



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00099
Dato: 17. februar 2022

Klager: Formula One Licensing BV
Representert ved: Protector IP AS

Innklaget: Fremtidens Industri AS
Representert ved: Advokatfirmaet Dehn DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:


- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. mai 2021, hvor det kombinerte merket FI, registrering nr. 307529, med søknadsnummer 201916666, etter innsigelse ble opprettholdt for følgende tjenester:



Klasse 35: Administrasjon av prosjekter; bedriftskommunikasjonstjenester; bedriftsledelses- og rådgivningstjenester; bedriftsrådgivning og -konsultasjon; bedriftsstrategiutvikling; bistand og rådgivning om forretningsorganisasjon og -ledelse; konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende forretningsstrategi; markedsføringsrådgivning; rådgivning og bistand for bedriftsledelse; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; bedriftsnettverksbygging; bistand ved forretningsledelse.

Klasse 36: Fremskaffelse av finansiering for kommersielle instanser; fremskaffelse av finansiering for universiteter; fremskaffelse av finansiering for oppfinnere; fremskaffelse av finansiering for oppfinnelser; fremskaffelse av finansiering for utvikling av ny teknologi; rådgivningstjenester i forbindelse med bedriftsfinansiering.

Klasse 42: Analyse og evaluering av produktutvikling; analyse og evaluering av produkter og tjenester med hensyn til mulige fremtidige applikasjoner; design og oppdatering av hjemmesider og nettsider; fremskaffelse av informasjon om industrianalyse- og forskningstjenester; fremskaffelse av teknisk rådgivning innen vitenskapelig og industriell forskning; ledelse av tekniske prosjektstudier; rådgivning i forbindelse med design og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi; rådgivning innen vitenskapelig og industriell forskning; teknologiske rådgivningstjenester; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning.

- 3 Formula One Licensing BV leverte innsigelse basert på forvekselbarhet med internasjonal registrering nr. 732134, ordmerket F1, nr. 1087576, ordmerket F1, nr. 1398403, , og nr. 1436310, ordmerket F1. Videre er innsigelsen begrunnet med at F1 har fått et styrket særpreg gjennom bruk som forsterker den allerede foreliggende kjennetegnslikheten. Det vises til varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

- 4 Innsigers internasjonale registrering nr. 1360007, ordmerket F1, som også ble anført for Patentstyret, var under behandling og ikke gitt virkning i Norge på avgjørelsestidspunktet for Patentstyrets vedtak, og utgjorde dermed ikke grunnlag for innsigelsen.
- 5 Innsiger argumenterte også for at innsigers varemerke er velkjent og har vern etter varemerkeloven 4 andre ledd. Denne anførselen ble ikke tatt til følge av Patentstyret, da den ble vurdert fremmet etter innsigelsesfristens utløp, jf. varemerkeloven § 26.
- 6 Internasjonal registrering nr. 732134, ordmerket F1, er gitt virkning for nærmere angitte varer i klassene 3, 4, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 30 og 34, samt følgende tjenester:

Klasse 35: Management of commercial affairs; business administration; administrative services; advertising and publicity; collecting wide ranging goods on behalf of third parties (private or business), including sports and sport related equipment, clothing, games, toys, souvenirs, printed matter and books, computer software (excluding transportation), enabling customers to easily examine and purchase the goods by means of computers, interactive means of communication, as well as by electronic means such as the Internet and other online connections, the administrative processing of orders by means of computers using interactive means of communication; the automated storing and accessing business information; merchandising by means of displays, etc.; collecting and distributing advertising materials; production of advertising materials; subscriptions to printed matter (on behalf of third parties) by interactive electronic means of communication; the aforementioned services also using the Internet and Websites.

Klasse 38: Radio and television broadcasts, also using the Pay TV system; satellite and cable broadcasts; radio and television broadcasts on digital networks including the Internet and Internet related interactive services; telecommunications; electronic data, image and sound transmission on computer terminals and networks; the broadcasting of television programmes; the aforementioned services also using and by means of the Internet and Websites.

Klasse 41: The arranging, organising and holding of sports events, tournaments, competitions; the production of sports events, tournaments and competitions for radio, film and television; providing sports information using real-time chat boxes and computer bulletin boards; providing recreational facilities for sports events, tournaments and competitions; organising music events and concerts; producing and promoting artists and compact discs, the aforementioned services also using and by means of the Internet and Websites.

Klasse 42: Providing access to interactive computer databases in the area of sport; providing access to computer bulletin boards and real-time chat boxes in the area of sport; hotel, restaurant and catering services; printing; photographic services; medical assistance; clinics; reservation of temporary accommodation; renting rooms; legal services; licensing intellectual copyrights; scientific or industrial research; computer programming; photography and photo reports; photographic services, the aforementioned services also using and by means of the Internet and Websites.

- 7 Internasjonal registrering nr. 1087576, ordmerket F1, er gitt virkning for nærmere angitte varer klassene 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 32 og 33, samt for følgende tjenester:

Klasse 35: Advertising, business management, business administration, office functions, administering and storing of databases, administrative handling of orders via computers, publicity, publicizing and organizing events for commercial purposes, publicity via mail order, advertising in magazines and newspapers, Internet advertising, advertising services, arranging newspaper subscriptions for others, arranging subscriptions to telecommunication services for others, invoicing services relating to telecommunication services, outdoor advertising, business administration, business information, business inquiries, business management, business management of performing artists, compilation of information into computer databases, production of statistics, compiling and dissemination of advertising matter, data processing, distribution of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples), marketing research, office functions, opinion polling, organization of exhibitions for commercial or advertising purposes, organization of trade fairs for commercial or advertising purposes, arranging, operating and supervision of customer loyalty programs and user reward programs, billsticking, presentation of goods on any communication media, for retail purposes, advertising and promotional services, public relations, radio advertising, rental of advertising space, rental of advertising time on communication media, rental of publicity material, document reproduction, retail sale via global telecommunication networks in connection with sporting equipment, clothing, games, toys, souvenirs, printed matter, books and computer software (excluding transportation thereof), sales promotion for others, telephone answering (for unavailable subscribers), television advertising, word processing, providing reports in connection with distribution, services for recording financial data for credit cards, deferred debit cards, cash withdrawal cards, check guarantee cards, debit cards, payment cards, financial cards and for charge cards.

Klasse 36: Insurance, financial affairs, monetary affairs, real estate affairs, accident insurance underwriting, advice in connection with leasing of apparatus, instruments, installations or their components used in connection with the provision of telecommunication and communication services, banking, brokerage, issuance of payment cards in case of loss, cash dispensing services, cash management, charitable fund raising, financial clearing, services for credit cards, deferred debit cards, cash withdrawal cards, check guarantee cards, charge cards, payment cards and debit cards, credit services, credit, discount and loyalty card services, foreign exchange and currency conversion operations, debit card services, management of financial operations, automatic transfer of funds to customer bank accounts, financial affairs, financial guarantees (surety services) in connection with the reimbursement of expenses incurred following a vehicle breakdown or accident, providing loans (financing services), financial investment and planning advice services, financial services provided in connection with the issuing of electronic discount and savings cards, including loyalty cards, financial services, financial sponsorship of events, fire

insurance underwriting, currency exchange offices, fund investments, healthcare insurance, hire-purchasing financing, home banking, insurance and life insurance services, insurance brokerage, insurance services, insurance underwriting, investment services, issuance of credit cards, issue of tokens of value to be used in loyalty programs, issuing of travellers' checks, lease-purchasing, leasing of apparatus, instruments and their components for sound and image recording, leasing audio and video recordings, vehicle leasing, leasing services, life insurance underwriting, loan procurement services, administration of assets, monetary affairs, money transfer services, mortgage banking, mortgage banking services, automobile insurance services; mutual funds, retirement fund services, personal equity plan services, prepaid card services; private banking services, real estate affairs, rechargeable payment card services, leasing equipment for the processing of financial cards and data, leasing of premises, safe deposit boxes, savings banks, stock market brokerage, stored-value card services, tax services, provision of user bonuses in connection with the use of credit cards, deferred debit cards, cash withdrawal cards, debit cards, payment cards, financial cards and charge cards, financial appraisal and estimation for real estate.

Klasse 38: Consulting relating to the rental of apparatus, instruments, installations and their component parts for use in connection with communications and telecommunications services, consulting on telecommunications, telephony, faxes, telex, message reception and transmission, as well as radio-paging and electronic mail, distribution and transmission of analog television, digital television, cable television, satellite television, pay-per-view television, interactive television, interactive entertainment and interactive competitions, entertainment program dissemination, dissemination of musical events, communications and telecommunications services, communications via computer terminals, cellular telephone communications, communications via fiber optic networks, telegram communications, telephone communications, telex communications, communications for accessing a data bank, computer-assisted transmission of messages and images, data streaming, data transfer, dissemination of television programs, electronic messaging, electronic, digital and analog display of information, messages, images and data, facsimile transmission, message transmission, mobile telephone services, multimedia telecommunications, news agency services, paging services (by radio, telephone or other electronic communications media), providing access to data in real time via the Internet, providing access to a multi-user network system giving access to information relating to betting and money games and Internet-based services and other global networks, connection by telecommunications to a global computer network, providing access to interactive computer data banks in the field of sports, providing dissemination apparatus for external dissemination, providing telecommunications installations, rental of message sending apparatus, satellite communications services, sending of telegrams, telecommunications, telecommunications via the Internet, intranets and extranets, telecommunications services dedicated to retail sale via interactive communications with customers, teleconferencing services, telegraph services, telephone services, transfer and dissemination of information and data via computer networks and the Internet, services for transmitting videotext and teletext, voice messaging services, providing access to a web site, telegraph services, distribution of sound and image recordings over the Internet.

- Klasse 39: Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement; air transport; travel organization, tour organization; booking of seats for travel; bus transport; motor vehicle rental; chauffeur services; car rental; courier services (messages or merchandise); message delivery; delivery of goods; delivery of goods by mail order; travel escort services; freight (shipping of goods); freight forwarding services; issuing of transport documents; issuing of exchange vouchers for transport; packaging of goods; parcel delivery; passenger transport; railway transportation; parking space rental; services for the reservation of trips and excursions; warehousing; storage of goods; taxi transport; tracking and locating of goods and parcels in transit; transport; transport and storage of letters, documents, messages, printed matter, parcels and other goods by land, sea or air; transport of persons by aircraft, train, bus, truck or boat; transport reservations; travel reservation; vehicle rental; physical storage.
- Klasse 41: Teaching, providing of training, cultural activities, amusement parks, amusement services, electronic storage of audio and video files, arranging and conducting of concerts, arranging and conducting of conferences, arranging and conducting of training workshops, arranging of beauty contests, booking of seats for shows, film projection services, circuses, club services (entertainment or education), discotheque services, dubbing, education, educational services, film production, providing of golf courses, music halls, services provided by news reporters, night clubs, organization of musical events, organization of cultural activities and events, organization of balls, organization of competitions (education), organization of exhibitions for cultural or educational purposes, organization of shows (impresario services), outdoor projection onto a screen, photographic reporting, editing of radio and television programs, show production, providing amusement arcade services, providing casino facilities (gambling), providing museum facilities (presentation, exhibitions), operating of installations for recreation and for amusement rides, providing of training, rental of motion picture films, rental of sound and image recordings, reproduction of images; theme park services, ticket agency services (entertainment), timing and time recording for sporting events, videotape editing, videotape film production, provision of video screens for outdoor projection, providing access to a multiuser network system.
- Klasse 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto, industrial analysis and research services, design and development of computer hardware and software, services provided by an application service provider (ASP) featuring computer software for use in the context of subscription services for on-line music, computer software allowing users to play and program music and audio, video, text and multimedia content in connection with entertainment, and computer software featuring recordings of musical sounds, text, audio, video and multimedia content in connection with entertainment, services of a computer software consultant, computer software design, creation and maintenance of data banks and applications, creation and maintenance of web sites for third parties, design and development of computer hardware and software, graphic arts design services, implementation and maintenance of computer software, industrial analysis and research services, temporary provision of non-downloadable computer software on-line enabling users to access programs with audio, video, text and other multimedia content, including music, concerts, videos, radio, television, news, sport, games, cultural events, and programs in connection with entertainment, database recovery, scientific and technological services and research and design relating thereto.

Klasse 43: Services for providing food and drink, bar services, cafe-restaurants, cafeterias, canteens, catering services, hotel reservations, hotel reservation information services, rental of chairs, tables, table linen, glassware, rental of large-sized tents, rental of conference rooms, rental of transportable constructions, providing of food and drink (meals), self-service restaurants, services relating to the provision of food and drink (food), services provided by restaurants, fast-food restaurants and snackbars, vacation homes.

8 Internasjonal registrering nr. 1398403 har følgende utforming og er gitt virkning for nærmere angitte varer klassene 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32 og 33, samt for følgende tjenester:



Klasse 35: Business administration; business management; advertising; office functions; advertising agencies- publicity agencies; search for financial sponsorship in relation to motor sport events; compilation and recording of data and information on sports performances; dissemination of advertising matter; compilation of statistics; marketing study services; rental of advertising space; rental of advertising time to any means of communication; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; presentation of goods on any communication media for retail services; retail services featuring a bonus incentive program for customers; loyalty, incentive and bonus programs for customers at sports venues by means of distributing loyalty and encoded member cards which may hold personal user data; promotion (advertising) of events, sports, cultural and leisure activities; promoting goods and services of others by means of issuing of loyalty reward cards for supporters, containing personal information on the identity of the card holder and enabling control of access to sports stadiums (ticket office services); promotion of the goods and services of third parties; promotion of third parties through ads (sponsors); sales promotion, namely implementing preferential programs for customers; provision of space on websites for advertising of goods and services; providing online business directories in relation to the reservation of temporary lodgings, and the rankings, ratings, reviews, referrals and recommendations in relation to reservation of temporary lodgings; on-line advertising on a computer network; advertising for sports events; television advertising, radio advertising; Retail services in relation to personal care products, cleaning products, fuels, lubricants, ironmongery, tools, electronic products, computer software, video games, vehicles and equipment, jewellery, horological and chronometric instruments, printed matter, books, stationery, bags, household products and equipment, clothing, footwear, headgear, sporting equipment, games, toys, souvenirs, food, drinks in order to give customers the opportunity to view and purchase those goods conveniently in a store or via a global computer network (the internet) or via wireless electronic communication devices; sponsorship search; compilation of advertisements and information for use in a web page or a web page in relation to an electronic network or

internet; compilation of information into computer databases namely still or animated images; collection of directories for publication on the internet and on a wireless electronic communication network; compilation of information into computer databases; commercial administration services for processing commercial services on a global computer network (internet) or via wireless electronic communication devices; promotional agency services for sports and public relations; services of an advertising agency on a global computer network (the internet) or via wireless electronic communication devices; electronic commerce services (e-commerce), namely making product information available via telecommunication networks for advertising and sales purposes; promotion services provided by a commercial company through a customer loyalty card; promotion services that belong to this class, including services promotional with incentive schemes and loyalty programs; advertising and promotional services, information services concerning advertising and promotion, all the aforesaid services being provided on-line from a computer data bank or via a global computer network (the internet) or via wireless electronic communication devices; marketing research services; services for retailing of solvents, paraffin, waxes, bitumen and gasoline; promotional services; systemization of information into computer databases; opinion polling; auctioneering on a global computer network (the internet) or via wireless electronic communication devices; Retail services in relation to personal care products, cleaning products, fuels, lubricants, ironmongery, tools, electronic products, computer software, video games, vehicles and equipment, jewellery, horological and chronometric instruments, printed matter, books, stationery, bags, household products and equipment, clothing, footwear, headgear, sporting equipment, games, toys, souvenirs, food, drinks; retailing of interactive educational and entertainment products, interactive compact discs, cd-roms, and computer games; retailing, particularly on a global computer network, of interactive educational and entertainment products, interactive compact discs, cd-roms, and computer games.

Klasse 36: Insurance; financial affairs; real estate affairs; monetary affairs; credit bureaux; financial sponsorship; hire- purchase financing; home banking services; private banking; real estate consultancy; safe deposits; issuance of credit cards; issuing of travellers' checks; guarantees- surety services; leasing financing; capital investment; fund investment; clearing-houses, financial; loans (financing); banking services; banking services via the internet or on any wireless electronic communication network; insurance services; information services concerning finance and insurance, provided from a computer database or via the internet or on any wireless electronic communication network; telephone banking services; financial guarantee services relating to the reimbursement of expenses incurred following a vehicle breakdown or a vehicle accident; payment services; credit card services; debit card services; financial services; financial services including e- wallets and cryptocurrency.

Klasse 37: Building construction; vehicle repair; vehicle maintenance; motor vehicle maintenance and repair; repair and maintenance of aircraft; vehicle polishing; vehicle service stations (refuelling and maintenance); mining extraction; vehicle greasing; installation, maintenance and repair of computer hardware; installation of wind power systems; installation of solar power systems; installation of hydropower systems; pipeline construction and maintenance; installation and maintenance of network systems (hardware); machinery installation maintenance and repair; installations and repair of systems of gas; vehicle lubrication; maintenance and repair of power stations;

maintenance and repair of vehicle tires; maintenance and repair for the oil industry; vehicle cleaning; drilling of wells; refuelling; retreading of tires; motor vehicle washing; repair of materials and sports equipment; repair and maintenance of automobiles, tractor trailer (tractors) and other utility vehicles; repair and assembly relating to the installation or dismantling and maintenance of tires for vehicle wheels; repair or maintenance of machines and measuring instruments and test equipment or apparatus in relation to the distribution of power or control of power; service station services; installation, maintenance and repair services of equipment, apparatus, devices and installations in the field of electronics, computing, communications and telecommunications; construction, repair, restoration, maintenance and installation services for industrial equipments; drilling services for oil and gas extraction; repair services of tires for vehicle wheels; services related to exploitation and production of oil, namely rental of drilling rigs; building construction supervision; anti-rust treatment for vehicles; vulcanization of tires (repair).

Klasse 38: Telecommunications; news agency services; news agencies; leasing of broadcast apparatus for external broadcasting; leasing of telecommunications installations; communication by radio; communication by telephone; communication by telegraph; providing telecommunications connections to a global computer network or to internet or databases; radio and television broadcasting of programs relating to sports and sports events; cable television program broadcasting; radio broadcasting; distribution and transmission of analogue television, digital television, cable television, satellite television, pay-per-view television, interactive television, interactive entertainment and interactive competitions and radio; television broadcasting; rental of telecommunication equipment; rental of facsimile machines; rental of telephones; rental of access time to music streaming websites on the internet via a global computer network or via wireless electronic communication devices; rental of access time to a database server centre (telecommunication services); rental of access time to a computer database (telecommunication services); electronic mail; operating of discussion groups on the internet or on any wireless electronic communication network; providing access to data communication servers and real-time chat forums; providing connections for telecommunications with a global computer network (the internet) or with data banks; broadcasting; communication by mobile telephone; telex services; service provider services via the internet or via any wireless electronic communication network (telecommunication services); telecommunication services and consultancy; telecommunication services for the booking of tickets via the internet; telecommunication services dedicated to retail sales by means of interactive communications with customers; telecommunication services for receiving and exchanging information, messages, images and data; teleconferencing services; mobile telephone services; videotext and teletext transmission services; paging services (radio, telephone or other means of electronic communication); providing access to websites offering digital music on the internet via a global computer network or via wireless electronic communication devices; providing access to a multi-user network system giving information relating to betting and money games and internet-based services and other global networks; providing access to a global computer network or interactive communications technologies for access to private and commercial purchasing and ordering services; providing access to and leasing of access to computer bulletin boards and chat rooms in real time via a global computer network; providing access time to a global computer network (the internet) or via wireless electronic

communication devices; telecommunication via a fibre-optic network; telecommunication of computer information (including websites) and other data; multimedia telecommunication; cable television broadcasting; transmission of information (including sites on data communication networks) via telecommunication; information transmission via communication satellite, microwave or by electronic, digital or analogue means; transmission of information via mobile telephone, telephone, facsimile machine and telex; transmission of digital information by cable, wire or fibre; streaming; electronic message transmission; computer aided transmission of messages and images; transmission of digital music via the internet or via any wireless electronic communication network; transmission of digital music via telecommunications; transmission of digital music via streaming websites; transmission of commercial internet pages online or via wireless electronic communication devices; facsimile transmission; on-line transmission of electronic publications; real-time streaming of video and audio material via the internet; real-time streaming of digital music via mobile telephones; transmission and dissemination of television and radio programs via the internet or via any wireless electronic communication network; simulcast broadcasting and/or uploading of film recordings and sound and video recordings; simulcast broadcasting and/or uploading of interactive educational and entertainment products, interactive compact disks, cd-roms, computer programs and computer games (telecommunications); satellite transmission; services to provide access to multiple users to a computerized global information network or any database for the transmission and dissemination of any type of information, image or sound.

Klasse 39: Packaging and storage of goods; travel arrangement; transport; packaging of goods; newspaper, review and book delivery; distribution (delivery) of films and sound and image recordings; distribution (delivery) of interactive educational and entertainment products, interactive compact disks, cdroms, computer programs and computer games; distribution of water, heat, gas and electricity; issuing of tickets for travel; distribution of petroleum products; warehousing of goods; rental of parking spaces; vehicle rental; travel organization and reservation; providing information related to the planning and bookings of car sharing and temporary parking services; providing information regarding transportation services and bookings for transportation services via a website; tracking and locating of goods and parcels in transit; travel agency services for arranging travel; courier services; satellite navigation services; travel ticket reservation services; taxi transportation; travel tour operation services; freight forwarding services; transportation services by airplane, railway, bus and truck; boat travel services; tourist travel services; chauffeur services; postal services; transport of persons by aircraft, train, bus, truck or boat; transportation, storage and delivery of letters, documents, messages, printed matter, parcels and other goods by land, sea or air; vehicle leasing.

Klasse 41: Sporting and cultural activities; education; entertainment; providing of training; betting and gaming services on-line on the internet or on any wireless electronic communication network; radio or television coverage of sports events; timing of sports events; night clubs services; issuing of tickets for events, including motor sports events; entertainment through films, television and performances and shows in direct; interactive entertainment; practical training (demonstration); educational information provided on-line from a computer database or via the internet or via any wireless

electronic communication network; entertainment information (including in connection with sport), provided on-line from a computer database or via the internet or via any wireless electronic communication network; rental of sound and picture recordings for entertainment purposes; rental of video and audio-visual installations; providing digital music via internet; organization of sporting and cultural events and activities; organization of events relating to motor sport; organisation of exhibitions for cultural and educational purposes; organization of sports competitions; arranging contests; arranging of beauty contests; organisation of computer games competitions; operating lotteries; arranging and conducting of concerts, conferences and training workshops; amusement parks services; party planning (entertainment); providing sports facilities; providing recreation facilities; production of animated cartoons for the cinema, production of animated cartoons for television; production of programmes for radio, television and videotape; production, presentation, distribution and/or rental of film recordings and sound and video recordings; provision of digital music (not downloadable); publication of books; publication of books and electronic journals on-line; reservation of entry tickets to sports or entertainment events; betting and gaming services relating to sports; customer reception services (entertainment services); editing services; entertainment services in the form of public viewing of live and delayed broadcast of sports events; entertainment services in connection with sports events; information services concerning sports events or entertainment; hospitality services (entertainment); audio and video recording services; electronic games services provided by means of the internet or mobile telephones; ticket reservation services for entertainment, sporting and cultural events; prize draws (lotteries); provision of entertainment facilities; translation services; photographic services; provision of sports information relating to statistical information; providing facilities for sports events; distribution of sound and images recordings via the internet.

Klasse 42: Design and development of computers and software; scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; leasing of computers and computer software; installation, research and update of computer software for the electronic exchange of data and telecommunication networks for third parties; creation and maintenance of database software and applications; creating, maintaining and hosting internet web sites and of wireless electronic communication networks; electronic storage of data; electronic storage; installing and maintenance of computer software; providing temporary use of non-downloadable computer software to enable users to create and share text, documents, images, photos, videos, maps and roadmaps; temporary provision of non-downloadable computer software online; temporary provision of non-downloadable computer software online allowing users to access programs with audio content, video, text and other multimedia content, including music, concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural events, and programs in connection with entertainment; recovery of computer data; services of a computer software consultant; computer software design and development services; graphic arts designing; computer services that provide online web pages created according to customer needs and that offer user-specific information, including search engines and online web connections with news, information on sports; computer services that provide online web pages created according to the needs of customers and providing certain information to the user, including search engines and online web links to news, weather information, sports; computer services, namely, creating websites featuring an on-line community for

registered users to participate in discussions, get feedback, form virtual communities, and engage in social networking online; services provided by an application service provider (asp) featuring computer software for use in connection with subscription services for online music, software allowing users to play and program music and audio, video, text and multimedia content in connection with entertainment, and computer software featuring recordings of musical sounds, text, audio, video and multimedia content in connection with entertainment.

Klasse 43: Services for providing food and drink; providing hotel accommodation; cafés; cafeterias; canteens; tourist homes; information on hotel bookings; temporary accommodation reservation; hotel reservation; food and drink catering; restaurants; self-service restaurants; snack-bars; catering services for hospitality suites in relation to the provision of food and drink for sporting or entertainment events, both on and off site sports facilities; bar services; fast food restaurant services; services provided by restaurant.

9 Internasjonal registrering nr. 1436310, ordmerket F1, er gitt virkning for nærmere angitte varer klassene 3, 6, 8, 11, 20, 21, 29, 30, samt for følgende tjenester:

Klasse 37: Building construction; vehicle repair; vehicle maintenance; motor vehicle maintenance and repair; repair and maintenance of aircraft; vehicle polishing; vehicle service stations (refuelling and maintenance); mining extraction; vehicle greasing; installation, maintenance and repair of computer hardware; installation of wind power systems; installation of solar power systems; installation of hydropower systems; pipeline construction and maintenance; installation and maintenance of network systems (hardware); machinery installation maintenance and repair; installations and repair of systems of gas; vehicle lubrication; maintenance and repair of power stations; maintenance and repair of vehicle tires; maintenance and repair for the oil industry; vehicle cleaning; drilling of wells; refuelling; retreading of tires; motor vehicle washing; repair of materials and sports equipment; repair and maintenance of automobiles, tractor trailer (tractors) and other utility vehicles; repair and assembly relating to the installation or dismantling and maintenance of tires for vehicle wheels; repair or maintenance of machines and measuring instruments and test equipment or apparatus in relation to the distribution of power or control of power; service station services; installation, maintenance and repair services of equipment, apparatus, devices and installations in the field of electronics, computing, communications and telecommunications; construction, repair, restoration, maintenance and installation services for industrial equipments; drilling services for oil and gas extraction; repair services of tires for vehicle wheels; services related to exploitation and production of oil, namely rental of drilling rigs; building construction supervision; anti-rust treatment for vehicles; vulcanization of tires (repair).

Klasse 42: Design and development of computers and software; scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; leasing of computers and computer software; installation, research and update of computer software for the electronic exchange of data and

telecommunication networks for third parties; creation and maintenance of database software and applications; creating, maintaining and hosting internet web sites and of wireless electronic communication networks; electronic storage of data; electronic storage; installing and maintenance of computer software; providing temporary use of non-downloadable computer software to enable users to create and share text, documents, images, photos, videos, maps and roadmaps; temporary provision of non-downloadable computer software online; temporary provision of non-downloadable computer software online allowing users to access programs with audio content, video, text and other multimedia content, including music, concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural events, and programs in connection with entertainment; recovery of computer data; services of a computer software consultant; computer software design and development services; graphic arts designing; computer services that provide online web pages created according to customer needs and that offer user-specific information, including search engines and online web connections with news, information on sports; computer services that provide online web pages created according to the needs of customers and providing certain information to the user, including search engines and online web links to news, weather information, sports; computer services, namely, creating websites featuring an on-line community for registered users to participate in discussions, get feedback, form virtual communities, and engage in social networking online; services provided by an application service provider (asp) featuring computer software for use in connection with subscription services for online music, software allowing users to play and program music and audio, video, text and multimedia content in connection with entertainment, and computer software featuring recordings of musical sounds, text, audio, video and multimedia content in connection with entertainment.

Klasse 43: Services for providing food and drink; providing hotel accommodation; cafés; cafeterias; canteens; tourist homes; information on hotel bookings; temporary accommodation reservation; hotel reservation; food and drink catering; restaurants; self-service restaurants; snack-bars; providing catering services for hospitality suites in relation to the provision of food and drink for sporting or entertainment events, both on- and off-site sports facilities; bar services; fast food restaurant services; services provided by restaurant.

10 Klage innkom 2. juli 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 5. august 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

11 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det yngre kombinerte merket FI er ikke egnet til å krenke en annens rett fordi det ikke er egnet til å forveksles med innsigers eldre merker, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 andre ledd.

- Ettersom grunnlaget etter varemerkeloven § 4 andre ledd er anført lenge etter innsigelsesfristens utløp, vil ikke Patentstyret behandle denne anførselen i avgjørelsen, jf. varemerkeloven § 26.
- Innsigers «business management, business administration» i klasse 35 er delvis overlappende og ellers likeartet med samtlige av søkers tjenester i klasse 35. Videre har innsigers registrering vern for blant annet «financial affairs» i klasse 36, som overlapper med samtlig av søkers finansieringstjenester i samme klasse. Innsiger har videre vern for «industrial analysis and research services» og «design and development of computer hardware and software» i klasse 42, som er overlappende og likeartet med søkerens tjenester i klasse 42.
- Det foreligger dermed stor grad av overlapping og likeartethet mellom søkers og innsigers tjenester.
- Det søkte merket består av en oransje sirkel med hvite figurative elementer. Merket vil både kunne oppfattes som en ren figur bestående av geometriske figurerer, og som bestående av bokstavene F og I. Oppfattet på sistnevnte måte uttales merket som «eff i», eventuelt «fi».
- Innsigers ordmerke består av bokstaven F og et 1-tall. Figurmerket fremstår på sin side som en ren fantasifigur, satt sammen av to bøyde linjer som danner en slags avrundet vinkel og en skråstilt linje til høyre for dette. Figuren gir ingen bestemte assosiasjoner, og vil ikke oppfattes som bestemte symboler eller tekst.
- Innsigers figurmerke og det søkte merket er svært ulike visuelt, og har ingen fonetiske eller konseptuelle likheter. Det foreligger dermed ikke merkelikhet.
- Innsigers ordmerke F1 har visse likheter i uttale som det søkte merket. Det er derimot ikke naturlig å lese det søkte merket som F1. En normal skrivemåte av tallet 1, har en hake øverst, nettopp for å skille det fra bokstaven I. Det blir søkt å oppfatte dette elementet som et romertall ettersom det er ingenting ved merket som oppfordrer til en slik tolkning. For den delen av omsetningskretsen som oppfatter den første delen av søkers merke som bokstaven F, vil merkene ha det første elementet felles – det påfølgende elementet er ulikt.
- Fordi innsigers merke kun består av to tegn, bokstaven F og tallet 1, har det en relativt lav grad av særpreg, med et begrenset vern, jf. Klagenemndas sak VM 19/00089, OC mot CC, avsnitt 21.
- Styrket særpreg som anført av innsiger, gjelder kun for de tjenestene merket er brukt for. Innsigers anførsler etter varemerkeloven § 4 andre ledd, knytter seg til andre tjenester enn bedriftsrådgivningstjenester i klasse 35, finansieringstjenester for næringsvirksomhet i klasse 36 og produktutvikling, design- og forskningstjenester i klasse 42. Dette gjelder selv om billøpene på en indirekte måte viser frem teknologiske nyvinninger. Det er derfor ikke grunnlag for å si at innsigers varemerke har styrket sitt særpreg for nevnte tjenester i klasse 35, 36 og 42.

- Det foreligger etter dette ingen risiko for forveksling mellom merkene.
- Innsigelsen ble forkastet, med den følge at registrering nr. 307529 opprettholdes.

12 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:


- Det anføres at innklagedes merke FI er forvekselbart med klagers eldre registreringer etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b og § 4 andre ledd, det vil si at risiko for forveksling foreligger mellom merkene, at merkene har styrket særpreg og er velkjent.
- Klager mener at det var feil av Patentstyret å ikke ta stilling til anførselen etter varemerkeloven § 4 andre ledd, og ber Klagenemnda om å foreta en vurdering av om det innklagedes merke er registrert i strid med bestemmelsen.
- For å underbygge at merket har styrket særpreg og er velkjent, har klager sendt inn en del dokumentasjon i saken. Det er blant annet vist til historien bak motorsportmesterskapet F1, de ulike Grand Prix-løpene og til at bruken av F1 knytter seg til blant annet motorsport, kringkasting, medieomtale, bruk i sosiale medier, merchandise, samt bruk av F1 og FORMULA 1 av partnere, leverandører og sponsorer. I tillegg er det blant annet vedlagt en vitneerklæring fra Patricia Anne Heavey, som er Trade Marks Department Manager of Formula One Limited.
- Innklagede har forsøkt å komme til en minnelig løsning. Klagenemnda bes her særlig merke seg at innklagede i disse forhandlingene har ønsket å beholde muligheten for å bruke varemerket i aktiviteter relatert til motorsport. Innklagedes forslag til en begrensning i tjenestefortegnelsen i klasse 35, 36 og 42 får heller ikke avgjørende betydning for vurderingen av saken, herunder om det foreligger tjenestelagslikhet, risiko for forveksling eller skade på velkjent merke etter varemerkeloven § 4 andre ledd.

§ 4 første ledd bokstav b

- Samtlige av klagers registreringer har vern for identiske eller likeartede tjenester i klasse 35, 36 og/eller 42 som innklagedes merke.
- Klagers internasjonale registrering nr. 1360007 var ikke ennå gitt virkning av Patentstyret på avgjørelsestidspunktet. Merket har uansett beskyttelse i Norge per dags dato, og kan tas med i behandlingen av saken.
- Hva gjelder kjennetegnslikheten, er det åpenbare visuelle likheter mellom ordmerket F1 og innklagedes merke. Begge merkene vil oppfattes som å bestå av bokstaven F, mens den vertikale linjen plassert sist i innklagedes merke, er egnet til å oppfattes som romertall I – altså ekvivalenten til arabertall 1. Dette medfører at merkene kan ha lik uttale og inneha konseptuelle likheter på grunn av assosiasjoner til klagers velkjente merke F1. Samme betraktninger gjør seg gjeldende mellom klagers rene figurmerke, og innklagedes merke.

- At et merke er kort, er ikke avgjørende for graden av særpreg, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse C-265/09 P, α. Det foreligger ingen automatikk i at merker som består av to tegn har en svak grad av særpreg. Dette følger også av EUIPOs Guidelines. Klagers merke F1 må dermed tilkjennes en normal grad av særpreg.
- Flere av de aktuelle tjenestene i klasse 35, 36 og 42 kan spesifiseres til å gjelde *innen motorsport*. FORMULA 1 og F1 er i tillegg svært kjent for nyvinning og produktutvikling, og for å ligge i forkant med banebrytende teknologi i forbindelse med blant annet motorsport. Når en annen aktør bruker varemerket i forbindelse med produktutvikling, og særlig når tjenestene kan rette seg mot de samme produktene som F1 er kjent for, foreligger det en forsterket forvekslingsrisiko.
- Innklagede har for øvrig brukt sitt varemerke i relasjon til utvikling og sponsing av racerbiler. Dette i forbindelse med studentprosjekter ved NTNU. Innklagedes tidligere navn LIV (Leksvik Industriell Vekst AS) ble i 2013 plassert på en racerbil utviklet av studenter ved NTNU. Det kan ikke utelukkes at innklagede vil gjøre dette igjen, og sånn sett bruke det aktuelle varemerket som innsigelsen retter seg mot.
- Klager benytter på sin side F1 for en design- og teknologikonkurranse for skolebarn – F1 in Schools STEM Challenge. Det er derfor problematisk at innklagede bruker varemerket i relasjon til tjenester og sponsing relatert til motorsport og teknologiutvikling, og for de øvrige tjenestene omfattet av innklagedes merke.

§ 4 andre ledd

- Klagers varemerkerettigheter til F1 og figurmerket,  , er velkjente i Norge.
- Patentstyrets avvisning av dette spørsmålet skyldes feil anvendelse av varemerkeloven § 26. Flere steder i innsigelsen fremkommer det at innsiger anser F1 for å være et velkjent merke. Varemerkeloven § 4 andre ledd utgjør dermed et grunnlag for innsigelsen.
- Dokumentasjonen viser at F1 og FORMULA 1 er anerkjent som navnet på det mest prestisjefylte bilmesterskapet i verden, FIA Formula One World Championship, og at det er en av de mest populære sportseventene i verden. Bruk av merket over hele verden har vært omfattende i flere tiår. Nielsen Sports & Entertainment SDNA Market Research Data kom i 2018 til at F1-mesterskapet er den årlige internasjonale sportsserien med den nest største fanskaren på 506 millioner, kun slått av NBA (amerikansk basketball). Globalt sett har F1 på 1,8 milliarder også det nest største TV-publikummet, kun slått av UEFA Champions League.
- F1 har følgelig blitt et berømt og velkjent varemerke som den alminnelige gjennomsnittsforbrukeren anerkjenner som et særpreget tegn for én bestemt kommersiell opprinnelse, nemlig Formula 1- selskapene.
- Verdiene som assosieres med varemerket F1 er luksus, overlegen kvalitet og fremragende teknologisk dyktighet. Omdømmet som knyttes til varemerket, overskrider motorsport og omfatter også en lang rekke andre varer og tjenester som merket brukes for. Kvalitetene som

assosieres med varemerket F1 kan overføres og utnyttes i forhold til alle slags varer og tjenester for å gjøre disse mer attraktive.

- Bruk av varemerket F1 på varer og tjenester som normalt ikke vil assosieres med motorsport vil dermed kunne dra nytte av den berømmelse og goodwill som ligger i varemerket.
- Den innsendte dokumentasjonen viser videre at F1 er et velkjent merke i Norge. Dette understøttes av at F1-mesterskapet har blitt kringkastet i en årrekke i Norge, av den populære Netflix-serien «Drive to Survive» og av mediaomtale i riksdekkende medier. I tillegg hadde blant annet de offisielle F1-appene i 2019 2,3 millioner skjermvisninger i Norge. Omtalen viser til den norske varianten av FORMULA 1 – FORMEL 1 – men også til F1.
- For øvrig skal det bemerkes at bruk *utenfor* Norge også kan tillegges vekt, jf. Patentstyrets Annen avdelingssak nr. 7628 Red Bull mot Red Carabao.
- Graden av likhet mellom merkene, styrken til F1s berømmelse, graden av F1 sitt særpreg, graden av forvekslingsfare og tjenesteslagslikheten mellom klagers varemerke og innklagedes varemerke, tilsier at det foreligger en åpenbar assosiasjonsrisiko mellom det berømte motorsportmerket F1 og innklagedes merke. Dette medfører slitasje, en svekket blikkfang-effekt og en urimelig utnyttelse av klagers merker.
- Innklagedes krav om sakskostnader ovenfor Patentstyret og Klagenemnda må avvises. Patentstyrelova § 9 kommer ikke til anvendelse i en innsigelsessak som den foreliggende.
- Klagenemnda bes om å oppheve registrering nr. 307529 i sin helhet.

13 **Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede anser Patentstyrets avgjørelse som korrekt, herunder at det var korrekt å ikke behandle anførselen om at klagers varemerke er velkjent. Ettersom Klagenemnda kan ta hensyn til nye forhold som ikke var gjenstand for prøving da Patentstyret fattet sitt vedtak, kommer en eventuell saksbehandlingsfeil i Patentstyrets avgjørelse her ikke på tale.
- Klagers internasjonale registrering nr. 1360007, som ble besluttet gjeldende av Patentstyret i juli 2021, endrer heller ikke saken.
- Innklagede fastholder at merket FI ikke er egnet til å forveksles med klagers registrerte ordmerker F1 eller dennes figurmerke, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det foreligger heller ingen assosiasjonsrisiko mellom merkene etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- De eneste likhetspunktene mellom figurmerkene er at merkene inneholder bokstaven F og romertallet I/bokstaven I. Det er imidlertid ikke F og I i seg selv som tilfører merkene særpreg, men den øvrige grafiske utformingen. Likhetstrekkene som relaterer seg til bokstaven/romertallet skal i liten grad tas i betraktning ved forvekselbarhetsvurderingen.


Det avgjørende er uansett om det enkelte merke, betraktet som helhet, er egnet til å skape forveksling med et annet.

- I klagers figurmerke er bokstaven F vesentlig større enn romertallet I. Figurmerket kan også oppfattes som en ren fantasifigur. Innklagedes merke består av bokstavene F og I i en oransje sirkel – som ikke gjenfinnes i klagers merker, hvor den figurative F-en kan oppfattes med en «racerbane-utforming». Dermed er merkene ulike i de elementene som gjør dem særpregede, og ulike i de elementene som gjennomsnittsforbrukeren legger merke til.
- Som et totegnsmerke, har F1 et begrenset vern, som lagt til grunn av Patentstyret. Patentstyrets avgjørelse er på dette punkt i samsvar med EUIPOs Guidelines, som vist til av klager.
- Hverken bokstaven F eller tallet 1 er særpreget i seg selv, og dette gjelder også kombinasjonen F1. Et ordmerke gir dessuten ikke beskyttelse for enhver utforming; det er ordet som er vernet. Her krever klager beskyttelse mot en registrering av et figurmerke med bokstaven I, på bakgrunn av registreringer av ordmerker som inneholder tallet 1 – det vil si et annet konsept. Klagers merker vil leses som bokstaven F og tallet 1, mens innklagedes merke som bokstavene F og I. Gjennomsnittsforbrukeren vil enkelt skille merkene fra hverandre. At bokstaven I vil oppfattes som et romertall er lite trolig.
- Uansett gir registreringene av det svake ordmerket F1 primært gir vern mot identiske merker, et minimalt vern mot lignende merker og et eventuelt vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Innklagedes kundekrets får ingen assosiasjoner til klager ved bruk av det registrerte merket FI. Dette gjelder også dersom innklagede igjen velger å være sponsor til Revolve NTNU i Trondheim, hvor studenter bygger en racebil og deltar i konkurransen Formula Student. Formula Student er verdens største ingeniørkonkurranse for studenter innen motorsport, hvor formålet er å designe, utvikle, bygge og teste en énseters racerbil for det ikke-kommersielle markedet. Dette er noen annet enn hva Formel 1 holder på med og er kjent for.
- Dersom klager opplever Formula Student- arrangementet som problematisk, bør klager henvende seg til arrangøren, fremfor å protestere mot en varemerkeregistrering til én av de svært mange tidligere sponsorer til en av ca. 100 studentorganisasjoner som deltar.
- Når det gjelder anførselen om at F1 er innarbeidet og velkjent i Norge, anser innklagede dette ikke for å være tilfelle. Klagers dokumentasjon viser eventuelt at Formel 1 er velkjent, men ikke F1. F1 brukes noen ganger som en forkortelse, men nesten utelukkende sammen med Formula 1 eller Formel 1.
- Videre er innklagede av den oppfatning av at en eventuell innarbeidelse av klagers rettigheter for et kommersielt billøp/bilmesterskap/bilkonkurranse, ikke får betydning for forvekslingsfare for de aktuelle tjenestene innklagedes merke er registrert for, som er tjenester av annet slag. Dokumentasjonen kan ikke tas til inntekt for styrket særpreget eller velkjenthet for de tjenestene innklagedes merke er registrert for.



- Klagers figurmerke brukes også sjelden alene i den innsendte dokumentasjonen.
- Basert på at innklagede driver med bedriftsrådgivning, klyngeutvikling i næringslivet mv., er det ikke grunnlag for å anse at vilkåret om at innklagedes varemerkebruk medfører «urimelig utnyttelse eller forringelse» av det velkjente merkets anseelse (goodwill)», som oppfylt. Det er ingen holdepunkter eller noen faktiske forhold som skulle tilsi at innklagede er i en posisjon som medfører at de kan, eller ønsker, å utnytte klagers goodwill.
- For øvrig har klager vedlagt en presisering/begrensning av de tjenester merket er registrert for, jf. varemerkeforskriften § 58. Innklagede har aldri hatt til hensikt å drive med billøp/motorsport. Det foreslås derfor inntatt i tjenesteklassene følgende presisering: «ingen av tjenestene relatert til å arrangere kommersiell motorsport med bil på vei eller bane.»
- Innklagede frafaller kravet om å bli tilkjent saksomkostninger for Patentstyret og Klagenemnda, som ble fremmet av innklagede under første skriftveksling for Klagenemnda.
- Innsigelsen bes med dette forkastet.

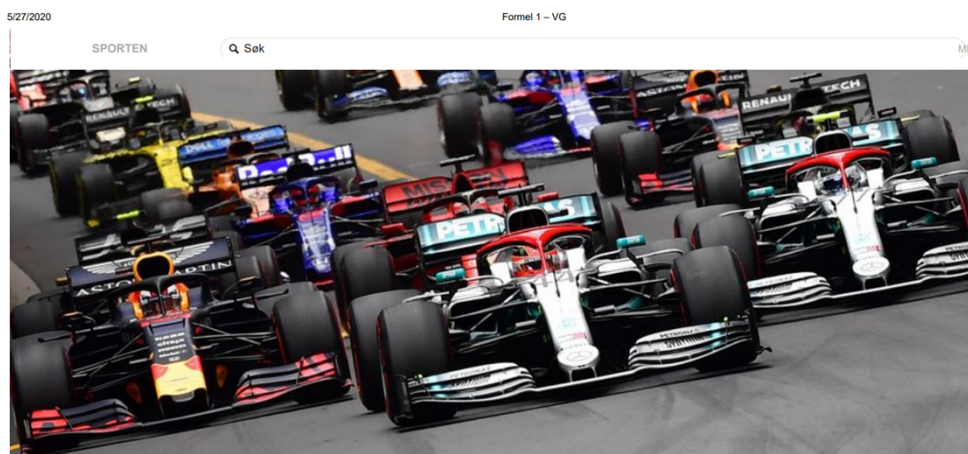
14 Klagenemnda skal uttale:

15 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 16 Det registrerte merket som er gjenstand for innsigelsen, er et kombinert merke som kan oppfattes å bestå av teksten FI i en figurativ utforming. Merket er gjengitt ovenfor i avsnitt 2.
- 17 Klagenemnda vil først vurdere spørsmålet om det yngre merket FI er forvekselbart med klagers internasjonale registrering nr. 732134, nr. 1087576 og nr. 1436310 – alle inneholdende ordmerket F1 – og internasjonal registrering nr. 1398403, , jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 18 Klager anfører i tillegg til de ovennevnte registreringene også internasjonal registrering nr. 1360007, ordmerket F1, som grunnlag for klagen på Patentstyrets avgjørelse. Merket ble av Patentstyret ikke vurdert som å utgjøre et eget grunnlag for innsigelsen, all den tid merket ennå ikke var blitt gitt virkning i Norge på avgjørelsestidspunktet. Den internasjonale registreringen ble imidlertid gitt virkning i Norge den 7. juli 2021. Klagenemnda har riktignok kompetanse til å «ta opp både rettslige og faktiske forhold som ikke var fremme under behandlingen i Patentstyrets første avdeling, og som heller ikke er berørt i klagen», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 79. Klagenemnda kan likevel ikke se at internasjonal registrering nr. 1360007 i det vesentlige endrer eller bedrer klagers rettslige stilling, og rettsvern, for ordmerket F1 i Norge, sammenlignet med vernet klager allerede har for F1 gjennom internasjonal registrering nr. 732134, nr. 1087576 og nr. 1436310. Klagenemnda finner det derfor ikke nødvendig å ta stilling til om internasjonal registrering nr. 1360007 utgjør et eget grunnlag for klagen eller ikke.

- 19 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i HR-1998-63-A COSMEA, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.
- 20 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 21 Det er på det rene at merkene gjelder for samme og/eller lignende tjenester i klasse 35, 36 og 42. Begrensningen «ingen av tjenestene relatert til å arrangere kommersiell motorsport med bil på vei eller bane», som har blitt foreslått av innklagede under partenes skriftveksling, endrer ikke dette. Klagers eldre registreringer har uansett vern for overbegreper i klasse 35, 36 og 42 som helt eller delvis dekker en slik spesifisering av tjenestene. Dette medfører at det i utgangspunktet må kreves en større avstand mellom merkene for å unngå risiko for forveksling.
- 22 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 23 Gjennomsnittsforbrukeren for tjenester som blant annet «bedriftsledelses- og rådgivningstjenester; bedriftsrådgivning og -konsultasjon» i klasse 35 og «fremskaffelse av finansiering for kommersielle instanser; rådgivningstjenester i forbindelse med bedriftsfinansiering» i klasse 36, og «teknologiske rådgivningstjenester; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil» i klasse 42, vil i all hovedsak rette seg mot profesjonelle og/eller spesialiserte fagpersoner med særlig kompetanse og kunnskap om bedriftsledelse, finans, forskning og teknologi. Klagenemnda legger derfor til grunn at den relevante omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå varierer fra normalt, til høyere enn normalt.
- 24 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.

- 25 At et merke er kort er ifølge klager ikke avgjørende for merkets grad av særpreg, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse C-265/09 P, α – det foreligger ingen automatikk i at merker som består av to tegn har en svak grad av særpreg. Klager viser til at dette også følger av EUIPOs Guidelines. F1 må dermed etter klagers syn tilkjennes en normal grad av særpreg. I tillegg anser klager både ordmerket F1 og det kombinerte merket, , for å ha styrket særpreg på grunn av langvarig, omfattende bruk – både i Norge og internasjonalt.
- 26 Klagenemnda skal til dette bemerke at to-tegnsmerker tradisjonelt sett har blitt ansett for å ha et begrenset verneomfang. Se til dette blant annet Klagenemndas saker VM 15/108, LV, avsnitt 19, og VM 19/00089, OC og CC, avsnitt 21. Dette forhindrer for eksempel ikke at et kombinert merke som inneholder to bokstaver kan inneha normal grad av særpreg, særlig hvis merkets grafiske utforming tilfører særpreg, jf. EU rettens dom i T-60/13, AC, avsnitt 45. Klagenemnda er uansett enig med Patentstyret i at ordelementet F1 som består av en bokstav og et tall, har et noe begrenset verneomfang, og at merket har en lavere grad av særpreg for de overlappende og/eller likeartede tjenestene i klasse 35, 36 og 42.
- 27 Hva gjelder klagers figurmerke, , i internasjonal registrering nr. 1398403, så vil dette merket enten oppfattes som et rent fantasimerke eller som F1. I den grad merket vil oppfattes som F1, tilfører de grafiske elementene merket en noe høyere særpregsgrad, som helhet. Når merket oppfattes som et rent figurmerke, uten et bestemt betydningsinnhold, anses merket å inneha en normal grad av særpreg.
- 28 Hva gjelder klagers anførsel om styrket særpreg, er Klagenemnda enig med innklagede i at dokumentasjonen i det vesentlige viser bruk av tekstelementet Formula 1 og den norske varianten Formel 1, i tilknytning til den aktuelle motorsportkonkurransen/mesterskapet. For eksempel som i følgende omtale i VG:



FORMEL 1-STOPP: LAGER SMITTEVERNUTSTYR



<https://www.vg.no/sport/motorsport/VRRE4ya/netflix-serie-gir-formel-1-loeft-naa-kommer-sesong-to>

1/14

5/27/2020

Netflix-serie gir Formel 1-loft - nå kommer sesong to - VG

SPORTEN

Q Søk

MEN



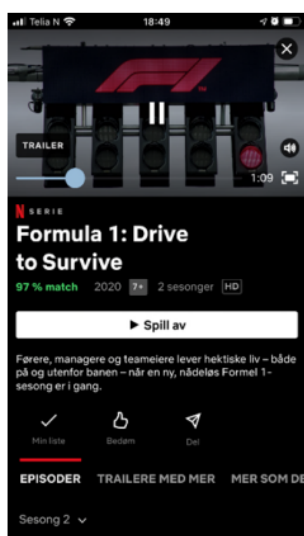
MED: Ferrari-fører Charles Leclerc (foran) gjorde et godt inntrykk på mange under første sesong av «Drive to Survive». Nå er det bekreftet at hans nye lag, Ferrari, er med i kommende sesong. Det er også Red Bull, Mercedes og resten av Formel 1-sirkuset. Foto: XPB/Press Association Images

NETFLIX-SERIE GIR FORMEL 1-LØFT - NÅ KOMMER SESONG TO

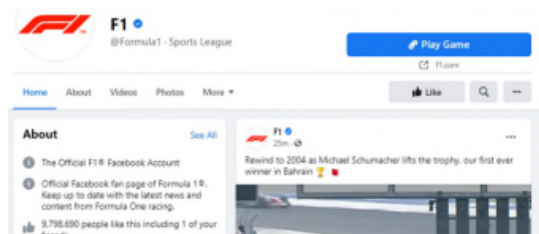
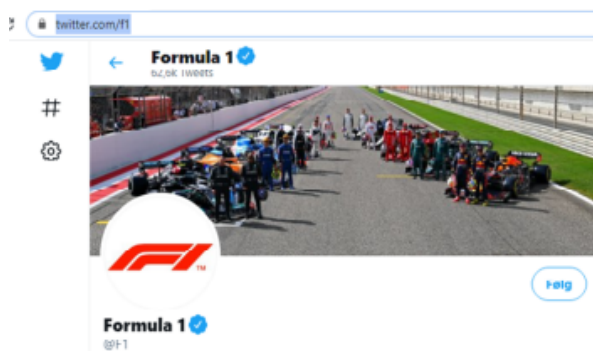
Netflix' dokumentarserie «Formula 1: Drive to Survive» er et av flere grep som er gjort for å løfte sporten. Viasport forteller om en økning i seertallene, og også Formel 1-kommentatorene har lagt merke til at flere følger med.

Av MATS ARNTZEN
26. juli 2019


- 29 Likeledes brukes eksempelvis teksten Formula 1/Formel 1 av strømmetjenesteleverandøren Netflix i de skjermdumpene som klager har gjengitt i sitt brev fra Netflix-serien «Drive to Survive»:



- 30 Riktignok brukes F1 også alene, for eksempel som i klagers skjermdumper fra de sosiale media-plattformene Twitter og Facebook, men F1 brukes også her sammen med tekstelementet Formula 1. F1 vil derfor lett kun oppfattes som en forkortelse, og ikke nødvendigvis som et varemerke:






31 Klagenemnda finner derfor dokumentasjon, som i seg selv er omfattende, som for svak til å dokumentere et styrket særpreg for ordmerket F1. Et styrket særpreg ville uansett kun ha vært aktuelt for virksomhet omfattet av «the arranging, organising and holding of sports events, tournaments, competitions» i klasse 41, som klagers internasjonale registrering nr. 732134 har vern for. Dokumentasjonen viser etter Klagenemndas syn for eksempel ikke bruk for kringkastingstjenester, sosiale media-tjenester eller strømmetjenester *per se*: det er innholdet som disse tjenestene formidler og omhandler – altså selve motorsportkonkurransen/mesterskapet Formel 1 – som dokumentasjonen viser bruk av. Det samme gjelder i relasjon til «spin-off-produkter» og «merchandise», og for teknologiutvikling av racerbiler, biler med videre. Etter Klagenemndas oppfatning er det teamene som konkurrerer i mesterskapet Formel 1 som står for den teknologiske utviklingen av bilene, ikke selve arrangøren av motorsportkonkurransen/mesterskapet.

32 De samme betraktningene gjør seg gjeldende for det kombinerte merket , i internasjonal registrering nr. 1398403, som også gjerne brukes sammen med teksten Formula 1 i dokumentasjonen. Klagenemnda har for øvrig merket seg at klager har benyttet andre logoer historisk sett. Dette illustreres blant annet i bilag PAH-6, som viser forsiden til diverse programmer som har blitt benyttet i Grand Prix-løpene siden 1987:






Disse eksemplene er hentet fra programmene til henholdsvis Sør-Afrika Grand Prix 1992 og Aserbajdsjan Grand Prix 2017. Eksempelet til høyre viser at klager så sent som i 2017 benyttet en annen logo enn den som er gjengitt i internasjonal registrering nr. 1398403. Disse eksemplene illustrerer også at klager tidligere har benyttet F1-elementet sammen med teksten Formula 1 i sine logoer.

33 På bakgrunn av dette legger Klagenemnda de eldre merkenes *iboende* særpregsgrad til grunn i vurderingen som følger.

- 34 Ved vurderingen av kjennetegnslighet må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 35 Merkene som skal vurderes er det kombinerte merket, , mot de eldre ordmerkene F1 og det kombinerte merket .
- 36 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at innklagedes merke, , kan oppfattes som en ren figur bestående av geometriske figurerer, mens det også er egnet til å oppfattes som bokstavene FI. Når merket oppfattes på sistnevnte måte vil enkelte forbrukere uttale det som «eff i», eventuelt som «fi».
- 37 For den delen av omsetningskretsen som oppfatter innklagedes merke som bestående av bokstavene FI, har merkene visuelle likhetstrekk gjennom bokstaven F og at I-en har visse utseendemessige likheter med et 1-tall. Videre vil enkelte forbrukere uttale innklagedes merke som «eff i». Det vil si med samme innledende bokstavlyd som klagers ordmerke F1, som vil uttales «eff en». En slik fonetisk likhet er imidlertid nærmest fraværende når innklagedes merke uttales i ett, altså som «fi». Konseptuelt sett har merkene bokstaven F til felles, men vil oppfattes som vidt forskjellige i de påfølgende elementene; tallet 1 og bokstaven I. Klager anfører at I-elementet er egnet til å oppfattes som romertall 1. Klagenemnda er ikke enig i dette. Bokstaven F utgjør ikke del av det romerske tallsystem, slik som eksempelvis X, V, L eller C. Det er derfor ingenting i innklagedes merke som tilsier at I-elementet vil oppfattes som noe annet enn bokstaven I.
- 38 Totegnsmerker må tilkjennes et noe smalere vern enn merker som består av flere tegn. Dette medfører at mindre forskjeller mellom merkene, får større innvirkning på helhetsinntrykket. At tallet 1 og bokstaven I her vil leses, uttales og oppfattes helt forskjellig i merkene, er derfor tilstrekkelig til at merkene vil oppfattes som ulike som helhet. Den hvit-oransje logoutformingen av innklagedes merke, herunder den stiliserte utformingen av bokstaven F, skaper også avstand til klagers ordmerke F1, visuelt sett.
- 39 Helhetsvurderingen av forvekslingsfare er sammensatt av både tjeneste- og kjennetegnslikheten, og mellom disse momentene er det et gjensidig forhold. En lav grad av vare- og tjenesteslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslighet, og motsatt. Se blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-171/06 P, T.I.M.E. ART, avsnitt 35. Etter Klagenemndas syn evner ikke identiteten som foreligger i tjeneste-slagene i klasse 35, 36 og 42 å motvirke de kjennetegnsmessige ulikhetene som foreligger mellom merkene, som først og fremst skyldes at merkenes forskjeller blir desto mer tydelige i korte kjennetegn. Videre må det tillegges vekt at de aktuelle tjenestene i det vesentlige retter seg mot en omsetningskrets med et høyere oppmerksomhetsnivå. Gjennomsnittsfbrukeren vil derfor i lettere grad evne å skille mellom merkene. På bakgrunn av dette vil den relevante omsetningskretsen hverken komme til å ta feil av merkene (direkte forveksling) eller komme

til å tro at det foreligger noen kommersiell forbindelse mellom merkenes innehavere (indirekte forveksling).

- 40 I lys av dette, er merkene enda mer ulike for den delen av omsetningskretsen som oppfatter innklagedes merke som bestående av geometriske figurer. Forbrukeren vil i dette tilfellet hverken lese eller uttale innklagedes merke, eller oppfatte det med noen bestemt betydning.
- 41 Endelig er klagers kombinerte merke, , mer ulikt innklagedes merke, særlig visuelt, all den tid merket består av figurative tilleggselementer. For den delen av omsetningskretsen som oppfatter det kombinerte merket som et rent figurmerke, det vil si som ikke å bestå av tekstelementet F1, har merkene ingen likhetstrekk.
- 42 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering derfor kommet til at innklagedes kombinerte merke ikke er forvekselbart med klagers eldre registreringer. På denne bakgrunn er ikke innklagedes registrering nr. 307529 registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 43 Klager anfører videre at klagers varemerkerettighet til F1 og det kombinerte merket, , er «velkjent», og at bruken av det kombinerte merket FI dermed vil medføre en «urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)», jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. Klagers anførsel om at merkene er velkjente fremgår tydelig av skriftvekslingen for Patentstyret. Det vises her til side 5 i brevet til Patentstyret, som er gjengitt i bilag 33 i klagen. Klager hevder at Klagenemnda kan ta anførselen om at klagers eldre registreringer er velkjent til behandling, til tross for at Patentstyret avviste kravet etter varemerkeloven § 26 andre ledd bokstav c.
- 44 Klagenemnda finner det ikke nødvendig å ta stilling til hvorvidt anførselen om velkjent merke ble fremmet innen innsigelsesfristens utløp. Den innsendte dokumentasjonen evner etter Klagenemndas syn uansett ikke å vise at ordmerket F1 eller det kombinerte merket, , er «velkjent» i varemerkeloven § 4 andre ledd sin forstand. Klagenemnda viser her til vurderingen i avsnitt 28-32, om at merkene *ikke* anses å ha styrket særpreg. Ettersom et velkjent merke krever et «visst bekjenthetsnivå», og en goodwillverdi utover den innarbeidede varemerker gjerne har, jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnrett, 3. utg., side 369-370, kan det heller ikke slutes ut ifra den innsendte dokumentasjonen at klagers merker er velkjent.
- 45 Klagenemnda har dermed kommet til at klagers anførsler ikke kan føre frem og at klagen må forkastes i sin helhet.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)