



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00072
Dato: 21.oktober 2024

Klager: Teqball Holding SARL
Representert ved: Kvale Advokatfirma DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Sarah Wennberg Svendsen, Mikkel Lassen Ellingsen og Amund Grimstad
har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. april 2024, hvor ordmerket TEQBALL, internasjonal registrering nummer 1364450, med søknadsnummer 202114556, ble nektet virkning i Norge. Merket ble nektet virkning for følgende tjenester:

Klasse 41: Education; training; entertainment; entertainment services relating to sporting events and sporting activities; sport-related betting and game services; organization of sporting competitions; organization of events and sporting activities; television and radio coverage of sports events and sports competitions; recording of sports events and sports competitions for transmission across the internet; Sports programming transmitted live via home pages on the internet; production services for radio and television programs and videotapes; information about education, training, entertainment, sporting activities and events, provided online from a computer database or via the Internet or via any wireless electronic communication network; provision of sports information related to statistical information; electronic game services transmitted via the Internet or on mobile telephones; organization of computer game competitions; computer game competitions organized on-line; book publishing; on-line publishing of electronic books, newspapers and blogs; publication of multimedia material online; online digital publishing services; providing online tutorials; audio and video recording services; operation and provision of sports facilities for sporting events, sports and athletic competitions and awards programmes; sport education services; providing sports information; providing of training courses; ticket reservation services for entertainment and sporting events; sports camps services; timing during sports events; interactive entertainment; arranging and conducting of conferences, conventions, exhibitions, classes, lectures, seminars and workshops; distance learning services related to sports provided online.

- 3 Ordmerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreget for tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.
- 4 Klage kom inn 27. juni 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 7. august 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket beskriver de aktuelle tjenestene, eller sentrale egenskaper ved dem. Merket mangler også det nødvendige særpreget for tjenestene.

- Merket vil oppfattes som en sammenstilling av ordene TEQ og BALL. Elementet BALL kan forstås som en «(lett) kule til å leke med eller til å kaste, sparke, trille eller slå i spill», og brukes ofte som en endelse i navn på sportsgrener, som for eksempel fotball, håndball, volleyball og baseball. Elementet TEQ virker ikke å ha et kjent betydningsinnhold. For enkelte vil det kunne gi assosiasjoner til ord som «technique, technical» eller slangordet «tekkers».
- Granskningen gir klare holdepunkter for at TEQBALL i utstrakt grad brukes som et generisk begrep for en populær ballsport.
- Merket som helhet er egnet til å oppfattes som «en ballsport kalt teqball». Forbundsnavnet «Norsk Teqballforbund» tilsvarer forbundsnavn som omsetningskretsen er vant til å møte for andre generiske angivelser av sportsgrener. Omsetningskretsen er vant til å møte generiske angivelser av ballsportsgrener som slutter med endelsen -BALL.
- At det finnes andre mulige måter å beskrive sporten på, for eksempel fotballbordtennis, er ikke avgjørende.
- Alle de aktuelle tjenestene i klasse 41 gjelder eller kan relatere seg til sporten teqball. Merketeksten beskriver tjenestenes art på en direkte og umiddelbar måte.
- På grunn av merkets beskrivende karakter, oppfyller det heller ikke kravet til særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Merket vil kun bli oppfattet som informasjon om tjenestene, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Registreringer i andre jurisdiksjoner er et relevant hensyn, men tillegges ikke avgjørende vekt.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket har det nødvendige særpreg. Patentstyrets avgjørelse bygger på feil oppfatning av faktum og feil rettsanvendelse.
- Patentstyret har ansett TEQ som et særpreget merkeelement. Sammenstillingen TEQBALL har derfor ikke noen umiddelbar og direkte betydning, og merket isolert sett oppfyller kravene til registrering, jf. varemerkeloven § 14.
- Det er ikke riktig at TEQBALL er et generisk begrep. Det er et særpreget varemerke for varer og tjenester som alle stammer fra den samme kommersielle opprinnelsen. Eksemplene Patentstyret har fremlagt er ikke tilstrekkelige til å fastslå at TEQBALL har blitt en generisk betegnelse.

- TEQBALL har én kommersiell opprinnelse, og vil oppfattes som et varemerke. TEQBALL er ikke en sport som tilbys av "alle", men hvor alt av utstyr, alle arrangementer, mesterskap, kringkastingsrettigheter osv., stammer fra én bestemt kommersiell opprinnelse. Skjermdump fra klagers hjemmeside og en eksklusiv distribusjonsavtale i Norge underbygger dette. I Wikipedia-artikkelen om TEQBALL fremgår det tydelig at navnet er varemerkebeskyttet.
- TEQBALL ble skapt i 2012, og er en av verdens mest hurtigvoksende idretter. TEQBALL har siden starten utelukkende vært knyttet opp mot de tre skaperne, og konsekvent blitt brukt som et varemerke. Innehaver har også bygget opp en merkefamilie rundt elementet TEQ. Bruken av dette felles elementet lærer gjennomsnittsforbrukeren opp til å gjenkjenne at tilbudene har én og samme kommersielle opprinnelse.
- Merket er registrert i en lang rekke jurisdiksjoner, inkludert EU, USA, og Kina. Det har formodningen mot seg at TEQBALL vil oppfattes som en generisk betegnelse for en sport eller et ballspill i Norge, i motsetning til i hele EU, samt engelskspråklige land som USA, hvor TEQBALL er vurdert å ha tilstrekkelig særpreg og dermed vurdert som et registrerbart kjennetegn. Merket ble opprinnelig nektet registrert i Tyrkia, men den spesialiserte IP-domstolen i Ankara kom til motsatt resultat og tillot merket til registrering.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Varemerket er et ordmerke som består av teksten TEQBALL.
- 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 eller tjenestene, 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 skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- 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 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpregt 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. Dette innebærer ikke at kombinasjonen må være særlig uvanlig eller særlig original – det er tilstrekkelig at kombinasjonen i seg selv ikke er en sedvanlig betegnelse for eller gir en direkte assosiasjon til de aktuelle varene. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, og EU-rettens avgjørelse i sak T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.

- 17 Klagenemnda finner at TEQBALL vil oppfattes som en sammenstilling av de to elementene TEQ og BALL. Elementet BALL kan forstås som «lett kule til lek og idrett», jf. Gyldendals Stor norsk ordbok. Elementet TEQ gir ikke treff i norske eller engelske ordbøker, og søk på internett gir heller ikke holdepunkter for at TEQ alene vil ha en klar betydning for den norske gjennomsnittsforbrukeren. Uttalemessig er TEQ identisk med «tech» eller «tek», som er kortformer for henholdsvis «technology» og «teknologi/teknikk». Selv med en slik forståelse, gir ikke selve sammenstillingen TEQBALL noen umiddelbar betydning i relasjon til tjenestene.
- 18 Den norske Wikipedia-siden om «teqball» viser at dette er en ballsport som kombinerer elementer av fotball og bordtennis. Klagenemnda må derfor ta stilling til om gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte TEQBALL som en generisk angivelse av en sport eller som et særpreget varemerke.
- 19 I vurderingen av om TEQBALL vil oppfattes som en generisk angivelse er det ikke relevant hvem som står bak sporten, og hvilke eventuelle andre patent- og designregistreringer som er foretatt for å verne seg mot konkurrenter i markedet. Det avgjørende er hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte den konkrete merketeksten i forbindelse med de relevante tjenestene i klasse 41.
- 20 Etter Klagenemndas syn gir verken granskningen Patentstyret har referert til i sin avgjørelse, eller Klagenemndas egne undersøkelser, tilstrekkelige holdepunkter for å konkludere med at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte TEQBALL som en generisk angivelse av en sport. Selv om det finnes noen eksempler på generisk bruk, fremstår treffene som fragmentariske, og flere av dem viser bruk av TEQBALL som varemerke. Ordet «teqball» er ikke forklart i Gyldendals norske ordbøker på Ordnett.no og heller ikke i Store norske leksikon. Videre kan ikke Klagenemnda se at TEQBALL er brukt som et generisk navn på en sport i norske riksdekkende aviser. Når TEQBALL brukes eksempelvis på utdanningstjenester, underholdning og sportslige aktiviteter, har Klagenemnda kommet til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det som et distinkt varemerke, og ikke som navnet på en sport.
- 21 Merket TEQBALL oppfyller kravet til særpreg, jf. varemerkeloven § 14. På denne bakgrunn opphever Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen kan gis virkning for de aktuelle tjenestene i klasse 41.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Mikkel Lassen Ellingsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)