



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00082
Dato: 9. september 2019

Klager: NCC AB
Representert ved: Brann AB

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kaja von Hedenberg og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. april 2019 hvor ordmerket INCLUSIVE SOCIETY, med søknadsnummer 201706537, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 35: Reklamevirksomhet; prosjektledelse for bedrifter; business management; prosjektledelse og forretningsrådgivning.

Klasse 36: Forvaltning av fast eiendom; eiendomsmegling; forretninger med fast eiendom; leie av hus; utleie av leiligheter; utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av etasje; utleie av butikklokaler; leie av boliger; utleie av næringslokaler; forvaltning av bygård; samling av leieprisene; økonomisk evaluering (eiendom); evalueringer av fast eiendom; forsikring; boligmegling [eiendom]; informasjon relatert til forsikring; leasing av fast eiendom; foredling av eiendommer, nemlig økonomisk utvikling av fast eiendom gjennom opprettelse av økonomiske modeller og utleie begreper i eiendomssektoren; økonomisk evaluering av byggeprosjekter.

Klasse 37: Byggtjenester, reparasjonstjenester nemlig bygging og reparasjon av anlegg over og under bakken; vedlikehold/utleie av maskiner og utrustning for bygg- og reparasjonsarbeide.

Klasse 42: Tekniske byggingeniørtjenester nemlig planlegging, beregninger, etablering og avetablering av byggeprosjekter; forskning og utvikling av byggeprosjekter; ingeniørkonsultasjoner.

3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle nødvendig særpreg, jf. § 14 første ledd.

4 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 3. juni 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 12. juni 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket INCLUSIVE SOCIETY beskriver de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg for de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, og merket må dermed nektes registrert.
- Det søkte ordmerket er satt sammen av de to engelske ordene INCLUSIVE og SOCIETY og kan oversettes til «inkluderende samfunn».

- Gjennomsnittsforkbrukeren for de aktuelle tjenestene vil kunne være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- Uttrykket er mye brukt slik det er søkt. Et søk på «inclusive society» på Google viser at det blant annet brukes om «societies that embrace diversity and pluralism».
- Merket som helhet vil kunne oppfattes som beskrivende for alle de aktuelle tjenestene, fordi merketeksten angir formålet med tjenestene. Merket vil direkte og umiddelbart kunne oppfattes som at tjenestene er en del av et konsept som handler om å skape et inkluderende samfunn.
- Når merket INCLUSIVE SOCIETY for eksempel brukes på tjenester som «forskning og utvikling av byggeprosjekter» i klasse 42, vil merket kunne oppfattes som at det er snakk om forskning og utvikling av byggeprosjekter, som har til formål å skape like muligheter i et samfunn, eksempelvis at det er snakk om byggeprosjekter som skal gi innbyggerne like muligheter til bolig, utdanning, utøvelse av religion, fritidsaktiviteter med videre.
- INCLUSIVE SOCIETY kan angi at tjenesteyteren er med på å skape arbeidsplasser for mennesker som har behov for ulik tilpasning i arbeidslivet. Uttrykket vil dermed beskrive at tjenestene blir utført av en tjenesteyter som inkluderer alle i arbeidslivet. INCLUSIVE SOCIETY beskriver at formålet med tjenestene er å skape et mer inkluderende samfunn.
- Merket vil ikke oppfattes som suggestivt.
- Merket er videre egnet til å oppfattes som et salgsfremmende utsagn om at tjenestene retter seg mot å skape et inkluderende samfunn. «Inkluderende samfunn» er et positivt ladet uttrykk som vil oppfattes som rosende. Merket oppfylder således ikke garantifunksjonen.
- Patentstyret kan ikke se at henvisningen til internasjonal registrering nr. 1246520, ordmerket TechPub Studio, er analog for registrerbarhetsvurderingen av det aktuelle merket.
- Heller ikke de norske registreringene som søker har vist til der ordet «inclusive» eller «society» inngår, er parallelle med det søkte merket. De registrerte merkene danner helt andre meningsinnhold som har blitt funnet tilstrekkelig særpreget for varene og tjenestene de har blitt registrert for.
- Det kan ikke tillegges vesentlig vekt at merket er tillatt registrert i EUIPO.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at det aktuelle merket er distinktivt og ber om at Klagenemnda opphever Patentstyrets beslutning om å nekte merket registrert.

- INCLUSIVE SOCIETY er ikke generiske ord og har evnen til å tiltrekke seg oppmerksomhet. Ordene forekommer ikke så ofte i den norske gjennomsnittsforbrukerens vokabular at de av den grunn kan sies å mangle særpreg.
- Ordet INCLUSIVE kan bety «inkluderende», men har også en sterk tilknytning til reise i form av begrepet «all-inclusive». Ordet kan også lede tankene til prissetting, moms og serviceavgifter.
- Ordet SOCIETY har flere betydninger, bl.a. «overklasse» eller et «samfunn» eller «klubb».
- Det foreligger ingen direkte sammenheng mellom merket og tjenester som eiendomsforvaltning eller byggetjenester, og merket er i høyden suggestivt.
- Merket er ikke beskrivende da merketeksten ikke leder tankene til byggebransjen. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil ikke umiddelbart forstå hvilke typer tjenester som tilbys under merket utfra merketeksten.
- Det vises til at EUIPO har godkjent samme merke til registrering, og det bes om at dette vektlegges i bedømmingen av merkets registrerbarhet.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er delvis kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av de to ordene INCLUSIVE SOCIETY.
- 10 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre 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 HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009), jf. også 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, 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 tjenestene i klasse 35, 36, 37 og 42 vil være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04, Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00, Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08, Superskin, avsnitt 25 og 26.
- 16 Klagenemnda har i motsetning til Patentstyret funnet at merket ikke kan nektes registrert for samtlige av de omsøkte tjenestene, men at det må gjøres en distinksjon mellom disse.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at merket direkte og umiddelbart vil oppfattes i betydningen «inkluderende samfunn». Det er uten betydning at ordene hver for seg også kan ha andre betydninger slik klager har anført. Det er som kjent tilstrekkelig at én mulig betydning av ordene direkte og umiddelbart kan oppfattes beskrivende, jf. C-191/01 P, Doublemint.
- 18 Det er videre ikke av betydning for vurderingen at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil forstå hvilke tjenester det er snakk om utelukkende basert på kjennetegnet slik klager har fremholdt. En vurdering av om merket er beskrivende eller mangler særpreg må alltid skje i relasjon til de omsøkte tjenestene.
- 19 Når det gjelder tjenestene «prosjektledelse for bedrifter; business management; prosjektledelse og forretningsrådgivning» i klasse i 35, finner Klagenemnda at merket direkte og umiddelbart vil oppfattes som en angivelse av formålet ved rådgivningstjenestene. Angivelsene er videre enn de resterende i varefortegnelsen og rommer mange typer tjenester og områder. Den åpner derfor opp for en rekke måter å legge til rette for å skape et inkluderende samfunn gjennom prosjekt- og forretningsledelse som f.eks. relaterer seg til mangfold og inkludering.

- 20 Klagenemnda har derimot kommet til et annet resultat enn Patentstyret når det gjelder «reklamevirksomhet» i klasse 35 og samtlige tjenester i klasse 36, 37 og 42. For disse tjenestene anser Klagenemnda begrepet INCLUSIVE SOCIETY for å være for abstrakt til at det direkte og umiddelbart er egnet til å oppfattes som rent beskrivende. Selv om begrepet «inkluderende samfunn» er et kjent begrep, spesielt i politikkers verden, er det lite konkret, og det er usikkert hva det skal vise til når det benyttes for tjenester relatert til eiendomsrelaterte tjenester i klasse 36 og de mer byggfaglige og -tekniske tjenestene i klasse 37 og 42. Det krever derfor en viss fortolkningsinnsats for å komme til den betydningen som er anført av Patentstyret, slik at merket må vurderes som suggestivt og dermed tilstrekkelig distinkt for registrering.
- 21 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at klagen delvis har ført frem, og at merket skal registreres for «reklamevirksomhet» i klasse 35, og samtlige tjenester i klasse 36, 37 og 42.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
2 Søknadsnummer 201706537, ordmerket INCLUSIVE SOCIETY, nektes registrert for følgende tjenester:

Klasse 35: Prosjektledelse for bedrifter; business management; prosjektledelse og forretningsrådgivning.

- 3 Søknadsnummer 201706537, ordmerket INCLUSIVE SOCIETY, registreres for følgende tjenester:

Klasse 35: Reklamevirksomhet.

Klasse 36: Forvaltning av fast eiendom; eiendomsmegling; forretninger med fast eiendom; leie av hus; utleie av leiligheter; utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av etasje; utleie av butikklokaler; leie av boliger; utleie av næringslokaler; forvaltning av bygård; samling av leieprisene; økonomisk evaluering (eiendom); evalueringer av fast eiendom; forsikring; boligmegling [eiendom]; informasjon relatert til forsikring; leasing av fast eiendom; foredling av eiendommer, nemlig økonomisk utvikling av fast eiendom gjennom opprettelse av økonomiske modeller og utleie begreper i eiendomssektoren; økonomisk evaluering av byggeprosjekter.

Klasse 37: Byggtjenester, reparasjonstjenester nemlig bygging og reparasjon av anlegg over og under bakken; vedlikehold/utleie av maskiner og utrustning for bygg- og reparasjonsarbeide.

Klasse 42: Tekniske byggingeniørtjenester nemlig planlegging, beregninger, etablering og avetablering av byggeprosjekter; forskning og utvikling av byggeprosjekter; ingeniørkonsultasjoner.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)