



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00066
Dato: 30. august 2019

Klager: TCT Mobile Europe SAS
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. februar 2019, hvor ordmerket ENJOY.NOW, med søknadsnummer 201706140, ble nektet virkning for samtlige varer og tjenester:

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; Elektronikk; elektroniske produkter; mobile elektroniske produkter, nemlig smarttelefoner, mobiltelefoner, nettbrett, bærbare elektroniske enheter, teknologi for trådløst kommunikasjonsnettverk, smartklokker, aktivitetsmålere, håndholdte omslag for nettbrett, smartlesere; elektroniske enheter; elektroniske enheter, nemlig håndholdte datamaskiner med operasjonssystemer som muliggjør programvareapplikasjoner, Wi-Fi, GPS [navigasjonssystem], NFC (Near Field Communication); forbrukerelektronikk; forbrukerelektronikk, nemlig telefoner, smarttelefoner, mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, stasjonære datamaskiner, nettbrett, musikkspillere (mp3, mp4 og neste generasjon spillere), hodesett med funksjon for nærrekkevidde-overføring av digital lyd og data, smartklokker, aktivitetsmålere, lydutstyr, GPS, digitale kameraer, spillere og opptakere; datamaskinvare, programvare, virtuelle virkelighetsprogramvarer, virtuelle virkelighetsprogramvarer for opprettelse av datamaskingenererte virtuelle verdener; virtuelle virkelighetsprogramvarer for virkelighetsspill; programvare for virtuelle virkelighetsspill; utvidede virkelighetsprogramvarer; utvidede virkelighetsprogramvarer for opprettelse av virtuelle datamaskingenererte virtuelle verdener; utvidede virkelighetsprogramvarer for å spille utvidede virkelighetsspill; utvidede programvarer for virkelighetsspill; virtuelle virkelighetsprodukter; virtuelle virkelighetsprodukter nemlig briller, hansker, 3D-briller for smarttelefoner, hodesett og hodemonterte skjermer til bruk for å se videoer og filmer, hodetelefoner, hodestyrer, bevegelsesmålere, datahansker, 3D-controllere, haptiske enheter, stereoskopiske 3D-skjermer, 2D-monoskopiske skjermer, monokulære kikkerter; utvidede virkelighetsprodukter; utvidede virkelighetsprodukter, nemlig briller, hansker, 3D-briller for smarttelefoner, hodesett og hodemonterte skjermer til bruk for å se videoer og filmer, hodetelefoner, hodestyrer, bevegelsesmålere, datahansker, 3D-controllere, haptiske enheter, stereoskopiske 3D-skjermer, 2D-monoskopiske apparater, monokulære kikkerter; programvare for databaser; dataprogramvare for å fange og analysere data, visualisering, manipulasjon, applikasjoner for virtuell innlevelse og integrering av geografisk informasjon i interaksjon med online-medlemssamfunn, andre applikasjoner og dataen i seg selv; hodesett; virtuelle virkelighetshodesett og hodemonterte skjermer tilpasset for å se videoer og filmer, bærbare datamaskiner: Periferiutstyr tilpasset til bruk av datamaskiner, nettbrett: mobile enheter og mobile telefoner, nemlig konfigurerbare hodemonterte skjermer; videoskjermer montert i briller; datamaskinvare og periferiutstyr til bruk i felt for virtuell virkelighet; virtuell virkelighet og utvidede virkelighetshodesett, hjelmer, skjermer, og lydsystemer bestående primært av mikrofoner, alt tilpasset for bruk i videospill, se på videoer, bevegelsesbilder, og deltakelse i virtuell virkelighet og utvidede virkelighetsmiljøer; virtuell virkelighetsprogramvare for telekommunikasjon; virtuell

virkelighetsprogramvare for underholdning; maskinvare og programvare til bruk i datamaskiner, håndholdte konsoller, nettbrett, mobile enheter, og smarttelefoner til bruk for å oppleve virtuelle verdener; virtuell virkelighetsprogramvare for å skape, dele, og å se på virtuell virkelighetsinnhold online over internett; virtuell virkelighetshodesett for å visualisering, manipulering, innlevelse og integrering av lyd, video, tekstdata, binærdata, stillbilder, grafikk og multimedialfiler; periferiutstyr til datamaskiner, periferiutstyr til mobile enheter for ekstern tilgang og overføring av data, video, og virtuell virkelighetsinformasjon og innhold; elektronisk og optisk kommunikasjonsinstrumenter og komponenter, nemlig skjermer for virtuell virkelighetsvisualisering, manipulering, innlevelse og integrering av lyd, video, tekstdata, binærdata, stillbilder, grafikk og multimedialfiler; 3D-briller; personlige enheter for visning av video i form av bærbare skjermer for å se på digitalt innhold inkludert virtuell virkelighet, utvidet virkelighet, og mikset virkelighetsinnhold, mediaspillere; kameraer; global systemposisjonering; satellitt-navigasjonssystem; kommunikasjonsutstyr; bærbart digitalt elektronisk enheter; bærbar aktivitetsmåler; fjernkontroll utstyr; digitale sensorer; fotografisk utstyr og enheter; datautstyr; dataenheter; trådløst kommunikasjonsutstyr; trådløst kommunikasjonsutstyr, nemlig bredbånd, opptakere, Wi-Fi internett USB-nøkkel, mobile Wi-Fi- enheter, GPS, trådløs datamus og tastatur, trådløse hodesett og hodetelefoner, trådløse telefoner; mobile enheter; håndholdte enheter; smarttelefoner; mobiltelefoner; telefoner; datamaskiner; nettbrett; håndholdte datamaskiner; utstyr for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller bilder; databehandlingsutstyr; bærbare elektroniske enheter; kommunikasjonsutstyr; maskinvare for kommunikasjon og programvare; telekommunikasjonsutstyr; maskinvare for telekommunikasjon og programvare; telekommunikasjonsrelaterte produkter; telekommunikasjonsrelaterte produkter, nemlig datamaskiner, telefoner, mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner, kommunikasjonsatellitter, radioer, tv-apparater, videotelefoner, videokonferanser, systemer for telenærvær, web-kameraer, kodeker, programvare for videokonferanser; kommunikasjonsrelaterte produkter; elektroniskrelaterte produkter; datamaskinvare for fjernkontrollert tilgang og overføring av data; dataperiferier; bærbare dataperiferier; armbånd som kommuniserer data til smarttelefoner; smarttelefoner utformet som en klokke; smartklokker; håndholdt enhet med RF-teknologi, tilbehør; bærevesker; fargede bærevesker; tilpasset beskyttende skinn; bærevesker for håndholdte enheter; smartkontrollere; kapasitive penner; elektronisk pekepen; elektroniske penner og lyspenner; hjerteslagsmonitor; programvare og applikasjoner med helse og treningsformål spesielt for overvåkning og registrering av hjerterytme; bærevesker for mobile enheter; deler og tilpasningsutstyr for de nevnte varer.

Klasse 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; Telekommunikasjons- og informasjonsteknologitjenester; telekommunikasjonstjenester; overføringstjenester; telekommunikasjon; taleposttjenester; levering av tilgang; elektroniske tjenester; levering av informasjon vedrørende telekommunikasjon; sende og motta data, lyd, signaler og informasjon; telekommunikasjonstjenester i forbindelse med digitale nettverk; fjernsynsoverføringer; mobilkommunikasjon; elektroniske meldingstjenester; konsulenttjenester; rådgivningstjenester.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tjenester for telekommunikasjons og informasjonsteknologi; telekommunikasjonstjenester; kommunikasjonstjenester; overføringstjenester; forsendelsestjenester; telekommunikasjon; talebeskjedtjenester; tilby tilgang; elektroniske tjenester; tilby informasjon innenfor telekommunikasjonsfeltet; sende og motta data, lyd, signaler og informasjon; telekommunikasjonstjenester for digitale nettverk; kringkasting; mobilkommunikasjon; elektroniske meldingstjenester; konsulteringstjenester; rådgivende tjenester; Tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbar

dataprogramvare; ikke-nedlastbar programvare; skybasert programvare; applikasjonstjenestetilbyder; SaaS-programvare; PaaS-programvare; tilby informasjon innenfor informasjonsteknologifeltet; online kommunikasjonstjenester; kommunikasjons-websider; dataprogramvaretjenester; tjenester satt i sammenheng med maskinvare og programvare; tjenester relatert til datamaskinvare og programvare; tjenester relatert til kommunikasjon og nettverksmaskinvare og programvare; designer, skaper, vedlikeholder og tilbyr kommunikasjonswebsider for andre; tekniske støttetjenester; datamaskintjenester; datakrypteringstjenester; designe og utvikle programvare og applikasjoner for helse- og treningsformål spesielt for overvåking og registrering av hjerterytme; utvikling og design av virtuell virkelighetsprogramvare; design og utvikling av datamaskiner og mobile enheter; design og utvikling av datamaskinprogramvare og virtuell virkelighetsprogramvare; utvikling og design av virtuell virkelighetsmaskinvare og perifere produkter; tilby en nettside innenfor teknologifeltet; leie av datamaskiner, håndholdte datamaskiner og nettbrett; design av programvare, utvikling av applikasjonsløsninger for datamaskinprogramvare, oppdatering av programvare, vedlikehold av programvare; overvåkingstjenester relatert til telekommunikasjonsnettverk.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 2. april 2019 og Patentstyret har den 25. april 2019 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 5 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**
 - Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at ENJOY.NOW mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
 - Merket består av teksten ENJOY.NOW. Tekstelementene er adskilt med et punktum som i en nettadresse. Siden det siste elementet ikke tilsvarer noe kjent toppdomene, vil det være ordets normale betydning gjennomsnittsfbrukeren vil legge til grunn.
 - Merketeksten ENJOY.NOW kan oppfattes som «nyt nå!», «sett pris på nåværende tidspunkt», «vær glad i nuet» eller liknende. Patentstyret finner derfor at merket vil oppfattes som et generelt salgsfremmende og rosende uttrykk som er egnet til å frembringe positive følelser hos forbrukeren om at varen er klar til å nytes, til å glede seg over akkurat nå, eller at tjenesten er umiddelbart tilgjengelig til fornøyelse.
 - Videre legger Patentstyret til grunn at ENJOY.NOW vil kunne oppfattes som at gjennomsnittsfbrukeren ved å kjøpe varene eller tjenestene vil kunne glede seg over øyeblikket og få en positiv opplevelse.
 - Patentstyret kan ikke se at punktumet bryter opp merket visuelt på en måte som blir lagt merke til, og viser til praksis fra Klagenemnda om at innsetting av ordinære tegn i merketeksten normalt ikke tilfører særpreg.

- Selv om merket ikke er beskrivende, legger Patentstyret til grunn at det vil gi en umiddelbar mening for gjennomsnittsforbrukeren som en generell salgsfremmende ytring som kan benyttes i svært mange situasjoner for så godt som alle varer og tjenester. Merket vil dermed ikke vil oppfattes som et kjennetegn som evner å skille søkers varer og tjenester fra andres.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider Patentstyrets avgjørelse, og fastholder overfor Klagenemnda at merket har det nødvendige særpreg.
- Selv om merket kan forstås på flere måter, kan ikke klager se at det er grunnlag for at ENJOY.NOW vil forstås som kvalitets- og/eller egenskapsangivende for de aktuelle varene og tjenestene. Det må her være avgjørende at det ikke er nærliggende å anta at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte utsagnet som egenskapsangivende for varene og/eller tjenestene, men i høyden kun vil bli oppfattet som suggestivt.
- Merketeksten er rytmisk og lettlest, og kan minne om en blikkfangende nettadresse, hvilket vil være særlig iøynefallende siden elementet .NOW ikke tilsvarer noe kjent toppdomene.
- Klager erkjenner at merketeksten er ment å ha en viss salgsfremmende effekt, men dette er ikke avgjørende når merket i tillegg også har en klar gjenkjennelseeffekt.
- Merketeksten må anses som et noe uklart reklameutsagn som krever en fortolkningsprosess, og som gjør det egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet. Klager anser merket som slående og effektivt på en måte som gir det et tydelig kjennetegnspreg.
- Det kreves kun et minimum av særpreg, og en merketekst som avviker fra den vanlige måten å omtale de aktuelle varene eller tjenestene på må aksepteres til registrering. Dette følger av prinsippene lagt til grunn i blant annet BabyDry-saken, HR-1999-34A, SUPERLEK, og VM 17/00055, SMARTSHIELD.
- Klager vil også fremheve at merket er vurdert som særpreget i Australia, New Zealand, Spania, Mexico og Algerie.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av de engelske ordene ENJOY.NOW.
- 10 I vurderingen av om ordsammenstillingen 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). 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 varene og tjenestene i klasse 9, 38 og 42 vil omfatte både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 15 Klager har anført at merket ikke er egnet til å oppfattes som kvalitets- og/eller egenskapsangivende for de aktuelle varene og tjenestene, slik de hevder Patentstyret har lagt til grunn. Klagenemnda påpeker at Patentstyret ikke har fremholdt at merket vil oppfattes som direkte beskrivende, men at det mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd. Det er ikke et vilkår etter sistnevnte bestemmelse at det skal foreligge en slik link mellom varene og tjenestene for å finne at merket ikke oppfyller kravet til særpreg.
- 16 I likhet med Patentstyret, er også Klagenemnda av den oppfatning at varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav b ikke er et nektelsesgrunnlag for det omsøkte merket. Det er ingen holdepunkter for at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller deres egenskaper, se eksempelvis EU-rettens avgjørelse i T-19/04 PAPERLAB, avsnitt 25.
- 17 Det Klagenemnda skal ta stilling til, er om flerordsmerket ENJOY.NOW – for de aktuelle varene og tjenestene – er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 18 Særpregsvurderingen er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for flerordsmerker enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/02 DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT avsnitt 32. Den konkrete vurderingen av om et flerordsmerke kan godtas for registrering, kan ifølge EU-domstolen likevel bli

annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. Ifølge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen merker, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 26.

- 19 Det skal imidlertid ikke være til hinder for registrering at et merke primært vil oppfattes som et salgsfremmende utsagn dersom merket samtidig er egnet til å bli oppfattet som noens særlige kjennetegn, jf. T-457 HAPPY LIFE, avsnitt 22 med videre henvisninger. I denne vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet.
- 20 Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og selv om merketeksten ikke er beskrivende, har det et enkelt betydningsinnhold som gjennomsnittsforbrukeren lett vil forstå som et positivt budskap om å nyte eller få glede av varene og tjenestene med en gang. Det er ikke avgjørende hvorvidt budskapet kunne vært uttrykt enda klarere. Det rosende betydningsinnholdet er selvforklarende og umiddelbart. Klagenemnda er av den oppfatning at merketeksten ikke skaper noe særlig rom for tolkning, og kan heller ikke se at gjennomsnittsforbrukeren må gjennomgå flere mentale skritt eller tankesprang for å komme til den nevnte forståelsen. Merketekstens positive budskap om å nyte eller få glede av varene og tjenestene med en gang, er et typisk reklamemessig utsagn som kan benyttes om nært sagt alle varer og tjenester. Se tilsvarende i EU-rettens avgjørelse i sak T-186/07, Dream it Do it!.
- 21 Klagenemnda er ikke enig i at bruken av punktum skaper et blikkfang som nettadresse eller fremstår som særlig iøynefallende, slik klager hevder. Bruken av toppdomene – dersom merketeksten skulle oppfattes som et domenenavn – tilfører ikke særpreg til merket. Klagenemnda kan heller ikke se at bruken av punktum endrer betydningen av merketeksten, eller at bruken av punktum fremstår som særlig uvanlig eller egnet til å skape undring hos gjennomsnittsforbrukeren. Det vil i de fleste tilfeller være betenkelig dersom innsetting av ordinære tegn som punktum og komma i et ellers ikke-distinktivt merke alene skulle medføre at vurderingen av merkets særpreg endret seg. Se tilsvarende i Klagenemndas avgjørelse VM 18/00094, LIFE. TO THE FULLEST.
- 22 Klagenemnda kan heller ikke se at merket besitter noe originalt som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved. Merketeksten fremstår som et generelt reklameutsagn som kun formidler et positivt og salgsfremmende budskap overfor omsetningskretsen, uten evne til å feste seg i forbrukerens erindring som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Når merketeksten bare fremstår som en generell og positiv oppfordring, vil gjennomsnittsforbrukeren i møte med merket lete videre etter indikatoren på den kommersielle opprinnelsen bak varene og tjenestene.
- 23 Klagenemnda finner dermed at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle et varemerkes garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 24 Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i 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, 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 lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Ordmerket ENJOY.NOW, med søknadsnummer 201706140, nektes virkning for samtlige varer og tjenester:

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)