



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00041
Dato: 6. september 2022

Klager: Mascot International A/S
Representert ved: Patrade A/S

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Gunhild Giske Skyberg, Amund Brede Svendsen og Kaja von Hedenberg
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. desember 2021 hvor ordmerket PROWASH, internasjonal registrering nummer 1480848, med søknadsnummer 201910382, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 25: Clothing; belts; footwear and headgear, including for workers.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet virkning 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 innkom 17. februar 2022 og Patentstyret har den 25. mars 2022 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket PROWASH er beskrivende og mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene i klasse 25 består av både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-210/96, Gut Springenheide.
- Merket er satt sammen av ordene PRO og WASH. Ordet PRO kan oppfattes som en forkortelse for «profesjonell». Ordet WASH kan oversettes til «vask». Merket som helhet vil kunne oppfattes å bety «profesjonell vask».
- De aktuelle varene i klasse 25 er varer som tåler ulik grad av påkjenning under vask og etterbehandling.
- Patentstyrets granskning viser at flere typer arbeidsklær, belter, fottøy og hodeplagg må være ekstra slitesterke for å kunne tåle den harde påkjenningen som industrivask av arbeidsklær og arbeidsutstyr kan medføre. Arbeidsklær og arbeidsutstyr som egner seg godt for industrivask har ofte egenskaper som et sterkt materiale, evne til å ikke krympe etter vask i høye temperaturer og/eller evne til å unngå avfarging ved bruk av sterke kjemikalier under vask.
- Flere næringsdrivende som selger varer og tjenester som relaterer seg til arbeidsklær og arbeidsutstyr, fremhever at varene egner seg for industrivask. Det at slike varer tåler profesjonell industrivask er derfor en sentral egenskap ved de aktuelle varene.

- Videre finnes det standarder for testing av hvorvidt arbeidsklær tåler profesjonelle industrielle vaske- og sluttbehandlingsprosedyrer. Vurderingen av om hvorvidt klær og utstyr tåler industriell vask og etterbehandling eller ikke, er etter vårt syn en avgjørende betraktning som foretas i kjøpsituasjonen av en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen. Patentstyret mener derfor at egenskapen å tåle industrielle vaske- og sluttbehandlingsprosedyrer er en sentral egenskap ved de aktuelle varer. Patentstyret viser her til ISO-standard nr. 15797:2017 om «Textiles – Industrial washing and finishing procedures for testing of workwear».
- Når PROWASH brukes for de aktuelle varene i klasse 25, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av varenes egenskaper, nemlig at varene tåler profesjonell industriell vask og etterbehandling, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold vil det heller ikke være egnet til å skille innehavers varer fra andres. Merket vil kun bli oppfattet som produktinformasjon og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Patentstyret har ansett det som et moment i vurderingen at merket har blitt godkjent som særpreget i en rekke engelskspråklige jurisdiksjoner, men anser at enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter ikke kan tillegges avgjørende vekt. Patentstyret må foreta en konkret, skjønnsmessig vurdering av merket i forhold til den norske gjennomsnittsforbrukeren, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg. Enkelt saker som gjelder identiske merker, kan falle forskjellig ut innenfor de ulike jurisdiksjoner. Dette er blant annet fordi gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av ord og uttrykk vil variere fra land til land.
- Til fullmektigens henvisning til at ordmerket PROWASH er godkjent i EU, bemerker Patentstyret at den europeiske varemerkemyndigheten EUIPO er et forvaltningsorgan i likhet med Patentstyret. En slik konkret avgjørelse fra en forvaltningsmyndighet er ikke bindende for andre stater, og kan ikke sees på som et uttrykk for en etablert praksis, jf. HR-2016-2239-A, Route 66, premiss 52 og C-218/01, Henkel, premiss 62.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Prinsipalt anfører klager at merket PROWASH ikke er beskrivende, men har særpreg for samtlige av varene i klasse 25, nemlig «clothing; belts; footwear and headgear, including for workers».
- Subsidiært anfører klager at merket ikke er beskrivende, men har særpreg for varene som ikke er klær, nemlig «belts; footwear and headgear, including for workers».
- Klager er ikke enig med Patentstyrets i at det faktum at klær og utstyr kan vaskes profesjonelt er en avgjørende betraktning som foretas i en kjøpsituasjon av en ikke uvesentlig del av

omsetningskretsen. Klager viser her til sitt svar til Patentstyret i brev datert 29. mars 2021 avsnitt a og c.

- I sitt brev til Patentstyret datert 29. mars 2021 avsnitt a, anfører klager at PROWASH ikke vil oppfattes som en egenskap for varene i henhold til EU-rettspraksis. Klager viser til EU-rettens avgjørelse i T-423/18, VITA, premiss 44, og anfører at for at et merke skal være beskrivende må egenskapen være objektiv, iboende og permanent for varen/tjenesten. Dernest må egenskapen være grunnleggende eller vesentlig, jf. Vita-avgjørelsen premiss 49, og skape en direkte og konkret forbindelse i den relevante omsetningskretsens bevissthet på en slik måte at merket straks og uten ytterligere overveielser oppfatter merket som beskrivende, jf. EU-rettens avgjørelse i T-219/00, Ellos, premiss 43 og 44.
- Videre i avsnitt a, medgir klager at den egenskap at *klær* kan vaskes profesjonelt er iboende, permanent og objektiv, men anfører at denne verken er grunnleggende, vesentlig eller direkte og konkret. Klager anfører her at:

«En egenskap er grunnleggende for en vare, når den relevante forbruker kober varen for denne egenskap, jf. T-136/07, *VISIBLE WHITE*, præmis 42 og 43. Retten uttalte, at forbrukeren i tandpasta og mundskyld søker den egenskap, at produktet kan give dem hvite tænder. Derfor var *VISIBLE WHITE* en grunnleggende egenskap ved produkterne og således beskrivende. Det er ikke tilfældet i denne sag. Det er ikke et moment, der vejer ind i den gennemsnitlige forbrugers købsbeslutningsproces, hvorvidt tøj kan vaskes af professionelle eller ej. Alt tøj kan vaskes af professionelle. På samme måde kan egenskaben heller ikke siges at være væsentlig.

Derudover mener ansøger heller ikke, at PROWASH, forstået på den måde at tøj kan vaskes professionelt, er egnet til at skabe en direkte og konkret forbindelse til tøj. Alt tøj, der produceres i dag, kan vaskes professionelt. Den relevante kundekreds vil derfor ikke opfatte PROWASH, når det står på tøj, som beskrivende for tøjets egenskaber, fordi det er så usædvanligt at skilte med at tøj kan vaskes professionelt. Den relevante kundekreds har derfor ikke mulighed for straks og uden yderligere overvejelser at nå til den konklusjon, at PROWASH henviser til denne, hverken grunnleggende eller væsentlige, egenskap ved tøjet.»

- Klager anfører at den egenskap at klær kan vaskes av profesjonelle er så uvanlig i alminnelig omsetningskontekst at forbrukeren ikke uten ytterligere overveielser vil kunne koble egenskapen til produktet. Forbindelsen mellom egenskapen og varene er for vag og ubestemt, jf. T-219/00, ELLOS, premiss 44.
- I sitt brev til Patentstyret datert 29. mars 2021 avsnitt c, anfører klager at PROWASH under alle omstendigheter ikke er beskrivende for belter, fottøy og hodeplagg. I klagen anfører klager at Patentstyret har unnlatt å svare på søkers oppfordring om å komme med argumenter for hvorfor det er vesentlig for belter, fottøy og hodeplagg å kunne tåle industrivask når slike varer nærmest aldri vaskes. Videre i avsnitt c, anfører klager at for at PROWASH skal være beskrivende, må vask være vanlig ved alminnelig bruk, ellers kan egenskapen verken være direkte eller umiddelbar. Merket må derfor i det minste kunne registreres for varene som ikke er klær, nemlig «belts; foowear and headgear, including for workers».

- Klager anfører at Patentstyret ikke har dokumentert sin påstand om at arbeidstøy må være ekstra slitesterke for å tåle den harde behandlingen som industrivask kan påføre klær og utstyr. Klager viser til bilagene 1-5 til sitt brev av 29. mars 2021, og viser til at det er vanlig å bruke PROWASH for vaskemidler.
- Klager anfører at Patentstyret ikke har dokumentert at det er vanlig å industrivaske utstyr som belter, fottøy og hodeplagg. Klager mener dette er varer som det ikke er vanlig å vaske, og at det at det kan vaskes er derfor ikke en vesentlig egenskap som har avgjørende betydning i kjøpssituasjonen.
- Klager mener at Patentstyrets fremlagte ISO-standard ikke dokumenterer at omsetningskretsen betrakter egnethet til industriell vask som en vesentlig egenskap ved de aktuelle varene i klasse 25, i det minste ikke for belter, sko og hodeplagg da ISO-standardene ikke nevner sistnevnte varer.
- Klager viser til at merket er registrert i Australia, EU, Storbritannia og USA, og anfører at dette må tillegges vekt i særpregsvurderingen i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten PROWASH.
- 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 består av en angivelse som 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 varemerkedirektivets 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 25 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, slik 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 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket PROWASH er beskrivende og mangler særpreg for samtlige av de aktuelle varene i klasse 25, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 18 Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil oppfatte merket som en sammenstilling av PRO og WASH. Gjennomsnittsforbrukeren vil umiddelbart oppfatte PRO som en forkortelse for «professional» som betyr «profesjonell», og WASH i betydningen «vask». På denne bakgrunn finner Klagenemnda at sammenstillingen vil oppfattes i betydningen «profesjonell vask».
- 19 Det neste spørsmålet er om det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene i klasse 25 til at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte PROWASH som beskrivende for egenskaper ved disse.
- 20 Klagenemnda er enig med klager i at EU-retten har fastslått at et merke er beskrivende hvis det angir en objektiv, iboende og permanent egenskap som følger av varens eller tjenestens natur, jf. T-423/18 VITA, avsnitt 44. Klagenemnda er derimot ikke enig med klager i at EU-retten i omtalen av T-136/07 VISIBLE WHITE og T-208/10 TRUEWHITE, stiller opp et

prinsipielt tilleggsvilkår om at egenskapen må være grunnleggende eller vesentlig, jf. VITA avsnitt 49. Tvert imot slår EU-retten fast innledningsvis i VITA avsnitt 44 at det er uten betydning hvorvidt egenskapen er kommersielt vesentlig eller underordnet. EU-retten følger opp denne rettssetningen i de senere avgjørelsene T-133/19 OFF WHITE, avsnitt 37 og T-130/20 SIENNA SELECTION, avsnitt 38.

- 21 De aktuelle varene «clothing; belts; footwear and headgear, including for workers» i klasse 25 er generelt angitt i den forstand at disse kan bestå av ulike stoff- og skinnkvaliteter eller kombinasjoner av disse. Det er vanlig at klær, belter, sko og hodeplagg produseres i materialer som kan vaskes og rengjøres enten av forbrukerne selv eller profesjonelt.
- 22 På denne bakgrunn anser Klagenemnda at det er en objektiv, iboende og permanent egenskap som følger av varens natur at de aktuelle varene i klasse 25 tåler profesjonell vask.
- 23 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at når PROWASH brukes for «clothing; belts; footwear and headgear, including for workers» i klasse 25, vil den norske gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merket som helhet som en angivelse av en egenskap ved varene, det at disse tåler profesjonell vask eller egnert seg til profesjonell vask. PROWASH fremhever positive kvaliteter ved varene, nemlig at de kan vaskes profesjonelt. Sammenstillingen PROWASH er verken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for egenskaper ved varene i klasse 25. Merket er dermed beskrivende for samtlige av de aktuelle varene i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 24 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket PROWASH. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen for de aktuelle varene, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 I og med at Klagenemnda har kommet til at merket PROWASH er beskrivende og mangler særpreg for samtlige av de aktuelle varene i klasse 25, blir klager verken hørt med sin prinsipale eller subsidiære påstand.
- 26 Klager viser til at merket er akseptert til registrering i Australia, EU, Storbritannia og USA, og anfører at dette må tillegges vekt i særpregsvurderingen i Norge. Selv om registreringspraksis i utlandet kan være relevant, kan ikke Klagenemnda se at registreringene som klager viser til kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 27 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende slutter seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater

i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. 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 lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

- 28 Klagenemnda stadfester på denne bakgrunn Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekingen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 25, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avses slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)