



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00070
Dato: 13.oktober 2023

Klager: Lets deal AB
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Frydendahl og Anders F. Wilhelmsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. mars 2023 hvor ordmerket LET'S DEAL, med søknadsnummer 202004599, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Programvare; programvare for mobiltelefoner; applikasjonsprogramvare (apper); programvare og applikasjoner for mobile enheter; programvare for bestillingssystemer; systemprogramvare; programvare for e-handel og e-betaling; dataprogramvare for e-handel for å gjøre det mulig for brukere å gjennomføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanett.

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet via elektroniske media spesielt gjennom internett; annonse- og reklamevirksomhetstjenester; annonse og reklametjenester via internett; annonse- og reklamevirksomhet samt markedsføring; annonsering gjennom overføring av reklame online for tredjepart på elektroniske kommunikasjonsnett; digitale annonseringstjenester; utleie av annonseplass; arrangement av kjøp- og salgskontrakter for tredjepart; annonsering spesielt for markedsføring av varer; markedsføring av varer og tjenester for andres regning; markedsføring av varer og tjenester for andre via et globalt datanett; tilveiebringelse av en markeds plass online for kjøpere og selgere av varer og tjenester; publisering av annonse- og reklamemateriell; produksjon av annonse- og reklamemateriell; bedriftsledelse og -organisering; bedriftsledelsestjenester vedrørende e-handel; formidling av kontrakt for innkjøp og salg av varer og tjenester; formidling av avtaler relatert til salg og innkjøp av varer; formidling av kontrakter for andre om innkjøp og salg av varer og tjenester; formidlingstjenester vedrørende reklame og annonsering; formidlingstjenester vedrørende utleie av annonseplass og reklametid; foretaksadministrasjonstjenester for behandling av salg via et globalt datanettverk; foretaksadministrasjon; kontortjenester; salgadministrasjon.

Klasse 36: Utstedelse av gavekort og -sjekker; utstedelse av gavekort, kuponger og verdikuponger; utstedelse av gavekort som kan løses inn mot varer og tjenester.

Klasse 38: Tilveiebringelse av tilgang til digitalt innhold, websider og portaler; tilveiebringelse av tilgang til plattformer på internett.

Klasse 39: Billettbestillinger vedrørende reiser; arrangering og bestilling av utflukter og sightseeingturer; billett- og bestillingstjenester vedrørende reiser; bestilling av billetter; reisebyrå tjenester og bestillingstjenester; tjenester for bestilling av reiser.

Klasse 41: Reservasjon og bestilling av billetter for aktiviteter og arrangementer innen utdanning, underholdning og sport; bestilling av billetter til teater- og andre

fornøyelsesforestillinger; bestilling av konserter; bestilling av steder for show og idrettsarrangementer; bestilling av underholdning.

Klasse 42: Utvikling av programvare; tilbydelse av online ikke-nedlastbar programvare; oppdatering av programvare; vedlikehold av programvare; utvikling av programvare; design av programvare; tekniske supporttjenester relatert til dataprogramvare og applikasjoner; utvikling av applikasjonsløsninger for dataprogrammer; oppbygging av en internettplattform for elektronisk handel; programmering av programvare for plattformer for elektronisk handel; vedlikehold av programvare som brukes innen e-handelsområdet.

Klasse 43: Bestilling av midlertidig innkvartering; bestilling av rom; bestillingstjenester vedrørende hotellrom; bestillingstjenester vedrørende ferieopphold; byråttjenester for restaurantreservasjoner.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 8. mai 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 28. juni 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Merket som helhet vil på norsk oppfattes som «la oss gjøre forretninger» eller som «la oss handle». Merketeksten fremstår som en rosende og salgsfremmende ytring som oppfordrer forbrukeren til å inngå handel eller forretninger med en tilbyder og gir videre inntrykk av at forbrukeren kan gjøre en god handel ved kjøp av konkrete varer og tjenester. Patentstyret mener ordene er sammenstilt på en slik måte at merketeksten gir en umiddelbar mening for gjennomsnittsforkbrukeren uten at det er nødvendig å foreta noen nærmere fortolkning. Merket anses følgelig å mangle varemerkerettslig særpreg.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er vurdert særpreget i andre jurisdiksjoner.
- Det er ikke dokumentert at søkers merke har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd. Den innsendte dokumentasjonen viser kun bruk for en begrenset del av vare- og tjenestefortegnelsen, og er i begrenset grad egnet til å sannsynliggjøre innarbeidelse. Merket er i hovedsak brukt på salgsfremmende markedsføringsmaterieil hvor det fremkommer sammen med andre tilbyderes varer og tjenester, og hvor merket er mindre egnet til å oppfattes som et varemerke. Den innsendte dokumentasjonen sannsynliggjør ikke at den norske omsetningskretsen vil oppfatte søkers merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket har tilstrekkelig særpreg. LET'S DEAL er engelsk og kan oversettes til «la oss gjøre forretninger». Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte LET'S DEAL som en ren oppfordring om å handle. Merket kan oppfattes som suggestivt for at det dreier seg om forretninger, men det vil i tillegg oppfattes som et kjennetegn for kommersiell opprinnelse.
- LET'S DEAL er ikke en vanlig oppfordring som benyttes for å kunngjøre tilbud. Til forskjell fra «kjøp her» eller «til salgs», er merket mer utydelig og tosidig. LET'S DEAL har ikke et klart og direkte meningsinnhold og vil ikke bli oppfattet som informasjon om de aktuelle varene og tjenestene. Merket er godt egnet til å skape en viss undring hos gjennomsnittsforbrukeren. Merket er kort og konsist, og det tiltrekker seg forbrukerens oppmerksomhet. Merket vil feste seg i hukommelsen hos dem som møter merket i handelen.
- Varemerkeregistrering utenfor Norge er relevant for registrerbarhetsvurderingen, og da særlig registrering i EU og UK.
- Omsetningskretsen har i utstrakt grad har blitt eksponert for det omsøkte varemerket siden det ble tatt i bruk i Norge i 2012. Den omfattende bruken har ført til en høy kjennskap til merket, som illustrert den fremlagte markedsundersøkelsen. Den langvarige, konsekvente og landsdekkende bruken av merket LET'S DEAL har ført til at merket har blitt «godt kjent» som søkers kjennetegn, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- Merket har i alle fall oppnådd styrket særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Vurderingen er ikke nødvendigvis sammenfallende med vurderingen av innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. I foreliggende sak er det ikke snakk om et rent beskrivende merke, men et merke som i høyden er suggestivt. Selv om Patentstyret skulle mene at merket i utgangspunktet ikke er registrerbart, skal det dermed ikke stilles veldig strenge krav til bruken før distinktivitetskravet er oppfylt. Etter søkers oppfatning må den fremlagte dokumentasjonen utvilsomt være tilstrekkelig.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Saken gjelder spørsmålet om ordmerket LET'S DEAL oppfylder 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 særpreg, 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 ((EU) 2015/2436) 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 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 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 flere av de aktuelle varene og tjenestene vil både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. For eksempel vil «programvare for mobiltelefoner» i klasse 9 og «bestillingstjenester vedrørende hotellrom» i klasse 43 rettes mot både den private og den profesjonelle omsetningskretsen. For en del av tjenestene, for eksempel «produksjon av annonse- og reklamemateriell» i klasse 35 og «oppbygging av en internettplattform for elektronisk handel» i klasse 42, vil gjennomsnittsforbrukeren først og fremst være en profesjonell næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 For å ha særpreg, må merket være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2 første ledd. I dette ligger det at merket «må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI avsnitt 34. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende.
- 15 Klagenemndas konklusjon i denne saken er at merket mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 16 Etter Klagenemndas syn vil LET'S DEAL oppfattes som et salgsfremmende utsagn eller en kjøpsoppfordring. Den norske gjennomsnittsforbrukeren må regnes for å ha gode engelskkunnskaper, og vil derfor umiddelbart oppfatte LET'S DEAL i betydninger som «la oss handle», «la oss gjøre en handel» eller «la oss gjøre en deal». I tillegg til at ordet «deal» er vanlig på engelsk, er det også brukt synonymt med «avtale» eller «handel» på norsk, jf. Gyldendals *Stor norsk ordbok*.

- 17 I norsk og europeisk praksis har salgsfremmende utsagn i mange tilfeller blitt ansett for å mangle særpreg. Slike merker *kan* imidlertid ha særpreg som kjennetegn dersom de i tillegg vil oppfattes som å angi varenes kommersielle opprinnelse, jf. C-398/08 P *Vorsprung Durch Technik* avsnitt 45 som følges opp i T-305/16 *LOVE TO LOUNGE* avsnitt 89. I vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og om det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. C-398/08 P *Vorsprung Durch Technik* avsnitt 57.
- 18 Klagenemnda kan ikke se at LET'S DEAL er originalt, eller at det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte merkets salgsfremmende budskap. Gjennomsnittsforbrukeren vil uten videre oppfatte LET'S DEAL som en klar og generell oppfordring til å handle. En slik oppfattelse er nærliggende uansett hvilke av de aktuelle varene og tjenestene merket brukes for. Når LET'S DEAL brukes for eksempel i forbindelse med «annonse- og reklamevirksomhet samt markedsføring» og «salgsadministrasjon» i klasse 35 vil teksten oppfattes slik at kundene oppfordres til å gjøre en deal. Merketeksten mangler dermed særpreg.
- 19 Klager anfører at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd. Ved vurderingen av særpreg skal det tas hensyn til virkninger av bruk av merket forut for søknadstidspunktet, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Av Ot.prp.nr.98 (2008–2009) side 50 fremgår det at bestemmelsen:
- «(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 *Windsurfing Chiemsee* 4. mai 1999.»
- 20 Spørsmålet er dermed om bruken av LET'S DEAL har medført at merket er egnet til å identifisere at de aktuelle varene og tjenestene har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet.
- 21 Terskelen for når et merke kan sies å ha utviklet særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter, jf. for eksempel HR-2005-1905-A *GULE SIDER* avsnitt 45–46. I vurderingen vil blant annet merkets iboende særpreg ha betydning. Som forklart over i avsnitt 15–20 er Klagenemndas vurdering at merket vil oppfattes som et salgsfremmende utsagn uten særpreg. Etter Klagenemndas syn skal det en del til før merket i saken kan anses å ha slitt seg til særpreg gjennom bruk.
- 22 I vurderingen er det relevant å se hen til salgstill og markedsandeler for varer og tjenester solgt under merket, og hvordan merket er markedsført, herunder markedsføringens varighet, intensitet og geografiske spredning. Størrelsen på merkehavers investeringer i

markedsføring av merket har også betydning, jf. de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Chiemsee avsnitt 51.

- 23 Klager har lagt frem årsrapporter som godtgjør at klager har drevet virksomhet i Norge siden 2011. Det at klager har drevet virksomhet, betyr ikke nødvendigvis det aktuelle merket har blitt brukt, men sammenholdt med fremlagt markedsføringsmateriale finner Klagenemnda det sannsynliggjort at klager har benyttet LET'S DEAL i sin markedsføring, i alle fall siden 2013. Det at merket er brukt i en viss periode er ikke nødvendigvis tilstrekkelig til å vise at omsetningskretsen oppfatter merket som en indikasjon av kommersiell opprinnelse, jf. T-223/17 ADAPTA POWDER COATINGS avsnitt 111.
- 24 Klager har vist til at merket er brukt i annonser på elektroniske oppslagstavler, i store landsdekkende nettaviser som vg.no og aftenposten.no, på klagers plattformer i sosiale medier og i reklame fra influensere. Klagenemnda bemerker at annonseringen på oppslagstavlene tilsynelatende kun har foregått sentralt i Oslo, og at den geografiske spredningen dermed er begrenset. En fremlagt oversikt over markedsføringsmateriale fra 2013–2020 indikerer at annonseringen på oppslagstavlene foregikk i 2018, men det fremgår ikke akkurat hvor lenge den pågikk. De fremlagte skjermbildene fra vg.no og aftenposten.no er udaterte, og dermed er det uklart når og hvor ofte annonsene har blitt vist. Det er heller ikke klart om annonsene har vært synlige for samtlige av nettavisenes besøkende, eller om de kun har vært rettet mot bestemte målgrupper. Samlet sett gir disse bevisene inntrykk av at markedsføringen har hatt et visst omfang, men etter Klagenemndas syn gir de ikke grunnlag for sikre slutninger med hensyn til markedsføringens intensitet eller geografiske spredning.
- 25 Det er også fremlagt bevis for klagers investeringer i markedsføring av merket. En økonomisk oversikt som baserer seg på tall fra de fremlagte regnskapene viser selskapets overskudd og markedsføringsutgifter fra årene 2011 til 2019. Det fremgår ikke hvor stor andel av disse kostnadene som relaterer seg spesifikt til markedsføringen av merket LET'S DEAL. En annen oversikt skal vise markedsføringsutgifter for LET'S DEAL i årene mellom 2012 og 2021. Opplysningene i sistnevnte oversikt er fremsatt av klager selv, og er ikke underbygget av annen objektiv dokumentasjon, noe som svekker bevisverdien. Klager har heller ikke vist at utgiftene kan knyttes til markedsføring av de konkrete varene og tjenestene som søknaden gjelder, jf. T-262/04 shape of a lighter avsnitt 71. På denne bakgrunn finner Klagenemnda at de fremlagte bevisene for klagers investeringer i merket må tillegges begrenset vekt i vurderingen.
- 26 Klager har lagt frem markedsføringsmateriale som viser en rekke eksempler på hvordan merket er brukt i markedsføringen. Etter Klagenemnda syn viser eksemplene at LET'S DEAL er brukt på en måte som underbygger merkets salgsfremmende budskap. Klagenemnda viser til følgende eksempler:



Eksemplene viser LET'S DEAL sammen med andre og mer fremtredende varemerker. I tillegg står merket sammen med andre salgsfremmende utsagn, for eksempel «SE TILBUDET!>», «SE PRISEN>», «KUN 349,-» og «TIL BUTIKKEN>». Eksemplene illustrerer og underbygger at merket kun fremstår som en oppfordring til å kjøpe de annonserte varene, og ikke som en indikasjon på en bestemt kommersiell opprinnelse, jf. også T-809/19 EL CLASICO avsnitt 94 og 98. Klagenemnda finner at måten LET'S DEAL er markedsført på ikke har bidratt til oppfatningen om at de aktuelle varene og tjenestene har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet.

- 27 Klager anfører at nær halve befolkningen kjente til LET'S DEAL i 2016, og viser til en presentasjon som gjennomgår funn fra en markedsundersøkelse for å underbygge dette. Markedsundersøkelser vil etter omstendighetene kunne tillegges stor vekt når kjennskapet til et varemerke skal kartlegges, jf. HR-2017-2356-A «lilla» avsnitt 80. Høyesterett påpeker at det må vurderes i det konkrete tilfellet hvor stor vekt en undersøkelse kan tillegges, og at markedsundersøkelsene vil inngå som et ledd i den samlede bevisvurdering.
- 28 Bevisverdien til en markedsundersøkelse avhenger av flere faktorer, blant annet hvilken undersøkelsesmetode som er brukt, jf. T-277/04 Vitacoat avsnitt 38, og om intervjuobjektene representerer et representativt utvalg av den aktuelle offentligheten, jf. T-25/11 Cortadora de cerámica avsnitt 88. Det er også viktig at spørsmålene som stilles ikke er ledende, jf. T-72/11 Espetec avsnitt 79.
- 29 Presentasjonen og markedsundersøkelsen er utarbeidet av selskapet Plot, som er rådgivere og analytikere innenfor markedsføring og strategi. Presentasjonen gir inntrykk av at klager hadde et løpende kundeforhold til Plot da undersøkelsene ble utført, slik at markedsundersøkelsen er ikke utarbeidet av en uavhengig aktør. Dette svekker undersøkelsens vekt. Presentasjonen fra Plot gjennomgår funn fra 1067 intervjuer utført i slutten av 2016. Overskriften til et lysbilde konstaterer at «Halvparten av befolkningen kjenner Let's deal», og det vises til et stolpediagram som indikerer at 48 % av befolkningen «Kjenner Let's deal». Det er en vesentlig svakhet ved dokumentasjonen at markedsundersøkelsen ikke er framlagt i sin helhet. Det fremgår ikke hvilke spørsmål respondentene har blitt stilt, og dermed er det ikke mulig å vurdere holdbarheten av konklusjonene som trekkes i presentasjonen. Klagenemnda finner at den fremlagte presentasjonen er uegnet til å godtgjøre høy kjennskap til det aktuelle merket.

- 30 Samlet sett finner Klagenemnda at den fremlagte dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at bruken av LET'S DEAL har medført at merket vil oppfattes som en bestemt kommersiell opprinnelse. Merket har dermed ikke oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.
- 31 Det at LET'S DEAL har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken mangler særpreg som varemerke. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og i norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 32 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42 og 43, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen
(sign.)