



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00149
Dato: 1. juni 2023

Klager: Asics Corporation
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:
Gunhild Giske Skyberg, Torger Kielland og Thomas Strand-Utne
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 31. oktober 2022 hvor ordmerket SOUND MIND, SOUND BODY internasjonal registrering nummer 1546613, med søknadsnummer 202010382, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 25: Clothing; tee-shirts; sport shirts; polo shirts; sleeveless shirts; long-sleeved shirts; pants; panties, shorts and briefs; shorts; vests; sweaters; shirts for suits; jackets; long overcoats; half coats; overcoats; topcoats; windproof jackets; waterproof jackets; windproof pants; waterproof pants; sweat shirts; sweat pants; singlets; tank tops; skirts; tights; underwear [underclothing]; brassieres; swimwear [bathing suits]; bathing drawers; swimming caps [bathing caps]; socks and stockings; gloves and mittens [clothing]; stockings; scarves [scarfs]; mufflers; neck warmers; arm warmers; bandanas [neckerchiefs]; ear muffs [clothing]; headgear for wear; garters; sock suspenders; suspenders [braces]; waistbands; belts for clothing; footwear [other than special footwear for sports]; sneaker; sports shoes; athletic shoes; running shoes; jogging shoes; training shoes; fitness shoes; walking shoes; driving shoes; work shoes; winter boots; boots; casual shoes; formal shoes; sandal [shoes]; infants' shoes and boots; insoles [for shoes and boots]; clothes for sports; athletic uniforms; sports stockings; wristbands; special footwear for sports; marathon shoes; footwear for track and field athletics; golf shoes; soccer shoes; futsal shoes; basketball shoes; volleyball shoes; baseball shoes; rugby shoes; tennis shoes; American football shoes; table tennis shoes; handball shoes; badminton shoes; fencing shoes; wrestling shoes; gymnastic shoes; bowling shoes; taijiquan shoes; tug-of-war shoes; ski boots; cheerleading shoes; boxing shoes; weight lifting shoes; taekwondo shoes; archery shoes; climbing boots [mountaineering boots].

Klasse 35: Retail services or wholesale services for clothing; retail services or wholesale services for footwear; retail services or wholesale services for bags and pouches; retail services or wholesale services for personal articles; retail services or wholesale services for printed matter; retail services or wholesale services for paper and stationery; retail services or wholesale services for sports goods; retail services or wholesale services for toys, dolls, game machines and apparatus; retail services or wholesale services for clothing for sports and shoes for sports; retail services or wholesale services for clocks, watches and spectacles [eyeglasses and goggles].

- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 17. november 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 5. desember 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket SOUND MIND, SOUND BODY mangler det nødvendige varemerkerettslige særpreg for alle de aktuelle varer i klasse 25 og tjenestene i klasse 35, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene omfatter en større gruppe privatpersoner i form av alminnelige forbrukere – og personer tilhørende tidlige salgsledd – herunder importører, grossister, detaljister/butikkeiere – innkjøpere til offentlig virksomheter, material- og innkjøpsansvarlige i idrettslag og sportsklubber, osv. Rent volummessig vil nok de private sluttbrukere utgjøre den aller største persongruppen.
- Den aktuelle teksten er satt sammen av vanlige og lett forståelige engelske ord. Ordene er satt sammen på en grammatikalsk korrekt måte, til en generell, logisk, lett forståelig og meningsbærende ytring.
- Merketeksten vil kunne oversettes til de norske utsagnene «feilfritt sinn, friskt legeme», «mentalt frisk, velfungerende kropp», «sunt sinn, sunn kropp», «sunn sjel, sunt legeme», «sterk kropp [gir] sterk sjel», eller lignende.
- De mulige oversettelsene ligger tett opptil det kjente norske uttrykket: «En sunn sjel i en sunn kropp»; alternativt «En sunn sjel i et sunt legeme». Det er et gammelt uttrykk som stammer fra antikkens Roma.
- Patentstyrets granskning viser at det aktuelle utsagnet, og varianter av dette, er vanlig brukt for å understreke viktigheten av fysisk trening, også for opprettholdelse av god psykisk helse.
- Når teksten SOUND MIND, SOUND BODY brukes for de aktuelle varer, vil merket oppfattes som en påminnelse om de idrettslige mottoer og idealer, og dermed som et rosende utsagn om at det er viktig å ta vare på den fysiske og psykiske helsen. I relasjon til for eksempel treningsklær, vil teksten oppfattes som en generell oppfordring om fysisk trening og styrking av psykisk helse. I omtale og promotering av for eksempel treningsklær, vil merketeksten oppfattes som en generell oppfordring om fysisk trening og ta vare på psykisk helse. Merketeksten stammer fra et kjent allment uttrykk, og nødvendiggjør derfor ingen fortolkningsprosess eller besitter noen form for originalitet, men vil utelukkende oppfattes som en nærliggende variant av et kjent uttrykk med et lett forståelig og rent oppfordrende budskap om å trene.
- Uttrykket «sound mind, sound body» vil framkalle positive følelser hos gjennomsnittsforbrukeren, og som et generelt og allmenngyldig motivasjons- og inspirasjonsutsagn, som vil gi en salgsfremmende effekt og ikke være egnet til å skille de aktuelle varene og tjenestene fra andres tilsvarende tjenester i den alminnelige omsetning. Merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

- Klager har anført en rekke merker fra EU-retten, norsk rett og Klagenemnda de hevder er analoge, og som har blitt ansett særprege av disse instansene. Disse er vurdert, men Patentstyret kan ikke se at resultatene kan få noen avgjørende betydning for den konkrete vurderingen av det foreliggende merket. Det inneværende resultatet er fullt ut i samsvar med den gjeldende europeiske særpregsnormen for flerordsmerker av sammenlignbar karakter.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt til grunn en altfor streng særpregsvurdering. Varemerket vil bli oppfattet som et særprege og distinktivt kjennetegn for én aktørs varer og tjenester.
- Gjennomsnittsforbrukeren har ikke nødvendigvis en overvekt av private sluttbrukere, slik Patentstyret hevder. Det kan like gjerne være en overvekt av grossister som møter med merketeksten i omsetningssammenheng.
- Patentstyrets betraktninger fjerner seg fra hvordan forbrukere i ordinære omsetningssituasjoner vil oppfatte merket. Ordene har ikke noen naturlig sammenheng i Norge, og ordkoblingen framstår som noe uvanlig.
- Oversatt til norsk vil merket ikke nødvendigvis forstås slik det ble lagt til grunn i Patentstyrets avgjørelse, som for eksempel «feilfritt sinn, friskt legeme», «mentalt frisk, velfungerende kropp», «sunt sinn, sunn kropp», «sunn sjel, sunt legeme», «sterk kropp [gir] sterk sjel», eller lignende. Merket kan like gjerne oppfattes som «Lyd [i] sinnet, lyd [i] kroppen», eller «Friskt sinn, solid beslutningsorgan», eller «Sterkt sinn, friskt karosseri». Slike forståelser av merketeksten representerer et merkbart avvik mellom betydningen og de aktuelle varene og tjenestene.
- Patentstyret har gått for langt i å vise til tolkningsmåter av merketeksten, for eksempel at den vil oppfattes som en «oppfordring om fysisk trening» eller «spre forståelsen for de positive effekter trening og idrett vil ha så vel for den enkelte som for samfunnet generelt, med henvisning til forfatteren Juvenal fra antikkens Roma. Gjennomsnittsforbrukeren kan ikke forventes å utføre slike tolkninger i en omsetningssituasjon.
- Merketeksten vil for den norske gjennomsnittsforbrukeren som helhet etterlate seg et inntrykk som ligger fjernt fra ordenes betydning hver for seg, og merket må anses registrerbart etter varemerkeloven § 14. Det foreligger ikke friholdelsesbehov for merketeksten. Varemerket er i høyden suggestivt, og har tilstrekkelig særprege til å angi kommersiell opprinnelse for varene og tjenestene i klasse 25 og 35.
- Det vises til Klagenemndas sak VM 17/00055 SMARTSHIELD, hvor merket ble ansett suggestivt og særprege for kontaktlinser, fordi det oppfattes mer som en antydning om, enn en betegnelse for varenes art eller egenskaper. Klager anfører at dette sier mye om hvor distinktivitetsnormen skal ligge, og bør også legges til grunn for inneværende merke. Videre vises det til Klagenemndas sak VM 22/00032 RISESMART, som ble ansett registrerbart for

blant annet «online employment counseling and recruiting services; resume writing service» i klasse 35.

- Merket har blitt godtatt for registrering i en rekke andre jurisdiksjoner. Det er vanskelig å se gode grunner for at den norske omsetningskretsen skulle forstå merket annerledes enn omsetningskretsen i for eksempel Sverige eller EU. Det vises til LB-2017-105565 (NAMMO) som slår fast at det skal tillegges vekt at et merke er registrert i et større antall jurisdiksjoner, både i og utenfor EU. Siden merket er registrert for lignende varer i jurisdiksjoner som Storbritannia og Sveits bør merket registreres for det samme i Norge. Klager har lagt ved registreringsbevis fra Australia, Brasil, Canada, Kina, EU, Russland, Tyrkia, Singapore, Sør-Korea og USA.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten SOUND MIND, SOUND BODY.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene eller tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.

- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Klagenemnda har kommet til at merket ikke er beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Spørsmålet blir dermed om SOUND MIND, SOUND BODY har særpreg for de aktuelle varene og tjenestene etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 16 For å ha særpreg, må merket være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2 første ledd. I dette ligger det at merket «må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI avsnitt 34.
- 17 Merket i saken er egnet til å oppfattes som et utsagn eller et slagord. Det oppstilles ikke et strengere krav til slagord enn for andre typer varemerker, jf. for eksempel C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 36 og C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach avsnitt 25. Den konkrete vurderingen av om et slikt merke er registrerbart kan likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker, fordi gjennomsnittsforbrukeren ikke har for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra slagord, jf. C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit avsnitt 35. I norsk og europeisk praksis har rosende og/eller salgsfremmende utsagn, i mange tilfeller blitt ansett å mangle særpreg. Slike merker *kan* imidlertid ha særpreg som kjennetegn dersom de i tillegg vil oppfattes som å angi varenes kommersielle opprinnelse, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 45, som følges opp i T-305/16 LOVE TO LOUNGE avsnitt 89.
- 18 I vurderingen av om et slagord har særpreg vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og om det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 57.
- 19 Klagenemnda har kommet til at merket mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Merket består av den engelske teksten SOUND MIND, SOUND BODY, som ligger svært tett opptil de velkjente uttrykkene «a sound mind in a sound body» og «a healthy mind in a healthy body». De norske variantene av uttrykkene er «en sunn sjel i en sunn kropp» eller «en sunn sjel i et sunt legeme». Etter Klagenemndas syn vil den relevante omsetningskretsen umiddelbart oppfatte merketeksten som en versjon av disse uttrykkene. Direkte oversatt vil merketeksten kunne forstås som «sunt sinn, sunn kropp» eller «sunn sjel, sunt legeme». Ettersom engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, legger Klagenemnda til grunn at betydningen av teksten SOUND MIND, SOUND BODY blir forstått umiddelbart.

- 21 Det at god fysisk helse ved å styrke kroppen gjennom trening kan bidra til god mental helse, og omvendt, er et velkjent faktum. Dette samspillet mellom det fysiske og mentale er et tilbakevendende tema i mediebildet og samfunnet generelt, som dagens forbrukere kjenner godt til. Oppfordring til sunn fysisk og mental helse blir ansett som positivt for enkeltindivider og den generelle folkehelsen.
- 22 Merket formidler dermed et velkjent og positivt budskap om at en sunn sjel og en sunn kropp henger sammen. Når gjennomsnittsforbrukeren møter merket i handelen på varer i klasse 25, for eksempel treningsklær og løpesko, og salg av disse varene i klasse 35, vil merketeksten SOUND MIND, SOUND BODY kun oppfattes som en positiv ytring om at det er sammenheng mellom fysisk fostring, sunn kropp og god mental helse. Siden varefortegnelsen omfatter klær og sko til trening er det en naturlig forbindelse til fysisk fostring og sunnhet slik merketeksten SOUND BODY formidler. Merket har en grammatikalsk korrekt oppbygning og formidler et klart budskap som ikke krever noen nærmere fortolkning. Klagenemnda kan etter dette heller ikke se at gjentakelsen av ordet SOUND er tilstrekkelig til at merket blir iøynefallende og gjenkjennbart som noens varemerke, jf. EU-rettens avgjørelse i T-555/18 See More. Reach More. Treat More avsnitt 29. Etter Klagenemndas vurdering vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merkets helhet som et salgsfremmende reklameutsagn og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket er ikke egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres, og det oppfyller dermed ikke garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål. Merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klager viser til sakene VM 17/00055 SMARTSHIELD og VM 22/00032 RISESMART hvor Klagenemnda kom til at varemerkene var registrerbare. I lys av den konkrete særpregsvurderingen i foreliggende sak, kan Klagenemnda ikke se at vurderingene og utfallet i de nevnte sakene trekker i retning av at merket SOUND MIND, SOUND BODY har særpreg. I SMARTSHIELD var det blant annet avgjørende at sammenstillingen «fremstår som en unaturlig angivelse av egenskaper for kontaktlinser» og at gjennomsnittsforbrukeren må «fortolke og gjennomgå en flerleddet tankeprosess» for å komme fram til en beskrivende betydning, se avsnitt 17. I RISESMART la Klagenemndas flertall avgjørende vekt på at sammenstillingen er «uvanlig, tungvinn å uttale og det er ikke tilstrekkelig klart hvilket meningsinnhold sammenstillingen har i relasjon til tjenestene», se avsnitt 24. Sakene som klager viser til har derfor ikke noen direkte overføringsverdi til den foreliggende saken.
- 24 Det at merket er funnet særprega i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at for denne vil merket ikke oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. vurderingen ovenfor.
- 25 Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer for flerordsmerker som er oppstilt i rettspraksis fra EU og norsk rett. Den skjønsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå

like resultater i enkeltsaker. For eksempel har EU-retten kommet til at merket See More. Reach More. Treat More mangler særpreget, se T-555/18. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Vi viser i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

- 26 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 25 og 35, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avses slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)