



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00019
Dato: 22. mars 2017

Klager: Donghal LLC
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. november 2016 hvor ordmerket DYNAMIC PERSPECTIVE, søknadsnummer 201408595, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter for veiing, måling, signalisering, kontroll (overvåkning); apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; CD-plater, DVDer og andre digitale opptaksmedier; regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; apparater for overføring av bilder; håndholdte og bærbare digitale elektroniske enheter for sending og mottak av telefonsamtaler, telefakser, elektronisk post, video, øyeblikkelig meldingsoverføring, musikk, bilder, audiovisuelle og andre multimedieverk, og andre digitale data; MP3-spillere, samt audio- og videospillere for andre digitale formater; håndholdte datamaskiner, personlige digitale assistenter, elektroniske planleggere, elektroniske notatblokker; magnetiske databærere; telefonapparater, mobiltelefoner, dataspillmaskiner, videotelefoner, kameraer; radiomottakere; radiosendere; videokameraer; datamaskinvare og -programvare; dataprogramvare og -fastvare (firmware), nemlig operativsystemprogrammer, datasynkroniseringsprogrammer, i form av verktøyprogrammer for utvikling av applikasjoner til personlige og håndholdte datamaskiner og bærbare digitale elektroniske enheter; tegngjenkjenningsprogramvare, programvare for telefonistyring, programvare til mobiltelefoner, smarttelefoner og lesebrett; telefonbasert programvare og maskinvare for gjenfinning av informasjon; programvare for omdirigering av meldinger; dataspillprogramvare; forhåndsinnspilte dataprogrammer for administrering av personlig informasjon; programvare for databasestyring; programvare for elektronisk post og meldingsoverføring; programvare for personsøking; synkroniseringsprogramvare for justering av data mellom håndholdte og bærbare digitale elektroniske enheter og datasystemer og databaser via WIFI-, 3G- eller 4G-kommunikasjonssystemer; dataprogramvare for tilgang til bilder, spillefilmer, TV-programmer og videoer; nedlastbare bilder, audio- og videoinnhold, samt audiovisuelt innhold tilveiebrakt via data- og kommunikasjonsnettverk inneholdende spillefilmer, TV-programmer og videoer; dataprogramvare for samling, organisering, bokmerking, overføring, lagring og deling av data og informasjon; nedlastbare digitale lydfiler med nyheter, stemme og tale; programvare for overføring og fremvisning av tekst, bilder og lyd; dataapplikasjonsprogramvare for mobiltelefoner, smarttelefoner og lesebrett med mobiltelefonfunksjonalitet; dataapplikasjonsprogramvare og innebygd dataapplikasjonsprogramvare for mobiltelefoner, smarttelefoner og lesebrett, nemlig programvare som muliggjør deling av fotoer og videoer fra kameraer som befinner seg på mobiltelefoner, smarttelefoner og nettbrett på sosiale medier for bruk i sosial nettverking; dataprogrammer for tilgang til, gjennomsøking av og søking i online databaser; datamaskinvare og -programvare for tilveiebringelse av integrert telefonkommunikasjon med databaserte globale informasjonsnettverk; deler og tilbehør for håndholdte og bærbare digitale elektroniske enheter; deler og tilbehør for mobiltelefoner, smarttelefoner og lesebrett i form av deksler, etuier, etuier laget av skinn eller kunstskinn, deksler laget av tøy- eller tekstilmaterialer; batterier, oppladbare batterier, ladere, ladere for elektriske batterier, hodetelefoner, stereohodetelefoner, hodetelefoner med øreplugger (in-ear), stereohøytalere, audiohøytalere, audiohøytalere til hjemmet, bluetooth-hodetelefoner; personlige

stereohøytaleapparater; mikrofoner; audioapparater for bil; apparater for sammenkopling og lading av bærbare og håndholdte digitale elektroniske enheter; brukerhåndbøker i elektronisk lesbar, maskin-lesbar eller datamaskin-lesbar form for bruk med, og solgt som en enhet med, alle de forannevnte varer; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer.

Klasse 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjons- og telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av brukertilgang til databaser med fotografiske bilder; tilveiebringelse av tilgang til nettsteder på internett; levering av digital musikk, video og andre multimedieverk via telekommunikasjon; tilveiebringelse av trådløs telekommunikasjon via elektroniske kommunikasjonsnettverk; trådløs digital meldingsoverføring, personsøker tjenester og elektroniske posttjenester, herunder tjenester som setter en bruker i stand til å sende og/eller motta meldinger gjennom et trådløst datanettverk; enveis og toveis personsøker tjenester; kommunikasjon via datamaskin, datamaskin-interkommunikasjon; telex-, telegram- og telefontjenester; utleie, leie og leasing av kommunikasjonsapparater og av elektroniske postkasser; elektroniske oppslagstavletjenester; konsulent tjenester i forbindelse med elektronisk kommunikasjon; telefakstjenester, samt tjenester i forbindelse med samling og overføring av meldinger; overføring av data og av informasjon via elektroniske midler i form av datamaskin, kabel, radio, fjernskriver, telegrev, telefon, mobiltelefon, elektronisk post, mikrobølge, laserstråle, kommunikasjons satellitt eller elektroniske kommunikasjonsmidler; overføring av data ved audiovisuelle apparater som er styrt av databehandlingsapparater eller datamaskiner; kringkasting eller overføring av radio- og fjernsynsprogrammer; tidsdelingstjenester for kommunikasjonsapparater; tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang og lenker til datamaskin-databaser og internett; elektronisk overføring av direkteavspilte (streamed) og nedlastbare lyd- og videofiler via data- og andre kommunikasjonsnettverk; nettkringkastingstjenester; levering av meldinger via elektronisk overføring; tilveiebringelse av konnektivitetstjenester og tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk, for overføring eller mottak av audio-, video- eller multimedieinnhold; tilveiebringelse av tilgang til nettsteder på internett med digital musikk; tilgang til MP3-nettsteder på internett; levering av digital musikk via telekommunikasjon; tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til internett eller databaser; tilveiebringelse av brukertilgang til internett (tjenestetilbydere); elektroniske posttjenester; telekommunikasjon av informasjon (herunder nettsider), dataprogrammer og hvilke som helst andre data; videokringkasting, kringkasting av forhåndsinnspilte videoer som inneholder musikk og underholdning, fjernsynsprogrammer, spillefilmer, nyheter, sport, spill, kulturarrangementer, og underholdningsrelaterte programmer av alle slag, via et globalt datanettverk; direkteavspilling (streaming) av videoinnhold via et globalt datanettverk; abonnementskringkasting av lyd via et globalt datanettverk; audiokrinkingasting, kringkasting av musikk, konserter og radioprogrammer via et globalt datanettverk, direkteavspilling av audioinnhold via et globalt datanettverk; elektronisk overføring av lyd- og videofiler via kommunikasjonsnettverk; kommunikasjonstjenester i form av identifisering av passende brukere for forflytting av musikk-, video- og audioopptak via kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online oppslagstavler for overføring av meldinger blant datamaskinbrukere, vedrørende underholdning, musikk, konserter, video, radio, fjernsyn, film, nyheter, sport, spill og kulturarrangementer; direkteavspilling av audio-, video- og audiovisuelt innhold, data og informasjon på internett, kommunikasjonsnettverk og trådløse kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av video-på-eterspørsel (on demand)-overføring av audio-, video- og audiovisuelt innhold, data og informasjon; overføring av audio-, video- og audiovisuelt innhold, data og informasjon på internett, kommunikasjonsnettverk og trådløse telekommunikasjonsnettverk; elektronisk overføring av underholdningsanmeldelser og informasjon gjennom data-

og kommunikasjonsnettverk; informasjons-, rådgivings- og konsulenttjenester relatert til alle de forannevnte.

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; tilveiebringelse av opplæring; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; fotoredigering; behandling og redigering av digitale bilder; manipulering av fotografiske bilder ved datamaskiner og elektroniske midler; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare elektroniske fotoalbumer og -bøker; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner; utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter online; tilveiebringelse av publikasjoner fra et globalt datanettverk eller internett, som kan blas gjennom; dataassisterte opplæringstjenester; databaserte utdannelsestjenester; utdannelsestjenester relatert til dataprogramvare; redigering av lydbånd; redigering av småfilmer; redigering av videobånd; redigering av skriftlig tekst; filmredigering (fotografisk); videobåndredigering; digitale avbildningstjenester; tilveiebringelse av digital musikk (ikke nedlastbar) fra MP3-nettsteder på internett; tilveiebringelse av digital musikk (ikke nedlastbar) fra internett; underholdningstjenester i form av musikk-, video-, audio-, video- og tekstmaterialer, nemlig bøker, skuespill, pamfletter, brosjyrer, nyhetsbrev, tidsskrifter og magasiner som handler om sportslige og kulturelle aktiviteter og et bredt spekter med temaer av allmenn interesse som tilbys personlig og distribueres over datanettverk; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner som kan blas gjennom og nedlastes over datanettverk, nemlig bøker, pamfletter, brosjyrer, nyhetsbrev, tidsskrifter og magasiner som handler om datamaskinvare og programvareapplikasjoner og et bredt spekter med temaer av allmenn interesse; tilveiebringelse av underholdningsinformasjon og produktanmeldelser innen området audio-, video- og audiovisuelt innhold, nemlig spillefilmer, TV-programmer og videoer via en nettbasert applikasjon; tilveiebringelse av nyheter og informasjon innen området underholdning relatert til produktanmeldelser og -anbefalinger, alle vedrørende audio-, video- og audiovisuelt innhold i form av spillefilmer, TV-programmer og videoer; tilveiebringelse av ikke-nedlastbart audio-, video- og audiovisuelt innhold i form av opptak inneholdende spillefilmer, TV-programmer og videoer via en nettbasert applikasjon; tilveiebringelse av en søkbar database med audio-, video- og audiovisuelt innhold tilgjengelig gjennom internett, telekommunikasjonsnettverk og trådløse telekommunikasjonsnettverk innen området underholdning; tilveiebringelse av underholdningsinformasjon vedrørende audio-, video- og audiovisuelt innhold via sosiale nettverk; informasjon- rådgivings- og konsulenttjenester relatert til alle de forannevnte.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; tjenester innen industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskinvare og programvare; design av trykksaker; kundetilpasset design av fotoalbumer og -bøker; ASP (Application Service Provider)-programvare som inkluderer programvare til bruk ved frembringelse, design, utvikling, fremvisning, redigering, formatering, manipulering, trykking, utgivelse, gjenfinning, skanning, lagring og overføring av bilder, tekst og fotografier; ASP-programvare som inkluderer programvare til bruk ved frembringelse, design, utvikling, formatering, trykking og utgivelse av bøker og fotoalbumer; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare innen området frembringelse, design, utvikling, formatering, trykking og utgivelse av bøker og fotoalbumer; konsulenttjenester innen datamaskinvare og programvare; utleie av maskinvare- og programvareapparater og -utstyr; konsulenttjenester innen multimedia- og audiovisuell programvare; dataprogrammering; støtte- og konsulenttjenester for utvikling av datasystemer, databaser og applikasjoner; grafisk design for kompilering av nettsider på internett; informasjon relatert til datamaskinvare eller programvare som tilbys online fra et globalt datanettverk eller internett; opprettelse og vedlikehold av nettsteder, nettsted-hosting for tredjemann; tilveiebringelse av

søkemotorer for å skaffe data via kommunikasjonsnettverk; ASP-tjenester som inkluderer programvare for bruk i forbindelse med online abonnementstjenester for musikk, programvare som gjør det mulig for brukere å spille og programmere musikk og underholdningsrelatert audio-, video-, tekst- og multimediaminnhold, og programvare med musikkopptak, underholdningsrelatert audio-, video-, tekst- og multimediaminnhold; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbar programvare for å gjøre det mulig for brukere å programmere audio-, video-, tekst- og andre multimediaminnhold, herunder musikk, konserter, videoer, radio, fjernsyn, nyheter, sport, spill, kulturarrangementer, og underholdningsrelaterte programmer; tilveiebringelse av online fasiliteter via et globalt datanettverk for å gjøre det mulig for brukere å programmere tidsplanlegging av audio-, video-, tekst- og andre multimediaminnhold, herunder musikk, konserter, videoer, radio, fjernsyn, nyheter, sport, spill, kulturarrangementer, og underholdningsrelaterte programmer slik de skal bli sendt; tilveiebringelse av søkemotorer for å skaffe data på et globalt datanettverk; drift av søkemotorer; datakonsulent- og -støttetjenester for å skanne informasjon inn på dataplater; informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til alle de forannevnte.

- 3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd. Varemerket ble også ansett å være beskrivende for enkelte varer, jf. § 14 andre ledd bokstav a.
- 4 Klage innkom 4. januar 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 25. januar 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for samtlige av de søkte varene og tjenestene i klasse 9, 38, 41 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Merket er også direkte beskrivende for enkelte varer. Merket har ikke evnen til å feste seg i bevisstheten som en identifikasjon av kommersiell opprinnelse og nektes registrert.
- Det søkte merket er et ordmerke i standard font med den engelske teksten DYNAMIC PERSPECTIVE, som betyr «dynamisk perspektiv».
- Sammenstillingen DYNAMIC PERSPECTIVE vil oppfattes som et slagord som sier noe om holdningen til tilbyderer av varene og tjenestene; tilbyderer er foretaksom og i stadig utvikling. Den som har et dynamisk perspektiv vil også lage fremtidsrettede, innovative produkter.
- Merketeksten består av vanlige ord hentet fra engelsk dagligtale, og betydningsinnholdet vil være lett å forstå for den norske omsetningskretsen. Teksten vil oppfattes som at produsenten/tjenestetilbyderen har et dynamisk og fremtidsrettet perspektiv, og at en slik strategi gjenspeiles i produktene.
- Slagordet er promoterende og banalt, og har ikke et slikt rikholdig betydningsinnhold som krever en fortolkningsinnsats, eller tankeprosess.

- Merket er direkte beskrivende for «apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av bilder» og «fotografiske apparater og instrumenter» i klasse 9. Brukt for slike varer vil DYNAMIC PERSPECTIVE forstås som at fotograferingen/fremvisningen kan skje ved bruk av ulike perspektiver. Apparatet kan for eksempel være dynamisk ved at det har både bredt og smalt perspektiv.
- For varer hvor merketeksten er direkte beskrivende, tilsier friholdelsesbehovet at sammenstillingen ikke skal belegges med enerett for én tilbyder i markedet.
- Det legges ikke avgjørende på tidligere registreringspraksis som klager har vist til.
- Patentstyret bemerker at det samme merket er nektet av First Board of Appeal i EUIPO på bakgrunn av manglende særpreg.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider at merket mangler det nødvendige særpreg og anfører at merket er fullt registrerbart for samtlige av de søkte varer og tjenester.
- Det påpekes at merket kan anses å være et slagordlignende merke, og at slagord fullt ut er registrerbare. Merket er ikke et rosende reklameutsagn eller en salgsfremmende ytring.
- Når utsagnet benyttes som varemerke for de utpekte varer og tjenester, er det nærmest utenkelig at det ikke vil igangsette en indre tankeprosess hos en gjennomsnittsforbruker. Forbrukeren vil utvilsomt begynne å undre seg over hvilket budskap varemerket skal formidle.
- Det er overveiende sannsynlig at forbrukeren vil huske slagordet når han stilles overfor det ved en senere anledning, nettopp fordi det er så uvanlig i sammenhengen.
- Det skal anføres at klager med merket DYNAMIC PERSPECTIVE har introdusert en uvanlig semantisk variasjon som gjør sammenstillingen som helhet mer enn summen av delene.
- Patentstyret begrunnelse for at merket er beskrivende faller inn under det suggestive. Forbrukeren som stilles overfor merket, må gjennomgå en kognitiv prosess før han når frem til Patentstyrets anførte betydning.
- Det faktum at ordelementet «perspective» i klagers varemerke kan ha en betydning som kan brukes på en beskrivende måte for varer knyttet til temaet for noen av klagers varer, medfører ikke at merket som helhet kan anses beskrivende, så lenge merket som helhet ikke er egnet for normal, beskrivende bruk for klagers varer.
- Klager er som en siste løsning villig til å begrense varefortegnelsen for de varer som Patentstyret trekker frem som beskrivende i sin avgjørelse.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av de engelske ordene DYNAMIC PERSPECTIVE.
- 10 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.
- 11 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerke-direktivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009).
- 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 varer og tjenester i klassene 9, 16 og 41 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.
- 15 Særpregsvurderingen er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger 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 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.

- 16 Spørsmålet blir så hvorvidt varemerket DYNAMIC PERSPECTIVE, for de aktuelle varer og tjenester, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller varemerkets garantifunksjon.
- 17 Det aktuelle merket består av to ordinære engelske ord som til sammen danner slagordet DYNAMIC PERSPECTIVE. Merket vil oppfattes i betydningen «dynamisk perspektiv» og er et så generelt uttrykk at det kan brukes om nær sagt alle varer og tjenester. Klagenemnda er av den oppfatning at merket ikke er egnet til å huskes og gjenkjennes som noens særlige kjennetegn. Det er overveiende sannsynlig at gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart og utelukkende kun vil oppfatte merket som et rosende og salgsfremmende reklameutsagn, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 18 Klagenemnda kan vanskelig se at ordsammenstillingen byr på en uvanlig semantisk variasjon slik klager hevder, eller at sammenstillingen som helhet er mer enn summen av delene. Den norske gjennomsnittsfbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og når merketeksten er grammatikalsk korrekt og benytter ord og uttrykk som både er kjente og svært like de tilsvarende norske ordene, formidler merket ikke annet enn ordenes leksikalske betydning.
- 19 Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 20 Da Klagenemnda har kommet til at merket mangler generelt varemerkerettslig særpreg for samtlige varer og tjenester, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, tas det ikke stilling til hvilke av varene i den omfattende varefortegnelsen merket i tillegg må anses beskrivende for, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Grunnlagene for å nekte registrering etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd er som kjent selvstendige, og når merket er nektet registrert for samtlige varer og tjenester etter bestemmelsens først ledd, kan klagers subsidiære anførsel om å begrense varefortegnelsen uansett ikke føre frem.
- 21 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til at klagen må forkastes, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik:

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. Søknadsnummer 201408595, ordmerket DYNAMIC PERSPECTIVE, nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)