



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00070
Dato: 5. januar 2023

Klager: CJ 4DPLEX CO., LTD.
Representert ved: Protector IP AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Thomas Frydendahl og Martin Berggren Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. februar 2022 hvor internasjonal registrering nummer 1511014, med søknadsnummer 202001255, ble nektet virkning i Norge. Merket i saken er et kombinert merke og ser slik ut:



Søknaden gjelder for følgende varer og tjenester:

Klasse 20: Chairs [seats]; theatre chairs.

Klasse 41: Cinema presentations; cinema theaters; providing of amusement facilities.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet virkning fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom 6. april 2022 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 9. mai 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket beskriver egenskaper og formål ved de aktuelle varene og tjenestene i klasse 20 og 41, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Varemerket vil oppfattes som en sammenstilling av tall- og bokstavkombinasjonen 4D og bokstaven X. 4D er et begrep i kinobransjen for et format som kombinerer 3D-film og fysiske effekter. Bokstaven X kan bety «extra». Når merket benyttes på varer og tjenester relatert til kinovirksomhet, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av deres egenskaper og formål. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte at stolene i klasse 20 er ment å brukes i en kinosal der man viser 4D-film og at man får noe ekstra, og at tjenestene gjelder visning av 4D-film og at man får noe ekstra.
- Teksten 4DX kommer klart frem i merket, og den enkle figurative utformingen er ikke egnet til å trekke oppmerksomheten bort fra den beskrivende teksten.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at søker har flere eldre registreringer som ligner.

- Det er et moment i vurderingen at merket tidligere har blitt registrert andre jurisdiksjoner, men det tillegges ikke avgjørende vekt i saken.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har ikke dokumentert at X er en vanlig forkortelse for «extra», og mangler holdepunkter for at gjennomsnittsforkbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte X som «extra» i denne sammenhengen. Selv dersom bokstaven X vil oppfattes som «extra», finnes det ingen entydig forståelse av hva dette innebærer i den konkrete sammenstillingen 4DX.
- 4DX er et nydannet, konstruert begrep uten direkte meningsinnhold, og det er heller ikke et alminnelig bransjetrykk innenfor den aktuelle omsetningskretsen. Patentstyret har søkt etter 4DX og finner treff som relaterer seg til klagers egenutviklede og varemerkebeskyttede teknologi for kinoer. 4DX er ikke en generisk angivelse av en vare eller en tjeneste. Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for merket, noe som taler for at det er særpreget.
- Merkets helhet er uansett særpreget på grunn av de figurative elementene i det kombinerte merket.
- Klager har allerede oppnådd vern for fire merker som også består av tekstelementet 4DX i klasse 9, 20 og 41.
- Merket har fra før blitt registrert i 38 jurisdiksjoner, herunder EU, Sveits, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, New Zealand og Australia.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket 4DX (gjengitt ovenfor i punkt 2) oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. 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 særpreget, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 10 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets (2008/95/EF) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 11 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.

- 12 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.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak 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 sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 15 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 særpregede 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.
- 16 Spørsmålet er om merketeksten 4DX angir egenskaper eller formål ved de aktuelle varene og tjenestene i klasse 20 og 41.
- 17 Klagenemnda finner det ikke tvilsomt at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte 4D alene som et beskrivende element i merket. Sakens dokumenter viser at 4D er en betegnelse på et kinoformat som kombinerer 3D-film og fysiske effekter i kinosalen – for eksempel at kinosetet vibrerer eller beveger seg synkront med filmen – for å gi kinogjengeren en «fire-dimensjonal» filmopplevelse. Isolert sett er dette elementet i merketeksten derfor beskrivende for egenskaper og formål ved for eksempel «theatre chairs» og «cinema presentations», ettersom de kan være tilpasset for fremvisning av 4D-film.
- 18 Som forklart er det imidlertid helhetsinntrykket merket gir som er avgjørende. Klagenemnda anser det ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte X som «ekstra» i den konkrete sammenheng. Riktignok kan bokstaven brukes som en forkortelse for «ekstra» i

noen tilfeller, for eksempel når XL og XS i betydningene "ekstra large" og "ekstra small" brukes i relasjon til klær. Det er ikke dermed sagt at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte bokstaven slik i alle sammenstillinger. X har ikke noe bestemt meningsinnhold i relasjon til de aktuelle kinorelaterte varene og tjenestene i klasse 20 og 41, og bokstaven har heller ingen opplagt betydning når den står etter 4D. Klagenemnda viser til at lignende betraktninger ble foretatt av flertallet i VM 13/126 XCOMFORT avsnitt 17.

- 19 Utvalget bemerker at flere søketreff kan gi inntrykk av at 4DX blir brukt i markedet som en generisk betegnelse på et kinoformat. På Nordisk Film Kino sine nettsider omtales 4DX som en «nyskapende teknologi», et «kino-konsept» og et «format». Kinoprogrammet til Nordisk Film Kino har også en funksjon som lar brukeren sortere filmene etter om fremvisning skjer i «2D», «3D» eller «4DX». En anmeldelse på kino.no skriver om «4DX-opplevelsen», og aftenposten.no omtaler kino i 4DX som en «intens opplevelse». Slik bruk av merket kan føre til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som beskrivende for kinoformatet. Se til sammenligning LB-2015-195012 POTETGULL. For Klagenemnda fremstår det derfor tvilsomt om 4DX vil bli oppfattet som merket til en bestemt kommersiell tilbyder, eller som en generisk betegnelse på et kinoformat. Klagenemnda finner at tvilen i denne saken kommer klager til gode, og at det ikke er sannsynliggjort at merket vil oppfattes som en generisk betegnelse. Klagenemnda legger vekt på at 4DX har vært på det norske markedet i relativt kort tid, og at dokumentasjonen i saken ikke gir tilstrekkelige holdepunkter for at merket blir oppfattet som en generisk betegnelse.
- 20 Klagenemndas konklusjon er at gjennomsnittsforbrukeren ikke direkte og umiddelbart vil oppfatte 4DX som beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene. Bokstaven X i merket vil ikke oppfattes som et beskrivende element, og det tilfører det nødvendige særpreg som fører til at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne utlede en kommersiell opprinnelse fra sammenstillingen som helhet. Klagenemnda legger også vekt på at merketeksten er gjengitt i en grafisk utforming, noe som gjør at gjennomsnittsforbrukeren enklere vil oppfatte merket som en markør for den kommersielle opprinnelsen til de søkte varene og tjenestene.
- 21 På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen kan gis virkning i Norge for de aktuelle tjenestene i klasse 20 og 41 uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nummer 1511014, med søknadsnummer 202001255, det kombinerte merket 4DX, gis virkning i Norge for varene og tjenestene i klasse 20 og 41.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Martin Berggren Rove
(sign.)