



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00075
Dato: 26.oktober 2023

Klager: FAST RETAILING CO., LTD.
Representert ved: ACAPO AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Torger Kielland og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. mars 2023 hvor det kombinerte merket +J, internasjonal registrering nummer 1555035, med søknadsnummer 202012891, ble nektet virkning i Norge.
- 3 Merket ser slik ut og ble nektet virkning for følgende varer:



Klasse 25: Clothing; outerclothing; coats; sweaters; shirts; blouses; trousers; sleeping garments; sleepwear; underwear; gloves as clothing; scarfs; bow ties; neckties; shawls; bandanas [neckerchiefs]; bathing suits; bathing caps; girdles; mufflers [clothing]; ear muffs [clothing]; headgear; hats; caps [headwear]; socks; garters; sock suspenders; waistbands; belts for clothing; shower caps; sleep masks; footwear; shoes; slippers; sandals; sports shoes; masquerade costumes; clothes for sports.

- 4 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å inneholde Røde Kors sitt emblem, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c, jf. straffeloven § 166 bokstav b, eller et tegn som lett kan forveksles med Røde Kors sitt emblem jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c, jf. straffeloven § 166 bokstav c, jf. bokstav b.
- 5 Klage kom inn den 26. mai 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 13. juli 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Det kombinerte merket inneholder Røde Kors sitt emblem. Den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning i Norge etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c, jf. straffeloven § 166 bokstav b.
- Norge er forpliktet til å verne Røde Kors-emblemet gjennom Genèvekonvensjonen. Det røde korset er et beskyttelsessymbol i væpnet konflikt, og skal vise tilhørighet til Røde Kors-

bevegelsen både i konflikt og i fredstid. Det er viktig at det røde korset ikke blir utvannet og misbrukt i fredstid. Dette ville svekke emblemets funksjon i en krigssituasjon.

- Dersom innehavers merke gis virkning i Norge, vil det få vern i alle farger, også i rødt mot en hvit bakgrunn. Innehavers merke ble innlevert til Patentstyret før ikrafttredelse av endringer i varemerkeloven, 1. mars 2023. Den gamle praksisen der sort-hvitt-registreringer har vern i alle farger gjelder derfor i dette tilfellet.
- Korset har samme proporsjoner som i Røde Kors-emblemet, og framstår som et adskilt og selvstendig element i merket. Med rød farge inneholder merket en korrekt gjengivelse av Røde Kors-emblemet. Det må derfor nektes virkning i Norge etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c, jf. straffeloven § 166 bokstav b.
- Utgangspunktet for vurderingen etter straffeloven § 166 bokstav c er om merket inneholder noe som lett kan forveksles med Røde Kors sitt emblemet i en krigssituasjon. Symbolet skal kunne brukes i pressede situasjoner der syke, sårede og andre trenger hjelp, hvor de må kunne stole på at de kan få hjelp ved å oppsøke emblemet, jf. Høyesteretts avgjørelse HR-2010-816-A (Rt. 2010 s. 593), Tøyen Tannlegevakt AS.
- Genèvekonvensjonen setter strenge krav til medlemsstatene når det gjelder vern av Røde Kors-emblemet. Det finnes ikke holdepunkter for at vernet endrer seg ut fra hvilke varer eller tjenester merket søkes registrert for. Symboleffekten kan svekkes og vannes ut i minst like stor grad når det brukes for andre varer og tjenester enn medisinske.
- Inneværende sak skiller seg fra Klagenemndas avgjørelse i sak 19/00117, blant annet ved at den tidligere saken gjaldt vaskemidler mv. i klasse 3, mens foreliggende sak gjelder varer som klær og sko i klasse 25. Røde Kors bistår ikke bare med helsehjelp, men også med utdeling av mat, vann, varme klær og hygieneartikler. Varemerker på klesplagg kan brukes på nokså synlige og framtrepende måter, og varemerkerettigheten gir ikke bare vern for bruk på selve produktet.
- En eventuell unntaksanmerkning i registeret vil ikke medføre at det er tilstrekkelig klart og tydelig hva som vil være gjenstand for beskyttelsen merkehaveren gis, jf. vml. § 14 første ledd første punktum.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Søkers merke inneholder ikke det vernede Røde Kors-emblemet. Henvisningen til varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c, jf. straffeloven § 166 bokstav b, må derfor frafalles.

- Tegnet «+» vil ikke oppfattes som et korslignende symbol i den internasjonale registreringen. Det vil heller oppfattes som en sammenstilling av et plusstegn og bokstaven J, også i alle mulige fargekombinasjoner.
- Bokstaven J har ingen kjent betydning i relasjon til Røde Kors. Dermed er det nærliggende å oppfatte merkets øvrige symbol som et plusstegn, som tilfører betydning til bokstaven J. Klagenemnda fant at plusstegnet ikke ville oppfattes som Røde Kors-emblemet i sak VM 19/00117 A+. Det samme må gjelde i denne saken.
- Ettersom plusstegnet ikke vil oppfattes som et kors, vil ikke merket lett forveksles med Røde Kors-emblemet i en presset situasjon, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c, jf. straffeloven § 166 bokstav c.
- Varen «klær» i klasse 25 har lite å gjøre med Røde-Kors sin virksomhet. Det er for eksempel ikke søkt vern for tjenesten «veldedige tjenester, nemlig distribusjon av klær» i klasse 39. Videre vil den aktuelle logoen knapt være synlig på et klesplagg på avstand, som Høyesterett la vekt på i Tøyen Tannlegevakt-saken, i HR-2010-816-A.
- Den internasjonale registreringen har oppnådd beskyttelse i en rekke jurisdiksjoner som er underlagt de samme forpliktelsene som Norge når det kommer til slike emblemer. Blant annet er det gitt virkning i Brasil, Canada, Storbritannia, Australia og New Zealand.

8 Klagenemnda skal uttale:



9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke slik det er gjengitt i punkt 3.
- 11 Etter varemerkeloven § 15 bokstav c er det forbud mot registrering av merker som «inneholder et våpen eller annet tegn som er omfattet av straffeloven § 165 bokstav b og § 166, et statsflagg, eller noe som er egnet til å oppfattes som et slikt tegn eller flagg». Spørsmålet i saken er om klagers merke inneholder et tegn som er omfattet av straffeloven § 166.
- 12 Etter straffeloven § 166 straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder den som uhjemlet og rettsstridig
- «b. bruker et kjennetegn eller en betegnelse som ved mellomfolkelig overenskomst som Norge er bundet av, er bestemt til bruk i samband med hjelp til sårete og syke eller vern av kulturverdier i krig, eller
- c. uhjemlet bruker en betegnelse, merke, segl eller kjennetegn som lett kan forveksles med noe som nevnt under bokstav a og b.»

- 13 Bestemmelsen i straffeloven § 166 verner bruk av emblemet til Røde Kors, det såkalte Genferkorset, som Norge er forpliktet til å verne etter Genèvekonvensjonen av 1949. Straffebudet tar sikte på å motvirke at emblemet til Røde Kors blir utvannet og misbrukt i fredstid, slik at det kan oppfylle sin funksjon i tilfelle en krigssituasjon.
- 14 Bokstav b gjelder bruk av et «kjennetegn» som er «bestemt til bruk i samband med hjelp til sårede og syke», og som Norge har forpliktet seg til å verne. Slik Klagenemnda ser det er bestemmelsen myntet på bruk av emblemet til Røde Kors alene. Siden klagers kjennetegn ikke er en ren gjengivelse av Røde Kors-emblemet, kommer ikke bestemmelsen til anvendelse. Klagenemnda viser i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse Rt-2010-593 TØYEN TANNLEGEVAKT AS avsnitt 12 og 13 og Oslo tingretts dom av 17. april 2013, TOSLO-2013-11915 WALK-IN-CLINIC side 4.
- 15 Det avgjørende er da om kjennetegnet når det brukes, «lett kan forveksles» med emblemet til Røde Kors, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c, jf. straffeloven § 166 bokstav c, jf. bokstav b. Ved tolkningen av bestemmelsen skal det legges betydelig vekt på forpliktelsene som følger av Genèvekonvensjonen, og det må få vesentlig betydning at konvensjonens formål er å gi vern for syke og sårede i krig, jf. TØYEN TANNLEGEVAKT AS avsnitt 20 og 21. Det er i denne sammenheng et tungtveiende hensyn at Røde Kors-emblemet skal brukes i pressede situasjoner. Syke og sårede må kunne stole på at de får hjelp ved å oppsøke personell, bygninger og kjøretøyer som er merket med emblemet.
- 16 Høyesterett har gitt retningslinjer for den vurderingen som skal foretas, jf. dommens avsnitt 21:

Emblemet skal kunne gjenkjennes og respekteres i krigssituasjoner. Det er derfor ikke tilstrekkelig å vurdere om forveksling lett kan skje under normale omstendigheter og på nært hold. Det må også tas i betraktning hvilket inntrykk logoen vil gi på noe avstand og i relativt pressede situasjoner. For at en logo skal gå klar av bestemmelsen, må en forveksling heller ikke under slike omstendigheter «lett» kunne skje».

- 17 Oslo tingretts dom i TOSLO-2013-11915 WALK-IN-CLINIC gjengir samme vurderingstema og legger til at merket «ikke vurderes ut fra normalsituasjonen, men ut fra det inntrykk det vil gi i en relativt presset situasjon og sett på avstand».
- 18 Ved vurderingen av om merkene lett kan forveksles, «må det tas utgangspunkt i den faktiske bruken av logoen», jf. TØYEN TANNLEGEVAKT AS avsnitt 22. I mangel av kunnskap om eventuell faktisk bruk av merket, må Klagenemnda ta utgangspunkt i en sannsynlig bruk av merket slik det er søkt om og i forbindelse med de aktuelle varene, nemlig klær, hodeplagg og fottøy. Klagenemnda vil først foreta en vurdering av likheten mellom kjennetegnet og Røde Kors sitt emblem. Deretter vil Klagenemnda vurdere betydningen av at merket brukes for de aktuelle varene.

Røde Kors sitt emblem:	Klagers merke:
	

- 19 Det aktuelle kjennetegnet er et kombinert merke i sort-hvitt. Merket inneholder et likearmet kors eller et plusstegn, etterfulgt av en figur som sannsynligvis vil oppfattes som bokstaven J. Tegnene er sorte, mot en hvit bakgrunn.
- 20 Innehavers merke er i sort/hvitt, og har etter langvarig norsk praksis vern i alle farger, jf. Høyesteretts avgjørelser i Rt-1932-353 English Crown, og Rt-1992-1030 SPENDRUP'S. Endringene av varemerkeloven som trådte i kraft 1. mars 2023 innebærer at denne praksisen endres, slik at merker inngitt i sort-hvitt, kun har vern i sort-hvitt. Siden innehavers merke er innlevert før denne datoen, gjelder imidlertid den tidligere praksisen, og merket vil ha vern i alle farger, herunder rødt. Vurderingen må derfor ta høyde for at merket kan brukes i rødt mot hvit bakgrunn.
- 21 I saken om Tøyen tannlegevakt ser Høyesterett for seg en tenkt situasjon hvor merket ses på avstand og om kvelden. Det at «enkelte elementer i logoen, sett på relativt nært hold, bidrar til å gi den sitt eget særpreg» var her ikke tilstrekkelig til å utelukke at merkene lett kunne forveksles, jf. avsnitt 23. I saken om Walk-in-Clinic uttalte tingretten at «Korselementet i kjennetegnet inneholder ingen andre dekorative elementer som kunne forstyrre oppfatningen av korset (...)». Retten uttalte at «Vurdert ut fra det inntrykk logoen vil gi i en relativt presset situasjon og betraktet på avstand fremstår det røde korset som et fremtredende element i merket». Dette gjaldt selv om merket også bestod av andre elementer enn korset, som var på størrelse med korset.
- 22 Tingretten la vekt på at «korset fremkommer tydelig som et eget element i kjennetegnet til Walk-In Clinic» og at det har rød farge. I vår sak kan korset ha samme rødfarge som Røde Kors sitt emblem, og det har samme kvadratiske form og interne proporsjoner mellom armene i korset som Røde Kors-emblemet.
- 23 Korset er visuelt løsrevet fra bokstaven J. Betydningsmessig er bokstaven J nokså intetsigende og nøytral – den verken bygger oppunder en forestilling om Røde Kors eller tjener til å klart fjerne seg fra en slik forestilling. Det at bokstaven er stor og opptar relativt mye plass, er et argument som trekker i retning av at merkene ikke vil forveksles. Det at bokstaven J kommer til slutt i merket, gir på sin side inntrykk av at korset har større betydning enn den etterfølgende bokstaven. Samlet sett finner Klagenemnda at korset er

et iøynefallende element i merket, og at det vil være godt synlig på avstand og i en presset krigssituasjon.

- 24 Klagenemnda går så over til å vurdere hvilken betydning den aktuelle varefortegnelsen har for vurderingen. Lovtekstens ordlyd «lett kan forveksles» sier ikke noe direkte om hvorvidt de aktuelle varene og tjenestene skal spille inn i vurderingen. De to nevnte dommene gir heller ingen klar veiledning på dette punkt.
- 25 Ved bedømmelsen av om bruken av et merke «lett kan forveksles» med emblemet til Røde Kors, vil det etter Klagenemndas syn være relevant å ta hensyn til hvor nær forbindelsen er mellom varene i varefortegnelsen og Røde Kors sine typiske aktiviteter. EU-retten foretok en slik vurdering i sak T-3/12 MEMBER OF THE EUROPEAN EXPERTS, som gjaldt artikkel 7 (1) (ii) i EUTMR og uttalte i avsnitt 44 «that a 'particular public interest' existed when the emblem had a particular link with one of the activities carried out by an international intergovernmental organisation.»
- 26 Klagenemnda legger til grunn at når merkets varer har en fjern forbindelse til det å verne syke og sårede i en krigssituasjon, er det mindre sannsynlig at et kors eller korslignende element «lett kan forveksles» med Røde Kors sitt embleme. Dette samsvarer med Klagenemndas vurdering i VM 19/00117 angående merket A+.
- 27 Når merket brukes for klær i klasse 25, kan logoen for eksempel påføres på brystet eller på ryggen av et klesplagg, foran på en caps eller på et skilt på en fasade der klærne selges. Som forklart i avsnitt 20, må det tas høyde for bruk i rød utforming mot hvit bakgrunn. Selv om varefortegnelsen i klasse 25 ikke gjelder livsnødvendig helsehjelp, har varene en tilknytning til Røde Kors sin virksomhet. Kommersiell bruk av et rødt kors i fredstid kan føre til at emblemet utvannes og mister sin gjenkjennelseeffekt. I fredstid kan utvanning skje ved at befolkningen eksponeres for korset i kommersielle sammenhenger utenfor Røde Kors sin kontroll. Faren for utvanning er størst når merket brukes i relasjon til medisinske varer og tjenester. I en krigssituasjon vil befolkningen kunne tro at en person med en genser, t-skjorte eller jakke med rødt kors arbeider for Røde Kors eller har en tilknytning til denne organisasjonen. Dersom man i en kritisk og uoversiktlig situasjon, og kanskje også på avstand, ser det aktuelle varemerket på en butikkfasade eller et reklameskilt, vil man kunne tro at dette er et sted hvor Røde Kors holder til, og villedes til å søke hjelp der.
- 28 Klagenemnda finner at foreliggende sak skiller seg fra VM 19/00117 angående det kombinerte merket A+. For det første har det kombinerte merket A+ mer figurpreg. Det har vern for de fargene som fremgår av søknaden, som også inkluderer en grønn sirkel i ulike sjatteringer. Siden «+» kommer etter bokstaven A, fremstår tegnet mer som et plusstegn enn som et kors. Det at A kan oppfattes som en toppkarakter, forsterker inntrykket av at det etterfølgende tegnet er et plusstegn. For det andre har klær i klasse 25 en nærmere tilknytning til Røde Kors sin virksomhet enn vaskemidler og såper i klasse 3, som det tidligere merket var søkt for. Selv om Røde Kors sine hjelpearbeidere også kan tenkes å dele ut vaskemidler og såpe som del av sin nødhjelp, ligger klær nærmere Røde Kors sine typiske aktiviteter. Vaskemidler er typiske hyllevarer hvor forbrukeren vil møte

kjennetegnet på nært hold brukt direkte på varene. Dette stiller seg annerledes for klær, hvor merket kan brukes på butikkens utvendige skilting.

- 29 Klagenemnda har under en viss tvil kommet til at varemerket +J rammes av straffeloven § 166 bokstav c, jf. bokstav b. I helhetsvurderingen har Klagenemnda lagt vekt på at korset i varemerket +J kan brukes i rød farge, har samme proporsjoner som korset i Røde Kors-emblemet, er visuelt løsrevet fra bokstaven J og er iøynefallende i merkets helhetsinntrykk. Videre har varene merket søkes registrert for en tilknytning til Røde Kors sin virksomhet, slik at publikum kan bli villedet i en presset og sårbar krigssituasjon.
- 30 Siden merket i utpekningen inneholder et tegn som «lett kan forveksles» med Røde Kors-emblemet, må merket nektes virkning i Norge etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c. På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse.

Det avses slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)