

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE

NORVATIS AG, Basel, Sveits, leverte 27. oktober 2004 inn ordmerket,

PENTIUM FORTE

til registrering, med Zacco Norway AS, Oslo, som fullmektig. Merket ble besluttet registrert 20. oktober 2005 med registreringsnummer 228872, og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 31. oktober 2005. Merket ble registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 5	Veterinære vaksiner.
-----------------	----------------------

Intel Corp., California, USA, leverte 25. oktober 2010 inn krav om administrativ overprøving av ovenfor nevnte registrering med Bryn Aarflot AS, Oslo, som fullmektig. I kravet anføres det at registreringen skal settes til side som ugyldig, jf. varmerkeloven § 35.

Kravet er begrunnet med at den aktuelle registreringen er skjedd i strid med Intel Corp. sine rettigheter til det sterkt innarbeidede og velkjente merket PENTIUM, og at registreringen innebærer en urimelig utnyttelse av dette merkets anseelse. Merket ble derfor registrert i strid med tidligere varemerkelov § 14 første ledd nr. 6 og § 6 annet ledd. Kravet til rettslig interesse er i dette tilfellet oppfylt, jf. varemerkeloven § 39. Videre anses de formelle vilkårene etter varemerkeloven § 40 og varemerkeloven § 27 som oppfylt. Avgiften er betalt rettidig, jf. avgiftsforskriften § 19. Patentstyret har ikke fått melding om at det er reist søksmål om ugyldighet eller sletting, jf. varemerkeloven § 41.

Kravstillers registreringer nr. 197527, 197666 og registrering nr. 204805 er i dag opphørte registreringer, men var gyldige på det aktuelle registreringstidspunktet. Da

saken gjelder vern for et velkjent merke, får disse uansett ikke betydning for denne vurderingen.

Når det gjelder partenes anførsler viser vi til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis settes til side som ugyldig ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40 hvis registreringen er skjedd i strid med §§ 14-16 og ikke kan bestå etter § 8 første ledd, jf. varemerkeloven § 37. Varemerkeloven § 4 annet ledd innebærer at innehaveren av et varemerke som er "velkjent her i riket", skal være vernet mot at andre bruker "et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill)."

Dagens kodakbestemmelse viderefører tidligere varemerkelov av 1961 § 6 annet ledd og gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 5 nr. 2. Kodakregelen fra 1961 innehar en strengere ordlyd enn dagens bestemmelse, og det er derfor uenighet mellom partene om bedømmelsen må knyttes opp mot dagjeldende varemerkelov § 6 annet ledd, (jf. varemerkelovens § 83 fjerde ledd, første punktum), eller dagens lovbestemmelse § 4 annet ledd.

Hvorvidt det reelt sett har skjedd noen regelendring med den nye loven, er imidlertid tvilsomt, fordi den eldre loven fra 1961 har vært antatt å skulle tolkes liberalt, jf. Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s.367-368. I 1995 ble det vedtatt en ny formulering av varemerkelovens kodakregel, som innholdsmessig er videreført i gjeldende lovs § 4 annet ledd (jf. ot.prp nr. 98 (2008-2009) s. 43. Bestemmelsen tok sikte på "å senke terskelen for anvendelse av denne regelen ganske vesentlig", jf. Ot.prp. nr. 59 (1994-95) s. 105.

Nytt med dagens bestemmelse sammenlignet med § 6 annet ledd i den tidligere varemerkeloven, er at ordlyden presiserer at utnyttelsen av eller skaden på merkets særpreg er omfattet. Spørsmålet er hvorvidt det ligger en realitetsendring i dette. Som det vil fremgå av avgjørelsen nedenfor har ikke innføringen av denne presiseringen noen betydning for sakens resultat.

Etter Patentstyrets syn har kodakvernet siden 1961 gradvis utviklet seg i liberal retning, slik at det vanskelig kan sies å være skjedd noen egentlig regelendring ved vedtagelsen av den nye loven fra 2010. Det er mer tale om en ordlyd som på mer dekkende vis beskriver det mer liberale kodakvernet som allerede var utviklet over tid og nedfelt i endringsloven av 1995. Patentstyret kan derfor ikke se at lovvalget vil ha noen reell betydning for vurderingen av resultatet i denne saken, og vil vurdere saken i forhold til ny lovbestemmelse.

Kravstiller har anført at PENTIUM er et velkjent merke som har krav på utvidet vern etter varemerkeloven § 4 annet ledd. Det vises til at PENTIUM er et oppdiktet ord uten noen betydning i forhold til de aktuelle varene og tjenestene, og at PENTIUM er kjent i Norge for pc-prosessorer og andre computerrelaterte varer. Det anføres videre at merkene PENTIUM og PENTIUM FORTE ligner hverandre, og at Norvatis bruk av PENTIUM FORTE leder tanken hen på en kommersiell forbindelse med Inter Corporation.

Innehavers fullmektig bestrider at innsigerens merke nyter et utvidet vern. Det hevdes for det første at dokumentasjonen ikke sannsynliggjør at kravstillers merke var velkjent på søknadstidspunktet, for det andre anses ikke kravet til kjennetegnslikhet for å være

oppfylt, og dernest argumenteres det for at det uansett ikke vil skape en assosiasjon mellom merkene. Sett at det foreligger en risiko for assosiasjon, mener innehavers fullmektig at det uansett ikke har skjedd en urimelig utnyttelse eller skade på det tidligere merkets særpreg eller anseelse.

Det følger av varemerkeloven § 4 annet ledd at det er tre kumulative vilkår 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).

Patentstyret tar først stilling til om innsigerens merke er "velkjent her i riket". Kravet er oppfylt når varemerket er "kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette mærke", jf. EU-domstolens uttalelser i avgjørelsen C-375/97, *Chevy*, premiss 26. Det følger videre av premiss 27 at det ved vurderingen skal "tage hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske utstrækning og varigheden af brugen af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket".

Patentstyret legger til grunn at i forhold til pc prosessorer har vi å gjøre med en spesialisert omsetningskrets, nemlig produsenter av PC'er, og ikke den alminnelige sluttbruker som kjøper det ferdige sammensatte produkt.

Kravstillers fullmektig har innlevert følgende dokumentasjon i sakens anledning:

Vedlegg 1: Utskrift fra Wikipedia om Intels Pentium-modeller

Vedlegg 2: Utskrift fra Google-søk

Vedlegg 2b: Kopi av artikkel publisert på Ars Technica, juli 2004

Vedlegg 4: Et utvalg annonser

Vedlegg 5: CD-plate inneholdende to filmapper

Vedlegg 6: Pressemeldinger som refererer til Norvatis' og Intels samarbeid

Vedlegg 7: Utskrift av avgjørelser fra andre jurisdiksjoner

Den innsendte dokumentasjonen viser at kravstiller har hatt en langvarig tilstedeværelse i Norge. Det er ikke vist til konkrete salgstall, eller vist til hvor stor markedsandel Intel besitter av det aktuelle markedet i Norge. Det opplyses likevel at den første PENTIUM-prosessoren ble solgt første gang i 1993, og at den siden den gang har vært den overlegent mest solgte prosessoren på det norske pc-markedet.

Det er også sendt inn en CD-plate inneholdende to filmapper. Den ene mappen (vedlegg 4) inneholder en mengde artikler og utklipp fra dagspressen (Dagens Næringsliv, Bergens Tidende, Aftenposten, Dagbladet, VG, NTB tekst, ITavisen, Hegnar Online, Stavanger aftenblad, PC World Norge og Digi.no) som gjennomgående viser at PENTIUM er blant de kjente og representerte pc-prosessorer i markedet. Kravstiller blir ett sted omtalt som "en av de to-tre mest profitabile selskapene i verden", og som "prossesorgiganten PENTIUM". Kvaliteter som stabilitet og kraftige yteevne har medført at PENTIUM-prosessorer har nytt bred omtale som et konkurransedrivende kvalitetsprodukt.

Den andre filmappen inneholder diverse annonsebilag fra den relevante perioden, og illustrerer bruken av PENTIUM som varemerke i Norge. Annonserne viser at kravstiller har investert mye i markedsføring av merket sitt. I tillegg til annonsering har de drevet med såkalt co-branding; annonseutlegg til produsenter som tar med Intels PENTIUM i sin produktannonse (vedlegg 4). I disse annonsene er PENTIUM plassert atskilt fra

produsentens merke, og fremkommer som et eget varemerke. Kravstiller har opplyst at det bare i 2004 alene ble brukt hele 2418 000 USD til tilbakebetaling til annonsører i Norge, hvilket er en betydelig investering.

Det er også fremlagt enkeltavgjørelser fra flere jurisdiksjoner, hvor PENTIUM fremheves som et svært godt kjent varemerke. Selv om rettens uttalelser ikke gjelder PENTIUM sitt innarbeidelsesvern i Norge, vil en internasjonal anerkjennelse innen spesialiserte og klart internasjonaliserte miljøer kunne få betydning for produsents renommé i etableringsfasen i andre land. Vi ser derfor ikke helt bort i fra at PENTIUM sin sterke posisjon i utlandet vil kunne ha en viss betydning for omsetningskretsens kjennskap til merkets innarbeidelse her i riket. Det er også vedlagt et presseskriver fra Intel Sverige av januar 1997 som bekrefter PENTIUM sin styrke utenlands, der det heter at PENTIUM og PENTIUM PRO økte Intels omsetning per aksje i 1996 med henholdsvis 29 og 44 prosent fra året før. Det opplyses at omsetningen var på 20 milliarder US.

Det anføres fra innehavers fullmektig at det er uklart hva slags kjennskap den Norske befolkningen har hatt til merket PENTIUM, både på 1990-tallet og i 2004, og han ber Patentstyret vise varsomhet i forhold til at registreringen er foretatt langt tilbake i tid.

Patentstyret kan ikke se at den dokumentasjonen som foreligger er uklar, og anser heller ikke tidsskillet 2004 for i denne sammenheng å være langt tilbake i tid. Vi finner det tilstrekkelig dokumentert at PENTIUM allerede før oktober 2004 hadde oppnådd en sterk markedsposisjon, og var et verdensledende varemerke for dataprosessorer som også den spesialiserte omsetningskretsen i Norge assosierte med pc-prosessorer. Patentstyret legger derfor til grunn at kravstillers merke var et velkjent merke på tidspunktet ved innlevering av nærværende merke.

På denne bakgrunn tar Patentstyret stilling til om det velkjente merket er "et tegn som er identisk med eller ligner varemerket".

Det følger av rettspraksis at det avgjørende for om merkene ligner hverandre er om det foreligger en viss grad av likhet som medfører at gjennomsnittsforbrukeren forbinder merkene med hverandre, nemlig at det skapes en link mellom merkene selv om de ikke er forvekselbare. Se til dette EU-domstolen i saken C-408/01, *Adidas*, premiss 27-31. Dette kan også formuleres som at det yngre merket utløser en assosiasjon til det velkjente merket (risiko for assosiasjon), jf. EU-domstolen C-375/97, *General Motors/Chevy*, premiss 23 og Annen avdelings sak nr. 7863, *Tefex v. Teflon*. Det er videre slik at kravet til at merkene skal ligne hverandre, utløser en assosiasjon, ikke må blandes sammen med kravet til kjennetegnslighet i forvekselbarhetsvurderingen, jf. EU-domstolen C-251/95, *Sabel v. Puma*, premiss 16, 18 og 20, C-292/00, *Davidoff*, premiss 28 og 29, C-408/01, *Adidas*, premiss 27 og 29.

Det er slått fast i europeisk praksis, at jo sterkere særpreg eller renommé det velkjente merket har, jo lettere vil en krenkelse kunne antas å foreligge, jf. EU-domstolen i sak C-375/97, *Chevy*, premiss 30 og C-252/07, *Intel Corporation*, premiss 69. Dette må tas i betraktning når avstanden mellom vareslagene skal vurderes. Det er sikker rett at et meget kjent merke kan utløse assosiasjoner selv når man møter det på helt nye varetyper, mens det for merker som ikke er like berømte vil kreves større nærhet mellom vare- og tjenesteslagene for at relevante assosiasjoner skal oppstå.

Når det gjelder kjennetegnslikheten står vi overfor to kjennetegn hvor det nyeste merket tar opp i seg det eldste merke i sin helhet. Felleselementet som kommer først i begge merkene bidrar til at merkene har fonetiske og visuelle likhetstrekk.

Tilleggs-elementet FORTE, betyr "sterk" (se www.ordnett.no) og brukes av fagfolk i bransjen for å beskrive en styrkegrad på medisinske medikamenter. Dette gjør at

FORTE-elementet ikke vil feste seg i like stor grad i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som felleselementet PENTIUM vil gjøre.

Felleselementet PENTIUM har riktig nok ikke et kjent betydningsinnhold, men er en sammenstilling av PENT og endelsen -IUM, som er et vanlig suffix, også i medisinsk sammenheng (se www.ordnett.no og www.medical-dictionary.freedictionary.com). I likhet med andre lignende uttrykk som innehar elementet PENT i seg, (som "pentagon" og pentagram"), spiller PENTIUM på betydningen av det greske ordet PENTA som betyr "fem". Denne betydningen vil medføre at Pentium vil skape en assosiasjon til de medisinske produktene som for eksempel å angi et bestemt størrelsesforhold. En slik forståelse av uttrykket har partene også selv hatt; PENTIUM var kravstillers 5. generasjons prosessor, mens PENTIUM FORTE er navnet på innehavers' vaksine som inneholder fem antigener. I forhold til partenes produkter er PENTIUM således egnet til å skape assosiasjoner til produktet.

Det faktum at felleselementet PENTIUM er egnet til å skape en assosiasjon til egenskapene ved produktene får betydning for vurderingen av om det vil oppstå en assosiasjon mellom merkene. PENTIUM er svært godt kjent blant databrukere og produsenter, og muligens har de oppnådd et vern som strekker seg lengre enn det opprinnelige pc-produktet de i utgangspunktet er kjent for. Likevel er det ikke påvist en innarbeidelse som strekker seg så vidt, at de automatisk nyter et vern for samtlige varer og tjenester. Det er nærliggende å tro at den suggestive forbindelseslinjen som oppstår mellom PENTIUM og tallet "fem", gjør at gjennomsnittsforbrukeren for veterinære produkter vil sette tallet i sammenheng med produktvaren og dens egenskaper, for eksempel at produktet inneholder fem medisinske komponenter eller beskytter mot fem ulike sykdommer. Videre må det vektlegges at merkeendelsen (-IUM) er et medisinsk suffix som sammen med FORTE-elementet gjør at PENTIUM for akkurat denne forbrukergruppen fremstår som et medisinsk uttrykk. Når dette ses i sammenheng med at det er stor avstand mellom vareslagene, finner Patentstyret at det registrerte merket ikke vil skape en assosiasjon til det velkjente merket.

Så lenge det ikke foreligger assosiasjonsrisiko, vil bruken av merket heller ikke innebære noen urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse (goodwill). Av hensyn til sakens opplysning finner Patentstyret det hensiktsmessig kort å kommentere det siste vilkåret, - urimelig skade eller utnyttelse. Det har gått fem år uten at kravstiller har vært klar over bruken av det registrerte merket, og fullmektigen har heller ikke dokumentert at bruken av det registrerte merket i en periode på fem år har medført en urimelig utnyttelse eller skade på kravstillers rettighet. Det fremstår derfor som usannsynlig at en slik utnyttelse eller skade vil skje i fremtiden.

Konklusjon:

Patentstyret har kommet til at registrering nr. 228872, ikke har skjedd i strid med varemerkelov § 16 bokstav a, og § 4 annet ledd.

Beslutning:

Registreringen opprettholdes jf. varemerkeloven § 35.

Hilde Helgeland

Kopi: Kravstillers fullmektig