



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00039
Dato: 2. november 2018

Klager: Oslo kommune Utdanningsetaten

Innklaget: Teach For All, Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. november 2016, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nummer 283277, ordmerket TEACH FOR NORWAY, for samtlige varer.

3 Varemerket ble 3. september 2015 registrert for følgende varer:

Klasse 16: Trykksaker; bøker, publikasjoner, magasiner; posters, fotografier, klistremerker og dekaleringer; skrivesaker og papirvarer; undervisningsmateriell; lærebøker.

Klasse 35: Reklame og salgsfremmende tjenester relatert til undervisning; lærerformidlingstjenester; rekrutteringsråd; personelltjenester.

Klasse 41: Utdannelsestjenester; arrangering av møter, konferanser og seminarer; publiseringstjenester; publisering via Internett av opplærings- og undervisningsmateriell.

4 Oslo kommune Utdanningsetaten innleverte innsigelse begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett fordi det er egnet til å forveksles med innsigers innarbeidede rett til varemerket TEACH FIRST NORWAY, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd jf. § 3 tredje ledd. Innsigelsen er videre begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med et varemerke som var tatt i bruk av en annen, og at leveringen av søknaden dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b, jf. § 4 første ledd.

5 Klage innkom 30. januar 2017 og Patentstyret har den 9. mars 2017 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket krenker ikke en annens rett. Registrering nr. 283277, flerordsmerket TEACH FOR NORWAY, må derfor opprettholdes, jf. varemerkeloven § 29 andre ledd.
- Patentstyret bemerker at TEACH FIRST NORWAY er brukt for et rekrutterings- og undervisningsopplegg innenfor realfag. Det må derfor være slike tjenester det må vurderes om merket er innarbeidet for.
- TEACH FIRST NORWAY er satt sammen av tre engelske ord og kan oversettes til «undervis først Norge», og kan oppfattes som en oppfordring om å undervise først og at det er en tilknytning til Norge. Brukt på de aktuelle tjenestene er det nærliggende å oppfatte dette som

en beskrivelse av tjenestene, nemlig at man skal undervise den første tiden etter endt utdanning, og at dette foregår i Norge.

- Det skal mye til for å innarbeide varemerker som er direkte beskrivende. Dette merket har i utgangspunktet en beskrivende tekst, da merket beskriver typen kurs/opplæring og undervisningsprogram.
- Dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter TEACH FIRST NORWAY som noens særlige kjennetegn. Selv om TEACH FIRST NORWAY har hatt omtale i flere riksdekkende aviser, er det vanskelig å se om leseren vil oppfatte TEACH FIRST NORWAY som en beskrivende betegnelse eller som et kjennetegn. Det er ikke presentert noen markedsundersøkelse som belyser hvordan TEACH FIRST NORWAY oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren. Det er følgelig ikke dokumentert at TEACH FIRST NORWAY er et innarbeidet varemerke.
- Da innsiger ikke har noen dokumentert innarbeidet rettighet, kan ikke varemerkeloven § 16 bokstav a komme til anvendelse.
- Partene synes enige om at grunnleggerne av de to organisasjonene, Teach for America og Teach First, startet TEACH FOR ALL i 2007. Det opplyses at TEACH FIRST NORWAY ble tatt i bruk i 2009.
- Innsiger tok dermed ikke sitt merke i bruk før innehaver, og varemerkeloven § 16 bokstav b kan derfor ikke komme til anvendelse.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Registreringen av ordmerket TEACH FOR NORWAY må oppheves da denne er i strid med klagers innarbeidede rett til TEACH FIRST NORWAY, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a jf. § 4 første ledd jf. § 3 tredje ledd.
- Subsidiært anføres det at registreringen av merket er i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b. Atter subsidiært anføres det – som nytt hjemmelsgrunnlag – at registreringen må oppheves fordi merket mangler særpreg og således er registrert i strid med varemerkeloven § 14.
- Patentstyrets definisjon av gjennomsnittsforbrukeren som «enten en student eller nyutdannet som kan rekrutteres og utdannes til lærer, eller utdanningsinstitusjoner som ansetter disse for å undervise for seg» er for vid.
- Gjennomsnittsforbrukeren er ikke utdanningsinstitusjoner, da det kun er Utdanningsetaten i Oslo kommune som har et slikt tilbud. Utviklingsprogrammet TEACH FIRST NORWAY er kun for studenter som har tatt master- eller doktorgrad innen realfag, slik at det kun er realfagstudenter som er i målgruppen. Det er derfor ikke av betydning hvordan andre studenter oppfatter TEACH FIRST NORWAY, og det er heller ikke korrekt å inkludere lærere

i omsetningskretsen, slik innklagede anfører. Allerede ferdig utdannede lærere kan ikke søke seg inn på programmet.

- Når det gjelder innarbeidelse av klagers merke, vises det til at bruken av TEACH FIRST NORWAY er knyttet til et program som kombinerer ansettelse i Utdanningsetaten med studier (PPU) og ledelsesutvikling. Det er derfor for snevert når Patentstyret legger til grunn at tjenestene gjelder et rekrutterings- og undervisningsopplegg.
- Siden høsten 2009 har klager profilert TEACH FIRST NORWAY og rekruttert studenter både høst og vår hvert år på karrieredagene til UiO, UiB, NTNU og NMBU. Det har vært svært godt med søkere, og dermed ikke stort behov for markedsføring utover dette. Hjemmesiden www.teachfirstnorway.no har vært operativ siden starten av 2010. De første kandidatene startet i skolen i 2010, og nye kull har blitt rekruttert hvert år siden.
- Statoil er ansvarlig for profilerings- og rekrutteringsprosessen. Selskapet har i flere år topet Universums liste over de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge blant realfagstudenter, noe som har vært en betydelig faktor for suksessen med å rekruttere gode kandidater til programmet.
- Av studentene i målgruppen søker 10 % seg til programmet. Dette viser at programmet er godt profilert og kjent i målgruppen.
- Det er klager, ved ansatte i etaten og nåværende kandidater i programmet, som deltar på karrieredagene og profilerer TEACH FIRST NORWAY. Da den helt sentrale delen av TEACH FIRST NORWAY er ansettelse i Utdanningsetaten, er det tydelig for målgruppen at klager står bak TEACH FIRST NORWAY.
- I de fremlagte presseklippene fremgår det at kandidatene jobber for Utdanningsetaten/Osloskolen og at det er dette som er det sentrale. Presseklippene gir leseren en tydelig oppfatning av at klager står bak TEACH FIRST NORWAY, da det ikke er mulig å delta og gjennomføre opplegget uten å bli ansatt i Utdanningsetaten.
- TEACH FIRST NORWAY er ikke et direkte beskrivende merke. For det første foregår lærerjobben i Oslo, ikke i Norge for øvrig. Det er ingen andre kommuner enn Oslo som tilbyr denne kombinasjonen av jobb og lærerutdanning. Kandidatene ansettes kun i Oslo kommune. For det andre har bruken av TEACH FIRST NORWAY sitt opphav i samarbeidet med organisasjonen Teach First i England.
- Det kan ikke være tvil om at merkene er egnet til å forveksles med hverandre. Begge merkene består av tre ord og fire stavelser, hvor begge bruker ordet TEACH først og ordet NORWAY sist. Det eneste som skiller merkene fra hverandre er ordet i midten, hvor innklagede bruker ordet FOR og klager bruker ordet FIRST. Også disse ordene har likheter.
- Klagers bruk av TEACH FIRST NORWAY er sammenfallende med tjenestene «undervisning; lærerformidlingstjenester; rekrutteringsråd» i klasse 35 og tjenestene

«møter, konferanser og seminarer» i klasse 41. Innklagedes virksomhet er av samme art som klagers bruk av TEACH FIRST NORWAY.

- Dersom klagers merke ikke anses innarbeidet, må innleveringen av innklagedes søknad om registrering av TEACH FOR NORWAY være i strid med god forretningsskikk. Innklagede kjente til klagers bruk av TEACH FIRST NORWAY og at deres registrering ville hindre klagers bruk av merket.
- Patentstyret tar feil når de hevder at TEACH FOR NORWAY ble tatt i bruk før TEACH FIRST NORWAY. Det kan ikke ha betydning for foreliggende sak at TEACH FOR ALL-merket ble tatt i bruk i 2007. TEACH FOR NORWAY er aldri tatt i bruk verken i Norge eller i utlandet.
- Siden klager ikke er en uavhengig organisasjon, har det ikke vært mulig for klager å bli medlem av Teach For All-organisasjon til innklagede. Til tross for dette er innklagede godt kjent med klager og TEACH FIRST NORWAY-programmet. I perioden 2009-2012 hadde klager jevnlig dialog med innklagede. Det er heller ikke bestridt at innklagede kjente til klagers bruk av TEACH FIRST NORWAY forut for registreringen.
- Når det gjelder anførselen om manglende særpreg, vises det til at klager tidligere har forsøkt å få registrert TEACH FIRST NORWAY. Søknaden ble nektet på grunn av manglende særpreg. Registreringen av TEACH FOR NORWAY er ikke i henhold til tidligere praksis fra Patentstyret, og klager kan ikke se at TEACH FOR NORWAY har mer særpreg enn TEACH FIRST NORWAY.
- Merket er en sammensetning av ordene TEACH FOR NORWAY. Ordene er alminnelige i det engelske språk både hver for seg og satt sammen, og det er ingen tvil om at gjennomsnittsforkbrukeren vil kjenne til betydningen av de engelske ordene. Merketeksten vil bli forstått som «undervis(e) for Norge». Når merket kun angir at tjenestene er knyttet til undervisning i Norge, vil det bare oppfattes som beskrivende for tjenestens art og geografiske opprinnelse. Innklagedes merke fremstår som et mer generelt uttrykk enn klagers TEACH FIRST NORWAY, og vil ikke bli oppfattet som kjennetegn fra en bestemt aktør innenfor de vare- og tjenesteklasser ordmerket er registrert for.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen må avvises og registrering av merket TEACH FOR NORWAY må opprettholdes.
- Når det gjelder innarbeidelse av klagers merke, er det for snevert å vurdere om klager har innarbeidet rettigheter til sitt merke for rekrutterings og undervisningstjenester tilknyttet realfag. Omsetningskretsen må inkludere både studenter og lærere, og det er ikke uvanlig at lærere underviser både i realfag og humanistiske fag. Det relevante rettslige spørsmålet er derfor om TEACH FIRST NORWAY nyter innarbeidede varemerkerettigheter til rekrutterings- og undervisningstjenester per se.

- Den relevante omsetningskretsen må utgjøres av befolkningen som helhet, ettersom det norske utdanningssystemet tillater at enhver i prinsippet kan begynne nye studier når som helst i livet.
- Det er ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for å underbygge anførselen om innarbeidelse av TEACH FIRST NORWAY, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, spesielt med tanke på at merket må sies å befinne seg på den nedre delen av distinktivitetsskalaen, tett opp mot det beskrivende. Klager har vist til at 10 % av den meget begrensede målgruppen søker seg til programmet. Innklagede inviterer Klagenemnda til å trekke sine konklusjoner basert på dette.
- Når det gjelder risikoen for forveksling, er innklagede enig med Patentstyret i at det bare kan påvises tjenesteslagslikhet i begrensede deler av klassene 35 og 41. De øvrige varer og tjenester som omfattes av registreringen omfattes ikke av klagers påståtte rettigheter, og er derfor ikke relevante ettersom kravene til vare- og tjenesteslagslikhet i henhold til varemerkeloven § 16 b ikke er oppfylt.
- Det er klart at TEACH FOR ALL-merket har vært i bruk siden 2007, mens TEACH FIRST NORWAY-merket ikke ble tatt i bruk før i 2009. Det er videre klart at partene har vært kjent med hverandres aktiviteter siden klager startet opp sitt undervisningsprogram i Norge. Det er heller ikke presentert noen beviser som støtter påstanden om at søknaden er inngitt i strid med god forretningsskikk. Kravene i varemerkeloven § 16 bokstav b ikke er oppfylt, og bestemmelsen kommer ikke til anvendelse.
- Når det gjelder spørsmålet om manglende særpreg etter varemerkeloven, er det ikke bestridt at merket opprinnelig ble nektet av Patentstyret på dette grunnlaget. Det ble likevel akseptert til registrering etter tilskrivelse. Dette indikerer at merket har vært undergitt en svært grundig saksbehandling som munnet ut i at merket ble ansett som registrerbart for de aktuelle varer og tjenester.
- Innklagede anfører at TEACH FOR NORWAY verken direkte eller spesifikt angir noen informasjon om de aktuelle varer og tjenester. Det semantiske innholdet i merket kan oversettes med «undervis for Norge». Norge er en nasjon, og kan dermed ikke undervises for. I den aktuelle sammenhengen kan heller ikke betydningen «undervis på vegne av Norge» ha noen betydning, da utsagnet ikke skaper en umiddelbar og direkte lenke mellom merket og de varer og tjenester det er registrert for.
- Det faktum at merket TEACH FIRST NORWAY i sin tid ble nektet registrert har ikke noen innflytelse på eller betydning for at foreliggende merke ble akseptert. Det er sikker rett at tidligere administrative avgjørelser ikke kan legge føringer for senere inngitte søknader, da Patentstyret og Klagenemnda anvender et lovbundet skjønn.
- Det vises for øvrig til tilsvaret inngitt til Patentstyret under søknadsbehandlingen, hvor innklagede imøtegikk varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a som grunnlag for nektelse. Brevet for Patentstyret er ikke fremlagt av innklagede.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten TEACH FOR NORWAY.
- 12 Klagers prinsipale og subsidiære anførsel er at merket er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a jf. § 4 første ledd, og bokstav b. Klagenemnda vil imidlertid ta utgangspunkt i klagers atter subsidiære påstand om at ordmerket TEACH FOR NORWAY er beskrivende og mangler særpreg etter varemerkeloven § 14.
- 13 Varemerkeloven § 14 var ikke anført som grunnlag for opphevelse i innsigelsen som Patentstyret behandlet, men er et nytt grunnlag anført i klagen overfor Klagenemnda. For å ikke skape tvil om at partene har fått anledning til å uttale seg i saken om de aktuelle rettslige grunnlag for avgjørelse, fikk partene anledning til å uttale seg eksplisitt om varemerkeloven § 14.
- 14 I sine kommentarer har innklagede blant annet vist til sitt tilsvarende inngitt til Patentstyret under søknadsbehandlingen. Klagenemnda viser til Klagenemndas retningslinjer (med hjemmel i forskrift til patentstyrelova), hvor det i § 3 fremgår at «Klagenemnda forholder seg til de dokumenter som fremmes i klagesaksbehandlingen» og at «tidligere sakskorrespondanse vil ikke automatisk bli innhentet fra Patentstyret». Klagenemnda ser ingen grunn til å fravike dette, tatt i betraktning at partene har blitt oppfordret til å kommentere varemerkeloven § 14. Anførsler som ikke konkret er fremsatt under behandlingen for Klagenemnda vil derfor ikke bli vektlagt.
- 15 I vurderingen av om ordsammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.
- 16 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 17 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.

- 18 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.
- 19 Gjennomsnittsforbrukeren for varene og tjenestene i klasse 16, 35 og 41 i innklagedes merke, vil omfatte både private sluttbrukere, slik som studenter, og profesjonelle, slik som utdannelseinstitusjoner. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 20 Merket består av teksten TEACH FOR NORWAY som direkte kan oversettes til «undervis(e) for Norge» på norsk. Merketeksten består av alminnelig engelske ord som Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil være kjent med og oppfatte betydningen av. Merket omfatter varer og tjenester som i hovedsak er eller kan relateres til undervisning, slik som «undervisningsmateriell; lærebøker» i klasse 16, «reklame og salgsfremmende tjenester relatert til undervisning; lærerformidlingstjenester» i klasse 35 og «utdannelses tjenester; publisering via Internett av opplærings- og undervisningsmateriell» i klasse 41.
- 21 Etter Klagenemndas syn vil gjennomsnittsforbrukeren kun oppfatte TEACH FOR NORWAY som en angivelse av varenes og tjenestenes art, nemlig undervisning/opplæring, og at denne undervisningen er relatert til Norge/norsk, det være seg undervisning om Norge eller i det norske språk. Slik Klagenemnda ser det, er det de beskrivende elementene TEACH og NORWAY som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved og som uten videre vil gi et beskrivende meningsinnhold. Klagenemnda kan ikke se at preposisjonen FOR gjør merketeksten utydelig eller tvetydig på en slik måte at merket som helhet tilføres særpreg. Klagenemnda er således av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom TEACH FOR NORWAY og de konkrete varene og tjenestene. Det vises til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 22 For de aktuelle varene og tjenestene vil merket TEACH FOR NORWAY, på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille innklagedes varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klagenemnda har ovenfor konkludert med at merket ikke er registrerbart etter varemerkeloven § 14. Klagenemnda ser derfor ikke at det er grunnlag for å vurdere partenes øvrige påstander ytterligere.
- 24 Klagenemnda har etter dette kommet til at innklagedes ordmerke TEACH FOR NORWAY er registrert i strid med varemerkeloven § 14 andre ledd, jf. første ledd.

25 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at registreringen av ordmerket TEACH FOR NORWAY, registreringsnummer 283277, blir å oppheve, jf. § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Ordmerket TEACH FOR NORWAY, med registreringsnummer 283277, oppheves, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)