



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00078
Dato: 14. desember 2018

Klager: ID. MNGMNT AS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. august 2018, hvor ordmerket DIFFER STRATEGY CONSULTING, søknadsnummer 201613683, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 35: Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; bistand ved ledelse og utvikling av bedrifter; annonse- og reklamevirksomhet.

3 Varemerket ble av Patentstyret nektet registrert som følge av at merket er egnet til å forveksles med foretaksnavnet DIFFER AS, org. nr. 996192865, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

4 Under søknadsbehandlingen i Patentstyret ønsket søker å begrense varefortegnelsen, men Patentstyret fant at presiseringene ikke ville avhjelpe tjenestelikheter og dermed faren for forveksling. Patentstyret tilbød i stedet at søknaden kunne registreres for tjenestene «annonse- og reklamevirksomhet», men søker avviste begrensningen.

5 Klage innkom 11. oktober 2018 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 29. oktober 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte ordmerket DIFFER STRATEGY CONSULTING er egnet til å forveksles med foretaksnavnet DIFFER AS, org. nr. 996192865. Merket må dermed nektes registrert, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- Ordet DIFFER betyr «å være forskjellig fra, å avvike fra» og har ikke et betydningsinnhold som naturlig kan relateres til de aktuelle tjenestene. DIFFER er vurdert å være et relativt sterkt merkeelement, og DIFFER AS er derfor et særpreget foretaksnavn.
- Det søkte varemerket DIFFER STRATEGY CONSULTING tar opp i seg teksten i foretaksnavnet i sin helhet. Det eneste som skiller kjennetegnene fra hverandre er foretakets selskapsangivelse AS, og de etterfølgende ordelementene STRATEGY CONSULTING, som kan oversettes til «strategirådgivning». Disse ordene har ikke varemerkerettslig særpreg da de kun beskriver virksomhetens art. Merkenes særpregede element DIFFER er identisk. De to ordmerkene ser like ut, uttales likt og gir samme assosiasjoner. Det foreligger derfor klar kjennetegnslighet.
- Det er godtgjort at innehaver av foretaksregistreringen driver med strategisk rådgivning knyttet til organisering og ledelse av ulike selskaper og institusjoner. Innehaver av foretaksregistreringen tilbyr således like tjenester som søker ønsker merket registrert for i

klasse 35, nemlig: «Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; bistand ved ledelse og utvikling av bedrifter». Patentstyret er ikke enig i at tjenestene er ulike i sin art og sitt formål. All den tid varefortegnelsen fortsatt dekker «rådgivning om organisering- og forretningsledelse», vil de foreslåtte presiseringene ikke avhjelpe tjenestelikheten mellom varemerkesøkers og foretakets virksomhet.

- En helhetsvurdering av både kjennetegnslikheten og tjenestelikheten tilsier at det foreligger en klar risiko for forveksling. Det er spesielt lagt vekt på at kjennetegnene er nærmest identiske og at innehaver av foretaksnavnet leverer ulike rådgivningstjenester og bedriftsutvikling, som det søkte merket er ønsket beskyttet for. Omsetningskretsen kan lett komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at det søkte merket ikke er forvekselbart med foretaksnavnet DIFFER AS, da dette foretaket tilbyr andre tjenester enn de tjenester foreliggende varemerkesøknad dekker. Patentstyrets vurdering av likeartethet er feil, og merket er således registrerbart uhindret av varemerkeloven § 16 bokstav a.
- Begge selskapene yter faglig profesjonelle analyse- og rådgivningstjenester til sine kunder, og vurderingen av bransjelikhet involverer således ikke fysiske varer, men hva slags innhold partenes tjenester har. Det bør være åpenbart at tjenestene i søknadens begrensede varefortegnelse ikke er av lignende slag som Differ AS' virksomhet innen investering i og rådgivning av ulike firmaer som arbeider med energiløsninger i utviklingsland. Det foreligger etter dette ikke den bransjelikhet som kreves etter foretaksnavneloven § 3-3 første ledd.
- For å vise at det ikke foreligger bransje-/tjenestelikhet, har klager listet selskapenes hovedformål slik de er definert i Brønnøysundregisteret, på selskapenes LinkedIn-profil og hjemmesider. Det er videre laget en oversikt over hvilke tjenester selskapene tilbyr, hvilke bransjer selskapene arbeider innen, hvilke oppdragsgivere selskapene har, hvilke investeringer selskapene har gjort, en oversikt over kompetanse- og erfaringsbakgrunn hos sentrale ansatte, hvilke samarbeidspartnere selskapene har samt medieoppslag som skal belyse markedets opplevelse av selskapene.
- Dokumentasjon viser at klagers virksomhet, gjenspeilet i den begrensede varefortegnelsen, omfatter tjenester som er svært forskjellige fra Differ AS' virksomhet og tjenester.
- Klagers kundekrets utgjøres av bedrifter og organisasjoner innenfor varierte bransjer. Tjenestene er ikke rettet mot bedrifter og organisasjoner innen bestemte fagfelt og er ikke tilpasset kunder som driver innen et konkret teknisk område.
- Det er ikke godtgjort at Differ AS skulle drive med «organisering og ledelse av ulike selskaper og offentlige instanser». Selskapet driver med investering i og rådgivning av ulike firmaer

som arbeider med energiløsninger, i hovedsak i utviklingsland/selskaper og offentlige instanser hvis arbeid er rettet mot utviklingsland. Rådgivningen gjelder først og fremst det faglige omkring tekniske løsninger for karbonreduserende tiltak mv, og berører ikke rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse og bistand ved ledelse og utvikling av bedrifter, som er klagers kjerneområde.

- Differ AS' virksomhet er utvilsomt begrenset til tjenester innen fagfeltet energiløsninger, og ikke tjenester innen digitalisering og effektivisering av arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser. Rådgivningstjenestene kan inneholde analyse, konseptutvikling og investeringer, men er gjennomgående knyttet til fagfeltet energiløsninger og etablering av slike. Kundekretsen i Norge består i hovedsak av offentlige instanser.
- Søknadens tjenester er åpenbart forskjellige fra Differ AS' virksomhet i karakter, bruk og formål. Søknadens tjenester er utelukkende relatert til «management consulting», og retter seg uttrykkelig ikke mot rådgivning omkring energiløsninger.
- Differ AS' tjenester ytes av personer med spesialkompetanse innen energiteknologi, og gjelder ikke rådgivning til bedrifter om automatiseringsprosesser av deres verdikjeder eller kartleggings- og markedsanalyser. Den essensielle forskjellen mellom virksomhetene ligger i at Differ AS henvender seg til et svært begrenset publikum i Norge bestående av offentlige instanser og aktører som investerer i eller leverer produkter og tjenester relatert til energiløsningsprosjekter i utviklingsland, mens klager tilbyr tjenester vedrørende styringsprosesser av verdikjeder i bedrifter, i hovedsak ved digitale løsninger og prosesser.
- Omsetningskretsene for partenes tjenester er forskjellige. Tjenestene supplerer ikke hverandre. Tjenestene har ingen naturlig forbindelse som skulle tilsi at eksempelvis en kunde som ønsker bistand til energiløsningsprosjekter, vil tro at dette er en tjeneste som ytes av et selskap som tilbyr bistand til norske bedrifter i digitale effektiviseringsprosesser og markedskartlegging.
- Etter foretaksnavneloven § 3-3 første ledd har et foretaksnavn vern også overfor virksomhet det ventes brukt for. Ut fra Differ AS' gjeldende virksomhetsområde, kan vernet rimelig ikke utvides til å omfatte de tjenester som foreliggende søknad dekker. Dette er ikke tjenester som naturlig hører sammen med rådgivning omkring og investering i energiløsninger i utviklingsland.
- Klager og Differ AS har ikke møtt på hverandre i forbindelse med sine tjenester og virksomheter etter at Differ AS ble etablert i 2010. Dette er en indikasjon på at det dreier seg om ulike bransjer og tjenester, og forsterker det faktum at virksomhetenes tjenester ikke er i konkurranse, i den forstand at en kunde ikke vil kunne få ønsket bistand dersom hun/han skulle henvende seg til feil foretak.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt det foreligger fare for forveksling mellom klagers søkte ordmerke DIFFER STRATEGY CONSULTING og det eldre registrerte foretaksnavnet DIFFER AS, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, jf. foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3.
- 11 Klagenemnda viser til at det ifølge foretaksnavneloven § 3-2 første ledd bare er kjennetegn som oppfyller varemerkeloven § 14 sitt krav til særpreg som skal ha vern mot lignende foretaksnavn eller varekjennetegn.
- 12 Klagenemnda kan ikke se at elementet DIFFER har noen relevant betydning med tanke på foretakets virksomhet. Foretaksnavnet DIFFER AS er således ikke beskrivende for de tjenestene som ytes. Det har i tillegg det nødvendige særpreg, slik at det har beskyttelse mot identiske og lignende foretaksnavn og varemerker, forutsatt at samtlige kriterier i vurderingen av forvekselbarhet er oppfylt. Det eldre kjennetegnet – foretaksnavnet DIFFER AS – er videre vurdert å ha en normal til høy grad av særpreg.
- 13 Hvorvidt det foreligger fare for forveksling må avgjøres ut fra en helhetsvurdering, hvor både bransjelikhet og kjennetegnslikhet blir vektlagt.
- 14 Når det gjelder kjennetegnslikheten konstaterer Klagenemnda at det foreligger et identisk element i begge merkene, DIFFER. Foretaksnavnet inneholder i tillegg den ikke-distinktive tilføyelsen AS, som kun er en obligatorisk angivelse av foretakets ansvarsform, og klagers søkte merke inneholder den rent beskrivende angivelsen STRATEGY CONSULTING. Det eneste distinktive elementet i de to kjennetegnene er identisk, og det foreligger etter dette en høy grad av kjennetegnslikhet. Dette fordrer en større avstand mellom bransjen/tjenestene som tilbys enn tilfellet var hvis det forelå større ulikheter mellom kjennetegnene.
- 15 Det er videre et krav at kjennetegnene kun kan anses «egnet til å forveksles hvis de brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag (bransjelikhet)», jf. foretaksnavneloven § 3-3 første ledd. Det avgjørende for forvekselbarheten blir således om det foreligger bransje-/tjenesteslagslikhet.
- 16 En rekke momenter vil være av betydning for å avgjøre dette, jf. Ot.prp. nr. 43 (2002–2003) side 18. Blant annet må man se på «om de produkter som tilbys har en felles anvendelse og henvender seg til samme omsetningskrets». Videre må vurderingen bygge på «foretakets reelle virksomhet i dag». Det uttales videre at «etter praksis er det at foretakene driver innenfor samme virksomhetsområde ikke nok å si at bransjelikhet foreligger. Det at to foretak tilbyr konsulenttenester er ikke nok. Man må se på hvilken type konsulenttenester foretakene faktisk tilbyr før bransjelikhet kan konstateres. Hvem foretakene retter seg mot kan videre være et viktig argument. Ved tvil vil bransjelikhet lettere bli konstatert dersom foretakene retter seg mot de samme kundene.»
- 17 Ifølge EU-domstolens dom av 29. september 1998 i sak C-39/97 Canon bygger varemerkedirektivet på en tilsvarende norm. I avsnitt 23 heter det: «Med henblik på vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser skal der, ... tages

hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellom varerne eller tjenesteydelsene. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden.»

- 18 Gjennomgangen av kildene ovenfor viser at bransje-/tjenestelighet vil kunne foreligge dersom tjenestene alternativt er av samme art, har felles formål, anvendelse, distribusjonskanaler eller omsetningskrets, eller supplerer eller står i et konkurranseforhold til hverandre.
- 19 Klagen inneholder en inngående gjennomgang av hva som skiller de to foretakenes virksomhet. For å understreke ulikhetene, lister klager blant annet opp selskapenes hovedformål, hvilke tjenester selskapene tilbyr, hvilke bransjer selskapene arbeider innen og hvilke oppdragsgivere selskapene har. Klagenemnda bemerker at vurderingen av bransje-/tjenestelighet i den foreliggende saken, ikke beror på en sammenligning av tjenestene som de to foretakenes faktisk yter. Det er klagers omsøkte varefortegnelse som må vurderes opp mot det eldre foretakets faktiske virksomhet. Klagenemnda utelukker ikke at vurderingen kunne falt annerledes ut dersom det var foretakenes faktiske virksomhet som var vurderingstemaet.
- 20 Klagers opprinnelige varefortegnelse inneholdt de to svært vide angivelsene «rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse» og «bistand ved ledelse og utvikling av bedrifter». Det er klart at disse angivelsene vil omfatte også det eldre foretakets rådgivningsvirksomhet og bistand i forbindelse med f.eks. startups. Klagenemnda er derfor ikke i tvil, og enig med Patentstyret, i at det søkte merket blir å nekte registrert fordi det er i strid med en tidligere foretaksnavnerettighet med bedre prioritet.
- 21 Klagenemnda vil i sin videre vurdering se om klagers begrensede varefortegnelse endrer denne konklusjonen, nærmere bestemt om klager har klart å begrense seg bort fra at det foreligger likhet mellom foretakets faktiske virksomhet og de omsøkte tjenestene i klagers varemerkesøknad.
- 22 Varefortegnelsen som vurderes er den følgende:

Klasse 35: Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; bistand ved ledelse og utvikling av bedrifter. Registreringen omfatter ikke kommersielle og tekniske tjenester rettet mot energiløsninger i utviklingsland. Tjenestene gjelder kvalitativ og kvantitativ marked- og bedriftsinnsikt, strategiutvikling som nye og bedre markeds- og bransjestrategier med forbedring og utvikling av nye forretningsmodeller, effektiviseringsprosjekter for mer effektiv drift og reduserte kostnader, strukturelle endringer som oppkjøps- og fusjonsprosesser og implementeringsprosjekter for å sikre at strategier og initiativ blir gjennomført. Arbeidet utføres både gjennom tradisjonelt management consulting, men også ved bruk av «business intelligence», prediksjonsmodeller bygget opp av algoritmer og ulike automatiseringsløsninger som RPA (robot process automation) og kunstig intelligens.

- 23 Klagenemnda er i utgangspunktet tvilende til at varefortegnelsen oppfyller kravet i varemerkeforskriften § 10 andre ledd der det fremgår at «varene og tjenestene skal angis klart og entydig.» Det er også gjort klart i EU-domstolens avgjørelse i sak C-307/10, IP-Translator, at det er et krav «at de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om varemærkebeskyttelse, identificeres med tilstrækkelig klarhed og præcision af ansøgeren, således at de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende alene på baggrund heraf kan fastlægge udstrækningen af den beskyttelse, varemærket giver.»
- 24 Den begrensede varefortegnelsen inneholder en negativ avgrensning – «registreringen omfatter ikke kommersielle og tekniske tjenester rettet mot energiløsninger i utviklingsland». Klagenemnda bemerker at det er uklart hva som menes med «tekniske og kommersielle tjenester», og kan vanskelig se at denne presiseringen bidrar til å gjøre varefortegnelsen klar og entydig. At Differ AS selv beskriver deler av sin virksomhet ved å bruke de samme ordene på sin hjemmeside, gir i et varefortegnelsesperspektiv ingen mening. Tekniske tjenester er i utgangspunktet ikke omfattet av klasse 35, og når det gjelder bruken av ordet «kommersielle», ligger det i tjenestenes natur at de er nettopp kommersielle.
- 25 Ved å innta en slik begrensning, ønsker klager å gjøre et eksplisitt unntak for det klager anser er foretakets reelle virksomhet. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at dette påvirker vurderingen av bransje-/tjenestelighet. Selv om begrensningen av tjenestene til ikke å gjelde «tekniske og kommersielle tjenester rettet mot energiløsninger i utviklingsland» skulle være akseptabel, er denne i seg selv ikke tilstrekkelig til å fjerne faren for forveksling, da den ikke omfatter det eldre foretakets fulle virksomhet innenfor rådgivning og bistand ved ledelse. Videre vil dette føre til at samtlige av de resterende tjenestene som inngår i overbegrepene overlates til klager, noe som gir Differ AS et svært snevert handlingsrom, og etterlater få muligheter for ekspansjon til nye virksomhetsområder.
- 26 Den neste delen av varefortegnelsen forsøker inngående å beskrive klagers tjenester og hvordan disse utføres. Klagenemnda kan heller ikke se at denne presiseringen avhjelper at kjennetegnene må anses forvekselbare. I realiteten er det kun den innledende angivelsen «kvalitativ og kvantitativ marked- og bedriftsinnsikt, strategiutvikling» som er relevant å se på, da den etterfølgende forklaringen etter ordet «som» kun er eksemplifiseringer av disse tjenestene. Varefortegnelsen inneholder ingen begrensninger når det gjelder hvilke bransjer eller virksomhetsområder tjenestene retter seg mot. Differ AS oppgir på sine nettsider at de blant annet tilbyr tjenester som inkluderer rådgivning innen blant annet «market dynamics», «market strategy», og «risk management» som vil være identisk og svært likt med tjenestene varemerket søkes registrert for. Den siste setningen i varefortegnelsen inneholder en beskrivelse av hvordan arbeidet utføres. Klagenemnda anser at dette er irrelevant for vurderingen, og ikke hjemmehørende i en varefortegnelse. Forklaringen bidrar uansett ikke til å skape noen avstand mellom tilbydernes tjenester slik varefortegnelsen er formulert.

- 27 Klagenemnda finner etter dette at det foreligger bransje-/tjenestelighet, både for den omsøkte tjenesteangivelsen/varefortegnelsen og den senere begrensningen som er forsøkt gjennomført.
- 28 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at det søkte ordmerket DIFFER STRATEGY CONSULTING er egnet til forveksles med foretaksnavnet DIFFER AS med bedre prioritet, og dermed må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201613683, ordmerket DIFFER STRATEGY CONSULTING, nektes registrert for:
Klasse 35: Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; bistand ved ledelse og utvikling av bedrifter.
- 3 Søknadsnummer 201613683, ordmerket DIFFER STRATEGY CONSULTING, registreres for:
Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)