



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00028
Dato: 23. juni 2025

Klager: SanDisk LLC
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Amund Brede Svendsen og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. desember 2024 hvor ordmerket EXTREME PRO, med søknadsnummer 202204145, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Minnekort; Flashminneenheter; Kortlesere; Solid state-stasjon [SSD]; Deler, tilbehør og programvare for forannevnte varer

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 27. februar 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 4. april 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

Iboende særpreg

- Ordmerket EXTREME PRO er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 9.
- Merketeksten gir informasjon om to forhold ved produktene, nemlig at de har ekstreme egenskaper og er ment for profesjonelle. Ordet ekstrem kan angi at produktene har egenskaper som er av ypperste kvalitet eller er svært gode.
- Sammenstillingen er ikke uvanlig og bringer ikke med seg noe mer enn betydningen av ordene hver for seg. Sammenstillingen krever ingen fortolkning, og vil forstås som informasjon om egenskaper og kvaliteter ved varene.
- Undersøkelser viser at for de varene søknaden gjelder er det ikke uvanlig at disse blir beskrevet som ekstreme i tilknytning til egenskapene de innehar eller at de er ment for profesjonelle. Det at et minnekort betegnes som ekstremt vil derfor kun underbygge slike egenskaper, nemlig at produktet er raskt, har god holdbarhet og er slitesterkt, mens PRO vil som nevnt angi at varene er ment for profesjonelle.

Særpreg gjennom bruk

- Den innsendte dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise den virkning av bruk som kreves for å innarbeide det beskrivende merket for de aktuelle varene.

- Det skal mye til for å innarbeide et merke som er beskrivende, som det aktuelle merket er vurdert til å være.
- Vilåårene for registrering på bakgrunn av innarbeidelse må være oppfylt på søknadsdagen, som i dette tilfelle er 21. mars 2022. Udaterte bilag og bilag som er datert etter prioritetsdagen vektlegges ikke.
- Dokumentasjonen viser at teksten EXTREME PRO er brukt på søkerens varer, og at disse selges hos flere ulike landsdekkende aktører. Dette taler for bred geografisk eksponering. Dokumentasjonen viser også til markedsføring av varene uten at det er sendt inn opplysninger som sier noe om hvor, og til hvor mange, denne har nådd. Uten slike opplysninger, er det vanskelig å ta denne dokumentasjonen til inntekt for at bruken har vært tilstrekkelig intens og med tilstrekkelig geografisk spredning.
- Samtidig brukes merketeksten gjennomgående sammen med varemerket «SanDisk», og EXTREME PRO oppfattes i denne konteksten som et beskrivende tillegg. Dette underbygges av at «SanDisk» ikke er beskrivende og står foran EXTREME PRO eller har en annen dominerende plassering på produktet. De aktuelle varene vil kunne kjøpes av både en profesjonell omsetningskrets og den vanlige gjennomsnittsforbrukeren. For øvrig er det ingenting som tilsier at den profesjonelle omsetningskretsen vil oppfatte merket på en annen måte, da merket ikke inneholder spesifikke bransjebegrep eller lignende.
- Dokumentasjonen i sin helhet er beskjedent i omfang, og den viser ikke virkningen av merkets bruk. Den omfatter ikke salgstall, markedsføringskostnader eller geografisk spredning av markedsføringen, og det foreligger ingen direkte bevis, som uavhengige markedsundersøkelser som kan vise uhjulpen kunnskap hos den norske omsetningskretsen.

Registrering i andre jurisdiksjoner

- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert for registrering i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

Iboende særpreg

- Merket angir ikke egenskaper ved de aktuelle varene, og oppfyller varemerkelovens krav til særpreg.
- Ordene EXTREME og PRO kan ha de betydningene Patentstyret legger til grunn. Det er imidlertid ikke søkt registrering av ordene hver for seg, men av flerordsmerket EXTREME PRO. Den naturlige forståelsen blir «ekstremt pro/proff».

- Ordet EXTREME tilfører det påfølgende ordet PRO et overdrevet betydningsinnhold, som skaper undring hos gjennomsnittsforbrukeren. Fordi hva menes med at noe er *ekstremt profitt eller* profesjonelt; *ekstremt* profitt laget eller er ment for de *ekstremt* profesjonelle, og hva er ekstremt? Merket kan sammenlignes med SUPERLEK, jf. Rt. 1999 s. 641. Det søkte merket må følgelig anses som en unik sammenstilling av to ord som hver for seg har lavere grad av særpreg, men som samlet sett danner et betydningsinnhold – som på grunn av sitt overdrevne meningsinnhold – henspiller på kvaliteter og formål til de omsøkte varene i klasse 9. Merkets overdrevne betydning gjør det suggestivt og særpreget, og som kjent er suggestive varemerker registrerbare.
- EXTREME PRO sin overdrevne betydning vil tiltrekke seg forbrukerens oppmerksomhet. Merket er kort og konsist, og fester seg med letthet i forbrukerens erindringsbilde. Det er heller ingen andre som bruker sammenstillingen EXTREME PRO for varene, nettopp fordi det ikke er direkte beskrivende, hvilket markerer særpreg. Merket oppfyller med dette garantifunksjonen og kravet til særpreg.

Særpreg gjennom bruk

- Den innsendte dokumentasjonen (bilag 1-59) og opplysninger sammenholdt med merkets iboende særpreg og sammenhengende bruk, viser en slik virkning av bruk at merket EXTREME PRO oppfattes som noens særlige kjennetegn for varene på søknadsdagen, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- Ved tvil om merkets grad av særpreg, vil en viss bruk kunne «vippe merket over terskelen». Det kreves ikke nødvendigvis full innarbeidelse ettersom det skal tas hensyn til «alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet», jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- Dokumentasjonen viser bruk av merket EXTREME PRO i tilknytning til de aktuelle varene. Bruken i logoutforming er relevant selv om det søkte merket er et ordmerke, fordi merketeksten er gjengitt i en nokså ordinær font på varene.
- Det trekkes særlig fram at minnekort påført EXTREME PRO er til salgs hos CEWE Japan Photo sine utsalgssteder over hele Norge, og på nettsiden. Denne bruken er dokumentert siden 2012, altså i lang tid før søknadsdagen. Deler av dokumentasjonen er datert etter søknadsdagen, men også denne må kunne tillegges en viss vekt, da den bekrefter en sammenhengende bruk av merket i perioden før og etter søknadsdagen.
- Selv om merket tidvis er brukt sammen med kjennetegnet SanDisk framstår EXTREME PRO som et selvstendig element, og som et varemerke, på søkers minnekort. For eksempel brukes EXTREME PRO alltid med stor forbokstav og/eller i store og små bokstaver, blant annet gjennom CEWE Japan Photo sine markedsførings- og salgskanaler. Denne eksponeringen finner videre sted overfor forbrukere over hele landet, ettersom CEWE Japan Photo har hele 24 butikker i Norge. Dokumentasjonen viser en klar intensjon fra søkers side om å bruke EXTREME PRO som et varemerke i tilknytning til de omsøkte varene i klasse 9.

- Det oppgis at i Norge har Sandisk i perioden 2019-2025 solgt over 100.000 produkter under kjennetegnet EXTREME PRO med en samlet verdi på over 4 millioner dollar. I samme periode har det i Norden (Norge, Danmark, Finland og Sverige) blitt solgt nesten 1 million produkter for nesten 30 millioner dollar. Tallene både underbygger og underbygges av den øvrige dokumentasjonen og argumentasjonen rundt dette.
- Kundegruppen er i det vesentlige fotografer, med et høyere enn normalt oppmerksomhetsnivå, og som er særlig bevisste på minnekortenes lagringskapasitet. Det er fordi omsetningskretsen gjør grundige forberedelser og undersøkelser før kjøp, og har bedre kjennskap til varenes egenskaper og bruksområde. Det skal derfor mindre til før omsetningskretsen gjenkjenner merket som varenes kommersielle opphav. At forhøyet oppmerksomhetsnivå kan få avgjørende betydning for vurderingen av «virkninger av bruk» er bekreftet av Klagenemnda tidligere, jf. VM 20/00022 MT-125 avsnitt 22.

Registrering i andre jurisdiksjoner

- Merket er akseptert for registrering i en lang rekke jurisdiksjoner, inkludert EU, Storbritannia og søkers hjemland USA.
- Merkets suggestive betydning, som den engelskspråklige forbruker vil feste seg ved, er også noe den norske gjennomsnittsfbrukeren med gode engelskkunnskaper vil gjøre. Dette trekker klart i retning av at merket er registrerbart også i Norge

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten EXTREME PRO.
- 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 kan både være en privat sluttbruker som tar digitale bilder, og som har behov for ytterligere lagringsplass, og en profesjonell næringsdrivende som en yrkesfotograf. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Klagenemnda er av det syn at graden av oppmerksomhet vil variere fra normal til høyere enn normalt. Graden av oppmerksomhet er ikke avgjørende når det gjelder vurderingen av om et merke har iboende særpreg, jf. blant annet C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach avsnitt 48 og T-123/18 (hjertefigur) avsnitt 17, men vil kunne spille inn i vurderingen av virkninger av bruk etter varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. blant annet Klagenemndas uttalelse i VM 20/00022 MT-125 avsnitt 22.
- 15 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. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 P Sat.1 v OHIM. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
- 17 Klagenemnda har kommet til at merket EXTREME PRO er beskrivende og mangler særpreg.

Varemerkeloven § 14 første og andre ledd

- 18 Merket består av de to ordinære engelske ordene EXTREME og PRO. EXTREME er et forsterkende ord med samme betydning som det tilsvarende norske ordet «ekstrem».

Ordet angir blant annet at noe er «ytterst», «den største» eller «høyeste grad» (Gyldendals stor engelsk-norsk ordbok). Ordet PRO er en forkortelse for «professional» på engelsk og «profesjonell» på norsk (Gyldendals stor engelsk-norsk ordbok). Slik Klagenemnda tidligere har lagt til grunn er PRO en vanlig brukt kvalitetsangivelse for å angi at en vare er beregnet for næringsdrivende, at den holder høy standard eller er en mer avansert eller bedre utgave av et produkt, jf. blant annet VM 22/00041 PROWASH avsnitt 18, VM 15/123 PRO avsnitt 16 og VM 21/00047 SPEEDPRO avsnitt 15 med videre henvisninger. EU-retten har flere ganger uttalt at PRO vil oppfattes i betydningen «professional» eller «favourable, positive or supportive» og at ordet kan oppfattes som rosende hvis formål er å framheve positive kvaliteter ved varer og tjenester, jf. T-145/12 ECO PRO avsnitt 27, T-439/18 ProAssist avsnitt 45 og 49 og T-30/20 Promed avsnitt 49.

- 19 Etter Klagenemndas syn vil den norske gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart oppfatte merketeksten EXTREME PRO i betydninger som «ekstremt profesjonell», i «høyeste grad profesjonell» eller som klager anfører; «ekstremt pro/proff». Merketeksten består av ord som ligner de tilsvarende ordene på norsk, er grammatikalsk korrekt og formidler et kort og informativt budskap som dermed er enkelt å forstå for den norske gjennomsnittsfbrukeren.
- 20 De aktuelle varene gjelder blant annet minnekort og flashminneenheter. Dette er varer som produseres i ulike kvaliteter og med ulike egenskaper, for eksempel varierende grad av lagringskapasitet og hurtighet, eller ulik evne til å motstå røff behandling som støt og vannsprut. Omsetningskretsen må anses å være kjent med dette. Når gjennomsnittsfbrukeren møter merket i handelen på de aktuelle varene, vil hen umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfatte EXTREME PRO som en angivelse av egenskaper og kvaliteter ved varene, for eksempel at minnekortet eller flashminneenheten har svært høy ytelsesevne og er egnet for profesjonell bruk eller tilhører en produktlinje med høy standard, eller med ekstreme egenskaper som er egnet for profesjonell bruk. Merket vil også kunne oppfattes som et rosende og salgsfremmende budskap om at varene holder høy kvalitet. På denne bakgrunn er Klagenemnda av det syn at det ikke krever noen kognitiv prosess å forstå merkets beskrivende betydning for varene.
- 21 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten og de aktuelle varene i klasse 9. EXTREME PRO har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper og kvaliteter ved varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 22 Klagenemnda har i tillegg kommet til at merket som helhet mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Som en konsekvens av merkets beskrivende, salgsfremmende og rosende karakter, er det ikke egnet til å skille klagers varer fra andres. Merket framhever positive egenskaper på en direkte og umiddelbar måte, og krever ingen tolkning fra gjennomsnittsfbrukerens side. Teksten inneholder ingen grammatikalske uregelmessigheter eller semantisk dybde, som etter forholdene kunne tilført særpreg. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en

bestemt kommersiell opprinnelse fra merketeksten EXTREME PRO, som dermed ikke oppfyller garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål.

Varemerkeloven § 14 tredje ledd

- 23 Klagenemnda skal så ta stilling til om registrering kan oppnås på bakgrunn av virkninger av bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre setning. Av forannevnte bestemmelse følger at ved vurderingen etter første ledd andre punktum og andre ledd skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet. Bestemmelsen innebærer at omstendigheter og virkninger av bruk etter søknadsdagen ikke kan tillegges vekt. Klagers merke har søknadsdag den 21. mars 2022.
- 24 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 50, framgår 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.
- 25 Spørsmålet er dermed om bruken av merket har medført at det er egnet til å identifisere at de aktuelle varene har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet på søknadsdagen.
- 26 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. Klager hevder at merket har et visst særpreg, og at det derfor ikke kan kreves full innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Klagenemnda deler ikke dette synet ettersom merket er funnet å være direkte beskrivende, jf. vurderingen over. I slike tilfeller må markedsføringen og bruken av merket ha vært så intens at merketeksten har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse. Det skal mye til for at et beskrivende merke skal anses innarbeidet som kjennetegn, jf. Høyesteretts uttalelse i HR-2005-1905-A avsnitt 48.
- 27 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. Størrelsen på merkehavers investeringer i markedsføring av merket har også betydning, jf. de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Chiemsee avsnitt 51.

- 28 For Klagenemnda har klager levert inn opplysninger om salgstall i tillegg til øvrig dokumentasjon, slik at saken står i en noe annen stilling enn for Patentstyret. Klagenemnda har etter en helhetlig vurdering av den samlede dokumentasjonen kommet til at den dokumenterte bruken ikke er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at ordmerket EXTREME PRO har slitt seg til særpreg gjennom bruk for de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 29 Dokumentasjonen viser at klagers distributører i Norge er Elkjøp, CEWE Japan Photo, Komplett.no, Foto.no og Tura Scandinavia, og at klagers minnekort også selges på tredjemanns nettsteder som tilbehør til varer fra blant annet Canon, Fujifilm og Leica. I tillegg har klager hatt annonser for sine minnekort i nettutgavene til aviser som VG, Dagbladet og Aftenposten siden oktober 2020. Når det gjelder brukens varighet er det dokumentert at klagers minnekort er solgt i nettbutikken til Japan Photo siden 2012, mens den øvrige dokumentasjonen som er datert før søknadsdagen, i hovedsak er fra perioden 2019 og fram til søknadstidspunktet. Klager har opplyst at det i Norge er solgt over 100 000 EXTREME PRO-merkede produkter i 2019-2025 med en verdi på over 4 millioner dollar, og at det i samme periode ble solgt nesten 1 million EXTREME PRO-merkede produkter, med en verdi på nærmere 30 millioner dollar, i Skandinavia. På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at det har skjedd faktisk salg og markedsføring med tilstrekkelig god geografisk spredning i Norge over en relativt lang periode på rundt 10 år fra 2012 til søknadstidspunktet i 2022. Klagenemnda bemerker at i denne vurderingen er det ikke lagt vekt på salg og markedsføring i utlandet, og omstendigheter og virkninger av bruk etter søknadstidspunktet. Salg og markedsføring i utlandet kan ikke tillegges vekt uten at det foreligger holdepunkter for at dette har fått virkninger for hvordan merket oppfattes i Norge, noe Klagenemnda ikke kan se er dokumentert i foreliggende sak. Selv om størrelsen på salgstallene synes høye er det vanskelig å utlede fra opplysningene om disse er gode eller dårlige, og betydningen dette kan ha fått for virkninger av bruk, ettersom klager ikke har dokumentert hvilken markedsandel de har for sine produkter i Norge. Salgstallene kan derfor ikke tillegges avgjørende vekt, jf. EU-domstolens sak C-25/05 Storck II avsnitt 79.
- 30 Når det gjelder hvordan merket er markedsført er Klagenemnda enig med Patentstyret i at teksten EXTREME PRO gjennomgående framstår som et beskrivende tillegg og at det er merket SanDisk som framstår som garanti for varenes kommersielle opphav. Klagenemndas vurdering understøttes av at flere eksempler i dokumentasjonen viser at SanDisk minnekort har ulike kvaliteter og at disse synliggjøres ved hjelp av beskrivende benevnelser som «EXTREME PRO», «EXTREME PLUS», «EXTREME ULTRA» eller bare «EXTREME», og hvor variantene blant annet har ulik størrelse på kortets lagringskapasitet. Dette underbygger inntrykket av at både «EXTREME» og «PRO» og merket som helhet er beskrivende graderinger av bestemte egenskaper ved varene, og at det er slik merket vil oppfattes på bakgrunn av bruken.
- 31 På grunn av merketekstens beskrivende karakter og hvordan bruken framstår sammen med det distinktive merket SanDisk, er det etter Klagenemndas oppfatning svært

sannsynlig at bruken ikke har fått slik virkning at merket EXTREME PRO oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Slik Klagenemnda ser det er det ingenting ved brukens karakter som tilsier at omsetningskretsen vil oppfatte EXTREME PRO som noe annet enn en beskrivelse av varenes egenskaper og kvalitet. Dette gjelder selv for minnekort som dokumentasjonen i det vesentlige framstår å gjelde for, og selv for den delen av omsetningskretsen som er spesialisert og med høyere oppmerksomhetsnivå. Klagenemnda kan heller ikke se at bruken i grafiske variasjoner, som gullskrift med strek under eller i hvit skrift på rød bakgrunn, vil oppfattes som en indikasjon på at det dreier seg om varemerkebruk av EXTREME PRO, det vil si som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Etter Klagenemndas syn framstår de grafiske elementene som dekorative.

- 32 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at dokumentasjonen – selv om den er omfangsrik – ikke er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at klagers merke EXTREME PRO har fått en annen betydning for gjennomsnittsforbrukeren enn som beskrivende informasjon om varene i klasse 9 som selges under varemerket SanDisk. Den samlede dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at bruken av merket har fått slik virkning at det har oppnådd særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. første og andre ledd.

Registrering i andre jurisdiksjoner

- 33 Det at merket er akseptert 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 merket i denne saken vil oppfattes som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten 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. Det vises 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.
- 34 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)