



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00077
Dato: 23.oktober 2024

Klager: EMI (IP) Limited
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Strand-Utne og Lill A. Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. juni 2024 hvor det kombinerte merket POSITIVA, med søknadsnummer 202109471, ble nektet registrert. Merket ser slik ut og ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

POSITIVA⁺

Klasse 9: Forhåndsinnspilte lydbånd, plater og kassetter, videobånd, plater og kassetter, digitale lyd- og lydvideobånd og -plater, CD-er, DVD-er, laserplater og grammofonplater, alt med musikk og underholdning; lyd- og videoopptak relatert til teater og musikk; nedlastbar og innspilt spillprogramvare for virtuell virkelighet; spillprogramvare for virtuell virkelighet innspilt på bånd og kassetter; nedlastbare ringetoner, musikk, MP3-filer med musikk og underholdning, grafikk, bilder innen musikk og musikkrelatert underholdning, og videoer innen musikk og musikkrelatert underholdning, alt for trådløse kommunikasjonsenheter; nedlastbar musikk, MP3-filer med musikk og musikkrelatert underholdning, grafikk, bilder innen musikk og musikkrelatert underholdning, og videoer innen musikk og musikkrelatert underholdning; nedlastbar og innspilt dataspillprogramvare; dataspillprogramvare innspilt på bånd og kassetter; nedlastbar og innspilt videospillprogramvare; videospillprogramvare innspilt bånd og kassetter; slipmats til dreieskive; musemutter; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av bøker, hefter, noter, magasiner, tidsskrifter, manualer, brosjyrer, løpesedler, pamfletter og nyhetsbrev, alt innen musikk og musikkrelatert underholdning; nedlastbare mobilapplikasjoner for tilgang til, visning, distribusjon, nedlasting, spilling, mottak, strømming og overføring av musikk og musikkrelatert underholdning; plast- og pappetuier for oppbevaring av LP-plater, kassetter, CD-er, DVD-er og andre fysiske medier; platecover av plast og papp; håndtak, stativer, fester og beskyttelsescover og deksler tilpasset håndholdte elektroniske enheter, nemlig mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett, kameraer og bærbare lyd- og videospillere.

Klasse 25: Klær, nemlig badekåper, bluser, treningsdrakter, frakker, kåper, overtrekksklær, kjoler, drakter, Halloween-kostymer, strømper, jakker, gensere, leggings, votter, hansker, nattkjoler, kjeledress, pyjamas, bukser, kapper, skjerf, sjal, skjorter, shorts, skjørt, sokker, strømpeholdere, treningsjakker, treningsbukser, treningsgensere, trøyer, badetøy, singletter, slips, strømpebukser, tights, topper, t-skjorter, underklær, truser, vester og svettebånd; fottøy; hodeplagg, nemlig hodetørkler, caps, ørevaremere, hatter, luer og lueskygger; belter; korseletter; undertøy; forklær, støvletter; tøysmekker; sparkebukser; nyfødtklær; og rompere.

Klasse 41 Underholdnings- og plateselskapstjenester i form av innspilling, produksjon og etterproduksjon innen musikk; innspillingsstudioer; plateproduksjon; innspillingsmastering; lydmiksing; musikkforlagtjenester; Produksjon av lyd- og bildeinnspillinger på lyd- og bildebærere; redigering og innspilling av lyd og bilde; billettbyråstjenester for konserter, festivaler og annen underholdning, sportslige, kulturelle, pedagogiske, kunstneriske, live og spesielle arrangementer; underholdningstjenester, nemlig organisering og gjennomføring av konserter, festivaler og annen underholdning, sportslige, kulturelle, pedagogiske, kunstneriske, live og spesielle arrangementer; Produksjon av radio- og fjernsynsprogram; distribusjon av TV- og radioprogrammer for andre; tilveiebringe online underholdning, nemlig å tilveiebringe ikke-nedlastbare lyd- og videoopptak innen musikk og underholdning; Underholdningstjenester, nemlig å tilveiebringe online, ikke-nedlastbare, forhåndsinnspilte lyd- og videoopptak via et globalt datanettverk; fanklubber; utvikling og formidling av andres undervisningsmaterieell innen musikk og underholdning; produksjon og distribusjon av radiounderholdning; film- og videoproduksjon; produksjon av kinematografiske filmer; distribusjon av filmer; tv-programsyndikering; underholdning i form av pågående TV-programmer innen musikk og underholdning; underholdning, nemlig et kontinuerlig musikk- og underholdningsshow distribuert via TV-, satellitt-, lyd- og videomedier; utgivelse av bøker og magasiner; underholdning i form av pågående radioprogrammer innen musikk og underholdning; underholdning i form av live-konserter og opptredener av artister, kjendiser og andre påvirkere og trendsettere; underholdningstjenester, nemlig personlige opptredener av kunstnere, kjendiser og andre påvirkere og trendsettere; underholdningstjenester i form av live-opptredener gitt av artister, kjendiser og andre påvirkere og trendsettere gjennom TV, radio og lyd- og videoopptak; underholdningstjenester, nemlig opptredener av kunstnere, kjendiser og andre påvirkere og trendsettere gjengitt live og spilt inn for fremtidig distribusjon; utdannings- og underholdningstjenester, nemlig produksjon og presentasjon av TV-show, sportsbegivenheter, moteshow, spillutstillinger, musikkshow, prisutdelingsshow og komedieshow foran levende publikum som alle blir sendt direkte eller innspilt for senere sending; underholdningstjenester, nemlig å tilveiebringe et nettsted med ikke-nedlastbare musikk- og underholdningsopptredener, videoer, relaterte filmklipp, fotografier og annet multimediemateriale med musikk og underholdning; underholdningstjenester, nemlig å tilveiebringe online anmeldelser av musikk og underholdning; underholdningstjenester, nemlig å tilveiebringe forhåndsinnspilt musikk og underholdning som ikke kan lastes ned, informasjon innen musikk og underholdning, og kommentarer og artikler om musikk og underholdning, alt online via et globalt datanettverk; underholdningstjenester, nemlig live-, tv- og filmopptredener av kunstnere, kjendiser og andre påvirkere og trendsettere; underholdningstjenester, nemlig organisering og gjennomføring av utstillinger innen musikk og underholdning; organisering av utstillinger for underholdningsformål med musikk og underholdning; publisering av nettmagasiner.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å inneholde et tegn som lett kan forveksles med Røde Kors sitt emblem jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c, jf. straffeloven § 166 bokstav c, jf. bokstav b.

- 4 Klage kom inn den 12. august 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 20. august 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Det kombinerte merket inneholder et tegn som lett kan forveksles med Røde Kors sitt emblem. Merket kan derfor ikke registreres, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c, jf. straffeloven § 166 bokstav c, jf. bokstav b.
- Siden søknadsdatoen er 16. juli 2021, er det rettstilstanden forut for lovendringene i varemerkeloven og varemerkeforskriften 1. mars 2023 som må legges til grunn i denne saken. Utgangspunktet i norsk rett var da at merker i sort-hvitt ble ansett for å ha beskyttelse for en hvilken som helst fargesammensetning. Patentstyret må på denne bakgrunn ta høyde for at den svarte sirkelen som omgir korset kan gjengis i rød farge.
- Det avgjørende er hvordan merket vil oppfattes på avstand og i en relativt presset situasjon, for eksempel i en krigssituasjon, jf. Høyesteretts avgjørelse RT-2010-593 Tøyen Tannlegevakt AS. Det søkte merket inneholder et figurelement som klart vil synes til tross for at det er betraktelig mindre enn ordelementet. Korset i søkers merke har fire like lange og tykke armer som er proporsjonalt tilnærmet identisk med korset i emblemet til Røde Kors. Figurelementet står tydelig for seg selv, og merket har en relativt enkel utforming slik at omsetningskretsen lett vil kunne identifisere merkets bestanddeler.
- I en krigssituasjon er det sannsynlig at man ikke vil reflektere over at det er motsatte kontraster i merket, altså at det er et hvitt kors på rød bakgrunn, og ikke et rødt kors på hvit bakgrunn.
- Det har ikke betydning hvilke varer og tjenester merket er søkt beskyttet for.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- POSITIVA er ikke egnet til å oppfattes som emblemet til Røde Kors. Patentstyrets vurdering av om merket «lett kan forveksles» med emblemet til Røde Kors etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c, jf. straffeloven § 166 bokstav c, jf. bokstav b er feil.
- Patentstyret har redusert merket til enkelbestanddeler og forstørret plusstegnet. Varemerket skal vurderes helhetlig. I denne saken består merket av to elementer; tekstelementet POSITIVA og det etterfølgende plusstegnet. Størrelsesforholdet mellom merketeksten og plusstegnet er låst.

- Det har betydning hvilke varer og tjenester merket søkes beskyttet for. Klagenemnda har lagt dette til grunn i sak VM 19/00117. I denne saken er det søkt om beskyttelse for varer og tjenester som utelukkende knytter seg til musikkindustrien. Det er ingen sammenheng mellom aktivitetene til Røde Kors og de varene og tjenestene som dekkes av varefortegnelsen.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke slik det er gjengitt i punkt 2.
- 10 Etter varemerkeloven § 15 bokstav c er det forbud mot registrering av merker som «inneholder et våpen eller annet tegn som er omfattet av straffeloven § 165 bokstav b og § 166, et statsflagg, eller noe som er egnet til å oppfattes som et slikt tegn eller flagg». Spørsmålet i saken er om klagers merke inneholder et tegn som er omfattet av straffeloven § 166.
- 11 Etter straffeloven § 166 straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder den som uhjemlet og rettsstridig
 - «b. bruker et kjennetegn eller en betegnelse som ved mellomfolkelig overenskomst som Norge er bundet av, er bestemt til bruk i samband med hjelp til sårete og syke eller vern av kulturverdier i krig, eller
 - c. uhjemlet bruker en betegnelse, merke, segl eller kjennetegn som lett kan forveksles med noe som nevnt under bokstav a og b.»
- 12 Bestemmelsen i straffeloven § 166 verner bruk av emblemet til Røde Kors, det såkalte Genferkorset, som Norge er forpliktet til å verne etter Genèvekonvensjonen av 1949. Straffebudet tar sikte på å motvirke at emblemet til Røde Kors blir utvannet og misbrukt i fredstid, slik at det kan oppfylle sin funksjon i tilfelle en krigssituasjon.
- 13 Bokstav b gjelder bruk av et «kjennetegn» som er «bestemt til bruk i samband med hjelp til sårede og syke», og som Norge har forpliktet seg til å verne. Slik Klagenemnda ser det er bestemmelsen myntet på bruk av emblemet til Røde Kors alene. Siden klagers kjennetegn ikke er en ren gjengivelse av Røde Kors-emblemet, kommer ikke bestemmelsen til anvendelse. Klagenemnda viser i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse Rt-2010-593 TØYEN TANNLEGEVAKT AS avsnitt 12 og 13 og Oslo tingretts dom av 17. april 2013, TOSLO-2013-11915 WALK-IN-CLINIC side 4.
- 14 Det avgjørende er da om kjennetegnet når det brukes, «lett kan forveksles» med emblemet til Røde Kors, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c, jf. straffeloven § 166 bokstav



c, jf. bokstav b. Ved tolkningen av bestemmelsen skal det legges betydelig vekt på forpliktelsene som følger av Genèvekonvensjonen, og det må få vesentlig betydning at konvensjonens formål er å gi vern for syke og sårede i krig, jf. TØYEN TANNLEGEVAKT AS avsnitt 20 og 21. Det er i denne sammenheng et tungtveiende hensyn at Røde Kors-emblemet skal brukes i pressede situasjoner. Syke og sårede må kunne stole på at de får hjelp ved å oppsøke personell, bygninger og kjøretøyer som er merket med emblemet.

- 15 Høyesterett har gitt retningslinjer for den vurderingen som skal foretas, jf. dommens avsnitt 21:

«Emblemet skal kunne gjenkjennes og respekteres i krigssituasjoner. Det er derfor ikke tilstrekkelig å vurdere om forveksling lett kan skje under normale omstendigheter og på nært hold. Det må også tas i betraktning hvilket inntrykk logoen vil gi på noe avstand og i relativt pressede situasjoner. For at en logo skal gå klar av bestemmelsen, må en forveksling heller ikke under slike omstendigheter «lett» kunne skje».

- 16 Oslo tingretts dom i TOSLO-2013-11915 WALK-IN-CLINIC gjengir samme vurderingstema og legger til at merket «ikke vurderes ut fra normalsituasjonen, men ut fra det inntrykk det vil gi i en relativt presset situasjon og sett på avstand».

- 17 Tegnene som skal sammenlignes ser slik ut:

Røde Kors sitt emblem:	Klagers merke:
	

- 18 Det aktuelle kjennetegnet er et kombinert merke i sort-hvitt. Merket inneholder teksten POSITIVA, som er skrevet i store bokstaver i sort farge. Til høyre for teksten, helt øverst i merket, er det en sort, fylt sirkel med en hvit figur i midten, som kan se ut som et plusstegn eller et likearmet kors.

- 19 Klagers merke er i sort-hvitt, og har etter langvarig norsk praksis vern i alle farger, jf. Høyesteretts avgjørelser i Rt-1932-353 English Crown, og Rt-1992-1030 SPENDRUP'S. Endringene av varemerkeloven som trådte i kraft 1. mars 2023 innebærer at denne praksisen endres, slik at merker inngitt i sort-hvitt, kun har vern i sort-hvitt. Siden klagers merke er innlevert før denne datoen, gjelder imidlertid den tidligere praksisen, og merket vil ha vern i alle farger, herunder rødt. Det er kontrastene som avgjør hvilke farger merket

har beskyttelse for. Vurderingen må derfor ta høyde for at verneomfanget omfatter en versjon hvor de sorte elementene i merket er røde.

- 20 Ved vurderingen av om merkene lett kan forveksles, «må det tas utgangspunkt i den faktiske bruken av logoen», jf. TØYEN TANNLEGEVAKT AS avsnitt 22. I dommen ser Høyesterett for seg en tenkt situasjon hvor merket ses på avstand og om kvelden. Det at «enkelte elementer i logoen, sett på relativt nært hold, bidrar til å gi den sitt eget særpreg» var her ikke tilstrekkelig til å utelukke at merkene lett kunne forveksles, jf. avsnitt 23. I saken om Walk-in-Clinic uttalte tingretten at «Korselementet i kjennetegnet inneholder ingen andre dekorative elementer som kunne forstyrre oppfatningen av korset (...)». Retten uttalte at «Vurdert ut fra det inntrykk logoen vil gi i en relativt presset situasjon og betraktet på avstand fremstår det røde korset som et fremtredende element i merket». Tingretten la vekt på at «korset fremkommer tydelig som et eget element i kjennetegnet til Walk-In Clinic» og at det har rød farge.
- 21 Etter Klagenemndas syn viser avgjørelsene at det skal gjøres en konkret vurdering av hvordan merket som helhet fremstår når det brukes. Ved vurderingen av en varemerkesøknad, må Klagenemnda ta utgangspunkt i en sannsynlig bruk av merket slik det er søkt og i forbindelse med de aktuelle varene og tjenestene.
- 22 I denne saken finner Klagenemnda at det kombinerte merket POSITIVA ikke «lett kan forveksles» med emblemet til Røde Kors, og at det dermed ikke omfattes av straffebudet som er bakgrunnen for registreringshinderet i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c. Det er særlig tre ting som har vært avgjørende for Klagenemndas syn.
- 23 For det første fremstår merketeksten POSITIVA visuelt som det mest fremtredende elementet i merket, både fordi det kommer først og fordi det er klart størst. Dette bidrar til at figuren øverst til høyre fremstår som et lite iøynefallende element i merket, og som et slags tillegg til ordet.
- 24 For det andre gir POSITIVA assosiasjoner til noe som er positivt, og dette uttrykkes ofte med et plusstegn. Tilsvarende uttrykkes gjerne noe negativt med et minustegn. Når figuren står sammen med ordet POSITIVA, er det dermed mer naturlig at figuren oppfattes som et plusstegn, enn som et kors. En lignende vurdering ble foretatt i sak VM 19/00117, hvor Klagenemnda kom til at merket A+ ville forstås som «beste karakter i en bokstavkarakterskala», og at det ikke var nærliggende å oppfatte tegnet som et kors i den konkrete sammenstillingen.
- 25 For det tredje finner Klagenemnda at det må få betydning at figuren faktisk ikke har vern i rød farge. Dersom det grafiske elementet tenkes brukt som en hvit figur mot en rød bakgrunn, er det mer sannsynlig at den vil oppfattes som et plusstegn eller som et utsnitt av det sveitsiske flagget. Selv om merket skal vurderes med utgangspunkt i hvordan det vil oppfattes på avstand og i en relativt presset situasjon, finner Klagenemnda at merket i saken ikke vil forveksles med emblemet til Røde kors.

- 26 Ved bedømmelsen av om bruken av et merke «lett kan forveksles» med emblemet til Røde Kors, vil det etter Klagenemndas syn være relevant å ta hensyn til hvor nær forbindelsen er mellom varene i varefortegnelsen og Røde Kors sine typiske aktiviteter. Denne tolkningen samsvarer med det Klagenemnda allerede har lagt til grunn i VM 19/00117 A+ og VM 23/00075 +J. Klagenemnda finner at når merkets varer har en fjern forbindelse til det å verne syke og sårede i en krisesituasjon, er det mindre sannsynlig at et kors eller korslignende element «lett kan forveksles» med Røde Kors sitt emblem. I denne saken får dette momentet underordnet betydning, da merkeutformingen i seg selv er tilstrekkelig ulik emblemet til Røde Kors, uavhengig av varene og tjenestenes art.
- 27 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at det kombinerte merket POSITIVA ikke rammes av straffeloven § 166 bokstav c, jf. bokstav b. Siden merket i utpekningen ikke «lett kan forveksles» med Røde Kors-emblemet, kan merket gis virkning i Norge uhindret av varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c. Klagenemnda opphever dermed Patentstyrets avgjørelse.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Lill A. Grimstad
(sign.)