



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00129
Dato: 10. februar 2017

Klager: Monsanto Technology LLC
Representert ved: Acapo AS

Innklaget: Pixel Dialog

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. mai 2016 som gjelder ordmerket MONSANTO, registrering nummer 280491. Varemerket ble den 20. februar 2015 registrert for følgende tjenester:

Klasse 38: Radiokommunikasjon; telekommunikasjon; informasjonsvirksomhet knyttet til de forannevnte tjenestene.

Klasse 41: Nyhetsreportasjevirkksomhet; reportasjevirkksomhet; frilansjournalisme; informasjonsvirksomhet knyttet til de forannevnte tjenestene.

- 3 Monsanto Technology LLC innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med følgende eldre rettigheter:

- Registrering nr. 39950:

The image shows the Monsanto logo, which consists of the word "Monsanto" in a bold, serif typeface. Above the letters "M", "o", and "s" are three horizontal bars of equal length, which are part of the logo's design.

Klasse 1, 3 og 5: Organiske kjemikalier i sin alminnelighet, hovedsakelig acetanilid, acephenetidin (phenacetin), salicylsyre, kloramin, dikloramin, halazone, koffein, koffeincitrat, karbolsyre (fenol), kloralhydra, klorinert parafin, coumarin, surt kalsium glycerofosfat, kalsium glycerofosfat, natrium glycerofosfat, kalium glycerofosfat, jern glycerofosfat, magnesium glycerofosfat, mangan glycerofosfat, glycerofosforsyre, guaiakol, fenolftalein, sakkarin, ammoniumsalicylat, kalsiumsalicylat, litiumsalicylat, magnewiumsalicylat, metylsalicylat (olje av vintergrønt), kaliumsalicylat, salol, natriumsalicylat, strontiumsalicylat, natriumacetat, theobromin, vanilin, aethakol, etylparatoluolsulfamid, etyltoluolsulfamid, metylparatoluolsulfamid, metyltoluolsulfamid, monoklorbensol, ortoklorparatoluolnatriumsulfonat, ortodiklorbensol, ortoacetanisidin, orto-acefenetidin, orto-anisidin, ortokloracetanilid, ortokloranilin, ortonitroanisol, ortonitrokorbensol, ortonitrofenetol, ortopenetidin, rå paraacefenetidin, paradilorbensol, paranitranilin, paranitrokorbensol, paranitrofenotol, paranitrofenol, paranitrofenol natrium paraolsybensaldehyd, parefenetidin, parafeenetidinhydroklorid, paratoluolsulfanilid, paratoluolsulfonamid, paratoluolsulfonklorid, ftalanhydrid, salicylaldehyd, acrylestere av fosforsyre, estere av ftalsyre, halogenerte fenoler, bensoesyre og bensoater, kromsulfat natriumacetat, natrium fenat, toluolsulfonsyre, toluolsulfamid, og anorganiske kjemikalier, hovedsakelig kaustik soda, klorin, klorsulfonsyre, nitresyre, saltsyre, salpetersyre, surt

natriumsulfat, oleum, natriumsulfat (saltkake), natriumsulfat, natriumsulfit, svovelsyre, svovelklorid og sinkklorid.

- Registrering nr. 278941, ordmerket MONSANTO:

Klasse 5: Preparater til utryddelse av skadedyr og ødeleggelse av ugress.

Klasse 42: Tilveiebringelse av landbruksinformasjon gjennom et verdensomspennende datamaskinnettverk.

- Det innarbeidede varemerket MONSANTO.
- Innsigers foretaksnavn og forretningskjennetegn.

Innsiger har videre anført at registreringen må oppheves i medhold av varemerkeloven § 16 bokstav b, da søknaden er innlevert i ond tro.

- 4 Patentstyret opprettholdt etter innsigelsen registreringen for alle tjenestene.
- 5 Klage innkom 30. juni 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 13. juli 2016, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det registrerte merket er ikke egnet til å forveksles med innsigers registreringer når det brukes for de aktuelle tjenestene i klasse 38 og 42. Merket anses heller ikke å være registrert i strid med § 16 bokstav b.
- Innehavers merke vil henvende seg til både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren.
- MONSANTO må betraktes som et rent fantasiord og har dermed et stort verneomfang. Monsanto er en liten landsby i Portugal, som den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke anses å ha kjennskap til.
- Innehavers merke er identisk med registrering nr. 278941, ordmerket MONSANTO. Det er også svært likt registrering nr. 39950, det kombinerte merket MONSANTO. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger vare- og tjenestelagslighet, og eventuelt graden av denne.
- Omsetningskretsen er ikke vant til at en tilbyder av nyheter og telekommunikasjon også står bak varer som organiske kjemikalier og ugressmiddel. Varene og tjenestene omsettes ikke av samme leverandør, forhandler, grossist eller detaljist. Videre har de ulike formål og fyller ulike funksjoner. Varene og tjenestene er heller ikke komplementære. Det ville

bære galt av sted dersom man skulle betrakte varene og tjenestene som likeartet bare fordi tjenester som «radiokommunikasjon» og «nyhetsreportasjer» kan kringkaste eller omhandle eksempelvis informasjon om «organiske kjemikalier» og «preparater til utryddelse av skadedyr og ødeleggelse av ugress».

- Det sentrale i tjenesteangivelsen «Tilveiebringelse av landbruksinformasjon gjennom et verdensomspennende datamaskinnettverk», er tilveiebringelse av landbruksinformasjon. Det er fremdeles en informasjonstjeneste, og ikke en teknisk tjeneste slik som tjenestene omfattet av innehavers klasse 38.
- Informasjonstjenesten kommer i utgangspunktet fra fageksperter på landbruk, mens nyhetsvirksomheten i klasse 41 er journalistisk arbeid. Tjenestene vil som regel utføres av ulike tilbydere. Det konkluderes etter noe tvil med at det ikke foreligger tjenesteslagslikhet.
- Anførselen om at registreringen har skjedd i strid med innsigers sekundære forretningskjennetegn, MONSANTO, og foretaksnavnet MONSANTO CROP SCIENCES NORWAY AS, fører ikke frem. Dokumentasjonen viser ikke at merket er brukt for andre varer og tjenester enn dem som registreringene dekker, og innsiger har dermed ikke vern utover det som følger av registreringene.
- I og med at merkene ikke er forvekselbare, kan heller ikke varemerkeloven § 16 b komme til anvendelse.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse må oppheves.
- Bruk av innklagedes merke krenker klagers rettigheter til varemerket og foretaksnavnet MONSANTO, og/eller det søkte merket er egnet til å forveksles med klagers varemerke og foretaksnavn, som klager hadde tatt i bruk som kjennetegn for varer og tjenester før Pixel Dialog, og som klager fortsatt bruker. Pixel Dialog kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert 21. september 2012, og innlevering av søknaden har skjedd i strid med god forretningsskikk. Klagen baseres på følgende rettigheter:
 - Reg. nr. 33950, kombinertmerke MONSANTO
 - Reg. nr. 280491, ordmerke MONSANTO
 - Klagers innarbeidede varemerke MONSANTO
 - Klagers foretaksnavn og forretningskjennetegn
- Det søkte merket er et rent ordmerke bestående av navnet MONSANTO. Dette er identisk med klagers merke i reg. nr. 280491 og fonetisk identisk med det kombinerte merket i klagers reg. nr. 33950. Videre er det identisk med det adskillende og dominerende elementet i klagers foretaksnavn Monsanto Crop Sciences Norway AS, org. nr. 981 970 268, og innsigers sekundære forretningskjennetegn MONSANTO.

- MONSANTO har en høy grad av særpreg og må således nyte et sterkt vern.
- Klagers tjenester i klasse 42, «tilveiebringelse av landbruksinformasjon gjennom et verdensomspennende datanettverk», er likeartet med «nyhetsreportasjevirkksomhet; reportasjevirkksomhet; frilansjournalisme; informasjonsvirkksomhet knyttet til de forannevnte tjenestene» i søknadens klasse 41. Innklagedes merke gjelder nyhetstjenester og informasjonstjenester generelt, og vil således gjelde nyheter og informasjon omkring ethvert tema, inkludert eksempelvis om «produkter som kan være skadelig for miljø, dyr og mennesker», som innklagedes forrige søknad var spesifisert til å gjelde. Det er slik informasjon Pixel Dialog benytter kjennetegnet MONSANTO for gjennom sitt nettsted www.monsanto.no.
- Pixel Dialogs nyhets- og informasjonstjenester må anses som likeartet med tilveiebringelse av informasjon om landbruk, uavhengig av om nyhets- og informasjonstjenestene er spesifisert til landbruksområdet eller ikke.
- Ved å benytte klagers godt kjente navn og varemerke som kjennetegn på sin egen nyhets- og informasjonstjeneste, forledes publikum til å gå ut fra at det er en forbindelse mellom klager og innklagede. Begge tjenestespektre kan tilbys av så vel landbruksekspertter som alminnelige journalister og informasjonstilbydere. Opprinnelsen til informasjonen vil i så måte ikke vektlegges av det publikum som leser informasjonen.
- Når det gjelder likhet mellom klagers organiske og uorganiske kjemikalier i klassene 1,3 og 5 (reg. nr. 39950) og preparater til utryddelse av skadedyr og ødeleggelse av ugress i klasse 5 (reg. nr. 278951) på den ene siden, og innklagedes nyhets- og informasjonstjenester i klasse 41 på den annen, er innklagedes tjenester generelt utformet og dekker således ethvert tema. Det pekes på at innklagede i praksis bruker klagers navn og varemerke som Pixel Dialogs eget kjennetegn for å promotere ufordelaktige artikler og informasjon om klagers virksomhet og produkter.
- Det foreligger tjenestelikhet mellom søknadens klasse 41 og klagers varer i klassene 1, 3 og 5 i klagers reg. nr. 278941 og 39950. Tjenestene i klasse 41 er ikke spesifisert til å gjelde informasjon om produkter som kan være skadelige for miljø, dyr og mennesker slik som var tilfelle i KFIRS avgjørelse i sak VM 13/105. Søknaden gjelder derimot en utvidet varefortegnelse, som omfatter både informasjon om produkter som kan være skadelige for miljø, dyr og mennesker og annen informasjon. Det kan således ikke være grunn til å anse at det ikke skulle foreligge likeartethet.
- Søknaden omfatter blant annet angivelsene «radiokommunikasjon» og «telekommunikasjon». Selv om dette gjelder rent tekniske tjenester, er det en nær sammenheng mellom disse og tjenesten «tilveiebringelse av informasjon gjennom et verdensomspennende datamaskinnettverk». En tilbyder av telekommunikasjon og/eller radiokommunikasjon vil naturlig også kunne tilby eller videreformidle tilveiebringelse av informasjon som skal tele- eller radiokringkastes.

- Det foreligger en slik nærhet og forbindelse mellom tjenestene at den alminnelige gjennomsnittsforbruker vil kunne tro at det foreligger en forbindelse mellom dem når de tilbys under det identiske kjennetegnet MONSANTO. Når den ene aktøren tilbyr tilveiebringelse (fremskaffelse/spredning) av jordbruksinformasjon via Internett eller annet verdensomspennende datanettverk, og den andre aktøren tilbyr å kommunisere den samme informasjonen, vil man kunne anta at det dreier seg om samme tilbyder når begge opererer under det særpregede kjennetegnet MONSANTO.
- Klager har benyttet sitt varemerke og forretningskjennetegn MONSANTO i Norge i svært lang tid. I Norge hadde klager tidligere en rekke varemerkeregistreringer som nå er opphørt, se reg.nr. 11902, 103580, 103281, 96415, 96386, 92050, 92051, 85489, 81600, 81601, 48181, 48174, sistnevnte fra 1950. Dette vitner om utbredelsen av klagers kjennetegn MONSANTO, hvor lenge det har vært i bruk og hvor sterkt det har vært beskyttet. Det vises til klagers andre registreringer.
- På alle produkter forekommer klagers varemerke og navn MONSANTO, uavhengig av produktets øvrige kjennetegn. For den aktuelle type produkter er det påbudt å oppgi kilden for produktet, og MONSANTO har således vært benyttet som kommersiell opprinnelsesangivelse i Norge i svært lang tid. Eksempler på bruken samt utvalgte fakturaer fra 2009, som dokumenterer bruk av MONSANTO som varemerke og foretaksnavn og salg i Norge og Skandinavia av innsigers produkter, er vedlagt.
- Registreringen av kjennetegnet MONSANTO for innklagede er i strid med klagers rett til sitt foretaksnavn Monsanto Crop Sciences Norway AS, org. nr. 981 970 268. Foretaket ble registrert i Enhetsregisteret 8. juni 2000. Foretakets formål er her oppgitt å være innen virksomhet relatert til kjemiske produkter.
- Dominanten og adskillende element i foretaksnavnet er MONSANTO. Innklagedes ordmerke MONSANTO er utvilsomt forvekselbart med foretaksnavnet. Gjennom innarbeidelsen av kjennetegnet MONSANTO i det norske markedet, er dette navnet også blitt etablert som sekundært forretningskjennetegn for klager. Det hevdes at det er fare for forveksling etter varemerkeloven § 4 første ledd.
- Registreringen av det søkte merket strider mot varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b. Den foreliggende søknad er inngitt 21. september 2012. Det kan ikke råde tvil om at klager på det tidspunktet både hadde tatt i bruk og registrert varemerket MONSANTO i allerede lang tid.
- Innsigelse mot innklagedes forrige søknad nr. 201003875 ble inngitt 19. januar 2011. Innklagede innga besvarelser i denne saken, både til Patentstyret og KFIR, og det kan ikke råde noen tvil om at søker i 2011 ble svært godt kjent med at klager allerede i 1950 registrerte sitt kjennetegn MONSANTO i Norge, at navnet inngår i en firmanavnregistrering i Norge og at MONSANTO er et kjennetegn i relasjon til blant annet jordbruks- og hagebrukskjemikalier. I denne innsigelsessaken ble det fremlagt

dokumentasjon for bruk av MONSANTO som kommersielt kjennetegn. Det er, i lys av den tidligere innsigelsessaken, hvor innklagedes søknad nr. 201003875 ble nektet registrering av KFIR i klassene 16, 41 og 42 på grunn av forvekselbarhet med klagers varemerke i klassene 1,3 og 5, ubegripelig at innklagede kan hevde å ikke ha kjent til at klager har registrert og benytter kjennetegnet MONSANTO i tilknytning til blant annet de aktuelle produkter og virksomhet på det tidspunkt den foreliggende søknad ble inngitt. Når Pixel Dialog likevel velger å innsende søknad om registrering av klagers kjennetegn, må søknaden anses å være innlevert i strid med god forretningsskikk.

- MONSANTO er et sterkt særpreget kjennetegn for klagers produkter og virksomhet, og det er ingen forhold som tilsier at det skulle være behov for andre å benytte dette kjennetegnet i tilknytning til produkter i klassene 1, 3 og 5 og informasjon knyttet til disse. Den eneste grunnen til at innklagede så sterkt ønsker å benytte og registrere klagers særpregede kjennetegn, er et ønske om å enkelt og lettvinnt lede publikum til sine egne negative omtaler av klagers virksomhet og produkter. En søknad inngitt på et slikt grunnlag må anses inngitt i strid med god forretningsskikk.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det vises til Patentstyrets avgjørelse i saken, og det avvises at merkene er forvekselbare. Det bes om at klagen forkastes.
- Det er ingenting som er publisert på nettstedet www.monsanto.no som indikerer at innklagede benytter varemerket for å skade selskapet Monsanto Technology LLC eller for å krenke deres varemerker. Nettstedet benyttes til å publisere journalistiske publikasjoner hvor formålet er kritisk og gravende journalistikk, se bilag 2.
- Det foreligger ikke vare- og tjenestelikhet.
- Når det gjelder klagers påstander om at søknaden er innlevert i strid med god forretningsskikk vises det til Patentstyrets avgjørelse.
- Klager har ikke en eneste gang klart å vise til noen publikasjoner på nettstedet www.monsanto.no som viser at varemerket MONSANTO blir benyttet i ond tro, eller at det benyttes for å krenke klagers varemerker, rettigheter eller forretningsnavn.
- Det bør veie tungt at Patentstyret i to omganger har avvist innsigelse fra klager, og at argumentasjonen fra Patentstyret i avgjørelsen datert 4. mai 2016 fremstår som særdeles grundig.
- Det foreligger ikke forvekselbarhet eller vare- og tjenestelikhet. Innklagede krenker ikke klagers varemerke, rettigheter eller firmanavn, og søknaden er ikke innlevert i strid med god forretningsskikk.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal først ta stilling til om det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes varemerkeregistrering nr. 280491, ordmerket MONSANTO og klagers to eldre varemerkeregistreringer nr. 39950, det kombinerte merket MONSANTO, og nr. 278941, ordmerket MONSANTO, på en slik måte at innklagedes merke må nektes registrert etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 12 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i Rt-1998-1988 COSMEA side 1991, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.
- 13 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de varer og tjenester denne saken vedrører, vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende
- 16 Kjennetegnene som skal vurderes er:

Innklagedes merke:	Klagers merker:
MONSANTO	MONSANTO
	

- 17 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 *Sabel/Puma* avsnitt 24 og C-39/97 *Canon/Metro-Goldwyn-Mayer* avsnitt 18.
- 18 Teksten i begge klagers varemerker er ordet MONSANTO. Ordet har ingen kjent betydning for norske sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, og merkene må anses å ha en normal til høy grad av iboende særpreg.
- 19 Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 *Sabèl/Puma*, avsnitt 23 og C-342/97 *Lloyd v. Klijsen*, avsnitt 27.
- 20 Innklagedes merke er identisk med klagers ordmerke og har identisk merketekst som klagers kombinerte merke. Det er åpenbart at merkene er fonetisk identiske, og at de visuelt er identiske eller har en svært høy grad av likhet. Betydningsmessig og konseptuelt er det ingenting som skiller merkene fra hverandre. Det foreligger således kjennetegnsidentitet og høy grad av kjennetegnslikhet.
- 21 Spørsmålet Klagenemnda må ta stilling til, er derfor om det foreligger tilstrekkelig vare- og tjenesteslagslagslikhet til at merkene som helhet er egnet til å forveksles.
- 22 Klagenemnda kan ikke se at det foreligger noen likheter mellom klagers varer i klassene 1, 3 og 5 omfattet av registrering nr. 39950 og innklagedes tjenester i klassene 38 og 41. EU-domstolen har i flere saker slått fast at tjenester kan være nært beslektet med selve varene, eksempelvis i C-40/01 *MINIMAX*, men Klagenemnda kan ikke se at dette er tilfelle når det gjelder de konkrete varene og tjenestene i denne saken. Tjenestene omfattet av innklagedes klasse 38 er rent tekniske tjenester og oppfyller ingen av de relevante kravene til likhet med klagers kjemiske varer i form av art, formål, omsetningssted, komplementaritet osv.
- 23 Heller ikke når det gjelder innklagedes tjenester i klasse 41, kan Klagenemnda se at det foreligger likheter med klagers varer. Tjenestene er i første rekke relatert til reportasje- og nyhetsvirksomhet. Nyhetstjenester kan av natur omhandle, nær sagt hva som helst. Det ville vært urimelig dersom slik virksomhet skulle bli ansett likeartet med alle temaene en reportasje kan omhandle med det vernet en slik angivelse ville gitt. Likeledes ville en registrering av et varemerke for nyhetstjenester lett komme i konflikt med andre registrerte varemerker ved en slik tolking av varefortegnelsen.
- 24 Når det gjelder innklagedes tjeneste «informasjonsvirksomhet knyttet til de forannevnte tjenestene» i klasse 41, relaterer den seg til tjenestene som er listet opp foran, dvs. «nyhetsreportasje-virksomhet; reportasjevirksomhet; frilansjournalisme». Vernet omfatter ikke informasjonsvirksomhet som knytter seg til andre områder eller temaer, og kan heller ikke sies å være likeartet med klagers kjemiske varer. Klagenemnda bemerker

at dette ikke er i strid med Klagenemndas avgjørelse i sak VM 13/105 MONSANTO. I den saken var tjenesten «informasjon om produkter som kan være skadelig for miljø, dyr og mennesker via Internet og foredrag» feilaktig innplassert i klasse 41, og det er således ikke den samme tjenesten som er vurdert til å ikke være likeartet i nærværende sak.

- 25 Oppsummert foreligger det således ikke likeartethet mellom varene omfattet av klagers registrering 39950 og tjenestene i innklagedes registrering nr. 280491.
- 26 Den samme argumentasjonen som over gjelder for varene i klasse 5 omfattet av klagers registrering nr. 278941, nemlig «preparater til utryddelse av skadedyr og ødeleggelse av ugress.»
- 27 Når det gjelder angivelsen «tilveiebringelse av landbruksinformasjon gjennom et verdensomspennende datamaskinnettverk.» i klasse 42, anser Klagenemnda at det heller ikke for disse tjenestene foreligger likeartethet. Informasjonstjenester klassifiseres i utgangspunktet i samme klasse som tjenestene informasjonen relaterer seg til. Dersom informasjon på så ulike områder som landbruk og nyhetsvirksomhet skal bli ansett som likeartet, medfører dette i realiteten at all informasjonsvirksomhet er likeartet.
- 28 Klagenemnda finner heller ikke at det er likeartethet mellom innklagedes tjenester i klasse 38 og klagers tjenester i klasse 42. Radio- og telekommunikasjon, som innklagedes tjenester gjelder, omfatter enhver form for kommunikasjon ved hjelp av radiobølger og kommunikasjon ved hjelp av tegn, lyd og bilder over større avstander. Det er etter Klagenemndas syn ingen direkte link mellom dette og det å tilveiebringe landbruksinformasjon gjennom et verdensomspennende datamaskinnettverk, som klagers tjenester omhandler.
- 29 Oppsummert foreligger det ikke vare- og tjenestelagslikhet mellom klagers varer og tjenester og tjenestene omfattet av innklagedes registrering. Siden det ikke foreligger vareslagslikhet, vil ikke grunnvilkåret i varemerkeloven § 4 første ledd være oppfylt. Det foreligger dermed ingen risiko for forveksling mellom merkene.
- 30 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at ordmerket MONSANTO, internasjonal registrering 1069855, ikke er egnet til å forveksles med klagers registreringer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 31 Klager har videre anført at innklagedes merke er egnet til å forveksles med klagers innarbeidede varemerke MONSANTO, jf. varemerkeloven § 4. Som dokumentasjon på at merket er innarbeidet, vises det til en lang rekke eksisterende og opphørte varemerkeregistreringer som understreker klagers lange tilstedeværelse på det norske markedet. Det er videre vedlagt eksempler på bruk av merket og en oversikt over antall norske besøkende på nettsiden.
- 32 Det er ikke klart for Klagenemnda hvilket vern en eventuell innarbeidelse av klagers merke skal tilføre de allerede registrerte varemerkene. Det er slik Klagenemnda ser det, ikke

hevdet at merket nyter et utvidet vern som et velkjent varemerke etter varemerkeloven § 4 andre ledd. Dersom klager sikter til at merket har fått styrket særpreg gjennom bruk, fremgår det imidlertid av teorien at det at et merke er sterkt innarbeidet ikke «i seg selv medfører øket risiko for forveksling av kjennetegnene». Det at et varemerke er sterkt innarbeidet bør ikke tillegges betydning ved vurderingen av forvekslingsfaren ut over at det styrkede særpreget tillegges vekt, jf. Lassen/Stenvik (2011) side 424 og 425. Hvor merkene er identiske, eller har identisk merketekst med normal til høy grad av iboende særpreg som her, vil et eventuelt styrket særpreg ikke ha avgjørende betydning for forvekselbarhetsvurderingen. Det er ikke anført at merket er innarbeidet for flere varer og tjenester enn dem som er omfattet av klagers registreringer. Anførselen kan således, uavhengig av hva som var tiltenkt, ikke føre frem. En eventuell innarbeidelse, som hevdet, gir derfor ikke grunnlag for noen annen konklusjon på spørsmålet om forvekslingsfare enn den som er redegjort for over.

33 Klager har videre anført at registreringen av kjennetegnet MONSANTO for innklagede er i strid med klagers rett til foretaksnavnet Monsanto Crop Sciences Norway AS, org. nr. 981 970 268. Klagenemnda kan ikke se at klager har vist til at foretaksnavnet er brukt for andre varer og tjenester enn de registrerte varemerkene, og foretaksnavnet vil dermed ikke medføre et videre vern enn de registrerte varemerkene allerede gir. Anførselen kan dermed ikke føre frem.

34 Avslutningsvis har klager anført at søknaden er innlevert i strid med god forretningsskikk, og at registreringen av det søkte merket således strider mot varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b.

35 Det fremgår av Ot.prp.nr.98 (2008-2009) at:

«Bokstav b regulerer tilfeller der det søkes registrert som varemerke et kjennetegn som søkeren ikke har vært den første til å ta i bruk. Bestemmelsen (...) bygger på § 15 første ledd nr. 2 i Varemerkeutredningen II.»

36 I Varemerkeutredningen II fremgår det:

«I utkastets § 15 første ledd nr. 2 foreslås tatt inn (...) bestemmelsen i den gjeldende § 14 første ledd nr. 7, om andres eldre bruk som registreringshindring. Etter den gjeldende bestemmelsen kan et varemerke ikke registreres hvis det er egnet til å forveksles «med et varemerke som en annen hadde tatt i bruk før søkeren og søkeren var vitende om denne bruk da søknaden om registrering ble inngitt. Varemerkeutredningen II antar at bestemmelsen bør omfatte også registrering av andre varekjennetegn som en annen har tatt i bruk før søkeren. Praktisk betydning har kanskje sekundære forretningsnavn som er tatt i bruk som varekjennetegn, men som ennå ikke er innarbeidet. Det synes rimelig at slike får samme vern som uregistrerte,

ikke innarbeidede varemerker.»

- 37 For å sette en registrering til side som ugyldig etter varemerkeloven § 16 bokstav b, må det altså foreligge fare for forveksling mellom det registrerte merket og et tidligere forretningskjennetegn, varemerke eller foretaksnavn som en annen har tatt i bruk som kjennetegn før søkeren og som klager fortsatt bruker.
- 38 Videre må innklagede ha kjent til bruken da søknaden ble innlevert, slik at innleveringen må sies å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. Bestemmelsen er ment å skulle verne kjennetegn som er tatt i bruk, ikke registrerte eller innarbeidede varemerker, og som ikke har oppnådd rettsvern som varemerker etter §§ 1 og 3, jf Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 2011, s 165. Bestemmelsen skal ikke tolkes som en supplerende beskyttelse for eldre rettighetshavere.
- 39 Når klagers merke ikke er dokumentert tatt i bruk for varer eller tjenester som ikke er omfattet av registreringene, vil varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b ikke kunne gi et videre vern enn samme bestemmelses bokstav a. Det er allerede fastslått at det ikke foreligger forvekselbarhet etter sistnevnte bestemmelse og da vil heller ikke § 16 første ledd bokstav b komme til anvendelse.
- 40 På denne bakgrunn blir klagen å forkaste.

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. Registrering nr. 280491, ordmerket MONSANTO, opprettholdes i sin helhet.

Lill Anita Grimstad
(sign)

Ulla Wennermark
(sign)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign)