



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00025
Dato: 19. april 2017

Klager: Fenix Outdoor Development and CSR AG
Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. januar 2017 hvor det følgende kombinerte merket, søknadsnummer 201509447, ble nektet registrert:



Merket ble nektet registrert for følgende varer:

- Klasse 8: Lommekniver med flerbrukstilbehør/multiverktøy.
- Klasse 9: Sykkelhjelmer; GPS (globalt posisjoneringssystem) apparater; kikkerter.
- Klasse 11: Apparater og innretninger for belysning; komfyrer, ovner og kokeapparater til utendørs bruk.
- Klasse 12: Sykler og deler til sykler; tilbehør, utstyr og beslag til sykler.
- Klasse 18: Lær og lærimitasjoner; bånd og reimer av lær; bager for campere; bager for klatrere; bager for sport; belteposer og -punger; bæremeis for bæring av barn; poser og punger av lær; ryggsekker; skolebager; handlebager; bandolærremmer av lær; håndkofferter; reisebager; reisekister; reisemapper (lærvarer); toalettmapper og -bager (tomme); paraplytrekk; håndtak for paraplyer; paraplyer; spaserstokker; håndvesker og -bager; pengepunger; lommebøker.
- Klasse 20: Møbler for camping; soveposer, fjellsenger, hengesenger, sovetrekk i form av vanntette poser.
- Klasse 21: Tallerkener for utendørs bruk.
- Klasse 22: Tau, reip; hyssing; nett; telt, herunder tunneltelt; fortelt, markiser; presenninger; seil; sekker og bager (ikke opptatt i andre klasser), herunder syntetiske bager og vesker solgt tomme til vannbæring; materialer til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale; hengekøyer.
- Klasse 25: Klær, herunder klær av lær, klær av lærimitasjoner, strikkede klær, fleece, poloskjorter og -gensere, jakker, vester, gamasjer, belter (bekledning), trikotklær, hansker (bekledning), frakker, kapper, underbenklær, parkas, ponchoer, skjerf, tørkler, skjorter, sweatere, t-skjorter, bukser, vanntette klær, regnfrakker og -kapper, shortser, kjoler, skjørt, bukseseler; fottøy, herunder støvler, fjellsko, fjellstøvler, snørestøvler, skistøvler, sportssko; sokker og såler for fottøy; hodeplagg, herunder hatter, capser og lueskygger.

Klasse 28: Sportsartikler og -utstyr, ikke opptatt i andre klasser.

- 3 Varemerket ble nektet fordi det ble ansett å være beskrivende, jf. § 14 andre ledd bokstav a, samt å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 31. januar 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. februar 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket beskriver de aktuelle varene i klasse 8, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 25 og 28. Merket mangler også det nødvendige særpreg og må nektes registrert.
- Merket er et kombinert merke med den norske teksten FRILUFTS, og en slags svart stav med en stjerne eller et kryss i toppen. Figuren er delvis sammenfallende med bokstaven I. Fonten er svart med skyggelegging og noe utydelige ytterkanter.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil her kunne være både private sluttbrukere og næringsdrivende.
- Merketeksten FRILUFTS er egnet til å oppfattes som «utendørs» eller som noe som egner seg for friluftsliv.
- Teksten angir formål, bruksområde og egenskaper ved samtlige varer i varefortegnelsen. Det foreligger et klart behov for å holde den alminnelige betegnelsen FRILUFTS fritt.
- Fonten anses å være relativt vanlig, og vil ikke bli husket av omsetningskretsen. Staven sammenfaller i så stor grad med bokstaven I at omsetningskretsen ikke vil feste seg ved den, og oppfatte den som en identifikasjon av kommersiell opprinnelse. Alt i alt vil merket oppfattes som informasjon om at varene er egnet for friluftsliv, og figuren er ikke iøynefallende nok til å overdøve dette beskrivende budskapet.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det gjøres gjeldende at Patentstyret har tatt feil i rettsanvendelsen og skjønnsutøvelsen ved sin vurdering av varemerkesøknaden.
- Ordet «friluft» blir ikke brukt alene og har ikke noe klart meningsinnhold på norsk med mindre det blir sammensatt med ord som f.eks. «-klær» eller «-sko». Det foreligger derfor ikke et friholdelsesbehov. Registreringen vil ikke gi klager rett til å gripe inn mot bruk av beskrivende ord som inneholder elementet «friluft», jf. varemerkeloven § 5.
- Fordi ordet aldri blir brukt alene, er det ikke direkte beskrivende slik tilfellet ville ha vært dersom det søkte merket bare besto av ordet «friluft». Tillegget av bokstaven «s» er egnet til

å skape en viss undring hos gjennomsnittsfbrukeren. Det vises til Høyesteretts avgjørelse i SUPERLEK.

- Gjennomsnittsfbrukeren vil ha et forholdsvis høyt bevissthetsnivå hva gjelder både kvalitet, pris og merker for de aktuelle varene. De har et høyere prisnivå enn andre typer klær og kjøpes i spesialforretninger.
- Teksten i merket er skrevet med en uvanlig font, og skyggeleggingen og de uklare kantene er distinktive elementer.
- Den uvanlige figuren plassert bak bokstaven «i» er særpreget. Brukt på varer knyttet til friluftsliv er den egnet til å oppfattes som silhuetten av et veiskilt eller oppmerking av en tursti. På grunn av sin utforming og størrelse, spiller figuren ikke en underordnet rolle i merket.
- Det avvises at saken er parallell med sak T-203/14 SPLENDID.
- Samlet sett påvirker de ulike elementene hverandre på en slik måte at helhetsinntrykket av merket gjør at gjennomsnittsfbrukeren vil kunne oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse som kan skille klagers varer fra andres.
- Det vises til at Patentstyret har tillatt registrering av det kombinerte merket FRILUFT (reg. nr. 285729) og det kombinerte merket LET YOUR CLOTHES SING (reg. nr. 289570).
- Det vises til at Patentstyret tidligere har tillatt registrert et tilsvarende merke fra klager.
- Merket er godtatt til registrering av EU i 1999, 2003 og 2015.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med teksten FRILUFTS. Merket er gjengitt under avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om det kombinerte merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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.
- 11 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet 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). 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.

- 12 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.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Oppmerksomhetsnivået vil for de fleste av varene være normalt, mens det for enkelte av varene som er mer spesialiserte og fordrer at forbrukeren gjør visse undersøkelser, vil være noe høyere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN avsnitt 25 og 26.
- 15 Klagenemnda finner at merketeksten umiddelbart vil oppfattes som en opplysning om at varene omfattet av søknaden er klær og utstyr som egnert seg til friluftsliv og utendørsaktiviteter. Det er ikke avgjørende at ordet brukes i en form som vanligvis krever at ordet er sammenstilt med et annet ord, så lenge den avsluttende bokstaven "S" ikke fjerner gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av merkets beskrivende karakter. Den avsluttende bokstaven vil enten ikke legges spesielt merke til eller bli vurdert som en uvesentlig omskriving av ordet FRILUFT.
- 16 Spørsmålet er således om den grafiske utformingen av merket tilfører merket tilstrekkelig særpreg, og om helheten er registrerbar, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03 BIOID, avsnitt 29 og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.
- 17 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 NATURAL BEAUTY, avsnitt 25.

- 18 Klagenemnda kan ikke umiddelbart se at figuren bak bokstaven "I" slik den fremtrer i merket, vil oppfattes som et skilt eller oppmerking av en tursti. Det gjør seg særlig gjeldende slik figuren er plassert bak og i tilknytning til bokstaven "I". Det kan like gjerne oppfattes som en enkel stjerne e.l. Skriftypen anses for øvrig for å være ordinær, og skyggeleggingen av bokstavene bidrar ikke til å endre dette inntrykket. De ujevne kantene fremstår mest som et resultat av at merket er gjengitt i lav oppløsning og ikke som indikasjon på kommersiell opprinnelse.
- 19 Klagenemnda anser at den grafiske utformingen ikke er tilstrekkelig særpreget til at den overskygger tekstens beskrivende meningsinnhold. Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda av den oppfatning at merket som helhet er beskrivende og må nektes registrert etter varemerkeloven § 14 andre ledd.
- 20 Klager har anført at en registrering av merket ikke vil gi klager rett til å gripe inn mot bruk av beskrivende ord som inneholder elementet «friluft», jf. varemerkeloven § 5. Klagenemnda ser det slik at det er en forutsetning at et merke består av både deskriptive og særpregede elementer for at bestemmelsen i varemerkeloven § 5 vil være aktuell. Det er ikke tilfelle med det aktuelle merket der merketeksten kun består av en beskrivende angivelse. Anførselen kan derfor ikke føre frem.
- 21 Klager har vist til flere merker som har blitt akseptert til registrering av Patentstyret, deriblant ett som er nært identisk med merket i nærværende sak. Klagenemnda kan ikke tillegge disse avgjørende vekt. Det er gjennomsnittsforsbrukerens oppfatning av den konkrete sammenstillingen sett hen til de aktuelle varene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Vurderingen av distinktivitet er knyttet til et lovbundet skjønn og hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling. Klagenemnda har heller ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene som klager har henvist til.
- 22 Klager har vist til at merket er godkjent for registrering ved flere tilfeller i EU. Til det skal Klagenemnda bemerke at EUIPO Board of Appeal i sak R 347/2015-4 også har nektet registrering av ordmerket FRILUFTS for mange av de samme varene. Det kan uansett ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til Rt-2002-391 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av 1. november 2016 ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettsstillingen for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

- 23 For de aktuelle varene vil varemerket FRILUFTS på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201509447, det kombinerte merket FRILUFTS, nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)