



KFIR Klagenemnda for
industrielle rettigheter

AVGJØRELSE
22. desember 2016
Sak 16/00174

Klager: **Facebook Inc.**

Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklaget: **Companybook AS**

Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Martin Berggreen Rove

har kommet frem til følgende

Avgjørelse

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. juni 2016 vedrørende ordmerket COMPANYBOOK, registrering nummer 280335. Varemerket ble den 12. februar 2015 registrert for følgende 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; databehandlingsutstyr og datamaskiner; utviklingsverktøy for software; software med programmerings grensesnitt (API, WebServices) for integrasjon med andre dataprogrammer og applikasjoner.
- Klasse 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, fotografier, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmaterieell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.
- Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; målrettet markedsføring; tilveiebringelse av markeds plasser på internett for annonsering og markedsføring for andre; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsundersøkelser; tilgjengeliggjøring av salg av tredjeparts varer og tjenester via Internett eller andre kommunikasjonsnettverk; innhenting av informasjon for utarbeidelse av statistikk; utarbeidelse av statistikk.
- Klasse 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; finansielle transaksjonstjenester; finansiell varslingstjeneste.
- Klasse 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av tilgang til online databaser; tilveiebringelse av online forum for innhenting av informasjon og kommunikasjon; tilgjengeliggjøring av online chat rom og elektroniske meldingstavler for overføring av meldinger mellom brukere; elektroniske posttjenester; umiddelbar meldingsutvekslingstjenester (instant messaging); tilveiebringelse av søkemotor på internett; tilveiebringelse av informasjon som gjøres tilgjengelig for andre søkemotorer; tilveiebringelse av flerbrukertilgang til globalt data informasjonsnettverk; nettverkstjenester; mobiltelefonstjenester.
- Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.
- Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer.
- Klasse 45: Sosial presentasjon og dating; juridiske tjenester.

3 Facebook Inc. innleverte innsigelse basert på at registreringen av COMPANYBOOK strider mot Facebook Inc. sine varemerkerettigheter, jf. varemerkeloven § 16 a, jf. § 4. Innsigelsen ble basert på følgende eldre rettigheter:

- Registrering nr. 242048, ordmerket FACEBOOK, registrert for følgende tjenester:

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; fremskaffelse og tilbud av en online katalog/register tjeneste som viser informasjon angående universitets-/kollegie- liv, generelle interesser, klassifisert, ordnet, sortert informasjon, virtuell fellesskap/samfunn, sosialt nettverk, foto deling, og transmisjon av fotografiske bilder, reklamevirksomhet og informasjons distribusjons tjenester, nemlig fremskaffelse av klassifisert, ordnet, klassifisert, ordnet og sortert annonserings plass via det globale data nettverk; hjelpe frem/promotere andres varer og tjenester over Internet, fremskaffe online computer databaser og online søkbare databaser.

Klasse 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, fremskaffelse, tilveiebringelse, tilbud av online chat room og elektroniske oppslagstavler for registrerte brukere for transmisjon av meldinger vedrørende universitets-/kollegie- liv, generelle interesser, klassifisert, ordnet, sortert informasjon, virtuell fellesskap/samfunn, sosialt nettverk, foto deling, og transmisjon av fotografiske bilder.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; data tjenester, nemlig hosting online web fasiliteter for andre for organisering og gjennomføring av online møter, samlinger, og interaktive diskusjoner; og computer tjenester i form av spesialframstilte web sider inneholdende brukerdefinert informasjon, personal og personlige profiler og informasjon.

Klasse 45: Juridiske tjenester; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; presentasjon/introduksjon og sosiale nettverksbyggings tjenester.

- Registrering nummer 240311, ordmerket FACEBOOK, registrert for følgende varer:

Klasse 25: Klær, hodeplagg; fottøy; klær for menn, kvinner og barn, nemlig skjorter, t-skjorter, belter, jakker, kåper, frakker, topper, vester, undertrøyer, ulltrøyer, bluser, strikkegensere, undertøy, shorts, bukser, underbukser, boxer shorts, kjoler, skjørt, slips, skjertif, bandanas (halstørklær), nattkjoler, nattskjorter, pyjamas, salongklær, sokker, gensere, treningsgensere, treningsbukser, livskjerf, smokingbelte, forklær, hodeplagg, hatter, luer; lueskygger; tøfler.

- Registrering nummer 244495, ordmerket FACEBOOK, registrert for følgende 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, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, software som muliggjør opplastning, sending, fremvisning, avbildning, inndeling, blogging, deling eller på annen måte fremskaffe elektronisk media eller informasjon over Internett eller andre kommunikasjonsnettverk.

Klasse 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; audio - og videokringkastingstjenester over Internett eller andre kommunikasjonsnettverk, nemlig opplastning, sending, fremvisning, avbildning, inndeling og elektronisk formidlet informasjon; audio og videoklipp, muliggjøre tilgang til informasjon, audio, og video via websider, online forum, chat rom, listservs og blogger på Internett; tilgjengeliggjøre online chat rom og elektroniske meldingstavler for overføring av meldinger mellom brukere i tema av generell interesse.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse og forskning, design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, brukertjenestetilbyder (APS) for software som muliggjør opplastning, sending, fremvisning, avbildning, inndeling, blogging, deling eller på annen måte fremskaffe elektronisk media eller informasjon over Internett eller andre kommunikasjonsnettverk.

- Internasjonal registrering nummer 1075094, det kombinerte merket:



Merket er gitt virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Computer software (recorded programs); computer software development tools; computer software for use as an application programming interface (API); application programming interface (API) for computer software which facilitates online services for social networking, building social networking applications and for allowing data retrieval, upload, download, access and management; computer software to enable uploading, downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, streaming, linking, sharing or otherwise providing electronic media or information via computer and communication networks.

Klasse 35: Sales promotion for third parties; procurement services for third parties (purchasing goods and services for other businesses); presentation of goods on any communication media, for retail purposes; on-line advertising on a computer network; invoicing; commercial information and advice for consumers; compilation of information into a central file; computerized file management; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; administrative processing of purchase orders; business information; business inquiries; marketing, advertising and promotional services; market studies and information services; promoting the goods and services of third parties via computer and communication networks; facilitating the exchange and sale of services and products of third parties via computer and communication networks; on-line retail store services featuring delivery of digital media; charitable services, namely promoting

public awareness about charitable, philanthropic, volunteer, public and community service and humanitarian activities (advertising); arranging of commercial contests in the context of award programs designed to recognize, reward and encourage individuals and groups which engage in self-improvement, personal growth, charitable, philanthropic, volunteer, public and community service and humanitarian activities and sharing of creative work products, namely the arranging of contests for commercial purposes.

Klasse 36: Financial affairs; monetary affairs; charitable fund-raising; factoring; financial clearing; financial transaction processing services, including clearing and reconciling financial transactions via computer and communication networks; electronic processing and transmission of bill payment data for users of computer and communication networks; electronic funds transfer services; bill payment services; financial exchange services, namely, providing a virtual currency for use by members of an online community via computer and communication networks.

Klasse 38: Providing Internet chatrooms; electronic bulletin board services (telecommunications services); electronic messaging services; providing telecommunication channels for teleshopping services; providing user access to a global computer network; rental of access time to global computer networks; radio broadcasting; television broadcasting; providing access to databases; information about telecommunications; telecommunications services; providing access to computer, electronic and online databases; telecommunications services, including electronic transmission of data, messages and information; providing online forums for communication on topics of general interest; providing online communications links which transfer web site users to other local and global web pages; facilitating access to third party Web sites via a universal login; providing online chat rooms and electronic bulletin boards; audio, text and video broadcasting services over computer or other communication networks including uploading, posting, displaying, tagging, and electronically transmitting data, information, audio and video images; operation of an online network service namely providing access to databases enabling users to transfer data in connection with their personal identity and for sharing said personal data with and via various Web sites; providing access to computer databases in relation to a social network, social integration and meetups; operating a Web site containing a technology enabling online users to create personal profiles containing social network information the transfer and sharing of this information via various Web sites, namely providing access to online infrastructure enabling online users to create personal profiles containing social network information and the transfer and sharing of this information via various Web sites.

Klasse 41: Education information; entertainment information; recreation information; organization of competitions (education or entertainment); electronic publication of books and journals online; providing online electronic publications, not downloadable; electronic desktop publishing; photography services; game services provided online from a computer network; gaming; providing computer, electronic and online databases in the field of entertainment and in the fields of secondary, collegiate, social and community interest groups; photo-sharing and video sharing services, electronic journals and Web logs, featuring user-generated or specified content; electronic publishing services for third parties; entertainment

services, including facilitating interactive and multi-player and single player game services for games played via computer or communication networks; providing information about online computer games and video games via computer or communication networks; arranging and conducting competitions for video gamers and computer game players; arranging of contests for recognizing, rewarding and encouraging individuals and groups for self-improvement, personal growth, charitable, philanthropic, volunteer activities, public and community service activities and humanitarian activities and for sharing of goods from creative activity (entertainment and education).

Klasse 42: Providing Internet search engines; creating and maintaining Web sites for third parties; rental of computer software; maintenance of computer software; computer services, including creating virtual communities for registered users to organize groups and events, participate in discussions, and engage in social, business and community networking; computer services, including hosting electronic facilities for third parties for organizing meetings, events and interactive discussions via communication networks; application service provider (ASP) services, including hosting computer software applications for third parties; application service provider (ASP) featuring software, namely to enable the temporary use of software for uploading, downloading, streaming, posting, displaying, blogging, linking, sharing or otherwise providing electronic media or information over communication networks; providing information on computer search indices and information databases, particularly containing texts, electronic documents, databases, graphic and audiovisual information, via computer and communication networks; computer services in the form of personalized Web pages, including user-generated content or specific contents, personal profiles, sounds, videos, data images; computer services for the temporary provision of non-downloadable software for using social networks creating a virtual community, and the transmission of audio, video data, photographic images, texts, graphics.

Klasse 45: Social introduction, networking and dating services; providing social services namely social network services in the field of personal development, namely self-improvement, personal growth, charitable, philanthropic, volunteer activities, public and community services and humanitarian activities; information on social networking services with respect to personal development, namely self-improvement, personal growth, charitable, philanthropic, volunteer activities, public and community service activities, and humanitarian activities.

- Registrering nummer 281818, ordmerket FACEBOOK HOME. Registreringen har senere prioritet enn innklagedes merke.
 - Det innarbeidede merket FACEBOOK, jf. varemerkeloven § 3.
- 4 Patentstyret opprettholdt etter innsigelsen registreringen for alle varene og tjenestene.
 - 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 12. august 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 24. august 2016, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Innsigerens registrering nr. 281818, ordmerket FACEBOOK HOME, har søknadsdag 28. august 2013 og konvensjonsprioritet fra 28. februar 2013, og har senere prioritet enn innehavers merke, som har søknadsdag 29. juni 2010. Innsigers øvrige registreringer har bedre prioritet enn innehavers registrering.
- Merkene, brukt på de aktuelle varene og tjenestene, vil kunne henvende seg både til profesjonelle aktører og vanlige sluttbrukere.
- Innsigerens registreringer omfatter i sum varer og tjenester som i det vesentlige er identiske med varene og tjenestene i søknadens klasse 9, 35, 36, 38, 41, 42 og 45. For deler av varefortegnelsen foreligger kun varelikhet, og det foreligger ikke likeartethet hva gjelder «forsikringsvirksomhet» i klasse 36. Innehavers varer i klasse 16 er ikke likeartede med innsigers varer.
- Vedrørende FACEBOOK-merkene sårpereg vises det til Klagenemnda sin avgjørelse i VM 15/088, hvor merket FACEBOOK ble ansett som et merke med en normal grad av iboende sårpereg. En stor del av dokumentasjonen som er fremlagt for å underbygge at innsigers merker er velkjente og har fått styrket sitt sårpereg gjennom bruk, er udaterte eller viser bruk og omtale etter det omtvistede merkets søknadsdag, den 29. juni 2010.
- Etter en samlet vurdering av den relevante dokumentasjonen konkluderes det med at FACEBOOK-merkene har fått styrket sitt sårpereg for tjenester i relasjon til sosiale nettverk på Internett. Dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise at FACEBOOK-merkene har fått styrket sitt sårpereg for tjenester som ikke direkte relaterer seg til sosiale nettverkstjenester, slik som tjenester som relaterer seg til salg og markedsføring. Dokumentasjon som viser slik bruk av merkene er udatert eller datert etter skjæringstidspunktet.
- Ved vurderingen av om merkene er fonetisk og visuelt like vektlegges det at merkene nesten er like lange, og at begge merkene slutter på elementet BOOK. Merkene har imidlertid ulikt antall stavelser, og dertil ulik rytme, samt ulike begynnelser. Når prefikset til merkene er forskjellig, fører dette til at den visuelle og fonetiske likheten blir mindre, og merkene har sett under ett liten grad av visuell og fonetisk likhet.
- Rent konseptuelt vil merket COMPANYBOOK bli oppfattet som «firmabok», «selskapsbok», eller «bedriftsbok». Innsigerens merke FACEBOOK, vil som helhet oppfattes som «fjesbok» eller «ansiktsbok». Elementet BOOK har samme betydningsinnhold i begge merkene, men både FACE og COMPANY innehar et konkret betydningsinnhold som er forskjellig fra hverandre. Felleselementet BOOK er et vanlig ord, eller en vanlig del av et ord. Omsetningskretsen er vant til å møte ordet BOOK i forskjellige sammenhenger, og gjennomsnittsforbrukeren vil legge mer merke til de ulike innledende elementene FACE og COMPANY. Felleselementet BOOK anses å ha en svært liten grad av sårpereg.
- I møte med ordmerket COMPANYBOOK vil gjennomsnittsforbrukeren få en klar forventning om hva de aktuelle varene og tjenestene omhandler, nemlig firmaer eller bedrifter. Ordmerket FACEBOOK har ikke et så konkret

meningsinnhold. Det er ikke nærliggende å anta at gjennomsnittsførbrukeren vil forvente tjenester relatert til firmaer og bedrifter i møtet med merket FACEBOOK. Den naturlige forestillingen er heller knyttet til ansikter og mennesker. Det foreligger en stor grad av konseptuell forskjell mellom merkene.

- Selv om innehaverens tjenester går ut på å lage en slags Facebook for bedrifter, er ikke dette i strid med varemerkeretten så lenge merkene er tilstrekkelig ulike. Det foreligger ikke forvekslingsfare.
- Det er anført at merket er «velkjent» i relasjon til varemerkeloven § 4 andre ledd, men en stor del av den innsendte dokumentasjonen er udatert eller datert etter innehaverens søknad kom inn til Patentstyret. Den relevante dokumentasjon er imidlertid tilstrekkelig til at det kan konkluderes med at FACEBOOK-merkene er velkjent i Norge som et sosialt nettsamfunn med en goodwillverdi utenom det vanlige. Den relevante dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise at FACEBOOK er velkjent for den norske gjennomsnittsførbrukeren for markedsføring og omsetning av varer og tjenester.
- Merkene er ikke tilstrekkelig like til at det oppstår risiko for assosiasjon. Elementene FACE og BOOK har språklige betydninger som klart trekker i ulik retning, og merkene avgir forskjellige helhetsinntrykk. Elementet BOOK er et så vanlig ord at det skal svært mye til før dette elementet alene vil skape noen assosiasjon til et annet merke som inneholder samme element. Merkene ligner ikke på hverandre i varemerkeloven § 4 andre ledd sin forstand.
- Det at EUIPO Opposition Division kom til at det forelå assosiasjonsrisiko mellom merkene kan ikke tillegges avgjørende vekt.
- Det søkte merket krenker ikke innsigers varemerkerettigheter.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagedes merke krenker klager sine eldre varemerker og må oppheves i sin helhet.

Anførsler vedrørende varemerkeloven § 4 andre ledd, jf. § 16 bokstav a:

- Det må foretas en helhetsvurdering av om innklagedes merke krenker klagers merker. Patentstyrets vurdering har vært for snever, og helhetsvurderingen som bestemmelsen gir anvisning på er oversett.
- Det følger av praksis fra EU-retten at jo likere to merker er, desto større blir assosiasjonsrisikoen, men det utelukkes ikke at også en lavere grad av likhet kan oppfylle kravet, dersom de ovennevnte hensyn, slik som styrken i det eldste merkets renommé, taler for det.
- FACEBOOK-merkene må anses innarbeidet og velkjent. Det er få varemerker som har en slik utbredelse og etablering i det norske og internasjonale markedet som klagers merke. Vernet til merkene strekker seg lengre enn kun til de varer og tjenester som merkene er innarbeidet eller registrert for.

- Merkene må anses som innarbeidet og velkjente også før søknadstidspunktet til innklagedes merke. Det vises til Patentstyret og Klagenemnda sine konklusjoner i sak VM 15/088, hvor FACEBOOK ble ansett som velkjent i Norge. FACEBOOK-merkene må anses som velkjente, med en goodwillverdi utenom det vanlige, i tilknytning til varer og tjenester relatert til nettsamfunn.
- Merket FACEBOOK er også flere ganger blitt ansett som særdeles velkjent av OHIM/EUIPO.
- I 2016 er det svært vanlig at bedrifter bruker Facebook i kommersiell sammenheng. Companybook AS har bevisst lagt seg tett inntil det velkjente merket FACEBOOK for å skape assosiasjoner til dette og dermed dra urimelige fordeler av den goodwillen som ligger i FACEBOOK-merkene. En markedsføring av COMPANYBOOK vil også fremstå som enklere, da assosiasjonen til innholdet på FACEBOOK gir en rask og umiddelbar forståelse av hva COMPANYBOOK egentlig er, nemlig en Facebook for bedrifter.
- Merket FACEBOOK var velkjent og innarbeidet for alle tjenester som tilbys gjennom sosiale medier forut for skjæringstidspunktet, herunder også bedrifters bruk i relasjon til markedsføring og profilering.
- Et par måneder før innklagede søkte sitt merke registrert, utførte Dataforeningen en markedsanalyse, der formålet var å belyse norske bedrifters bruk av sosiale medier ved markedsføring av varer og tjenester. Det fremkommer at 8 av 10 bedrifter svarer at de har bestemt seg for å bruke sosiale medier, 7 av 10 bedrifter hadde tatt i bruk sosiale medier til profilering/markedsføring, Facebook og Twitter ble oppfattet som stadig mer relevant, samt at bedriftenes bruk av sosiale medier forventes å øke de neste 6-12 månedene. Videre fremkommer det at 71 % av de spurte bedriftene svarer at de bruker Facebook til generell markedsføring, mens 53% bruker Facebook til kundedialog og en-til-en markedsføring. 70% av de spurte ville benytte Facebook som markedsføringskanal og til generell profilering i løpet av de neste 6-12 månedene.
- Rapporten ble omtalt i media, blant annet på www.e24.no. Da ble det uttalt at det var et stemningsskifte blant norske bedrifter, og med Facebook som en sentral portal ved dette skifte.
- I et innlegg datert 25. februar 2010, basert på en masteroppgave fra en student ved BI, fremgår det at 7 av 10 mener sosiale medier er en god kanal for å lære mer om produkter de er interessert i, og at 7 av 10 er positive til kommunikasjon med bedrifter i sosiale medier. Videre omhandlet en artikkel fra 2009 på nettstedet www.e24.no, hvordan bedrifter best mulig kunne markedsføre seg på Facebook.
- Det vises for øvrig til en rekke artikler fra før skjæringstidspunktet, som omhandler bruk av Facebook som markedsføringsverktøy. Facebook var også den mest besøkte websiden i 2010.
- Patentstyrets uttalelse om at elementet BOOK er så vanlig at det skal mye til å få enerett til ordet er for kategorisk, og Patentstyret tok ikke hensyn til særpreget som er opparbeidet i klagers navn. Suffikset BOOK er ikke

beskrivende og har en høy grad av særpreg. OHIM har også slått fast at elementet BOOK er særpreget for online sosiale nettverk, selv om ordet er kjent og forstås av omsetningskretsen, jf. avgjørelsen i sak 1775686, EBauBook.

- FACEBOOK og COMPANYBOOK omfatter identiske og likeartede tjenester og varer. Formålet med varemerkeloven § 4 andre ledd er å beskytte de økonomiske investeringene som innehavere av velkjente merker har foretatt for å komme dit de er i dag. Det vil være urimelig om man ikke tok hensyn til de enorme ressurser som er investert ved vurderingen av om de to merkene «ligner».
- Som en følge av FACEBOOK sin etablering i markedet, vil ikke merket kun oppfattes som «fjesboken», merket vil også bli assosiert med ett av verdens mest kjente sosiale nettverk eller medium. De begrepsmessige likhetene mellom merkene må få avgjørende betydning. Innklagede har markedsført seg ved at de skal fremheve bedrifter i sosiale medier, og skrevet følgende om seg selv: «We want to treat companies in a network, the same way people are treated in a social network like LinkedIn or Facebook», og «Oslo-based Companybook is trying to bring companies together by intelligently gathering information and putting them all under their own social network of sorts.»
- COMPANYBOOK vil skape en assosiasjon til FACEBOOK som følge av den massive innarbeidelsen til dette merket. Søknaden til COMPANYBOOK ble innlevert på et tidspunkt da markedsføring av bedrifter via sosiale medier skjøt i været. Varemerkeloven § 4 andre ledd skal verne mot konkurrenters urimelige, enkle markedsadgang ved bruk av navn som «ligner» et velkjent merke.
- Elementet COMPANY i innklagedes merke er svakt, og det er felleselementet BOOK som er særpreget. OHIM har i avgjørelse B 1 965 022 konkludert med at gjennomsnittsførbrukeren vil etablere en «mental link» mellom COMPANYBOOK og FACEBOOK.
- Bruken av COMPANYBOOK vil medføre en urimelig utnyttelse av det særpreg og den goodwill som ligger i det velkjente merket FACEBOOK.
- Uavhengig av de negative konsekvensene for merket FACEBOOK, vil COMPANYBOOK i alle tilfeller dra urettmessig fordel av de goodwill-verdier som knytter seg til FACEBOOK-merkene. Companybook AS får følgelig en urimelig fordel, som ikke skyldes egen innsats, men «freeriding» eller snylting på klagers velkjente navn.
- Bruken av COMPANYBOOK vil også skade særpreget og anseelsen til varemerket FACEBOOK.
- Subsidiært anføres det at COMPANYBOOK er egnet til å forveksles med klagers merker. Merkene gjelder for identiske og likeartede varer og tjenester. Det må også tas hensyn til at FACEBOOK er ett av verdens mest kjente varemerker med et styrket særpreg.

- De forskjellene som skapes av henholdsvis elementet COMPANY og FACE er ikke tilstrekkelig til å unngå forvekslingsfare. Elementet COMPANY er uten særpreg, og er satt sammen med elementet BOOK for å skape assosiasjoner til FACEBOOK. Likheten felleselementet skaper er tilstrekkelig til at det foreligger forvekslingsfare, eller en fare for at omsetningskretsen tror det eksisterer en kommersiell forbindelse mellom klager og innklagede.
- Innklagedes merke krenker klagers varemerkerettigheter og må oppheves.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede er enige i Patentstyrets avgjørelse.
- Det foreligger åpenbare visuelle, fonetisk og konseptuelle forskjeller mellom merkene, og det er ingen fare for forveksling.
- Klager kan ikke hindra andre næringsdrivende i å anvende det generiske begrepet BOOK.
- Det vises til Klagenemndas avgjørelse i sak VM 15/088 (HOUSEBOOK vs FACEBOOK), som må være retningsgivende for utfallet av nærværende sak.
- Det bes om at klagen forkastes.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til om registrering av ordmerket COMPANYBOOK må oppheves som følge av at det foreligger forvekslingsfare med klagers eldre FACEBOOK-merker, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, og om innklagedes registrering må oppheves som følge av at bruk av innklagedes merke vil medføre en urimelig utnyttelse av, eller skade på, klagers eldre merker, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4, andre ledd.
- 12 Klagenemnda behandler klagers registreringer under ett. Alle merkene har identisk merketekst og siden innklagedes merke er et ordmerke vil ikke den ulike karakteren til klagers merker få noen betydning i foreliggende tilfelle. Når det gjelder registrering nummer 281818, ordmerket FACEBOOK HOME, har denne senere prioritet enn innklagedes merke, og Klagenemnda ser i det følgende bort fra denne registreringen
- 13 Klagenemnda vurderer først klagers prinsipale påstand etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 14 Kjennetegnsvurderingen etter varemerkeloven § 4 andre ledd er ikke sammenfallende med forvekselbarhetsvurderingen etter § 4 første ledd. Det kreves en likhet mellom merkene, men ikke en risiko for forveksling, jf. C-408/01 Adidas/Fitnessworld. I følge forarbeidene, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) side 43, må graden av likhet «medføre at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse (en «link») mellom tegnet og varemerket».

- 15 I varemerkeloven § 4 andre ledd fremgår følgende: «[F]or et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen [...] kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreget eller anseelse (goodwill).»
- 16 I ordet *velkjent* ligger ifølge juridisk teori at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik (2011) side 369. Det ligger implisitt at kjennetegnet må være innarbeidet - i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent», se side 370. For å finne at merket er velkjent, må man likevel kreve noe mer - merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har». Klagenemnda viser også til Annen avdeling sak 7573 NOSTALGIE ISTANBUL ORIENT EXPRESS, hvor det uttales at bestemmelsen i utgangspunktet må «være forbeholdt varemerker med en goodwill-verdi utenom det vanlige».
- 17 Vilkåret om at et varemerke er «velkjent», er oppfylt når merket er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-375/97 CHEVY, avsnitt 26 og 28. Det må tas hensyn til alle relevante omstendigheter, eksempelvis den geografiske utstrekningen av bruken, varigheten av bruken og merkets markedsandel, jf. CHEVY, avsnitt 27.
- 18 Innklagedes merke ble inngitt den 29. juni 2010, og krenkelsesvurderingen må ta utgangspunkt i situasjonen på dette tidspunktet. Det første spørsmålet blir følgelig om FACEBOOK-merkene var velkjente før skjæringstidspunktet 29. juni 2010, og eventuelt hvilke varer og tjenester merkene var velkjente for.
- 19 En stor del av klagers dokumentasjon knytter seg til forhold i andre land, er udatert eller omhandler merkets stilling i tidsrommet etter skjæringstidspunktet. Klagenemnda finner det imidlertid ikke tvilsomt at FACEBOOK var velkjent i Norge for tjenester som relaterer seg til sosiale nettverk på Internett før skjæringstidspunktet. Det vises til klagers dokumentasjon, herunder artikkelen hvor det fremgår at nettsamfunnet FACEBOOK hadde 1,5 millioner norske brukere allerede tidlig i 2009. Når det gjelder øvrige varer og tjenester som omfattes av klagers registreringer, som ikke relaterer seg til sosiale nettverk på Internett, kan ikke Klagenemnda se at det er dokumentert at merket er blitt velkjent i den utstrekning varemerkeloven § 4 andre ledd krever.
- 20 Klagenemnda går så over til å vurdere hvorvidt COMPANYBOOK «ligner» på FACEBOOK-merkene, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 21 Som nevnt ovenfor må merkene være så like at det oppstår en risiko for at gjennomsnittsforbrukeren vil få en assosiasjon til FACEBOOK når de møter merket COMPANYBOOK på de aktuelle varer og tjenester.
- 22 Hvorvidt det foreligger en slik assosiasjonsrisiko, vil bero på en konkret helhetsvurdering hvor kjennetegnslighet, vareslagslighet og graden av hvor velkjent og særpreget klagers merke er, vil være momenter i vurderingen, jf. C-136/08 Japan Tobacco v OHIM avsnitt 26.

- 23 Det foreligger vare- og tjenesteidentitet, samt en høy grad av vare- og tjenesteslagslikhet mellom størsteparten av klagers og innklagedes varer og tjenester. Innklagedes merke er registrert for identiske varer i klasse 9, sammenholdt med klagers registrering nr. 244495, ordmerket FACEBOOK. Innklagedes merke er også registrert for identiske tjenester i klasse 35, 38, 42 og 45 sammenholdt med registrering nr. 242048, ordmerket FACEBOOK. Videre er innklagedes tjenester i klasse 41, identiske med klagers tjenester i samme klasse hva gjelder registrering nr. 1075094.
- 24 Når det gjelder likheten mellom merkene innledes disse av henholdsvis FACE og COMPANY. Dette er ord med konkrete meningsinnhold som den norske omsetningskretsen vil forstå betydningen av. Den ulike innledningen medfører at merkene visuelt og fonetisk blir ulike, samt at merkene får forskjellig meningsinnhold.
- 25 Klagenemnda bemerker at det er merket FACEBOOK som helhet som er velkjent, og ikke felleselementet BOOK isolert sett. Det er heller ikke uvanlig at ordet BOOK, eller «bok», brukes i relasjon til varer og tjenester som knytter seg til Internett, eksempelvis virtuelle bøker, også kalt e-bøker. Søk på merker med elementet «book» i Patentstyrets database, i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene genererer også en lang rekke treff, som igjen indikerer at omsetningskretsen er vant til å møte felleselementet i en sammenstilling med andre elementer. Klagenemnda finner følgelig at den likheten som felleselementet BOOK skaper ikke er tilstrekkelig til at det yngre merket gir assosiasjoner til det eldste merket.
- 26 Etter dette er Klagenemnda kommet til at merkene ikke er tilstrekkelig like til at det yngre merket vil skape noen assosiasjon til det eldre velkjente merket, selv der det yngre merket brukes for tjenester som FACEBOOK er særlig velkjent for.
- 27 Klager har anført at FACEBOOK på skjæringstidspunktet var velkjent også for tjenester utover sosial nettverksbygging, og at bedrifter også på dette tidspunktet benyttet FACEBOOK for promotering av sine tjenester og/eller produkter. Ettersom Klagenemnda er kommet til at det ikke foreligger assosiasjonsrisiko mellom merkene når de benyttes for tjenester som relaterer seg til sosiale nettverk på Internett, vil det ikke foreligge risiko for assosiasjon for andre tjenester som FACEBOOK-merkene er mindre kjent for, herunder markedsførings- og salgstjenester. Dette gjelder også dersom varemerket FACEBOOK skulle ha vært «velkjent» for disse tjenestene i relasjon til varemerkeloven § 4 andre ledd. Klagenemnda tar følgelig ikke stilling til om FACEBOOK-merkene var velkjent eller innarbeidet for salg- og markedsføringstjenester.
- 28 Siden merkene ikke er like nok til at det foreligger assosiasjonsrisiko, vil ikke bruken av det yngre merket krenke klagers rettigheter etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 29 Klagenemnda går så over til å vurdere hvorvidt det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes ordmerke COMPANYBOOK og klagers eldre registreringer etter varemerkeloven § 4 første ledd.
- 30 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan

ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i Rt-1998-1988 COSMEA side 1991, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.

- 31 Ettersom Klagenemnda tidligere er kommet til at det foreligger vare- og tjenesteidentitet, må det som utgangspunkt foretas en relativt streng vurdering av kjennetegnslikheten. Med andre ord må det kreves en større grad av forskjell mellom de to varemerkene enn om vareslagslikheten var av mer perifer karakter.
- 32 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene og Klagenemnda finner at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende.
- 33 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkene enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 34 Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 35 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma premiss 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18.
- 36 Det eldste merket består av en sammenstilling av ordene FACE og BOOK. På norsk vil ordet FACE bli forstått som «fjes» eller «ansikt». Ordet BOOK vil bli oppfattet som bok. Sammenstillingen som helhet kan oversettes til «fjesbok» eller «ansiktsbok». Merket består derved av ord med konkrete betydninger, men sammenstillingen har ikke et meningsinnhold som naturlig kan knyttes opp mot de aktuelle tjenestene. FACEBOOK-merkene må dermed anses som merker med normal grad av iboende særpreg. Klagenemnda finner det imidlertid ikke tvilsomt at FACEBOOK-merkene allerede på skjæringstidspunktet var brukt i et slikt omfang at særpreget hadde blitt styrket for tjenester i relasjon til sosiale nettverk.
- 37 Uavhengig av graden av vare- og tjenesteslagslikhet, og av at FACEBOOK-merkene har fått styrket sitt særpreg gjennom bruk for tjenester som relaterer seg sosiale nettverk på Internett, vil ikke varemerkeloven § 4 første ledd kunne komme til anvendelse dersom merkene totalt sett fremstår som så ulike at det ikke er fare for direkte eller indirekte forveksling, jf. C-106/03 HUBERT, avsnitt 54.

- 38 Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, premiss 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, premiss 27.
- 39 Når det gjelder den visuelle og fonetiske likheten mellom merkene er denne begrenset til felleselementet BOOK. Som nevnt ovenfor er omsetningskretsen vant til å møte merker med elementet «book» for varer og tjenester av denne typen, og elementet anses ikke som spesielt særpreget eller iøynefallende.
- 40 Merkene innledes videre av henholdsvis COMPANY og FACE, og disse elementene har ingen fonetiske eller visuelle likheter. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merkene som en helhet, og når prefikset til merkene er forskjellig, gjør dette den visuelle og fonetiske likheten mellom merkene liten. Til dette kommer det at merkene har ulik lengde og ulikt antall stavelser. Etter Klagenemndas syn vil merkene som helhet avgi forskjellige visuelle og fonetiske helhetsinntrykk.
- 41 Når det gjelder konseptuell likhet, finner Klagenemnda at innklagedes merke COMPANYBOOK vil lede tankene til gjennomsnittsforbrukeren i retning av varer og tjenester som relaterer seg til, eller er egnet for selskaper eller bedrifter. Klagers merke har ingen slik betydning, og vil etter Klagenemndas syn ikke lede tankene i samme retning. Merkene er dermed ikke konseptuelt like.
- 42 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 4 første ledd. Det er i denne vurderingen særlig vektlagt at det foreligger klare fonetiske, visuelle og konseptuelle forskjeller mellom merkene. På denne bakgrunn vil gjennomsnittsforbrukeren ikke tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innklagedes og klagers merker, selv om de benyttes for identiske og likeartede tjenester.
- 43 Klager har vist til at Opposition Division i EUIPO fant at COMPANYBOOK måtte oppheves som følge av Facebook Inc. sine eldre varemerker. Klagenemnda finner ikke å kunne legge avgjørende vekt på dette. Det vises til Høyesteretts avgjørelse i HR-2016-2239-A vedrørende registrerbarheten til ordmerket ROUTE 66, hvor det fremgår at én forvaltningsmyndighets avgjørelse ikke vil være bindende for andre stater, og at det skal foretas en konkret vurdering basert på forholdene i den enkelte sak og det enkelte land. Dette gjelder etter Klagenemndas syn også for krenkelsesvurderingen etter § 4.
- 44 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at klagen må forkastes og at innklagedes registrering skal opprettholdes.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. Registrering nr. 280335, ordmerket COMPANYBOOK opprettholdes i sin helhet.

Elisabeth Ohm
(sign)

Thomas Strand-Utne
(sign)

Martin Berggreen Rove
(sign)