



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00148
Dato: 17. mars 2021

Klager: Brooks Sports, Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Maria Foskolos og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. oktober 2020, hvor følgende internasjonale registrering nr. 1191366, søknadsnummer 201806448, ble nektet virkning:



Klasse 25: Shoes, footwear, shirts, pants, jackets, hats, shorts, tights and T-shirts.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 1. desember 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 29. desember 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 5 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Den internasjonale registreringen, med internasjonal registreringsdag den 19. desember 2013, utpekte Norge med en etterfølgende utpekning den 19. april 2018. Sistnevnte dato blir å regne som merkets innleveringsdag og prioritetsdag i Norge.
- Det aktuelle figurmerket mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Gjennomsnittsforbrukeren anses alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Oppmerksomhetsnivået og merkebevisstheten i den relevante omsetningskretsen må antas å varieres fra relativt lavt, til et meget høyt nivå.
- Figuren i merket er ubestemmelig og uhåndgripelig i sin utforming. Merket gir ikke assosiasjoner til et «chevron», det vil si som noe V-formet, til tross for at merket beskrives slik i merkebeskrivelsen, nemlig som: «The mark consists of a Chevron design». Dette er merkeinnhavers egen beskrivelse av merket, og har ingen direkte relevans ved den konkrete særpregsvurderingen.
- Riktignok er det ikke et krav om at merket må være spesielt kreativt eller fantasifullt for å inneha særpreg, og det skal ikke oppstilles et strengere krav til distinktivitet for rene figurmerker enn for andre varmerker. Det aktuelle merket må likevel ha noe ved seg som gjør at det kan fungere som et varemerke. EU-retten har flere ganger slått fast at merker som kun består av en enkel geometrisk figur, ikke er egnet til å oppfattes som en indikasjon på varenes kommersielle opprinnelse.

- Ved merking av varer i klasse 25, er det tradisjon for at varemerker har sine «faste plasser», men det er heller ikke uvanlig at produsentenes varemerke også brukes som dekor eller ornament. For fottøy er det imidlertid ingen bestemt eller fast bransjepraksis. På slike varer kan det aktuelle merket plasseres over hele skoen, for eksempel på hælen eller på undersålen.
- For de aktuelle varene, og særlig for fottøy, finnes det et mangfold av figurutforminger som brukes som dekor eller funksjonelle forsterkninger. Dette medfører at gjennomsnittsforbrukeren ikke så lett vil gjenkjenne slike enkle figurer, og knytte dem til én bestemt næringsdrivende. Et visst friholdelsesbehov vil også gjøre seg gjeldende.
- Merket i den internasjonale registreringen vil oppfattes som et rent dekorativt element eller som et funksjonelt element, typisk i form av et «forsterkningsstykke» eller som «påmontert» ekstra slitasjevern.
- Når det gjelder fullmektigens anførsel om at gjennomsnittsforbrukeren er vant til å oppfatte slike enkle figurer som varemerker for klær, og at oppmerksomhetsnivået må sies å være høyere her sammenlignet med for eksempel dagligvarer, så er ikke dette nærmere dokumentert. Selv om det finnes eksempler på at enkle linjer og figurer fungerer som varemerker i klesbransjen, må det tas høyde for at disse merkene fungerer på grunn av omfattende og langvarig bruk, slik at forbrukerne er opplært til å forbinde den konkrete figuren med en bestemt kommersiell aktør.
- Uttalelsene i Tretorn-saken fra Borgarting lagmannsrett om at det er vanlig å bruke enkle figurer på sports- og fritidssko, og at publikum er vant til å oppfatte slike merker som varenes kommersielle opprinnelse, kan ikke tillegges avgjørende vekt. Patentstyret skal utøve et lovbundet skjønn og da må det alltid foretas en konkret vurdering av merkets særpreg.
- Merket er etter dette ikke egnet til å skille innehavers varer fra andres, og oppfyller ikke garantifunksjonen.
- Det legges ikke vekt på bruk av merket i Norge, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Informasjonen om bruk er nokså knapp, og er lite egnet til å dokumentere reell bruk av merket.
- Det legges ikke vekt på at merket har blitt godkjent i EU, og i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurderinger og konklusjon, som anses altfor streng. Merket bør anerkjennes å passere minimumsterskelen for særpreg uten hinder av varemerkeloven § 14 første ledd.
- Det figurative merket fremstår som originalt og særegent for klager, Brooks Sports, og brukes i tilknytning til sportssko og sportsklær, særlig for joggesko. Merket har et slående elegant og kunsternisk design, og er iboende særpreget.

- Det aktuelle merket skiller seg fra enkle geometriske figurer, slik som en linje eller en firkant, og ligger særpregsmessig et godt stykke over eksempelet inntatt i EUIPOs Guidelines (EUTM No 10 948 222), på et distinkt figurmerke, og det femkantede figurmerket Patentstyret viser til fra EU-retten sak T-304/05. Disse eksemplene illustrerer uansett at distinktivitetstærskelen ikke må legges for høyt for figurmerker, noe som understøttes av den såkalte Tretorn-avgjørelsen fra Oslo tingrett, TOSLO-2013-86552, som ble opprettholdt av lagmannsretten. For figurmerker vil det i tillegg være rikelig med utfoldelsesmuligheter for andre aktørers bruk av egne figurmerker.



- At klager fikk  registrert under registrering nr. 208696 i 2001, for samme varer i klasse 25, understøtter at foreliggende figurmerke er særpreget.
- Den internasjonale registreringen har blitt ansett særpreget i blant annet EU, USA, Canada, Australia, Italia, Island, Argentina og Mexico. Merket er blant annet registrert i en rekke europeiske land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med. Uavhengig av hvilken kildemessig vekt de utenlandske registreringene skulle bli tillagt, er det av betydelig interesse at merket, i flere andre varemerkerettslige ekspertmiljøer, er bedømt på én og samme måte, altså som særpreget og registrerbart. Dette gir et klart signal om at nektelsen i saken er for streng, og ikke i samsvar med en enhetlig linje av distinktivitetsoppfatninger i andre jurisdiksjoner.
- Det vises også til at oppfatninger i en norsk omsetningskrets for varer i klasse 25, må antas å være lik oppfatningene i de respektive omsetningskretser ellers i Europa, jf. uttalelsen i den såkalte «Nammo-saken» fra Borgarting lagmannsrett, LB-2017-105565. Her uttaler også lagmannsretten at det at merket var godkjent i EU, og i flere land som er sammenlignbare med Norge, ble tillagt noe vekt i helhetsvurderingen.
- Klager anfører subsidiært at merket har tilslitt særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- Klager viser i så måte til omtale av klager, Brooks Sports, på Wikipedia som blant annet opplyser at klager er en amerikansk produsent av løpesko og tilhørende varer, som selger produkter i 60 land, og som var «the top selling brand in the speciality running shoe market in 2011, and remained so through 2017 with a 25 % market share.»
- I Norge har klagers produkter, påført det aktuelle figurmerket, vært til salgs siden 1993, og blitt distribuert gjennom sportskjeder som G-Sport og Gresvig, Intersport, Oslo Sportslager og Löplabbet. Klager omsatte i perioden 2015, til litt ut i 2019, varer med det aktuelle merket for over NOK 16 856 000 i Norge (se bilag 15 i klagers brev av 1. desember 2020).
- Som dokumentasjon for bruk av klagers logo er det fremlagt følgende:
 - Bilag 1-4 gjengir helsides-reklame for Brooks og den aktuelle logoen i tidsskriftet Runner's World Norge. Eksemplene er delvis daterte, og delvis udaterte. Bilag 5

gjengir en ordrebekreftelse på reklame i tidsskriftet Aktiv Trening Norge for 2020. Eksempler på slik markedsføring er gjengitt i bilag 10-15. Bilag 9 gjengir en artikkel i Löplabbet Magazine, fra 2019, hvor en sko med en Brooks-logo er godt synlig.

- Bilag 6a og 6b viser sko for salg i Intersport Røros (udaterte). Bilag 7 viser markedsføring av Brooks og logo på Trade Fair, på Sport 1, Skjetten i august 2019, mens bilag 8 viser salg i butikk på Sport 1 på Kløfta (datert november 2020).
 - I bilag 16 gjengis en kundeliste som viser til hvilke butikker klagers produkter har vært distribuert til i Norge. Bilag 22 viser en oversikt over salgstall i Norge for perioden 2015 til 2018. Her fremkommer det at klager eksempelvis solgte Brooks-produkter for USD 629 524 i 2016, og for USD 708 720 i 2018. Dette må anses å være høye tall, tatt i betraktning at salgstallene i hovedsak omfatter salg av løpesko.
 - Bilag 17-21 gjengir et event og et samarbeid mellom klager og Löplabbet, som fant sted i Oslo, og bilag 21a viser en kontrakt fra 2016 mellom Bfit Nordic AS (Löplabbet) og Oslo kommune.
 - Bilag 21b viser markedsføringsmateriale for Brooks i forbindelse med samarbeidet med Löplabbet, mens bilag 23 viser reklamemateriell for Brooks i Norge fra Intersport for høsten 2018.
 - Klager har også sendt inn to bilag, som viser til en prisliste for Brooks sine produkter for våren 2018, og til en Powerpoint-presentasjon i tilknytning til Brooks sitt «Run Happy-event» i Oslo i august 2016.
 - Videre vises det til en rekke skjermdumper, som blant annet viser et samarbeid mellom klager og Oslo Sportsklager og Löplabbet om nevnte arrangement, Run Happy, og eksempler på salg av Brooks' treningssko på Löplabbet sin hjemmeside i perioden 2013-2015. Omtale av klagers produkter i Runner's World og Aktiv Trening er det også vist til.
- Selv om deler av bruksdokumentasjonen er fra perioden etter notifikasjonsdagen i Norge den 17. mai 2018, viser det samlede bildet en omfattende bruk av klagers merke. Dette taler for at den internasjonale registreringen må anses for å passere minimumsterskelen for særpreg.
- Hvis Klagenemnda skulle anse merket for å ligge under distinktivitetsgrensen, må det aktuelle figurmerket likevel anses å ligge nokså tett oppunder denne grensen. Det vises her til Borgarting lagmannsretts dom av 14. mars 2016, Svenskepilk, og uttalelsen om at hvor nær distinktivitetsgrensen merket ligger, får innvirkning på vurderingen av bruk og innarbeidelse.
- Bruk av angjeldende logo, ved siden av foretaksnavnet Brooks, utgjør selve den kjennetegnsmessige bærebjelken for klagers produkter. Logoen er gjennomgående

dominant og blikkfangende på klagers produkter, og frontes på alt av markedsføringsmateriell.

- Klagenemnda bes etter dette om å oppheve Patentstyrets avgjørelse, slik at den internasjonale registreringen kan gis virkning i Norge for de omsøkte varer.

7 **Klagenemnda skal uttale:**

8 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

9 Det aktuelle varemerket er et rent figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.

10 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.

11 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i 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, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), 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, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 25 vil både være private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

15 Det aktuelle figurmerket gjengir en skråstilt, hake-formet og svart strektegning, med varierende tykkelse. Klagenemnda kan ikke se at figuren gir uttrykk for et bestemt meningsinnhold som umiddelbart vil oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren. Det er dermed

på det rene at figurmerket ikke angir egenskaper ved de aktuelle varene eller at det på annen måte kan knyttes en beskrivende betydning av merket vurdert for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 16 Det Klagenemnda må ta stilling til, er dermed om det aktuelle merket er særpreget for de aktuelle varene i klasse 25 og følgelig oppfyller varemerkets garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 17 Klagenemnda er innforstått med at et merke både kan være dekorativt og samtidig oppfylle kravene til distinktivitet. Et kjennetegn som oppfyller andre funksjoner enn det å være et varemerke i begrepets tradisjonelle forstand, er særpreget hvis det også oppfattes som en indikasjon på varenes kommersielle opprinnelse. Dette innebærer at den relevante omsetningskretsen skal kunne skille varemerke innehaverens varer og tjenester fra de varene og tjenestene som har en annen kommersiell opprinnelse. Kjennetegnet må, selv om det er dekorativt, ha et minimum av distinktivitet, se EU-retten avgjørelse T-139/08, «figurmerke som gjengir et halvt smilefjes», avsnitt 30. Det som er avgjørende i vurderingen, er dermed hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket kun som enkel dekor, eller også som angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.
- 18 Når det gjelder merker bestående av enkle figurutforminger, søkt for varer i klasse 25, vises det til figurutformingen i sak T-53/13, , som av EU-retten ble vurdert som for enkel til å inneha særpreg. Det uttales i avsnitt 73 at «single lines and stripes are commonly used as a decorative motif for goods in Classes 18 and 25», og at figurmerket ikke bestod av «any characteristic element, nor any striking or eye-catching feature capable of distinguishing it from the customs of the sector». Merket hadde ingenting ved seg som gjorde at forbrukeren ville oppfatte det som noe annet enn «simple decoration». I en nyere EU-rettsavgjørelse, sak T-291/16, avsagt den 5. april 2017, som også blant annet gjaldt for varer i klasse 25, anså EU-retten figurmerket, , som for enkelt til å fungere som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Se for øvrig avsnitt 32-34.
- 19 Sistnevnte avgjørelse er av en nyere dato enn både tingretts- og lagmannsrettsdommen i den såkalte Tretorn-saken, som klager viser til, og er i så måte illustrativ for hvor særpregsterskelen for figurmerker bestående av enkle geometriske figurer, må anses å ligge i dag. Avgjørelsen gir også en god indikasjon på hva som må kreves av figurativ utforming for at et rent figurmerke skal kunne oppfattes som noe mer enn kun enkel dekor, for varer i klasse 25.
- 20 Klagenemnda finner foreliggende figurmerke, , som sammenlignbart med figurmerkene vurdert av EU-retten ovenfor. Klagenemnda ser det slik at det ikke er noe ved det aktuelle merket som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved og enkelt og umiddelbart oppfatte som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Merket har ingen iøynefallende elementer og vil ikke oppfattes med «et slående elegant og kunsternisk design», slik klager hevder. Etter Klagenemndas oppfatning vil ikke

gjennomsnittsforbrukeren oppfatte det aktuelle merket som noe annet enn enkel dekor på de omsøkte varene i klasse 25.

- 21 Klagenemnda kan etter en helhetlig vurdering dermed ikke se at strektegningen som gjengis i den internasjonale registreringen innhar det minimum av særpreg som kreves for at merket skal kunne oppfattes som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.
- 22 Klager anfører også at det må tas hensyn til virkninger av bruk av merket ved vurderingen av merkets særpreg, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, og har sendt inn noe dokumentasjon for å vise hvordan merket har vært brukt i Norge.
- 23 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008–2009) s. 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.»

- 24 Til vurderingen av virkninger av bruk, vil Klagenemnda bemerke at det ikke er intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A, Gule sider, avsnitt 54.
- 25 Klager må dokumentere virkningen av bruken av merket forut for den etterfølgende utpekingsdagen av Norge 19. april 2018.
- 26 Den innsendte dokumentasjonen er relativt beskjeden i omfang, og er i vesentlig grad datert etter den etterfølgende utpekingsdagen. Videre vises merket i stor grad sammen med klagers selskapsnavn, Brooks, i dokumentasjonen. At figurmerket vises i kombinasjon med et annet kjennetegn, gjør dokumentasjonen mindre egnet til å vise virkninger av bruk av merket, all den tid virkningene like godt kan knyttes til kjennetegnet Brooks. I lys av figurmerkets enkle utforming, kan man derfor ikke utelukke at det er Brooks gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved. For øvrig skiller utformingen av den logoen som vises og brukes på løpeskoene i dokumentasjonen seg noe fra slik figurmerket er gjengitt i den internasjonale registreringen. I bilag 8, og i artikkelen det vises til fra Aktiv Trening av 22. april 2015, er logoen attpåtil gjengitt «speilvendt» på løpeskoene som vises, sammenlignet med slik merket er søkt. Den innsendte dokumentasjonen evner derfor ikke å vise en slik virkning av bruk som gjør at omsetningskretsen i Norge oppfatter figurmerket som noens særlige kjennetegn for varene i klasse 25 på den etterfølgende utpekingsdagen av Norge, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.

- 27 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av dette ikke kunne utlede en bestemt kommersiell oppfinnelse fra figurmerket. Merket som helhet oppfyller ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 28 Det forhold at Patentstyret tidligere har funnet klagers registrering nr. 208696, som ble registrert 25. mai 2001, som særpreget, endrer ikke sakens utfall. Merket ble registrert for snart 20 år siden, er ulikt i utformingen, og i lys av nyere EU-rettspraksis, som eksempelvis illustrert i EU-rettens sak T-291/16, er det ikke nødvendigvis slik at dette merket ville blitt ansett særpreget i dag. Det vises også til EU-domstolens sak C-51/10 P TECHNOPOL, avsnitt 75, og at det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har heller ikke hatt klagers eldre registrering til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere merket.
- 29 Til klagers anførsel om at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, bemerkes at registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og virkninger av bruk i Norge, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 30 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet 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.
- 31 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. tredje ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd, og at klagen må forkastes.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)