



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00205
Dato: 8. februar 2017

Klager: GoEuro Corp
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. august 2016, hvor ordmerket GOEURO, internasjonal registrering nr. 1239033 med søknadsnummer 201503112, ble nektet virkning for følgende tjenester:

Klasse 39: Booking of seats (travel); organizing and arranging travel; travel agency services for booking travel; ticket reservation (travel); organising of excursions; travel tour organizing; tourist information services relating to travel; providing tourist travel information; travel booking agencies; travel reservation; providing computerised travel and reservation services; organising travel tours by means of an electronic search engine; arrangement of transport; organisation of flights, train journeys, bus journeys, boat trips, cruises and travel tours; escorting of travellers and sightseeing; vehicle rental information; consultancy and advisory services relating to the aforesaid services; providing information by means of global computer network in relation to the aforesaid services.

Klasse 43: Providing temporary accommodation; arranging of accommodation for holiday makers; hotel reservations; restaurant reservation services; hotel restaurant reservation services; providing online information about restaurants, accessible via a computer database or the internet or via a mobile telephone; information and advice relating to any of the aforesaid services; providing information by means of a global computer network in relation to the aforesaid services.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Patentstyret kom imidlertid frem til at merket hadde tilstrekkelig særpreg og kunne gis virkning for følgende tjenester:

Klasse 35: Computerised file management; composing advertisements for use as web-pages; compilation of directories for publication on the internet; collating, systematic ordering, storing, analysing and retrieving data and information; business administration services for the processing of sales made on the internet; business research; database services, namely the compilation and systemisation of data in computer databases; information and advisory services relating to the aforementioned services; providing information by means of a global computer network in relation to the aforesaid services; provision of space on web sites for advertising goods and services.

Klasse 38: Providing user access to the internet and other computer networks; providing telecommunications connections to the internet; providing user access to computer networks including the internet to facilitate electronic commerce and shopping; receiving and exchanging information, messages, text, sound, images and data; computer-aided transmission of information, messages, text, sound, images and data; provision of access to information, text, sound, images and data via communications

and computer networks; services for access to a communications or computer network; transmission and display of information from a computer stored database; data communication; cellular telephone communication; database services, namely the transmission of data from a database; advice, information and consulting services relating to all the aforesaid services.

Klasse 42: Design and development of computer hardware and software; computer hardware and software consultancy; maintenance and updating of computer software; providing internet search engines; database services, namely computer programming.

- 5 Klage innkom 24. oktober 2016 og Patentstyret har den 3. november 2016 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Gjennomsnittsførbrukeren for de aktuelle tjenester i klasse 39 og 43 er profesjonelle aktører og alminnelig sluttbrukere.
- Merket består av de to ordelementene GO og EURO. Det engelske ordet GO kan bety «reis» eller «dra». EURO er navnet på myntenheten i EU eller et adjektiv som angir at noe er relatert til Europa eller er «europeisk».
- Samtlige tjenester i klasse 39 og 43 er relatert til reisevirksomhet. Når sammenstillingen GOEURO benyttes for slike tjenester vil merket bli oppfattet i betydningen «reis til Europa» eller «reis europeisk», og dermed utelukkende oppfattes som en salgsfremmende oppfordring om å reise til europeiske destinasjoner. Uttrykket vil ikke ha gjenkjennelseeffekt blant forbrukerne som en angivelse av kommersiell opprinnelse og mangler således særpreg.
- Fraværet av preposisjonen «to» er ikke tilstrekkelig til å tilføre særpreg. Det er heller ikke avgjørende at GOEURO ikke er et ord i seg selv så lenge merket umiddelbart vil bli oppfattet som en sammenstilling av to ord med en klar betydning i relasjon til de aktuelle tjenester.
- Det er ikke avgjørende at merket er godtatt til registrering i en rekke andre jurisdiksjoner.
- Merket GOEURO mangler det nødvendige særpreg for tjenestene i klasse 39 og 43 og kan ikke gi virkning for disse. Merket kan imidlertid gi virkning for tjenestene i klasse 35, 38 og 42.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket GOEURO er særpreget og oppfyller varemerkets funksjon som en garanti for kommersiell opprinnelse for alle de aktuelle tjenester.
- GOEURO er ikke et ord i seg selv. Forbrukeren må dele opp ordet for å komme frem til den betydning Patentstyret legger til grunn. Allerede her kan en grad av særpreg spores.

- Ordet GO kan også bety «å heie på noe». Når det gjelder ordet EURO betyr dette ikke i seg selv Europa, men den valuta som benyttes innen EU. Merket kan derfor oppfattes som å heie på Euroen eller å heie på Europa. Ingen av disse forståelsene innebærer at merket mangler særpreg.
- Forståelsen Patentstyret legger til grunn er ikke åpenbar og krever flere runder med oversettelse og tolkning av gjennomsnittsfbrukeren.
- GOEURO er ikke en naturlig måte å beskrive de egenskaper Patentstyret mener merket mangler særpreg for. Merket er heller ikke korrekt grammatisk sammensatt. Helheten i merket kan vanskelig forstås som noe annet enn et varemerke når det ikke anses beskrivende. Sammenstillingen er unaturlig og særpreget økes ved at de to ordene er satt sammen til ett.
- Merket er suggestivt og således registrerbart.
- Bruk av merket forut for utpekingen må tillegges vekt jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Det vises til bruk av merket på nettsiden www.goeuro.com, samt på Wikipedia. I tillegg vises det til antall norske brukere på nettstedet og antall reservasjoner som er gjort av norske brukere på nettsiden.
- Merket er godtatt til registrering i EU, samt en rekke andre jurisdiksjoner.
- Det bes om at klagen tas til følge og at merket gis virkning for tjenestene i klasse 39 og 43.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men med en noe annen begrunnelse.

- 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av sammenstillingen av de engelske ordene GO og EURO.
- 11 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 annet 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.
- 12 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet 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).
- 13 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.

- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klassene 39 og 43 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 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.
- 17 Merket som skal vurderes er et ordmerke der teksten i merket består av sammenstillingen GOEURO. Klagenemnda anser at den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte at merket består av de to engelske ordene GO og EURO, selv om ordene ikke er adskilt av et mellomrom.
- 18 Som klager har påpekt, kan ordet GO kan ha flere betydninger. Det er allikevel mest nærliggende å anta at ordet vil oppfattes i betydningen «reis» eller «dra» når det benyttes for reiserelaterte tjenester. EURO er en vanlig brukt forkortelse som indikerer at varer og tjenester har en tilknytning til Europa. Det er fastslått i KFIRs avgjørelse 15/011 EUROALL SEASON, at EURO benyttet på varer beskriver at de er produsert i Europa, er ment for det europeiske markedet eller at varene er tilpasset europeiske forhold. For de aktuelle tjenestene gir EURO informasjon om at klager tilbyr og organiserer reiser til Europa, samt booking av restauranter, hotellrom, leiebiler osv. i Europa.
- 19 Merket som helhet vil oppfattes som «reis europeisk» eller «reis til Europa» og beskriver tjenestenes art og formål, nemlig å tilby reiser og andre reiserelaterte tjenester til og i Europa. Gjennomsnittsforbrukeren må ikke gjennom en lang tankerekke for å komme frem til den beskrivende betydningen. Det er ikke tilstrekkelig at preposisjonen «to» er utelatt eller at EUROPA/EUROPE er forkortet til EURO, når merket som helhet umiddelbart gir et så klart meningsinnhold for forbrukeren som møter merket.

- 20 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket GOEURO og tjenestene i klassene 39 og 43 i nærværende sak. Den aktuelle omsetningskretsen vil oppfatte merket kun som en angivelse av tjenestenes art og formål. Varemerkeloven § 14 bokstav a kommer således til anvendelse.
- 21 Klager har anført at bruk av merket forut for utpekningen må tillegges vekt jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Det vises til bruk av merket på nettsiden www.goeuro.com, samt på Wikipedia, og det er vedlagt dokumentasjon som viser antall norske brukere på klagers nettside og antall reserverasjoner som er gjort av norske brukere på nettsiden.
- 22 Av forarbeidene til lovbestemmelsen, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) 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.»
- 23 Den vedlagte dokumentasjonen viser at klager har en operativ nettside, og at den har et økende tilfang av norske besøkere. Antallet er allikevel såpass lite, at dokumentasjonen ikke i særlig grad er egnet til å si noe om virkningen denne bruken har hatt. Ut fra den samlede innsendte dokumentasjon for bruk, er Klagenemnda kommet til at merket ikke oppfyller kriteriene for registrering på dette grunnlaget.
- 24 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering i EU og en rekke andre jurisdiksjoner. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser til Rt-2002-391 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 av 1. november 2016 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 25 For de aktuelle varene og tjenestene vil varemerket GOEURO på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 26 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at merket GOEURO nektes virkning for tjenestene i

klasse 39 og 43. Patentstyrets avgjørelse hva gjelder tjenestene i klassene 35, 38 og 42 stadfestes.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. Internasjonal registrering nr. 1239033, ordmerket GOEURO, nektes virkning for samtlige tjenester i klassene 39 og 43.
3. Internasjonal registrering nr. 1239033, ordmerket GOEURO, gis virkning for samtlige tjenester i klassene 35, 38 og 42.

Lill Anita Grimstad
sign

Ulla Wennermark
sign

Anne Cathrine Haug-Hustad
sign