



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00044
Dato: 1.februar 2024

Klager: Sports Group Denmark A/S
Representert ved: Patrade A/S

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Kari Anne Lang-Ree og Mikkel Lassen Ellingsen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. januar 2023, hvor det kombinerte merket ENDURANCE, med søknadsnummer 201915336, ble nektet registrert. Merket ser slik ut:

ENDURANCE

Merket ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

- Klasse 18: Lær og lærimitasjoner; Kofferter og reisevesker; Bager; Bager for sport.
 - Klasse 21: Flaskeholdere; Flasker; Feltflasker; Drikkeflasker for sykler, Feltflaskebelter for løping, fotturer og sykling.
 - Klasse 24: Tekstiler og erstatninger for tekstiler; Håndklær, ikke av papir; Håndklær av tekstiler; Strandhåndklær; Badehåndklær.
 - Klasse 25: Klær, skotøy, hodeplagg; Hansker [bekledning]; Hodebånd [bekledning].
 - Klasse 26: Hårfestartikler; Hårbånd.
 - Klasse 28: Gymnastikk- og sportsartikler; Sportsutstyr; Gymnastikkutstyr; Sportsapparater; Gymnastikkapparater.
 - Klasse 35: Detalj- og engrossalgstjenester inkludert via internett for refleksvester, holdere for mobil-telefoner, sykkelhjelmer og beskyttelseshjelmer for sport; Detalj- og engrossalgstjenester inkludert via internett for lær og lærimitasjoner, kofferter og reisevesker, bager og bager for sport; Detalj- og engrossalgstjenester inkludert via internett for flaskeholdere, flasker, feltflasker, drikkeflasker for sykler og feltflaskebelter for løping, fotturer og sykling; Detalj- og engrossalgstjenester inkludert via internett for tekstiler og erstatninger for tekstiler, håndklær, håndklær av tekstiler, strandhåndklær og badehåndklær; Detalj- og engrossalgstjenester inkludert via internett for klær, skotøy, hodeplagg, hansker og hodebånd; Detalj- og engrossalgstjenester inkludert via internett for hårfestartikler og hårbånd; Detalj- og engrossalgstjenester inkludert via internett for gymnastikk- og sportsartikler, sportsutstyr, gymnastikkutstyr, sportsapparater og gymnastikkapparater.
- 3 Merket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreget for varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.

- 4 Klage kom inn 2. mars 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 27. mars 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merketeksten vil oppfattes å beskrive varenes og tjenestenes kvalitet, formål og/eller bruksområde. Merket mangler også det nødvendige særpreg.
- ENDURANCE vil kunne oppfattes som «varighet», «holdbarhet», «utholdenhet» og «slitestykke».
- Når merket brukes for varene vil gjennomsnittsfbrukeren oppfatte merketeksten som beskrivende, ved at varene kan være produsert av ekstra slitesterkt materiale eller på en måte som gjør dem mer holdbare/slitesterke. Eventuelt kan merketeksten forstås som at varene er beregnet på bruk innen idretts- og sportsaktiviteter som dreier seg om å være utholdende over lengre tid eller distanse, hvor utstyret også kan utsettes for mer slitasje enn i andre aktiviteter.
- For tjenestene i klasse 35, som er knyttet til markedsføring og omsetning av slike varer som merketeksten er beskrivende for, angir merketeksten temaet for, og det nærmere innholdet i tjenestene. Merketeksten vil ikke bli oppfattet som en angivelse av at de aktuelle varene og tjenestene skriver seg fra én bestemt markedsaktør.
- Det er ikke nødvendig å begrunne at merket er beskrivende for hver enkelt varetype og/eller tjenestekategori. Merketeksten kan knyttes opp mot alle enkeltprodukter og kategorier varer som kan brukes til utholdenhetsidretter. Ordet kan klart og direkte knyttes til alle varene.
- Fonten er alminnelig, bortsett fra mellomrom i to av bokstavene. Den figurative utformingen leder ikke omsetningskretsens oppmerksomhet bort fra tekstens beskrivende innhold.
- Det er ikke dokumentert at søkers merke har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd. Den innsendte dokumentasjonen viser at merket har hatt en internasjonal eksponering, og at merket har vært brukt i flere år med en viss omsetning, blant annet i Norge. Salgstallene har liten verdi når det ikke er vist hvilken andel av markedet salget utgjør. Produktkataloger og utklipp fra sosiale medier viser eksempler på bruk, men det er ikke nok til å si at omsetningskretsen har blitt eksponert for søkers merke i en slik grad at merket har blitt godt kjent innen omsetningskretsen i Norge.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Saken skal annulleres og sendes tilbake til Patentstyret for ny vurdering, siden Patentstyret ikke har oppfylt sin begrunnelsesplikt. Patentstyrets begrunnelse er uklar og ikke i tilstrekkelig grad knyttet opp mot varene og tjenestene. Vurderingen ble foretatt med henvisning til idrettsarrangementer som det ikke var søkt om, slik som motorsport. Avgjørelsen burde i større grad ha vært basert på definisjonen av det omsøkte ord. En inkonsekvent eller selvmotsigende begrunnelse utgjør i seg selv et brudd på begrunnelsesplikten, jf. EU-domstolens avgjørelse C-537/14P avsnitt 36.
- Et varemerke kan bare nektes registrert dersom det angir et objektivt, iboende, vesentlig og varig karaktertrekk ved varene og/eller tjenestene, jf. EU-rettens avgjørelse T-133/19, OFF-WHITE.
- Merket har iboende særpreg. Merketeksten skal forstås som levende organismers fysiske eller mentale utholdenhet, og ikke som fysiske gjenstanders holdbarhet og slitestyrke. Utholdenhet er noe bare mennesker og dyr kan ha. De søkte varene og tjenestene er gjenstander uten mental kapasitet, og kan derfor ikke «utholde» noe. Den avgjørende faktoren må være hva som er hovedformålet og kjerneegenskapene til varene. Hovedformålet ved en hjelm i klasse 9 vil eksempelvis være å beskytte hodet, og for en bag i klasse 19 er hovedformålet midlertidig lagring av klær og utstyr. Derfor er ikke ENDURANCE beskrivende.
- Ettersom fargeordmerkene OFF-WHITE (T-133/19), SIENNA SELECTION (T-130/20) og en rekke andre fargemerker siden har blitt godkjent for registrering, er det påfallende og uforholdsmessig at de vagt definerte konnotasjonene som ENDURANCE gir, skal utelukkes fra registrering.
- Patentstyret har feilaktig lagt til grunn at figurelementene er ubetydelige. Et minimum av særpreg er tilstrekkelig til å gjøre merket registrerbart, jf. EU-rettens dom T-272/18 MobiPACS.
- Ordet ENDURANCE ble feilaktig avvist som et rosende budskap. ENDURANCE har ikke et ordinært reklamebudskap, men en viss originalitet eller resonans som krever tolkning. Dette er fordi ordet bare viser til menneskers fysiske og mentale utholdenhet, og ikke til objektive egenskaper ved døde gjenstander som klær eller sportsartikler. Klager viser i denne forbindelse til EU-rettens avgjørelser T-272/18 MobiPACS og T-810/19 BODYSECRETS.
- Merket har uansett oppnådd særpreg som følge av innarbeidelse. Det har vært et betydelig salg av varer med merket i store deler av landet før søknadsdatoen.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket ENDURANCE (gjengitt over i avsnitt 2).

- 10 Etter Klagenemndas syn har Patentstyret oppfylt sin begrunnelsesplikt i avgjørelsen av 2. januar 2023, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25. Det er derfor ikke grunnlag for å annullere avgjørelsen. Spørsmålet videre er om det aktuelle merket tilfredsstillende de alminnelige vilkårene for registrering i varemerkeloven.
- 11 Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- 16 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende.
- 17 Klagenemnda er kommet til at ENDURANCE er direkte beskrivende, og mangler det nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn for de aktuelle varene og tjenestene.

18 ENDURANCE er et engelsk ord som ifølge Stor Engelsk norsk ordbok betyr utholdenhet og slitestyrke:

endurance *subst.* /ɪn'dʒʊərəns/, /ɪn'dʒʊərəns/, /en'dʒʊərəns/, /en'dʒʊərəns/
1 utholdenhet
EKSEMPEL ● *you need endurance to run a marathon*
2 slitestyrke, det å vare lenge

- 19 Ordet utholdenhet blir blant annet brukt for å betegne individets evne til å anstrenge seg over en lengre periode. Idrett og sportsøvelser der utholdenhet er særlig viktig, betegnes som utholdenhetstrening. Med hensyn til eksempelvis sportsklær og sportsutstyr, kan ENDURANCE oppfattes slik at varene passer til utholdenhetstrening. Generelt, med hensyn til alle varene, herunder drikkeflasker, håndklær og bager, kan ENDURANCE forstås som slitestyrke, altså at det er en kvalitet ved gjenstanden at den varer lenge og tåler mye. Etter Klagenemndas oppfatning vil gjennomsnittsfbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, umiddelbart forstå merket som en angivelse av varenes egenskaper, kvaliteter eller bruksområde, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 20 Så fremt varene er tilstrekkelig like, er det ikke nødvendig for Klagenemnda å vurdere hver vare særskilt, se EU-rettens avgjørelse i T-91/18 DIAMOND CARD, avsnitt 20. Klagenemnda finner at de samme betraktningene gjelder for de resterende varene i klasse 9, 18, 21, 24, 25, 26, og 28, på bakgrunn av likheten med de nevnte varene. Merket er etter Klagenemndas syn også beskrivende for de aktuelle tjenestene i klasse 35, på bakgrunn av at tjenestene gjelder salg av varene Klagenemnda har funnet merket beskrivende for.
- 21 Klager har anført at avgjørelsene T-133/19 OFF-WHITE og T-130/20 SIENNA SELECTION fra EU-retten kan anvendes analogisk i foreliggende sak. Klagenemnda er ikke enig i dette. Det må derfor foretas en konkret vurdering av hvorvidt merketeksten er beskrivende for varene og tjenestene. Sakene som er fremhevet fra EU-retten gjelder navn på farger, mens merket i vår sak gjelder andre iboende kvaliteter eller egenskaper.
- 22 Klager har inngitt en erklæring fra bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Dansk Mode & Textil, som blant annet inneholder uttalelser om at merket ikke anses beskrivende og har særpreg for varene. Klagenemnda skal foreta en selvstendig vurdering av om det aktuelle merket oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven, og en slik erklæring kan ikke påvirke skjønnsutøvelsen.

- 23 Klagenemnda har i tillegg kommet til at ENDURANCE kan oppfattes som et salgsfremmende reklameutsagn som ikke har atskillende evne som varemerke, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 24 Slagord er ikke i seg selv utelukket fra å oppnå varemerkerettslig vern, jf. EU-domstolens uttalelser i C-64/02 P avsnitt 41. Klagenemnda må foreta en konkret vurdering av om utsagnet også kan fungere som et distinkt varemerke.
- 25 Brukt for de relevante varene, som eksempelvis sportsutstyr og klær, vil gjennomsnittsforbrukeren forstå ENDURANCE som et rosende utsagn som fremhever at varene er slitesterke og tåler sportslig aktivitet som er intens og/eller foregår over lang tid. Utholdenhet og slitestyrke er en ønsket kvalitet ved varene, både for profesjonelle idrettsutøvere og for den vanlige sluttforbrukeren. Også et enkeltstående ord kan oppfattes som et salgsfremmende utsagn, se til dette T-654/14 REVOLUTION. Slagordet ENDURANCE fremhever positive egenskaper på en direkte og umiddelbar måte, og krever ingen tolkning fra gjennomsnittsforbrukerens side. Merketeksten er utelukkende salgsfremmende. Den inneholder ingen grammatikalske uregelmessigheter eller semantisk dybde, som etter forholdene kunne tilført særpreg.
- 26 Klagenemnda bemerker at EU-retten nylig har kommet til samme resultat angående identisk merke (klasse 9, 25, 28 og 35) i T-566/22. Retten konkluderte med at det kombinerte merket ENDURANCE ville oppfattes som et salgsfremmende slagord uten særpreg.
- 27 Spørsmålet er så om den figurative utformingen kan tilføre nødvendig særpreg til merket som helhet. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra tekstens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25, T-223/17 og 224/17 Adapta avsnitt 100, og T-69/19 Bad Reichenaller Alpensaline avsnitt 52. Momenter som kan være av betydning i denne vurderingen, vil blant annet være om merket inneholder iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved. Andre momenter er om de figurative elementene kun fremstår som ren dekor, eller om det figurative forsterker eller underbygger det som formidles av merketeksten, se eksempelvis T-194/16 CLASSIC FINE FOODS avsnitt 33, T-28/05 Omega3, avsnitt 45 og T-361/18 Sir Basmati Rice avsnitt 66.
- 28 Den grafiske utformingen av fonten skiller seg etter Klagenemndas syn lite fra en ordinær font. Det er noen små mellomrom i bokstavene D og R, og den vertikale linjen i bokstaven E har en buet form. Fonten er imidlertid ikke egnet til å trekke gjennomsnittsforbrukerens

oppmerksomhet vekk fra tekstens beskrivende og salgsfremmende budskap. Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at gjennomsnittsførbrukeren ikke vil oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Varemerket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

29 Klager har videre anført at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd. Ved vurderingen av særpreg skal det tas hensyn til virkninger av bruk av merket forut for søknadstidspunktet, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Av Ot.prp.nr.98 (2008–2009) side 50 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.»

30 Spørsmålet er dermed om bruken av ENDURANCE har medført at merket oppfattes som en identifikasjon av varenes og tjenestenes kommersielle opprinnelse.

31 Terskelen for når et merke kan sies å ha utviklet særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter, jf. for eksempel HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 45–46. I vurderingen vil blant annet merkets iboende særpreg ha betydning. Som forklart over er Klagenemndas vurdering at merket er beskrivende og ikke oppfyller kravet til iboende særpreg. Etter Klagenemndas syn skal det en del til før merket i saken kan anses å ha slitt seg til særpreg gjennom bruk.

32 I vurderingen er det relevant å se hen til salgstall og markedsandeler for varer og tjenester solgt under merket, og hvordan merket er markedsført, herunder markedsføringens varighet, intensitet og geografiske spredning.

33 Klager har dokumentert salg av produkter i Norge mellom 2013 og 2019 for totalt 183 909 961 kroner. Klager har også sendt inn reklamebrosjyrer og utklipp fra sosiale medier. Videre er det inngitt en markedsundersøkelse utført i Danmark og en bransjeerklæring datert 28. februar 2020 fra Dansk Mode og Textil. Klager har for Klagenemnda inngitt noe ytterligere dokumentasjon; en liste over norske grossister som det er blitt utstedt fakturaer til, et kart hvor grossistenes geografiske plassering er markert, samt flere brosjyrer som reklamerer for salg av sportsutstyr og bekledning.

- 34 Etter Klagenemndas syn viser den inngitte dokumentasjonen at det har foregått et salg av et visst omfang, og med god geografisk spredning i Norge. I lys av at det ikke er inngitt dokumentasjon som viser hvilken markedsandel salget utgjør, kan imidlertid ikke salgstallene tillegges avgjørende vekt, jf. EU-domstolens sak C-25/05 Storck II. Markedsundersøkelsen gjelder Danmark, og er ikke egnet til å vise innarbeidelse i Norge. Bransjeerklæringen kan heller ikke tillegges vekt av betydning, siden den ikke gjelder norsk territorium og siden Dansk Mode & Textil ikke fremstår som uavhengig.
- 35 Reklamebrosjyrene og utklippene fra sosiale medier viser at ulike butikker har markedsført produkter påført merket. Brosjyrene er datert 2016 – 2019, altså forut for søknadstidspunktet. Dokumentasjonen viser etter Klagenemndas syn at det er blitt gjort markedsføring av merket, men det er ikke inngitt tall som viser omfanget av markedsføringen, eksempelvis ved opplagstall for brosjyrene, eller informasjon om hvor brosjyrene er blitt distribuert. Slik merket brukes i markedsføringen, fremstår det som uklart om ENDURANCE vil oppfattes som varenes kommersielle opprinnelse. Når gjennomsnittsforbrukeren ser merket på et produkt, kan han eller hun like gjerne oppfatte merket slik at eksempelvis løpejakken er slitesterk eller egner seg for utholdenhetstrening.
- 36 Selv om dokumentasjonen samlet sett viser at merket er brukt og markedsført i Norge, med god geografisk spredning, er det ikke i tilstrekkelig grad dokumentert hvilken virkning bruken har hatt. Klager har etter Klagenemndas syn ikke godtgjort at merket er egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet. Merket har derfor ikke oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.
- 37 På denne bakgrunn opprettholder Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Mikkel Lassen Ellingsen
(sign.)