbakevise det som kan trekkes ut av den øvrige dokumentasjonen i saken.
- 28 Klagenemnda kan ikke se at antallet respondenter under spørsmål, og den mulige uklarheten som kan innfortolkes i spørsmålsstillingen her, kan medføre at undersøkelsen taper bevismessig verdi. Det kan ikke være slik at enhver mulig uklarhet må tolkes i disfavør av klager. Avgjørende må være hva som fremstår som mest sannsynlig. Etter Klagenemndas oppfatning må svarene i spørsmål 1 og 2 i markedsundersøkelsen vurderes i sammenheng. Det fremstår da som mest nærliggende at respondentene under spørsmål 2 har ment at én

bestemt aktør står bak meldingstjeneste under merket IMESSAGE. Klagenemnda ser det derfor slik at markedsundersøkelsen i sin helhet underbygger den øvrige dokumentasjonen, og dermed viser at bruken av merket har hatt den virkning at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter IMESSAGE som en angivelse av en kommersiell opprinnelse for meldingstjenestene i klasse 38.

- 29 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet frem til at IMESSAGE er godt kjent som noens særlige kjennetegn for tjenestene «trådløs digital meldingsutveksling, personsøkertjenester og elektroniske posttjenester, inkludert tjenester som setter en bruker i stand til å sende og/eller motta meldinger gjennom et trådløst datanettverk» i klasse 38, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, og at merket derfor kan registreres på grunn av oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 30 Siden den innleverte dokumentasjonen på bruk er tilstrekkelig for å konstatere oppnådd særpreg gjennom innarbeidelse, ser ikke Klagenemnda det som nødvendig å kommentere klagers øvrige anførsler.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Ordmerket IMESSAGE, søknadsnummer 201605925, registreres for tjenestene «trådløs digital meldingsutveksling, personsøkertjenester og elektronisk posttjenester, inkludert tjenester som setter en bruker i stand til å sende og/eller motta meldinger gjennom et trådløst datanettverk» i klasse 38.
- 3 Ordmerket IMESSAGE, med søknadsnummer 201605925, nektes registrert for de øvrige varene og tjenestene i klasse 9, 38 og 42.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)