

Vår ref.: OP2015/00174
Registreringsnr.: 279362
Saksnr.: 201301241A
Varemerke: F
Innehaver: Fujikura Ltd.
Innehavers fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS
Innsiger: Fremskrittspartiet
Innsigers fullmektig: Onsagers AS

Patentstyrets avgjørelse av 2016.04.15 – innsigelse

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE¹

Fujikura Ltd., Tokyo, Japan, leverte 28. januar 2013 inn et kombinert merke for registrering, med Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo, som fullmektig. Merket ser slik ut:



Merket ble registrert 5. desember 2014 med registreringsnummer 279362, og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 15. desember samme år med følgende varefortegnelse:

Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design av dataprogrammer, dataprogrammering og vedlikehold av dataprogrammer; rådgivning og ledelse innen informasjonsteknologi; fremskaffelse av teknologisk informasjon innen telekommunikasjon; forsknings tjenester innen informasjons- og

¹ Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Se varemerkeloven §§ 49 og 50. **Klagefrist:** Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven § 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).

telekommunikasjonsteknologi; testing, inspeksjon og undersøkelser av optiske fibre, elektriske ledninger og elektriske kabler; teknisk rådgivning, støtte og ingeniørvirksomhet innen informasjonsteknologi; informasjonsteknologitjenester (IT) vedrørende datamaskiner, programvare, design av dataperiferiutstyr og teknisk rådgivning.

I innsigelsesperioden kom det inn innsigelse fra Fremskrittspartiet, med Onsagers AS, Oslo, som fullmektig. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens velkjente merke etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.

Innsigers registrering nr. 150680 ser slik ut, og er registrert for følgende varefortegnelse:



Klasse 42 Informasjon og rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk

Når det gjelder partenes anførsler, vises det til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

Innsigers fullmektig hevder at Fremskrittspartiets figurative merke nyter et utvidet vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd, og gjennom dette har vern for tjenester av annet slag, så lenge bruken medfører en «urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg».

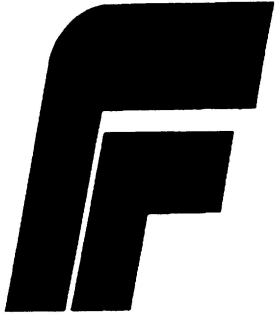
Det er tre krav som må være oppfylt for at bestemmelsen skal komme til anvendelse.

- 1) Det må foreligge et velkjent merke
- 2) Merkene må være identiske eller lignende
- 3) Bruken må medføre urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse (goodwill).

Spørsmålet om når et varemerke er "velkjent", ble vurdert av EU-domstolen i sak C-375/97, *Chevy*. Kravet ble ansett oppfylt når varemerket er kjent av en betydelig del av den relevante omsetningskretsen, jf. premiss 26.

Det skal foretas en helhetsvurdering der man tar hensyn til merkets særpregsgrad og rennomme, graden av likhet mellom varemerkene, samt karakteren av og graden av likhet mellom varene og tjenestene, jf. EU-domstolens avgjørelse C-487/07 *L'Oréal*, premiss 44 og C-252/07, *Intel Corporation*, premiss 42. Det kreves ikke at merkene er forvekselbare; det er tilstrekkelig at gjennomsnittsforbrukeren får en assosiasjon til det velkjente merket.

Her er en oversikt over merkene og deres respektive varefortegnelser:

	Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design av dataprogrammer, dataprogrammering og vedlikehold av dataprogrammer; rådgivning og ledelse innen informasjonsteknologi; fremskaffelse av teknologisk informasjon innen telekommunikasjon; forskningstjenester innen informasjons- og telekommunikasjonsteknologi; testing, inspeksjon og undersøkelser av optiske fibre, elektriske ledninger og elektriske kabler; teknisk rådgivning, støtte og ingeniørvirksomhet innen informasjonsteknologi; informasjonsteknologitjenester (IT) vedrørende datamaskiner, programvare, design av dataperiferiutstyr og teknisk rådgivning.
	Klasse 42: Informasjon og rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk

1. Velkjent merke

Patentstyret har mottatt dokumentasjon for bruk av det eldste merket, herunder avisutklipp og markedsføringsmateriale. Til tross for at bruken stort sett er skjedd i kombinasjon med teksten FREMSKRITTSPARTIET eller slik at merket står inne i et eple, anser Patentstyret det dokumentert at merket er brukt i stor utstrekning og i lang tid. Fremskrittspartiet tok merket i bruk i 1978, og logoen har vært godt synlig i det norske nyhetsbildet. Patentstyret har mottatt dokumentasjon som viser hvordan merket fremkommer i reklamekampanjer, avisomtale, TV-sendinger og på sosiale medier (Facebook). Innsigers fullmektig har vist en relativt konsistent bruk over lang tid, og merkebruken er knyttet til de tjenester som er omfattet av varefortegnelsen.

Det eldre merket anses å være kjent av en betydelig del av den relevante omsetningskretsen, som består av hele den voksne befolkning, inkludert ungdom. Patentstyret har kommet til at merket er velkjent for informasjon og rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk.

2. Identiske eller liknende merker

Merkene likner hverandre ved at de begge består av to linjer som danner en liknende figur. De kan begge oppfattes som enten en F, eller en sammenstilling av en stor F og liten R. Det

eldste merket er registrert i sort-hvitt, mens det omstridte merket er registrert i en kombinasjon av lyseblå og en mørkere, blållilla farge. Det eldste merke har vern også for andre farger enn sort, for eksempel en mørk blå eller mørk lilla nyanse eller eventuelt to mørke nyanser av blå/lilla uten tydelig kontrast.

Den største forskjellen mellom merkene er at den øverste linjen går helt ned til venstre i innsigers merke, mens den tilsvarende linjen bare går et stykke ned og ender i en spiss i den omstridte registreringen. Den omstridte registreringen gir et noe mer avrundet helhetsinntrykk, da flere av linjene ender i buede former. Innsigers tegn er rettlinjet, med unntak av det øverste venstre hjørnet.

Patentstyret har kommet til at kjennetegnene er relativt like visuelt. Begge merker bygger på den grunnleggende idéen om at to linjer i vinkel kan danne helhetsinntrykket «Fr» eller «F». Det gir liten mening å foreta en fonetisk og konseptuell sammenlikning utover å si at de begge kjennetegn kan oppfattes som «F» eller «Fr».

Det foreligger samlet sett nokså stor grad av likhet mellom kjennetegnene.

3. Urimelig utnyttelse eller skade

I saker om utvidet vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd vil det, som ved vurderinger av forvekslingsfare etter § 4 første ledd, naturlig nok bli et visst innslag av "gjetninger om kundepsykologi". Det imidlertid ikke tilstrekkelig med en ren antagelse om urimelig utnyttelse eller skade. Det må foretas en konkret sannsynlighetsvurdering, og det er et krav at det må anses å foreligge en sannsynlighetsovervekt for urimelig utnyttelse av eller fare for skade på det eldste merket. Se i denne forbindelse EU-domstolens avgjørelse i sak C-383/12 P, *Wolf Jardin*, premiss 43.

I helhetsvurderingen vil tjenesteslagslikheten være et viktig moment.

Den eldste registreringen omfatter «informasjon og rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk» i klasse 42. Den omstridte registreringen omfatter blant annet informasjons- og rådgivningstjenester i klasse 42, men disse er relatert til teknologi og forskning. For eksempel finner vi angivelsene «rådgivning og ledelse innen informasjonsteknologi», «fremskaffelse av teknologisk informasjon innen telekommunikasjon», «forskningstjenester innen informasjons- og telekommunikasjonsteknologi» og «teknisk rådgivning». Til tross for at tjenestene gjelder informasjon og rådgivning i klasse 42, er de etter Patentstyrets oppfatning av forskjellig art da de befinner seg på ulike livsområder. Det er ikke vanlig at den som driver med teknisk rådgivning og informasjon også er tilbyder av partipolitisk rådgivning og informasjon. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke tro at det er samme avsender av disse ulike informasjons- og rådgivningstjenestene. Tjenestene tilbys ikke tradisjonelt på samme sted, og de har ikke noe naturlig felleskap utover at en tilbyder av partipolitisk informasjon også kan trenge teknologiske løsninger.

Problemstillingen blir da om det eldste merkets utvidede vern strekker seg til å gjelde de tjenestene som omfattes av reg. nr. 279362. Begge varefortegnelser gjelder informasjons- og rådgivningstjenester i klasse 42, og er i så måte av samme art. Tjenestene er imidlertid spesifisert til å gjelde ulike livsområder/bransjer. Dersom man ser det nyeste merket på en informasjons- eller rådgivningstjeneste knyttet til eksempelvis informasjonsteknologi – vil man da få en assosiasjon til innsigers merke, som er velkjent for informasjons- og rådgivningstjenester innen partipolitikk? Patentstyret har kommet til at det foreligger *en viss grad av nærhet* mellom tjenestene, da begge innehaveres tjenester dreier seg om informasjon og rådgivning. Vi viser til EU-rettsens avgjørelse T-201/14. Her vurderte retten kjennetegnene SPA og SPA WISDOM, og kom til at varene vann og kosmetikk hadde «a certain degree of closeness», siden vann brukes i kosmetikk.

Den visuelle og konseptuelle likheten mellom merkene er så stor at en assosiasjon til Fremskrittspartiets merke vil være nærliggende med hensyn til noen av tjenestene registreringen omfatter. Patentstyret har imidlertid kommet til at noen av tjenestene registreringen gjelder ligger så langt unna tjenestene som omfattes av det velkjente merket at det ikke vil være sannsynlig at man får en assosiasjon til Fremskrittspartiets merke.

I dette tilfellet har Patentstyret kommet til at det er sannsynlig at bruken av det nyeste merket medfører skade på det velkjente merkets særpreg. Den relativt store graden av merkelikhet medfører at det velkjente merket sin evne til å identifisere tjenestene kan svekkes ved bruk av det omstridte merket. Det foreligger en risiko at blikkfangereffekten til Fremskrittspartiets merke uthules eller gradvis svinner bort gjennom en oppløsning av merkets identitet. Da vi har kommet til at vilkåret om «skade» er oppfylt, er det ikke nødvendig å gå inn på om det i tillegg er tale om en «urimelig utnyttelse» av det eldste merkets særpreg eller rennommé.

Konklusjon:

Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at innsigers eldre merke er velkjent her i riket, at innehavers merke vil skape en assosiasjon til det velkjente merket og at bruken av det registrerte merket vil kunne medføre skade på det velkjente varemerkets særpreg når det brukes for tjenestene «rådgivning og ledelse innen informasjonsteknologi; fremskaffelse av teknologisk informasjon innen telekommunikasjon; teknisk rådgivning og støtte innen informasjonsteknologi; teknisk rådgivning; informasjonsteknologitjenester (IT) vedrørende teknisk rådgivning» i klasse 42, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

Innsigelsen er dermed tatt delvis tatt til følge, jf. § 29 første ledd.

Beslutning:

Registreringen oppheves for:

«Rådgivning og ledelse innen informasjonsteknologi; fremskaffelse av teknologisk informasjon innen telekommunikasjon; teknisk rådgivning og støtte innen informasjonsteknologi; teknisk rådgivning; informasjonsteknologitjenester (IT) vedrørende teknisk rådgivning.»

Registreringen opprettholdes for:

«Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design av dataprogrammer, dataprogrammering og vedlikehold av dataprogrammer; forskningstjenester innen informasjons- og telekommunikasjonsteknologi; testing, inspeksjon og undersøkelser av optiske fibre, elektriske ledninger og elektriske kabler; ingeniørvirksomhet innen informasjonsteknologi; informasjonsteknologitjenester (IT) vedrørende datamaskiner, programvare og design av dataperiferiutstyr.»

Sarah Wennberg Svendsen

Knut Andreas Bostad