



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00024 A
Dato: 24. mai 2023

Klager: Epic Games, Inc
Representert ved: Brandit AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Anders F. Wilhelmsen og Martin Berggren Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort fremstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 31. oktober 2022 hvor internasjonal registrering nr. 1522475 (søknadsnummer 202004172) ordmerket MEGAGRANTS, ble nektet virkning i Norge for følgende tjenester:

Klasse 36:

Providing grants for software development, video game development, film production, television production, live broadcasts, and live events; providing grants for projects involving animation, visualization, simulation, design, interactive applications, virtual reality, mixed reality, augmented reality, extended reality, 3D graphics, special effects, and open-source tools and software; providing grants for the creation and development of computer-generated imagery and graphics; providing grants to assist game developers, enterprise professionals, media and entertainment creators, students, educators, and software tool developers.

3. Varemerket ble nektet registrering fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
4. Klage kom inn den 30. desember 2022. Klagen ble oversendt til Klagenemnda den 14. februar 2023. Patentstyret informerte samtidig om at klagegebyr ikke var betalt innen fristen, slik at omgjøring etter varemerkeloven § 51 andre ledd ikke var vurdert. Som følge av at klageavgiften ikke var betalt, avviste KFIR behandling av klagen i kjennelse datert 20. februar 2023.
5. Klager fremsatte krav om at saken likevel skulle tas til behandling til tross for fristoversittelsen, jf. varemerkeloven § 80. Den 14. mars 2023 innvilget Patentstyret kravet. Omgjøring etter § 51 andre ledd er vurdert, og Patentstyret finner det ikke klart at klagen vil føre frem. Saken skal derfor likevel behandles av Klagenemnda.

6. Patentstyrets vedtak er i korte trekk begrunnet slik:

- Ordkombinasjonen MEGAGRANTS er satt sammen av to vanlige og lett forståelige engelske ord.
- GRANTS er flertallsformen av det engelske ordet «grant», som vil kunne oppfattes som «tillatelse», «overføring», «bevilgning», «innvilgning», «tilståelse», «økonomisk støtte», «et økonomisk bidrag», «å gi et tilskudd», «gi en pengegave», eller lignende.
- Det engelske ordet MEGA kan oppfattes som «flott», «voldsom», «stor», «super-», «kjempe-», «gigant-», «kjempstor», «enorm», eller lignende, samt den konkrete

tallstørrelsen «en million» eller «tall i millionklassen». MEGA er også et ord som brukes på norsk.

- Sammenstillingen MEGAGRANTS kan oppfattes som «millionoverføringer», «gigantbidrag», «millionstøtte», «kjempestipender» eller tilsvarende. MEGAGRANTS kan også oppfattes som «kjempelisenser», «gigantlisenser» eller «lisenser i millionklassen».
- Innehaver ønsker vern for nærmere angitte tjenester i klasse 36 som går ut på å tildele tilskudd eller støtte til nærmere angitte formål innen innholdsproduksjon for dataprogrammer, dataspill, film, og lignende. Gjennomsnittsforbrukeren vil direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av tjenestenes art, formål, innhold og kvantitet, nemlig at tjenestene går ut på å tildele tilskudd eller støtte av betydelig størrelse. Merket må nektes virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a.
- Selv om det ikke er grammatisk korrekt å skrive MEGAGRANTS uten mellomrom eller bindestrek på engelsk, kan Patentstyret ikke se at sammenstillingen MEGAGRANTS etterlater seg et helhetsinntrykk som er tydelig annerledes enn betydningen av ordene hver for seg. Patentstyret viser til EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-363/99 Postkontor.
- Friholdelsesbehovet gjør seg sterkt gjeldende i nærværende sak, ved at andre næringsdrivende som ønsker å støtte de angitte formål fritt skal kunne bruke den beskrivende ordsammenstillingen «MEGAGRANTS», eller varianter av denne, i sin omtale og markedsføring av (store) økonomiske støtte- og bidragsordninger, uten frykt for å krenke andres varemerkerettigheter.
- Fordi ordsammenstillingen sett som en helhet kun vil oppfattes som beskrivende, vil den ikke være egnet til å skille de aktuelle tjenestene fra andres tilsvarende tjenester. Den internasjonale registreringen kan derfor ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- Det at innehavers merke er akseptert i USA, Storbritannia, Canada, Japan, Brasil, Korea, Russland og Serbia har vært momenter i Patentstyrets helhetsvurdering, men de enkeltstående avgjørelsene er ikke tillagt avgjørende vekt.
- **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**
- Merket oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14. MEGAGRANTS angir ikke egenskaper som art, formål, innhold og kvantitet. Selv om varemerket MEGAGRANTS muligens er suggestivt, så er det ikke beskrivende.
- Patentstyrets definisjon av omsetningskretsen er tilstrekkelig presis. Tjenestene retter seg mot næringsdrivende; i hovedsak mot virksomheter innen programvareutvikling for dataspill og/eller visualiseringer, og fjernsyn- og filmproduksjon. Det må antas at den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren er godt kjent med hva som finnes innen den aktuelle bransjen og at oppmerksomhetsnivået er høyt.

- Ordet GRANTS betyr «bevilgning, støtte, tilskudd». Ordet MEGA viser i hovedsak til noe som er «svært, enormt, gigantisk, stor, kjempe». MEGA vil oppfattes som en forsterkende overdrivelse, i tillegg til å være et uformelt, hverdagslig ord. Fordi ordet er sterkt overdrivende, angir det ikke objektive, iboende, uløselige og permanente egenskaper, og er således ikke beskrivende.
- Ordet MEGA er hverdagslig og overdrivende, mens ordet GRANTS er tørt og saklig. Kombinasjonen fremstår som merkelig, og har tilstrekkelig særpreg.
- Varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a kommer ikke til anvendelse på varemerker som kun er suggestive eller som henspiller på egenskaper ved varene og/eller tjenestene, jf. T-135/99, Cine Action, avsnitt 29. Dette vil være tilfellet når merket kun på en vag eller indirekte måte henviser til varene/tjenestene. Dette er typisk tilfellet når merket ikke umiddelbart oppfattes som beskrivende, eksempelvis når merkets semantiske innhold utløser en kognitiv prosess.
- MEGA er suggestivt, og alene registrerbart for de aktuelle tjenestene. Når merkeelementet MEGA er ikke i seg selv er beskrivende for de aktuelle tjenestene, kan heller ikke MEGAGRANTS som helhet være beskrivende.
- Merket har også et element av ordspill i relasjon til softwareutvikling. Betegnelsen MEGA benyttes som del av måleenheten for data Megabyte (MB). Gjennomsnittsforbrukeren innen software-utvikling vil kunne oppfatte en slik kobling.
- Merket har tilstrekkelig særpreg fordi det er kort, konsist, kraftfullt og friskt. Vurderingen av MEGAGRANTS har klare paralleller til vurderingen foretatt av Borgarting lagmannsrett i avgjørelse LB-2019-54145, Never Stop Exploring.
- Merket er blitt registrert i engelsktalende jurisdiksjoner som Storbritannia, USA og Canada. Det foreligger ingen forhold, verken av faktisk eller rettslig art, som tilsier at merket oppfattes på en annen måte av gjennomsnittsforbrukeren i Norge.

7. Klagenemnda skal uttale:

8. Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9. Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten MEGAGRANTS.
10. For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd andre punktum.

11. Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95/EF og 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
12. Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet er å sikre varemerkets «garantifunksjon». Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
14. Etter Klagenemndas syn vil de aktuelle tjenestene i hovedsak rette seg mot profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide.
15. Klagers anførsel om at en spesialisert omsetningskrets med høy grad av oppmerksomhet vil oppfatte merket som distinkt, kan ikke føre frem. Selv om en profesjonell omsetningskrets ofte vil ha en høyere grad av oppmerksomhet, kan dette ikke ha avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av et merkes særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, premiss 48, og Klagenemndas avgjørelse i sak VM 15/074, Well Cutter, avsnitt 21.
16. Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, slik at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettsens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.
17. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern

fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.

18. Klagenemnda har kommet til at merket MEGAGRANTS er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
19. Det engelske adjektivet MEGA betyr «enorm», «gigantisk», «glimrende» eller «topp». I sammensetninger med andre ord betyr MEGA det samme som «large», altså stor. Dette følger av Oxford Dictionary og Stor engelsk norsk ordbok fra Gyldendal Norsk Forlag. Flere av eksemplene det er vist i disse ordbøkene handler om økonomi og økonomiske ordninger og avtaler: *a mega bid* (et enormt bud), *mega merger* (gigantisk fusjon), «he has signed a mega deal». Betydningene vil lett bli forstått av den norske gjennomsnittsforbrukeren, siden MEGA også brukes som prefiks på norsk i betydningen «stor-, kjempe-».
20. Ordet GRANTS vil forstås som flertallsformen av det engelske ordet «grant», som ifølge Stor engelsk norsk ordbok (Ordnnett.no) betyr «støtte, bidrag, bevilgning, tilskudd».
21. Klagenemnda har kommet til at sammenstillingen vil oppfattes som «gigantbidrag», «kjempebevilgning», «enormt tilskudd», «megastøtte» eller liknende. Etter Klagenemndas syn vil merkeelementet MEGA i denne konteksten oppfattes som en størrelse (stor, enorm, kjempe-). Den konkrete ordsammenstillingen og de aktuelle tjenestene, gjør det mindre sannsynlig at MEGA vil forstås som «super/glimrende» eller den konkrete tallstørrelsen «en million».
22. Samtlige angivelser i klasse 36 starter med teksten «providing grants...». Tjenestene går ut på å tildele tilskudd eller støtte til nærmere angitte formål innen innholdsproduksjon for dataprogrammer, dataspill, film, og lignende. MEGAGRANTS angir tjenestenes art og innhold, nemlig at det er tale om kjempestore tilskudd, eller støtteordninger av betydelig størrelse.
23. Det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom teksten MEGAGRANTS og de aktuelle tjenestene, slik at merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
24. Merketekstens beskrivende betydning fremgår direkte og umiddelbart og uten at gjennomsnittsforbrukeren må gjennomgå en tankeprosess. Ordsammenstillingen er grammatikalsk korrekt og har et meningsinnhold som kan benyttes til å beskrive tjenestenes art og innhold.
25. Klagenemnda er ikke enig med klager i at merket er suggestivt. Anførselen fra klager knytter seg særlig til merkedelen MEGA, og det hevdes blant annet at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merkedelen MEGA som et ordspill som hentyder

til ordet megabytes. Treff i ordbøker viser imidlertid at MEGA brukes innen økonomi og finans, og illustrerer at det ikke er noe påfallende å bruke MEGA i tilknytning til et økonomisk bidrag eller en finansiell bevilgning.

26. Som en følge av at merketeksten er beskrivende, vil ikke MEGAGRANTS feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av en bestemt kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
27. Klagenemnda kan ikke se at varemerket som ble vurdert av Borgarting lagmannsrett i avgjørelse LB-2019-54145 er direkte sammenlignbart med kjennetegnet i nærværende sak. Lagmannsretten kom til at NEVER STOP EXPLORING fremstår som et slagord eller en oppfordring med tilstrekkelig særpreg. Merket MEGAGRANTS fremstår på sin side som en beskrivende ordsammenstilling.
28. Det at MEGAGRANTS er tillatt registrert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken fremstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslig normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
29. Klagenemnda har kommet til at internasjonal registrering nr. 1522475 (søknadsnummer 202004172) ordmerket MEGAGRANTS, ikke kan gis virkning i Norge, fordi det er beskrivende og mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen
(sign.)

Martin Berggren Rove
(sign.)