



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00047
Dato: 14. september 2022

Klager: Yeti Coolers, LLC
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Kaja von Hedenberg og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 31. januar 2022, hvor ordmerket BUILT FOR THE WILD, søknadsnummer 202006087, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 18: Bagger; konvolutter og poser/tasker av lær, for pakking; koffertter og reisebagger; jaktbagger; reisevesker; skipssekker; cargo-bagger; poser og bagger som selges tomme og som kan festes til bærbare kjølere; bagger, nemlig all-bruksbagger; jaktvesker; jaktvesker til bruk av jegere; jaktvesker til bruk av sportsfiskere; ryggsekker, fangstposer; lommebøker; vesker; bagger med hjul (carry-all bags); weekend-bagger; turvesker; ryggsekker; gymposer; reisebagger; sportsvesker; tilbehør til bagger; poser solgt tomme for feste til ryggsekker; pakksekker; rumpetasker; dagstursekk; båtvesker; takbagasjebagger; bagger til bruk i tilhengere; bagger for feste til utsiden av et kjøretøy; nedsenkbare (kan senkes under vann) sekker, nemlig nedsenkbare (kan senkes under vann)skipssekker, nedsenkbare (kan senkes under vann)ryggsekker, nedsenkbare (kan senkes under vann)turvesker, nedsenkbare (kan senkes under vann) ryggsekker, nedsenkbare (kan senkes under vann) gymposer, nedsenkbare (kan senkes under vann) reisevesker, nedsenkbare (kan senkes under vann) sportsvesker, nedsenkbare (kan senkes under vann) bærevesker til alle formål, nedsenkbare (kan senkes under vann) weekend-bagger, nedsenkbare (kan senkes under vann) poser solgt tomme for feste til ryggsekker; nedsenkbare (kan senkes under vann) tote-bagger, nedsenkbare (kan senkes under vann) pakksekker, nedsenkbare (kan senkes under vann) rumpetasker, nedsenkbare (kan senkes under vann) dagstursekker, nedsenkbare (kan senkes under vann) båtvesker, nedsenkbare (kan senkes under vann) takbagasjebagger, nedsenkbare (kan senkes under vann) bagger til bruk i tilhengere og nedsenkbare (kan senkes under vann) bagger for feste til utsiden av et kjøretøy; vanntette vesker, nemlig vanntette reisevesker, vanntette poser, vanntette ryggsekker, vanntette turposer, vanntette ryggsekker, vanntette gymposer, vanntette reiseposer, vanntette sportsvesker, vanntette universalposer, vanntette weekend-bagger, vanntette poser solgt tomme for feste til ryggsekker, vanntette poser, vanntette tøysekker, vanntette rumpetasker, vanntette dagsekker, vanntette båtsekker, vanntette takposer, vanntette tilhengervesker og vanntette poser for feste til utsiden av et kjøretøy; sportsvesker; pakksekker; rumpetasker; små ryggsekker; båtvesker; takposer; bagger til tilhengere; bagger for feste til utsiden av et kjøretøy; bære- og oppbevaringsposer for stoler, stoldeler og stoltilbehør; poser for vannflasker; deler, beslag og tilbehør til nevnte varer.

- 3 Varemerket ble nektet fordi det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle nødvendig særpreg, jf. § 14 første ledd.

- 4 Klage innkom 28. mars 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 8. april 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordet BUILT kan oversettes til «bygget», men brukes også generelt om noe som er laget på en bestemt måte. Ordet WILD brukes for å beskrive øde natur/villmark. Helheten vil kunne oppfattes som «bygget for villmarken» eller «laget for villmarken».

- De aktuelle varene er tilgjengelige i turversjoner, forbrukere vil derfor anta at merketeksten angir at varene er laget for bruk i naturen.
- Det er ikke relevant at enkeltordene kan tolkes på flere måter så lenge *en* av tolkningsmåtene av helheten er beskrivende.
- Merket består av beskrivende tekst og inneholder ikke noen distinktive elementer.
- Dersom forbrukere skulle tolke WILD som «vill/ukontrollert» vil helheten «bygget for det ville/ukontrollerte» oppfattes som et rosende og salgsfremmende uttrykk, uten særpreg.
- At slagordpregete varemerker tidligere er funnet særpreget, er ikke relevant for denne vurderingen. Varemerkene det vises til består av andre ord og gjelder for andre varer og tjenester. Patentstyrets avslag beror på at det aktuelle merket er beskrivende og mangler særpreg.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Slagordsmerker skal ikke vurderes etter strengere kriterier enn andre merker, og varemerker kan være både salgsfremmende og særpreget samtidig. BUILT FOR THE WILD er salgsfremmende og særpreget.
- Ordet BUILT betyr «bygget». Dette ordet brukes for å beskrive oppføring av hus eller andre større konstruksjoner, men ikke for eksempel om «ryggsekker og bagger». Patentstyret tar derfor feil når de hevder at helheten direkte og umiddelbart angir at varene er laget for bruk i villmarken. Dette understøttes av flere ordbokdefinisjoner av BUILT.
- Videre er det ikke åpenbart at forbrukere vil oppfatte WILD som «villmark»; de kan like gjerne oppfatte det som «vilt» eller «rått». Forbrukere vil derfor kunne assosiere BUILT FOR THE WILD til noe rått eller tøft, heller enn at varene er laget for villmarken.
- Den helhetlige betydningen av merket er derfor tvetydig, og budskapet i merket kan ikke knyttes direkte til de aktuelle varene. Følgelig vil ikke forbrukere oppfatte det som en beskrivelse av egenskaper ved varene, men heller som et kjennetegn som identifiserer tilbyderen.
- I avgjørelsen LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING slås det fast at det kreves en viss tankevirksomhet fra forbrukeren, for å sette merket i rett kontekst. Videre vektlegges det at uttrykket har et minimum av originalitet. Det konkluderer også Klagenemnda med i avgjørelsen VM 20/00068 LET'S WRITE THE FUTURE. Det samme er tilfelle for BUILT FOR THE WILD. Uttrykket har et minimum av originalitet, og den korte og insisterende formen vil tiltrekke seg forbrukerens oppmerksomhet og feste seg i bevisstheten som et kommersielt kjennetegn.

- Klagenemndas tidligere avgjørelser VM 20/00023 BECAUSE IT'S YOU og VM 20/00036 LOVE BEAUTY & PLANET er også sammenlignbare. Begge disse ble funnet særpreget fordi det kreves en viss fortolkning av teksten.
- Det vises til en lang rekke flerordmerker, herunder BUILT TO LAST og BUILT TO WORK, som er registrert av Patentstyret. Ingen av merkene ble funnet beskrivende. Det bes om at disse merkene vektlegges i Klagenemndas vurdering.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av teksten BUILT FOR THE WILD.
- 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 (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 11 at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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 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, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 18 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 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 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 C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse 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, Sat.1. 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 Merket består av den engelske teksten BUILT FOR THE WILD. Etter Klagenemndas syn vil den relevante omsetningskretsen oppfatte teksten som «laget for villmarken» eller «bygget for villmarken». Engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, og Klagenemnda legger derfor til grunn betydningen av teksten BUILT FOR THE WILD blir forstått umiddelbart.
- 18 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merket som helhet angir at varene, for eksempel «bagger», «ryggsekker», «vanntette sportsvesker» og «pakksekker», er tilpasset bruk i villmarken. Når forbrukere ser teksten BUILT FOR THE WILD i forbindelse med slike varer, vil de umiddelbart oppfatte dette som en beskrivelse av formålet ved varen, heller enn å undre seg over bruken av ordene BUILT eller WILD. Merketeksten formidler et enkelt og forståelig budskap som kan knyttes direkte til varene.
- 19 Patentstyret har i sin avgjørelse vist at ordet BUILT ikke kun brukes for å angi bygging i tradisjonell forstand, som for eksempel bygging av bygninger. Det brukes også i mer overført betydning, for eksempel for å angi at noe er laget for et spesifikt formål. Videre er det på det rene av at THE WILD kan bety «villmarken».
- 20 BUILT FOR THE WILD har følgelig et meningsinnhold som uten videre kan brukes til å beskrive egenskaper ved varene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Merket består av verbale elementer med klar språklig betydning. Sammensetningen er verken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Ordsammensetningen vil oppfattes som beskrivende for formål og egenskaper ved varene, nemlig at de egner seg for bruk ute i naturen og at de er robuste.
- 21 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten BUILT FOR THE WILD og de gjeldende varene. Merket blir derfor å nekte etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 22 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning, sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra BUILT FOR THE

WILD. Merketeksten vil forstås som et salgsfremmende utsagn, som informerer forbrukeren om egenskaper og formål ved varene. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, men mangler særpreget som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 23 Klager har vist til lagmannsrettens avgjørelse LB-2019-54145, hvor merket NEVER STOP EXPLORING ble funnet tilstrekkelig særpreget. Klagenemnda er av den oppfatning at NEVER STOP EXPLORING har et mer avledet betydningsinnhold for de relevante varene enn det som er tilfelle i nærværende sak.
- 24 Videre er det påpekt fra klagers side at flerordmerkene LET'S WRITE THE FUTURE, BECAUSE IT'S YOU og LOVE BEAUTY & PLANET er godtatt som distinktive kjennetegn av Klagenemnda. Etter Klagenemndas syn er ikke disse slagordene sammenlignbare med det foreliggende merket. Det vil ikke kreve noen fortolkningsinnsats av gjennomsnittsforkbrukeren for at hun eller han skal forstå betydningsinnhold i BUILT FOR THE WILD, det vil snarere oppfattes som ren informasjon om egenskaper og formål ved de aktuelle varene.
- 25 Klager viser til en lang rekke flerordmerker, herunder BUILT TO LAST og BUILT TO WORK, som er funnet tilstrekkelig særpreget av Patentstyret. Klagenemnda er ikke kjent med begrunnelsen som ligger bak beslutningene om å registrere disse varemerkene, da sakene ikke er prøvet av høyere instans. Patentstyrets tidligere registreringer får ikke avgjørende betydning for foreliggende sak.
- 26 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrering for de aktuelle varene i klasse 18, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)