



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00136
Dato: 19. desember 2019

Klager: The Absolut Company Aktiebolag
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Brede Svendsen og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. september 2019, hvor ordmerket CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT, internasjonal registrering nr. 1352942, med søknadsnummer 201708481, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 33: Alcoholic beverages (except beer).

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 17. oktober 2019 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 7. november 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merketeksten CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT kan forstås som «skap en bedre fremtid/morgendag, i kveld».
- Merket gjelder for varene «alcoholic beverages (except beer)» i klasse 33.
- Det foreligger riktignok ikke en direkte forbindelse mellom varene og merketeksten. CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT vil likevel oppfattes som en rosende ytring og en generell oppfordring til å skape en bedre fremtid/morgendag, allerede i kveld.
- Merket består av ordinære og lettfattelige engelske ord som gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå.
- Selv om rosende og salgsfremmende utsagn kan ha særpreg, er ikke CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT egnet til å oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse for varene i klasse 30 – det er ingen distinktive elementer i merket som skaper en gjenkjennelseeffekt.
- Det kan ikke legges vekt på at CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT, har blitt gitt virkning i Norge for tjenester i klasse 38 og 41 – at dette merket er gitt virkning kan bero på en feil. Hensynet til juridisk riktige resultater i nyere saker veier tyngre enn hensynet til likebehandling.
- Patentstyret viser til en rekke nyere flerordsmerker som er nektet av EU-retten og Klagenemnda for industrielle rettigheter for eksempel, T-102/18 upgrade your personality, VM 18/00076 THE POWER OF FROZEN, VM 18/00082 YOU DESIGN. WE DELIVER, og VM 18/00094 LIFE.TO THE FULLEST.

- Merket mangler etter dette det nødvendige særpreg for varene i klasse 33.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i at merket mangler særpreg for varene, og ber Klagenemnda omgjøre Patentstyrets avgjørelse slik at den internasjonale registreringen gir virkning i Norge.
- Patentstyret har ikke tatt tilstrekkelig høyde for det merkbare avviket mellom merkets betydning, og de aktuelle varene i klasse 33. Det vises til EU-domstolens sak C-225/00 Biomild avsnitt 40.
- CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT kan ikke forstås som kvalitets- og/eller egenskapsangivende for varene. Merket kan ikke på noen som helst måte sies å være generisk for varer merket er selvmotsigende for.
- Klager mener at Patentstyret ser bort fra en tidligere identisk registrering, nemlig internasjonal registrering nr. 135806, CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT. Å vise til at merket er en «feilregistrering», medfører en uthuling av hensynet til enhetlig praksis og forutberegnelig forvaltningsskjønn. Klager håper at Klagenemnda deler klagers oppfatning.
- Klager viser i denne sammenheng til at Patentstyret har akseptert internasjonal registrering nr. 1031303, ordmerket «PARTY NOW APOLOGIZE LATER» for klasse 33, internasjonal registrering nr. 1064931 «Responsible Party» i klasse 33, samt internasjonal registrering nr. 1158671 «HIGH ON MUSIC», også i klasse 33.
- CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT oppfyller fullt ut de kriteriene som er utmeislet av EU-domstolen i C-398/08 P Vorsprung Durch Technik. Sammenligner man uttrykket CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT med Vorsprung Durch Technik, som altså ble akseptert av EU-domstolen, ser man at merkene er bygget opp på lignende abstrakte måte, og kan anføres å falle i samme kategori som varemerke.
- Dersom man i det hele tatt skal akseptere at slagord som CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT registreres (hvilket man jo skal), så må man også akseptere at selvmotsigende, objektive og fascinerende oppfordringer inntas i registeret.
- Det er vanlige reklameutsagn som EU-domstolen uttrykkelig har sagt at skal danne grunnlag for vurderingen av slagords registrerbarhet; for eksempel, «sjokksalg på kvalitetsmøbler» eller «vi leverer raskere». Det vises her til uttalelsen i avsnitt 57 i C-398/08 P Vorsprung Durch Technik.
- Det aktuelle merket hører ikke hjemme i kategorien «vanlige reklameutsagn» – budskapet er flertydig og vil starte en viss kognitiv prosess hos forbrukeren, det vil fungere som kommersielt varemerke i omsetningskretsen. Det vises også til Klagenemndas sak VM 17/00055 SMARTSHIELD, og at ordet ble ansett som suggestivt for varene.

Klagenemnda skal uttale:

7 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 8 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke (slagord) med teksten CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT.
- 9 I vurderingen av om merket 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.
- 10 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 og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 11 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, 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.
- 12 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.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 33 vil både være profesjonelle næringsdrivende og vanlige sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 Klager har anført at merket ikke er beskrivende for de aktuelle varene og peker på det merkbare avvik mellom merkets betydning og de aktuelle varene i klasse 33. Klagenemnda er enig i at merket ikke er beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd, og slutter seg til Patentstyrets begrunnelse om at merket ikke er direkte beskrivende og at det ikke foreligger noe friholdelsesbehov for merket. Klagenemnda finner det derfor ikke nødvendig å gå nærmere inn i denne vurderingen.

- 15 Spørsmålet er om flerordsmerket CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT, for de aktuelle varene, har særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd.
- 16 Kravet til særpreg må ses i lys av varemerkelovens formål, som er å være et individualiseringsmiddel som angir produktenes kommersielle opprinnelse. Særpregs-vurderingen etter varemerkeloven § 14 første ledd er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit Avsnitt 32 og C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et slagord 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 slagord, jf. EU domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 26.
- 17 Flerordsmerker (slagord) har ofte karakter av å være en sammenstilling av «salgsfremmende utsagn» og/eller «rosende» ytringer. Denne kategorien av flerordsmerker har i praksis både i Norge og EU ofte blitt ansett for å mangle særpreg fordi merket etter en konkret vurdering ble funnet ikke å være egnet til å identifisere produsenten og skille de aktuelle varene fra varene til andre virksomheter. Imidlertid er det i praksis fra EU organene også eksempler på at et slagordmerke på tross av at det kan oppfattes som «salgsfremmende og/eller rosende» kan ha særpreg dersom det anses å ville bli oppfattet som egnet til å angi produktets kommersielle opprinnelse, eksempelvis en nylig avgjørelse T-305/16 LOVE TO LOUNGE avsnitt 89 som bekrefter C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 45. 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, jf. avsnitt 57 i samme avgjørelse.
- 18 Klagenemnda utleder av praksis at det gis anvisning på to vurderingstemaer når man står overfor et flerordsmerke/slagord som ikke er beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. For det første skal det vurderes om merket er en salgsfremmende ytring/et rosende utsagn. Hvis svaret er bekreftende, vil den siste vurderingen være om merket er egnet til å angi kommersiell opprinnelse, men da med et noe strengere vurderingskriterium: «By contrast, such a mark must be recognised as having distinctive character if, apart from its promotional function, it may be perceived immediately by the relevant public as an indication of the commercial origin of the goods and services concerned» jf. T-305/16 LOVE TO LOUNGE avsnitt 89. Det må anses uomtvistet at det stilles krav om at ethvert merke må være egnet til å identifisere produsenten og skille de aktuelle varene fra varene til andre virksomheter.
- 19 I vurderingen av om CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT er et salgsfremmende eller rosende utsagn, har Patentstyret uttalt: at [merket] oppfattes som en rosende ytring og en generell oppfordring til å skape en bedre fremtid/morgendag, allerede i kveld. Klagenemnda er imidlertid ikke enig med Patentstyret i dette, og viser til at merket ikke har eller kan oppfattes på en særlig rosende måte. Klagenemnda kan heller ikke se at merket kun

fremstår som en ren salgsfremmende ytring. Merket er en positivt ladet oppfordring, i den forstand at mange vil anse det å skape en bedre morgendag som positivt. Når det gjelder alkoholholdige drikkevarer er det imidlertid ingen åpenbar forbindelse mellom varene og ytringen. De fleste vil ikke forbinde alkoholholdige drikkevarer eller bruken av dem som noe som bidrar til å skape en bedre morgendag, snarere det motsatte. Merketeksten gir heller ingen anvisning på en spesiell måte for å gi en bedre morgendag.

- 20 Når Klagenemnda etter dette har kommet til at flerordsmerket hverken er beskrivende eller består av salgsfremmende/rosende ytringer, vil spørsmålet være om flerordsmerket er egnet til å angi kommersiell opprinnelse.
- 21 Klagenemnda peker på at dette er en skjønnsmessig og konkret vurdering. Det foreligger mange eksempler fra nyere praksis på at flerordsmerker nektes registrert fordi de mangler særpreg, også uten å være salgsfremmende/rosende ytringer, og eksempelvis vises det til følgende saker fra EU-retten: T-102/18 upgrade our personality, T-7/18 Business and technology working as one, T-70/18 HEAR THE WORLD, T-555/18 See More. Reach More. Treat More., T-465/18 EUROLAMP pioneers in new technology, T-634/18 revolutionary air pulse technology. Klagenemndas praksis har på tilsvarende vis nektet en rekke flerordsmerker på grunn av manglende særpreg. Av ny norsk domstolspraksis nevnes Borgarting lagmannsretts dom i sak 19-054145ASD-BORG/01 hvor de fant at flerordsmerket NEVER STOP EXPLORING har særpreg for varer i klasse 18, 25 og 35.
- 22 Etter Klagenemndas oppfatning gir CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT assosiasjoner til noen av de store spørsmål i tilværelsen, å skape en bedre morgendag eller fremtid. Oppfordringen er åpen og vid, uten konkrete anvisninger av hvordan det skal gås frem. Dette fordrer nærmere refleksjon av gjennomsnittsforbrukeren. Samtidig er oppfordringen direkte og konkret, i hvert fall med hensyn til tidspunkt: oppfordringen skal følges i kveld! Dette skaper et spenningsforhold. For de aktuelle varene som er alkoholholdige drikker i klasse 33, anses merketeksten for å være uvanlig og i utgangspunktet motsetningsfylt. Også i dette ligger det et spenningsforhold. Merketeksten kan også oppfattes som et ordspill som er egnet til å skape undring. Sammenstillingen fremstår etter Klagenemndas syn som fantasifull, overraskende og uventet. Den krever en viss refleksjon og analyse. For nettopp slike varer som søknaden gjelder, finner Klagenemnda under noe tvil at gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved merket og at merket er egnet til å skille produktene fra andres og derved fungere som en angivelse av deres kommersielle opprinnelse.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket gis virkning i Norge, uhindret av jf. varemerkeloven § 14, jf. § 70.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1352942, med søknadsnummer 201708481, ordmerket CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT, gis virkning i Norge for varene i klasse 33.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)