



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00008  
Dato: 21. april 2017

---

Klager: Pro Design International A/S  
Representert ved: Onsagers AS

---

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 10. oktober 2016 for følgende kombinerte merke, internasjonal registrering nr. 798780, søknadsnummer 201309693:

**prodesign : denmark**

Merket ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Eye glasses, eye glass frames, eye glass cases, contact lenses and containers therefor.  
Klasse 42: Design of eye glass frames.

- 3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. § 14 andre ledd bokstav a, samt at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 12. desember 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 10. januar 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket beskriver de aktuelle varer og tjenester, og mangler nødvendig særpreg. Den internasjonale registreringen kan ikke gis virkning i Norge.
- Merket er et kombinert merke som består av den engelske teksten PRODESIGN DENMARK. Teksten er skrevet med små bokstaver i en ordinær svart font. Mellom PRODESIGN og DENMARK er det plassert tre prikker loddrett etter hverandre. Videre er bokstavene P og G i PRODESIGN noe avkuttet helt nederst.
- Gjennomsnittsførbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene vil bestå av både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere.
- Ordet PRO er en vanlig forkortelse for «profesjonell». Ordet PRO kan også bety «for», men det er mer nærliggende at gjennomsnittsførbrukeren vil oppfatte PRO som «profesjonell» når det er sammenstilt med ordene DESIGN og DENMARK. Ordet DESIGN betyr «formgivning» eller «utforming» både på engelsk og norsk. Ordet DENMARK er det engelske navnet for landet Danmark. Sammenstillingen PRODESIGN DENMARK er egnet til å oppfattes i betydningen «profesjonell design fra Danmark».
- Varefortegnelsen omfatter varer og tjenester der design og utforming er en sentral egenskap.

- Når merketeksten PRODESIGN DENMARK brukes for de aktuelle varene i klasse 9, vil gjennomsnittsfbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av varenes kvalitet og geografiske opprinnelse, nemlig at brillene, rammene, etuiene og linsene er designet eller utformet av profesjonelle, og at varene er danske.
- Når merketeksten PRODESIGN DENMARK brukes for de aktuelle tjenestene i klasse 42, vil gjennomsnittsfbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av at tjenestene gjelder design, utføres av profesjonelle og har opprinnelse i Danmark. Merketeksten angir således tjenestens art, kvalitet og geografiske opprinnelse.
- Merkets figurative elementer er enkle og ordinære, og vil ikke tilføre merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Merketeksten er for det første gjengitt i en helt ordinær fet font i svart. Det forhold at bokstavene P og G i PRODESIGN er noe avkuttet helt nederst, er lite iøynefallende og spiller en beskjeden rolle i merket som helhet. De tre enkle prikkene i midten som er plassert loddrett etter hverandre er ikke egnet til å feste seg i bevisstheten til forbrukeren på en slik måte at merket som helhet vil oppfattes som en kommersiell opprinnelse. Det er ingenting ved kombinasjonen av merketeksten PRODESIGN DENMARK og de figurative elementene i merket, som gjør at innehavers merke som helhet tilføres noe mer enn det de enkelte, uregistrerbare elementene gjør hver for seg.
- På grunn av merkets beskrivende tekst og enkle utforming er det ikke egnet til å oppfattes som en kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen.
- Registreringene innehaver viser til, er ikke sammenlignbare med nærværende sak. Merket i utpekingen har en langt mer beskjeden og enkel figurativ utforming enn merkene det er vist til.
- Bruk må dokumenteres før tidspunktet for utpekingen, og bruken må være på en slik måte at sammenstillingen i omsetningskretsen ble oppfattet som et varemerke for de aktuelle varene og tjenestene i Norge.
- Det er ikke dokumentert hvordan merket brukes for innehavers varer og tjenester eller hvordan gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket. Det anses ikke godgjort at det kombinerte merket er godt kjent som noens særlige kjennetegn for de aktuelle varene og tjenestene i Norge.

## **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Merket må registreres da det ikke er beskrivende for de aktuelle varer og tjenester, og etter en helhetsvurdering innehar tilstrekkelig distinktivitet.
- PRODESIGN vil ikke bli forstått som «profesjonell design». Det norske synonymet for PRO er «for». Den norske omsetningskretsen vil oppfatte merket som «fordesign», som ikke har et direkte konkret meningsinnhold for de aktuelle varer og tjenester. Meningsinnholdet vil for omsetningskretsen fremstå som uklart, og merket er dermed egnet som en angivelse av

varenes og tjenestenes kommersielle opprinnelsessted. At PRO vil lede til en forståelse av at tjenestene utføres av profesjonelle kan ikke tillegges vekt.

- Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov da merket er figurativt.
- Den figurative utformingen tilfører merket særpreg. Ved at P og G er kuttet nederst gir dette merket et mer stilistisk utseende. Videre vil de tre prikkene som skiller PRODESIGN fra DENMARK klart indikere for forbrukeren at merket er knyttet til én bestemt kommersiell aktør.
- At merket er registrert i EU, reg.nr.003078797 må tillegges betydelig vekt.
- Klager viser til utstrakt bruk av merket fra 2004 dokumentert for Patentstyret. Det anføres at Patentstyret har foretatt en altfor streng vurdering av denne dokumentasjonen. Det er blant annet vist til at PRODESIGN DENMARK har en betydelig markedsandel sett hen til antallet brilleprodusenter på markedet, både hos C-Optikk AS og Alliance Optikk.
- Klager har for Klagenemnda vedlagt ny bruksdokumentasjon som underbygger tidligere anførsler. Bilag 1-3 viser budsjett og salgstall for PRODESIGN DENMARK for butikkjeden SYNSAM for årene 2011 - 2013. Dokumentasjonen viser en prosentvis økning i salget fra 2010 på ca. 470 %. Videre er det lagt frem ytterligere salgstall for butikkjedene C-Optikk og Alliance Optikk, dokumentert i bilagene 4 - 6. Tallene viser en stor økning fra år til år.
- Dokumentasjonen underbygger at PRODESIGN DENMARK er innarbeidet som varemerke i Norge. Merket er representert hos alle de store kjedene, og det er fremlagt solid tallmateriale som underbygger markedsposisjonen, både i form av salgssummer og antall enheter solgt inn på det norske markedet.
- Det vises til Klagenemndas praksis, særlig VM 14/017 PRO TEC, hvor merket hadde et mindre særpreget figurativt element kombinert med ordet PRO. Når dette ble godtatt, anføres det at vilkårene i varemerkeloven § 14 er oppfylt også i denne saken.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

### **8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med teksten PRO DESIGN DENMARK. 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).
- 12 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.
- 13 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer og tjenester i klasse 9 og 42 vil være både den alminnelige private forbruker som trenger nye briller og næringsdrivende som f.eks. optikere og importører. Hva gjelder tjenestene i klasse 42, anser Klagenemnda at dette er designtjenester som først og fremst retter seg mot profesjonelle aktører i brillebransjen. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 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.
- 16 Klagenemnda finner det ikke tvilsomt at betydningen av de to elementene DESIGN og DENMARK vil være kjent for den norske forbrukerne.
- 17 Når det gjelder merkeelementet «pro», finner Klagenemnda at den norske gjennomsnittsforbruker vil oppfatte ordet som en forkortelse for «profesjonell» når det er sammenstilt med ordet «design». Dette samsvarer med tidligere avgjørelser fra Klagenemnda i sak VM 15/123 PRO og VM 15/071 USA PRO. Klagenemnda er ikke uenig i at «pro» kan ha flere betydninger slik klager har anført. At ordet «pro» alene eller merket som helhet også kan inneha andre betydninger er imidlertid ikke avgjørende. Dersom varemerket har et flertydig meningsinnhold er det tilstrekkelig at en av måtene å forstå merket på er beskrivende, jf. C-191/01 DOUBLEMINT premiss 32.

- 18 Klagenemnda anser således at merketeksten som helhet umiddelbart vil oppfattes i betydningen «profesjonell design fra Danmark».
- 19 Klagenemnda er av den oppfatning at merketeksten som helhet direkte og umiddelbart angir at tjenestene i klasse 42, som utelukkende dreier seg om design av brilleinnfatninger, informerer forbrukeren om at klager yter profesjonelle designtjenester med opphav i Danmark. Hva gjelder varene i klasse 9, vil merket oppfattes som at disse er et resultat av dansk design, og merket beskriver således egenskaper ved de aktuelle varene.
- 20 Spørsmålet blir dermed 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.
- 21 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.
- 22 Den figurative utformingen av merket består av de to ordene PRODESIGN og DENMARK skrevet i små bokstaver i en ordinær skrifttype i fargen i svart. Mellom tekstelementene PRODESIGN og DENMARK er det tre svarte sirkler som er plassert vertikalt over hverandre. Klagenemnda er av den oppfatning at tekstelementet ikke har en utforming som overskygger den beskrivende betydningen og tilfører ikke merket det manglende særpreg. De sirkelformede figurene er banale, geometriske fasonger. Hverken utformingen, plasseringen eller det faktum at det er tre sirkler, kan anses å tilføre merket særpreg.
- 23 Klagenemnda finner at den grafiske utformingen som helhet ikke er tilstrekkelig særpreget slik at merket også totalt sett vil oppfattes som beskrivende og må nektes registrert etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 24 For de aktuelle varene og tjenestene vil varemerket PRODESIGN DENMARK på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer og 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.
- 25 Klager har anført at merket har slitt seg til særpreg, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 26 Av forarbeidene til lovbestemmelsen, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) fremgår det at bestemmelsen:

«(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at

merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C 108/97 og C 109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»

- 27 Det er for Klagenemnda forelagt ytterligere dokumentasjon enn den som ble innsendt i forbindelse med behandling av saken for Patentstyret. Dette gjelder dokumentasjonen som viser budsjett og salgstall for butikkjeden Synsam for varer som angivelig skal bære merket PRODESIGN DENMARK, samt salgstall for butikkjedene C-Optikk og Alliance Optikk.
- 28 Klagenemnda registrerer på bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen at klagers varer er en del av sortimentet til flere landsdekkende brilleforhandlere. Butikkjedene har mange utsalgssteder, noe som medfører en bred geografisk utbredelse av klagers varer.
- 29 Videre viser tallene en relativt sett stor økning i salget av klagers produkter de senere årene. Klagenemnda finner likevel at det er vanskelig å vurdere tallenes størrelse uten at man har et sammenligningsgrunnlag f.eks. med andre produsenter eller hvor mye salget av klagers produkter utgjør av den enkelte forhandlers samlede salg.
- 30 Klager har i tillegg sendt inn en rekke omsetningsoppgaver og tolldokumenter utstedt til Pro Design Norway. Klagenemnda bemerker at dette ikke er identisk med klager i nærværende sak, og at dokumentene uansett ikke kan kaste lys over sakens kjerne som gjelder virkningen av bruk av klagers kombinerte varemerke PRODESIGN DENMARK. Dokumentene viser ikke bruk av det merket som søknaden gjelder.
- 31 Til tross for innsendte salgstall, budsjetter osv., er det én vesentlig opplysning som mangler nesten fullstendig fra den innsendte dokumentasjonen. Den viser ikke bruk av det omsøkte merket i noen form, bortsett fra en gjengivelse på selve brilleglasset i ett av de innsendte bilagene. Merket skal formodentlig også vises på et brilleetui uten at det er mulig å se dette ut fra bildet som er mottatt.
- 32 Klagenemnda finner at merket ikke oppfyller kriteriene for registrering på grunnlag av bruk. Dokumentasjon av merket slik det er søkt, er nærmest fraværende, og det er ikke tilstrekkelig dokumentert hvilken virkning bruken av merket har hatt på omsetningskretsen. Det aktuelle merket anses ikke å ha slitt seg til særpreg etter tredje ledd.
- 33 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering 798780, det kombinerte merket PRODESIGN DENMARK, nektes virkning i Norge.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)