



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00127
Dato: 13. januar 2022

Klager: Karabingruppen AS
Representert ved: Codex Advokat Oslo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

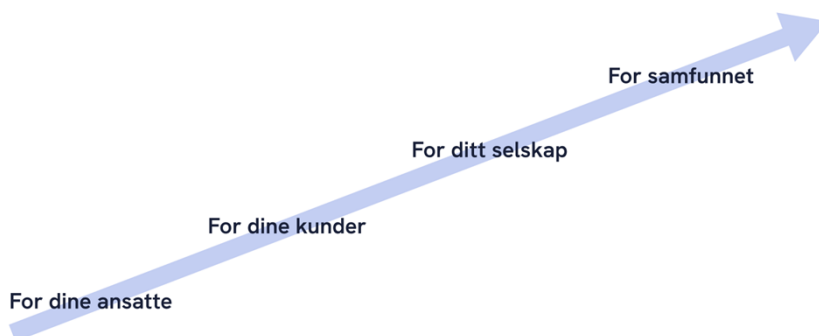
Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. juli 2021, hvor følgende kombinerte merke, med søknadsnummer 202100693, ble nektet registrert:



Klasse 35: Rådgivning vedrørende bedriftsorganisasjon; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; ledelse av og rådgivning for forretningsprosesser; bistand og rådgivning om forretningsorganisasjon og -ledelse; rådgivningstjenester vedrørende bedriftsledelse; bedriftsledelses- og rådgivningstjenester; konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende forretningsstrategi; bedriftsledelsesrådgivning; bedriftsrådgivning; bedriftsrådgivning og konsultasjon; bedriftsrådgivningstjenester.

Klasse 41: Opplæringstjenester innen prosjektledelse.

Klasse 42: Rådgivningstjenester i forbindelse med design, utvikling og bruk av datamaskinvare og programvare.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 35, 41 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 7. september 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 30. september 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 5 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**
 - Patentstyret finner at det kombinerte merket «For dine ansatte For dine kunder For ditt selskap For samfunnet» mangler særpreg for tjenestene i klasse 35, 41 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene vil både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Patentstyret har ikke anført at merket er direkte beskrivende, men at merket grunnet sitt meningsinnhold mangler særpreg som kjennetegn for tjenestene. Varemerket er imidlertid ikke suggestivt på en slik måte at det har varemerkerettslig særpreg.
- Merketeksten inneholder fire tekstelementer med et positivt innhold som samlet sett oppfattes som en oppramsing av fire fokuselementer ved tilbyderens tjenester, nemlig kundens ansatte, kundens kunder, kundens eget selskap og samfunnet.
- Brukt for tjenestene i klasse 35, 41 og 42, vil merketeksten kun oppfattes som et rosende og positivt utsagn om tjenestene, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. For dine ansatte For dine kunder For ditt selskap For samfunnet gjengir et objektivt budskap som er lettfattelig og som vil forstås umiddelbart uten noen form for fortolkning eller nærmere tankeprosess.
- Den figurative utformingen tilfører ikke merket særpreg som helhet. De fire tekstelementene er i sort alminnelig font og er plassert på skrå ovenfor hverandre på en lyseblå pil som peker skrått oppover til høyre. Merket fremstår som en modell eller et diagram, som vil oppfattes som positiv og rosende informasjon om at tjenestens fire fokuselementer kan skape vekst for kunden. Samlet sett foreligger det dermed ingenting ved den grafiske utformingen av merket som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør merket egnet til å angi kommersiell opprinnelse.
- Det kombinerte merket fremstår etter dette uten et minimum av særpreg, og oppfyller ikke garantifunksjonen, som er varemerkers hovedformål.
- Klagenemndas vurderinger og konklusjon i avgjørelsene VM 19/00140, SCENT CONTROL, og VM 20/00104, PASSPORTCARD REAL-TIME TRAVEL INSURANCE, kan ikke tillegges avgjørende vekt i vurderingen.
- Det legges ikke avgjørende vekt på henvisningen til EU-varemerker som ble registrert i 2012. Disse merkene anses heller ikke analoge med det søkte merket.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og mener at merket er registrerbart i klassene som merket er søkt registrert for, uhindret av varemerkeloven § 14 første ledd, andre punktum.
- Patentstyret har lagt til grunn et for høyt krav til særpreg i denne saken.
- Orddelen av merket består av flere tekstelementer som er plassert diagonalt og skrått oppetter pilen, hvilket gjør merket uvanlig og bidrar til å fange oppmerksomhet. Det tekstlige uttrykket har et utydelig meningsinnhold, egnet til å skape en viss undring i

omsetningskretsen. Uklarheten forsterkes av at merketeksten ikke nevner de konkrete tjenester merket er søkt for.

- Pilen i merket, som er blåfarget og tykkere enn tekstelementene, fremstår som et sentralt blikkfang, og har ingen opplagt betydning for de søkte tjenester. Den blå pilen står i kontrast til de svarte tekstelementene og den hvite bakgrunnen. Meningsinnholdet i pilen er ikke opplagt, meningsinnholdet er flertydig/utydelig. Merkets blåfarge sammen med pilen gir merket en gjenkjennelseeffekt som bidrar til å gi merket som helhet særpreg.
- Merket anføres å ville iverksette en kognitiv prosess for å forstå merkets betydning hos gjennomsnittsforbrukeren, som er et tegn på at merket har særpreg. Merket pirrer nysgjerrigheten og innehar et minimum av særpreg. Brukerne vil ikke oppfatte merket som en modell/diagram når det brukes i markedsføring, og i hvert fall ikke bare oppfattes slik. Teksten sammen med de figurative innslagene kan oppfattes som suggestivt, men ikke som rent beskrivende eller rosende/salgsfremmende. Merket er noe uvanlig, man har ikke kunnet finne tilsvarende merker.
- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av de to nevnte EU-registreringene EUTM nr. 10 894 996, SPECIALIZED, og EUTM nr. 10 834 299, ECO. Avgjørelsene gjelder godkjente kombinerte merker der det tekstlige kan anses å henspille på tjenestene merkene ble godkjent for. Det anføres at disse to merkene har lavere tekstlig særpreg enn klagers, og at også figurelementene i disse merkene er lite særpreget. Sammenlignbare merker som er blitt registrert i EU må ha betydelig vekt for beslutningen av klagers sak.
- Klagenemndas avgjørelser VM 19/00140 SCENT CONTROL og VM 20/00104, PASSPORTCARD REAL-TIME TRAVEL INSURANCE, viser at merker som er mindre eller like særpregete som klagers merke er gått til registrering hos Klagenemnda. Det savnes en konkret sammenligning av disse varemerkene med klagers merke i Patentstyrets avgjørelse.

7 **Klagenemnda skal uttale:**

8 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten For dine ansatte For dine kunder For ditt selskap For samfunnet. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om det kombinerte merket kan 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 andre punktum.
- 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). Dette er fulgt opp i 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, 41 og 42 retter seg både mot private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Patentstyret har ikke begrunnet nektelsen med at merket er beskrivende for de aktuelle tjenestene i klasse 35, 41 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd. Klagenemnda er enig i at det kombinerte merket For dine ansatte For dine kunder For ditt selskap For samfunnet ikke er beskrivende for de konkrete tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 16 Spørsmålet blir om merket har iboende særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå For dine ansatte For dine kunder For ditt selskap For samfunnet som en oppramsing av fire fokuselementer ved eller mål for tilbyderens tjenester, nemlig kundens ansatte, kundens kunder, kundens selskap og samfunnet, som er vanlig brukt i markedsføringen av lignende tjenester.
- 18 For tjenester som rådgivnings- og konsulenttjenester for bedrifter og programvare, og opplæringstjenester innen prosjektledelse i klasse 35, 41 og 42, vil merketeksten kun oppfattes som en positiv ytring, og fremstår på denne bakgrunn som et uttrykk uten originalitet, og som ikke krever noen fortolkningsinnsats av gjennomsnittsforbrukeren. Merketeksten vil heller ikke iverksette noen kognitiv prosess hos forbrukeren, men snarere kun oppfattes som et generelt reklameutsagn med et positivt og rent salgsfremmende meningsinnhold.

- 19 I helhetsvurderingen må Klagenemnda også vurdere om den grafiske utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.
- 20 For at kombinerte merker med tekstelementer som er vurdert å kun være et alminnelig reklameutsagn skal kunne gis virkning i Norge, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty, avsnitt 25, T-223/17 og 224/17, Adapta, avsnitt 100, og T-69/19, Bad Reichenaller Alpensaline, avsnitt 52. Momenter som kan være av betydning i denne vurderingen, vil blant annet være om merket inneholder elementer som kan endre oppfatningen av merket som helhet, slik som iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved og som gjør at merket oppfyller sin essensielle funksjon som opprinnelsesindikator. Andre momenter er om de figurative elementene kun fremstår som ren dekor, eller om det figurative forsterker eller underbygger det som formidles av merketeksten, se eksempelvis T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, avsnitt 33, T-28/05, Omega3, avsnitt 45, og T-361/18, Sir Basmati Rice, avsnitt 66.
- 21 Den figurative utformingen består av For dine ansatte For dine kunder For ditt selskap For samfunnet skrevet i svart tekst, plassert diagonalt langs en blå pil som peker skrått oppover til høyre på en hvit bakgrunn. Klagenemnda finner fargebruken i merkets tekstelementer, figurelement og bakgrunn som lite iøynefallende og ordinær, og kan heller ikke se at ordenes plassering diagonalt langs pilen fremstår som særlig fantasifullt eller originalt. Merketeksten er i tillegg gjengitt i en standard skrifttype. Pilen bak tekstelementene har en lite særpreget utforming og farge og bærer preg av dekor, eventuelt en angivelse av at de markedsførte tjenestene vil føre til positiv vekst for kunden. Merket mangler logopreg, og fremstår ikke som et identifikasjonsmerke for en bestemt tjenestetilbyder. Samlet sett foreligger det dermed ingenting ved den grafiske utformingen av merket som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør merket egnet til å angi kommersiell opprinnelse. Etter Klagenemndas syn oppfyller ikke merket som helhet garantifunksjonen for tjenestene i klasse 35, 41 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager anser Klagenemndas avgjørelser VM 19/00140 SCENT CONTROL og VM 20/00104 PASSPORTCARD REAL-TIME TRAVEL INSURANCE som sammenlignbare. Klagenemnda er ikke enig i dette. Blant annet var det faktiske grunnlaget ulikt i sakene som klager refererer til. Ethvert kombinert merke vil ikke være sammenlignbart; dette må vurderes konkret fra sak til sak.
- 23 Klagenemnda har videre ikke hatt de nevnte EU-varemerkene EUTM nr. 10 894 996, SPECIALIZED, og EUTM nr. 10 834 299, ECO, som klager viser til, til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere disse merkene i EU. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning

i foreliggende sak. Merkene ble registrert for ti år siden, og i lys av nyere EU-rettspraksis er det ikke nødvendigvis slik at merkene ville blitt ansett særpreget i dag.

- 24 For øvrig kan det ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker, som klager anser sammenlignbare, varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, avsnitt 61-64, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert for de omsøkte tjenestene i klasse 35, 41 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)