



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00129
Dato: 18.januar 2024

Klager: The Gorilla Glue Company LLC
Representert ved: Otello Advokatfirma

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:
Gunhild Giske Skyberg, Liv Turid Myrstad og Ulla Wennermark
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. september 2023 hvor ordmerket FOR THE TOUGHEST JOBS ON PLANET EARTH, med søknadsnummer 202206413, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 1: Lim, ikke for skrivesaker eller husholdningsbruk; konstruksjons- og industrilim; industrilim for alle formål; generell epoksylin for liming og reparasjon; superlim for generell liming og reparasjonsformål; polyuretanlim for generell liming og reparasjonsformål; trelim for generell liming og reparasjon og til bygg- og industriformål; kontakt sement.

Klasse 16: Lim [klebende] for skrivesaker eller husholdningsformål; husholdningslim til alle formål; superlim for skrivesaker eller husholdningsbruk; trelim til husholdningsbruk; polyuretanlim for skrivesaker eller husholdningsbruk; selvklebende tape for skrivesaker eller husholdningsbruk.

Klasse 17: Selvklebende tetningsmasse til generell bruk; tetningsmaterialer; selvklebende tape til industriell eller kommersiell bruk.

3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

4 Klage kom inn den 28. september 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 31. oktober 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Den norske gjennomsnittsfbrukeren vil umiddelbart forstå betydningen av den engelske teksten, som kan oversettes til «for de tøffeste jobbene på jorden/jordkloden».
- Merketeksten forteller at limet, tapen og tetningsmaterialene egner seg til å løse de vanskeligste og mest kompliserte oppgavene som slike varer er ment å løse. Merket vil gi forestillinger om at limet er særlig sterkt, og kan brukes under tøffe forhold.
- Merket vil derfor oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn. Budskapet er åpenbart og direkte, og det krever ingen fortolkningsinnsats å forstå det. Merket er således ikke egnet til å feste seg i gjennomsnittsfbrukeren bevissthet, og hun/han vil ikke kunne

utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra det. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen.

- I relasjon til de tidligere registrerte merkene bemerkes det at Patentstyret skal utøve et lovbundet skjønn. Det er den generelle distinktivitetsnormen som må legges til grunn for avgjørelsen, og ikke det konkrete skjønn i tidligere liknende saker. Sakene det vises til er mellom 10 og 15 år gamle og gjelder andre uttrykk som da ble funnet tilstrekkelig distinktive for konkrete varer og tjenester.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Norske forbrukere vil ikke oppfatte merket som en opplysning om at de aktuelle varene er særlig sterke. Ordboktreff og Google-søk viser at uttrykket THE TOUGHEST JOBS vil oppfattes som en referanse til ansettelse i form av en jobb. Denne delen av merket har således en konkret betydning som den norske gjennomsnittsforkbrukeren kjenner til. Det virker derfor usannsynlig at hun/han vil forstå merket som en henvisning til klebemidler.
- Merket kan i høyden oppfattes suggestivt. Tekstens helhet leder tankene til en konkret arbeidsoppgave relatert til klebemidler, men uten å angi dette direkte. Samlet vil FOR THE TOUGHEST JOBS ON PLANET EARTH derfor ikke oppfattes som et salgsfremmende uttrykk. Betingelsene for å nekte merket etter varemerkeloven § 14 er derfor ikke til stede.
- Merket er akseptert i en lang rekke jurisdiksjoner, inkludert Danmark, Island, Sverige og Finland.
- Alle disse registreringene viser at Patentstyrets vurdering er feil, ettersom danske, finske, islandske og svenske forbrukere må anses å ha lignende kunnskaper i engelsk som norske forbrukere. I denne sammenheng vises det til Borgarting Lagmannsrett i sak LB-2019-54145, NEVER STOP EXPLORING, der retten la vekt på at registrering i andre jurisdiksjoner var et moment i vurdering av om merket kunne registreres.
- Patentstyret har registrert mange sammenlignbare merker, som reg.nr. 0950019 FOR THE GAME. FOR THE WORLD, reg.nr. 1114100 FOR EVERY ISSUE THERE IS A TISSUE og reg.nr. 1130568 Plant-for-the-planet, og følgende varemerker av nyere dato: reg.nr. 319723 KEEP THE WORLD ADVENTUROUS FOREVER, reg.nr. 325542: FOR THE JOY OF EAT IN!, reg.nr. 306952: MADE FOR THE MAKERS, reg.nr. 271837: GREAT PLACE TO WORK og reg.nr. 205636: BOUNTY THE TASTE OF THE EXOTIC. På lik linje med inneværende merke har disse eksemplene et budskap som roser de aktuelle varene og tjenestene. Dersom Patentstyrets argumentasjon er korrekt, skulle disse merkene også vært avslått.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten FOR THE TOUGHEST JOBS ON PLANET EARTH.
- 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, 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 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 Spørsmålet i saken er om ordmerket FOR THE TOUGHEST JOBS ON PLANET EARTH har særpreg som kjennetegn for de aktuelle varene etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 16 For å ha særpreg som kjennetegn, må merket «være egnet til å skille en virksomhets varer og tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2 første ledd, jf. § 14 første ledd. I dette ligger 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-2005-1905-A Gule Sider avsnitt 42 og HR-2021-2480-A Stortorvets Gjæstgiveri avsnitt 34.

- 17 Merket FOR THE TOUGHEST JOBS ON PLANET EARTH 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 for 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, og Borgarting lagmannsretts dom i LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING.
- 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 som kjennetegn etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Etter Klagenemndas oppfatning vil den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, oppfatte FOR THE TOUGHEST JOBS ON PLANET EARTH som et slagord i betydninger som «for de tøffeste jobbene på jordkloden» og «for de vanskeligste arbeidsoppgavene på jordkloden». I lys av klagers anførsel om at JOB betyr «yrke», framhever Klagenemnda at ordet også kan bety «oppgave».
- 21 Når merket brukes for de aktuelle varene i klasse 1, 16 og 17, for eksempel «lim, ikke for skrivesaker eller husholdningsbruk; konstruksjons- og industrilim» og «superlim for generell liming og reparasjonsformål» i klasse 1, «lim [klebende] for skrivesaker eller husholdningsformål», «trelim til husholdningsbruk» og «selvklebende tape for skrivesaker eller husholdningsbruk» i klasse 16 og «selvklebende tetningsmasse til generell bruk» i klasse 17, finner Klagenemnda at merket som helhet vil oppfattes som et rosende og salgsfremmende reklameutsagn om at varene er særlig sterke og derfor egner seg for å løse de vanskeligste eller hardeste arbeidsoppgavene slike varer er ment å løse. For eksempel at limet er så sterkt at det klarer de tøffeste limejobbene som finnes eller at den selvklebende tapen eller selvklebende tetningsmassen ikke slipper selv ved de hardeste påkjenninger. Etter Klagenemndas oppfatning vil gjennomsnittsforbrukeren uten videre oppfatte merkets åpenbare og direkte budskap. Merket har en grammatisk korrekt oppbygning og formidler et lettfattelig og klart budskap som ikke krever noen fortolkningsinnsats eller utløser noen kognitiv prosess hos gjennomsnittsforbrukeren. Det er derfor ingenting som tyder på at merket som helhet representerer mer enn summen av elementene det er sammensatt av, jf. EU-rettens avgjørelse T-465/18 Eurolamp Pioneers in New Technology avsnitt 41. Utover merkets åpenbare salgsfremmende meningsinnhold, kan Klagenemnda ikke se at merket har noe ved seg som gjør at gjennomsnittsforbrukeren lett og umiddelbart

vil huske merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. T-130/01 Real People, Real Solutions avsnitt 28. Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at merket ikke vil feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og at det dermed mangler særpreg som kjennetegn.

- 22 Klagenemnda er ikke enig med klager i at bestanddelen «the toughest jobs» vil oppfattes som en referanse i form av jobber, og ikke som en henvisning til egenskaper ved klebemidler. Hvorvidt klager hadde en intensjon om at merket skulle være ordspill er ikke avgjørende, jf. T-324/22 BECAUSE THERE IS NO PLANET B avsnitt 45. Etter Klagenemndas syn er det mest sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte denne merkedelen som en henvisning til de arbeidsoppgavene som varene skal utføre. Slik Klagenemnda ser det innehar merket dermed ingen tvetydighet, fantasifull dobbeltbetydning, ordspill eller originalitet.
- 23 Klagenemnda har etter en konkret helhetsvurdering kommet til at den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. Merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Klagenemnda kan ikke legge avgjørende vekt på enkeltregistreringer i Patentstyrets register. Selv om registreringene som klager viser til kan være relevante ved at de gir veiledning om særpregsnormen, kan de konkrete utfallene i disse sakene ikke tillegges avgjørende vekt for utfallet i foreliggende sak.
- 25 Det at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner som Danmark, Island, Sverige, Finland og Storbritannia, 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 merket ikke vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. vurderingen over. 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 skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Klagenemnda viser her 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 stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene i klasse 1, 16 og 17, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)