



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00098
Dato: 8. november 2021

Klager: Vans, Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Maria Foskolos og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. mai 2021, hvor ordmerket PARK SERIES, med søknadsnummer 201903463, ble nektet registrert:

Klasse 25: Fottøy; klær, skjorter, t-skjorter, topper, gensere, jakker, bukser, olabukse, leggings [bukser], shortser, boardshorts, skjørt, kjoler, badetøy, sokker, belter [bekledning], skjerf, hansker [bekledning]; undertøy; hodebekledning; caps, hodeplagg; overlær for støvler; lueskygger; albuelapper; jernbeslag for sko; overlær for skotøy; hatteformer; hælputer for sko; forsterkningshæler for strømper; hæler; innleggssåler; glidebeskyttere for sko; lommer for klær; fôr, ferdigsydd [deler av klesplagg]; skjortebryst; bærestykker for skjorter; såler [for fottøy]; knotter for fotballsko; skoflikker; sålekanter for sko.

Klasse 41: Arrangering, organisering og gjennomføring av sportsarrangementer; arrangering, organisering og gjennomføring av rullebrettkonkurranser; tilveiebringelse av informasjon innen sportskonkurranser; tilveiebringelse av informasjon innen rullebrettkjøring og rullebrettkonkurranser; sportslige og kulturelle aktiviteter.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, for tjenestene i klasse 41.
- 4 For varene i klasse 25 ble merket ikke ansett for å være beskrivende og uten særpreg etter varemerkeloven § 14. Merket ble likevel nektet som følge av at søker ikke positivt aksepterte Patentstyrets forslag til registrering for disse varene.
- 5 Klage innkom 8. juli 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 5. august 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte tjenestene i klasse 41, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsførbrukeren for de aktuelle tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsførbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Merketeksten PARK SERIES kan direkte oversettes til «park serier». Når PARK brukes sist i ord, betegner ordet et bestemt sted hvor en aktivitet foregår; for eksempel, skatepark, jibbepark, idrettspark, klatrepark, terrengpark, fornøylespark, dyrepark og lignende. Ordet SERIES har en tilsvarende betydning på norsk, det vil si, at det dreier seg om en

ordning, fastsatt rekke av kamper hvor alle lag i en avdeling spiller mot hverandre, og hvor det laget som har flest poeng seirer.

- I relasjon til «arrangering, organisering og gjennomføring av rullebrettkonkurranser; tilveiebringelse av informasjon innen rullebrettkjøring og rullebrettkonkurranser; sportslige og kulturelle aktiviteter» i klasse 41, vil PARK SERIES oppfattes som en angivelse av hva søker tilbyr og informerer om; for eksempel en serie rullebrettkonkurranser som foregår i en park, eller en rekke konserter i en park. Ordsammenstillingen PARK SERIES anses ikke uvanlig eller unaturlig sett hen til de aktuelle tjenestene.
- Det foreligger et særlig sterkt friholdelsesbehov for merketeksten. Andre næringsdrivende som arrangerer konkurranser eller aktiviteter i en park, må kunne få bruke de beskrivende ordene PARK og SERIES både hver for seg og i sammenstilling.
- Det tillegges ikke vekt at merket har blitt ansett særpreget i andre jurisdiksjoner, blant annet i Storbritannia, Sveits og Singapore.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager mener Patentstyret her har lagt en for streng særpregsvurdering til grunn. Patentstyrets betraktninger fjerner seg fra hva som kan påregnes at forbrukere i ordinære omsetningssituasjoner vil oppfatte.
- PARK SERIES har ingen umiddelbar eller konkret mening for de relevante varene og tjenestene. Ordene PARK og SERIES har ingen naturlig eller nærliggende sammenheng, og ordkoblingen fremstår som noe utenom det vanlige.
- Ordet SERIES har av Patentstyret blitt oversatt til serier av lagspill eller fotballserie. Dette innebærer etter klagers syn ingen naturlig oversettelse av ordet. De «seriene» som Patentstyret viser til, er det mer vanlig å omtale som turnering, cup eller stevne. SERIES vil derfor ikke forstås som en lagspillserie av den norske omsetningskretsen. Dette vil i så fall kreve en betydelig fortolkningsinnsats av gjennomsnittsforbrukeren. Det samme gjelder for varene i klasse 25, hvor PARK SERIES ikke kan anses for å ha noe deskriptiv betydning, noe Patentstyret selv har konkludert med.
- Ordenes betydning hver for seg er av underordnet betydning; det er helheten som skal vurderes. Gjennomsnittsforbrukeren bruker ikke tid og tankevirksomhet på å analysere et merke i relasjon til varene og tjenestene. Derimot vil brukerne umiddelbart observere og oppfatte merket i sin helhetlige fremtoning.
- En flerleddet tankeprosess som innebærer at forbrukeren først tolker betydningen av PARK og SERIES, så oppfatter sammensetningen som en fotballserie eller andre serier med lagspill som finner sted i en park, og så videre oppfatter merket beskrivende for varene og tjenestene det er søkt for, fremstår som en for streng særpregsbedømmelse. Tvert imot er uttrykket noe som man vil stusse over og bli nysgjerrig på.

- Det vises også til at det søkte merket har blitt ansett særpreget i blant annet Storbritannia og Sveits. Hvis den engelsktalende omsetningskretsen ikke oppfatter PARK SERIES beskrivende, er det heller ingen grunn til at den norske omsetningskretsen, med gode engelskkunnskaper, skulle gjøre dette. Dette indikerer også at merket ikke under normale omstendigheter vil assosieres med varene og tjenestene. Endelig vises det til en uttalelse fra Borgarting lagmannsretts sak LB-2017-105565, «Nammo», om betydningen av at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men finner at merket også må nektes for varene i klasse 25.

- 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten PARK SERIES.
- 11 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 særpreget, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreget 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 25 og 41 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.

- 16 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 17 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes 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. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.
- 18 Som nevnt i avsnitt 3-4 over, anså Patentstyret merket som beskrivende og uten særpreget for tjenestene i klasse 41, men at merket var særpreget for varene i klasse 25. Merket ble likevel nektet for varene i klasse 25. Patentstyret har praksis for å nekte nasjonale søknader for varer og tjenester som merket anses særpreget for, når søker ikke positivt aksepterer Patentstyrets forslag til en begrenset varefortegnelse før avgjørelse fattes i saken. I foreliggende sak aksepterte ikke klager positivt en slik begrensning og merket ble nektet for samtlige varer og tjenester.
- 19 Klager har påklaget Patentstyrets avgjørelse i sin helhet. Klager har i klagen argumentert for hvorfor merket må anses særpreget både for varene i klasse 25 og tjenestene i klasse 41.
- 20 Det angjeldende merket består av merketeksten PARK SERIES. For «fottøy» i klasse 25, er det engelske ordet SERIES vanlig brukt for å angi «(sko)kolleksjon/serie», samt egenskaper ved produktet. Et eksempel på dette er at skoprodusenten Reebok tilbyr serien «DMX series», hvor DMX viser til egenskaper ved skoen; <https://www.reebok.com/no/dmx-series-2200-shoes/EF3013.html>. I følgende eksempel fra skoprodusenten Nike henviser ordet SERIES til navnet på skokolleksjonen, som i dette tilfellet er Jordan; <https://www.nike.com/ph/t/jordan-series-2-dear-dean-shoes-nS3GqL/DJo417-100>. Ordet PARK vil på sin side oppfattes som en angivelse av at skoen er ment for bruk i en park; eksempelvis, en skatepark eller en klatrepark («climbing park»). Den aktuelle ordsammenstillingen er derfor egnet til å oppfattes som en angivelse av egenskaper, formål og bruksområde ved «fottøy», nemlig at skoen kommer med en undersålestruktur, og/eller andre egenskaper, som er særlig tilpasset bruk i blant annet skateparker eller klatreparker.
- 21 Betydningen «parkserie/kolleksjon» kan videre si noe om utseendet og «stilen» til de øvrige varene i klasse 25, og egenskaper ved disse. PARK SERIES kan forstås som at det dreier seg om en kolleksjon av «klær» og «hodeplagg» for bruk i skateparker eller klatreparker, og at

produktenes design følger trender og klesstil som brukes i skate- og klatremiljøet. Merket anses derfor også beskrivende for egenskaper, formål og bruksområdet til de resterende varene i klasse 25, det vil si, varer omfattet av overbegrepene «klær» og «hodeplagg».

- 22 I relasjon til «sportskonkurranser-tjenestene» i klasse 41, vil ordet SERIES forstås som en angivelse av en idrettskonkurranses format, det vil si, en konkurranse i serie som finner sted på forskjellige geografiske lokasjoner, hvor utøveren med best prestasjoner i serien, samlet sett, kåres som vinner. For tjenestene «arrangering, organisering og gjennomføring av rullebrettkonkurranser», og «tilveiebringelse av informasjon innen rullebrettkjøring og rullebrettkonkurranser», vil PARK oppfattes som en kortform for skatepark. Sammenstillingen PARK SERIES vil for disse tjenestene derfor oppfattes som en konkurranse i serieformat, som finner sted i en skatepark, og informasjon om dette. Merketeksten angir art, formål og innhold for tjenester som er spesifikt knyttet til «rullebrettkonkurranser».
- 23 Tjenestene «arrangering, organisering og gjennomføring av sportsarrangementer», «tilveiebringelse av informasjon innen sportskonkurranser», og «sportslige aktiviteter», er generelle angivelser eller overbegreper som omfatter tjenestene tilknyttet «rullebrettkonkurranser». Klagenemnda bemerker at et merke anses beskrivende for generelle angivelser og overbegreper i vare- og tjenestefortegnelsen, hvis den generelle angivelsen eller overbegrepet omfatter underbegreper som merket er direkte beskrivende for. Det vises her til EU-rettens sak T-359/99, EuroHealth, avsnitt 32-33, hvor merket ble nektet for overbegrepet «insurance» i sin helhet, til tross for at merket ble ansett beskrivende for underbegrepet helseforsikringstjenester. PARK SERIES anses følgelig beskrivende for tjenestene i klasse 41, omfattet av overbegrepet «sportslige aktiviteter».
- 24 For angivelsen «kulturelle aktiviteter» i klasse 41, som blant annet omfatter konserter og kunstutstillinger, vil PARK SERIES kunne oppfattes som beskrivende for en serie kulturarrangementer/evener som finner sted i en park, for eksempel en serie konserter eller kunstutstillinger. Det søkte merket er dermed egnet til å oppfattes som informasjon og som innholdsangivende for ulike «kulturelle aktiviteter» i klasse 41.
- 25 PARK SERIES har etter dette et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive de omsøkte varene og tjenestene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom PARK SERIES og varene og tjenestene i klasse 25 og 41, og merket blir derfor å nekte etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 26 På bakgrunn av PARK SERIES sitt beskrivende meningsinnhold for varene og tjenestene, oppfyller merket heller ikke garantifunksjonen for de omsøkte varene og tjenestene. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra det søkte merket for noen av varene og tjenestene i klasse 25 og 41, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 27 Klager har vist til at PARK SERIES er registrert i blant annet Storbritannia og Sveits, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 28 Klagenemnda viser ellers 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 P, Henkel, avsnitt 61-64, 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.
- 29 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at det søkte merket må nektes registrert for samtlige varer og tjenester i klasse 25 og 41, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)