



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00130
Dato: 25. april 2023

Klager: VF Solutions, LLC
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Sarah Wennberg Svendsen, Kari-Anne Lang-Ree og Thomas Strand-Utne
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. august 2022 hvor ordmerket HOODSHIELD, med søknadsnummer 202013870, ble nektet registrering i Norge for følgende varer:

Klasse 25: Designfunksjon som er en ansiktsmaske innebygd i en hette som kan trekkes over brukerens ansikt og selges som en integrert del av ferdige klesvarer, nemlig jakker, hettegensere, kåper.

- 3 Varemerket ble nektet registrering 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 kom inn den 10. oktober 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 21. oktober 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i korte trekk begrunnet slik:

- Merket HOODSHIELD beskriver varene i klasse 25, og mangler særpreg for disse.
- Ordmerket HOODSHIELD er en sammenstilling som består av de to engelske ordene HOOD og SHIELD. HOOD betyr blant annet «hette», mens «SHIELD» kan bety «skjold, skjerm og vern». Sammenstillingen kan dermed oversettes til «hetteskjold», «hetteskjerm» eller «hettevern».
- Selv om primærbetydningen til ordet SHIELD er «skjold», fremgår det av ordbøker at ordet også kan forstås i overført betydning som «skjerm» og «vern». Ordet SHIELD brukes om ulike fysiske beskyttelser slik som i «eye shield» og «face shield», jf. Merriam-Webster.com.
- Når ordet SHIELD brukes beskrivende i sammenstillinger som «helmet shield» og «face shield» er det nærliggende at også HOODSHIELD vil oppfattes beskrivende. Det kreves ingen fortolkningsinnsats for å komme frem til at HOODSHIELD er et visir, en skjerm eller en annen form for vern som brukes i en hette.
- Patentstyret er enig med fullmektigen i at HOODSHIELD ikke angir hva det beskyttes mot (kulde, regn, gnister eller smitte), men når merket brukes på et konkret klesplagg, vil dette fremgå. For eksempel dersom den innebygde ansiktsmasken er satt inn i en hette på en slalåmjakke, er det naturlig å oppfatte HOODSHIELD slik at det er en beskyttelse i hetten mot kulde, snø og vind.

- HOODSHILED er satt sammen av to alminnelige engelske ord, som den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå. Merket er beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og oppfyller heller ikke garantifunksjonen, jf. § 14 første ledd andre punktum.
- Fullmektigens henvisning til Klagenemndas sin avgjørelse i sak VM 17/00055 SMARTSHIELD, og til tidligere registreringer som inneholder ordet SHIELD kombinert med et annet ord, kan ikke tillegges avgjørende vekt. Patentstyret må foreta en konkret vurdering i den enkelte sak. Merkene fullmektigen viser til består av andre ord i tillegg til SHIELD, og de er registrert for andre varer.
- Patentstyret har tatt i betraktning at merket er godkjent til registrering i Storbritannia, Australia, New Zealand, Island og Japan, og at engelsk er morsmålet i flere av disse jurisdiksjonene. Patentstyret har ikke tillagt dette avgjørende vekt, og viser til avgjørelsen fra EUIPOs Boards of Appeal, R 945/2021-5, som gjelder ordmerket HOODSHIELD med tilsvarende varefortegnelse som i nærværende sak. Avgjørelsen stadfester EUIPOs vurdering av at merket er beskrivende og mangler særpreg.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket HOODSHIELD oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14. Terskelen for særpreg er lav, jf. Rt. 2002 s. 391, GOD MORGON. Et minimum av særpreg skal være tilstrekkelig.
- Merket vil ikke oppfattes som beskrivende, og sammenstillingen har særpreg. Ordet HOOD kan oppfattes som «hette», mens ordet SHIELD vil oppfattes om et «skjold». Ordet SHIELD er ikke et ord som har en overført betydning, slik Patentstyret anfører. Ordet henviser til et fysisk skjold eller beskyttelsesplate (med andre ord en solid hard gjenstand). Varene klager har søkt beskyttelse for kan ikke karakteriseres som et skjold. Når ordet SHIELD brukes for klagers varer får det en suggestiv betydning fordi ordet refererer til et fysisk hardt skjold. Gjennomsnittsforbrukeren må foreta en viss fortolkning, og merket er suggestivt. Merket innehar det minimum av distinktivitet som kreves, og oppfyller garantifunksjonen.
- En ansiktsmaske kan ikke være det samme som et visir eller en skjerm. Et ansiktsvisir eller en ansiktsskjerm er noe helt annet enn de varene klager har søkt beskyttelse for. Patentstyrets begrunnelse om at merket vil oppfattes som et innebygget skjold eller visir kan ikke være riktig, siden merket ikke er søkt for slike varer.
- HOODSHIELD er et uvanlig og originalt uttrykk. Det er ingen naturlig forbindelse mellom «HOOD/hette» på den ene siden og «SHIELD/skjold» på den annen. Den umiddelbare oppfatningen i en norsk omsetningskrets er sannsynligvis «hetteskjold», noe som fremstår som fantasimessig og særpreget. HOODSHIELD fremstår som en original nyskaping som det ikke er noe friholdelsesbehov for.

- Patentstyrets avgjørelse gir inntrykk av en overfortolkning og oppsplitting av merket, i klagers disfavør. Forbrukerne vil oppfatte merket som en helhet. Det kan ikke umiddelbart utledes noe konkret budskap fra HOODSHIELD.
- Patentstyrets har tidligere godtatt sammenlignbare merker som inneholder elementet SHIELD til registrering. Det vises også til Klagenemndas avgjørelse i sak VM 17/00055, hvor merket SMARTSHIELD ble godtatt til registrering for kontaktlinser.
- Merket er registrert som ordmerke i UK, Island, Kina, Sveits, Australia, USA, Korea, New Zealand og Filippinene. Merket er funnet særpreget i land som praktiserer samme norm for særpreg som i Norge, deriblant Island. Det er ingen grunn til at merket skal oppfattes annerledes i Norge.

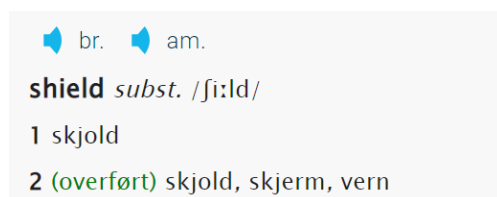
7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten HOODSHIELD.
- 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 andre punktum.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95/EF og 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 skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Klagenemnda er av den oppfatning at

varene i klasse 25 både retter seg mot den alminnelige sluttbrukeren, og næringsdrivende i form av utsalgssteder for klær.

- 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 Klagenemnda har kommet til at merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det mangler iboende særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 18 Merkedelen HOOD er engelsk og betyr «hette», mens SHIELD kan bety «skjerm» eller «vern». Det følger av Stor engelsk norsk ordbok på Ordnett.no (Gyldendal Norsk Forlag) at ordet SHIELD ikke bare betyr «skjold», men også brukes i overført betydning:



br. am.
shield *subst.* /ʃiːld/
1 skjold
2 (overført) skjold, skjerm, vern

- 19 Varene er beskrevet som en ansiktsmaske innebygd i en hette, som en integrert del av et klesplagg. Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsfbrukeren, uten nærmere ettertanke, vil oppfatte merketeksten som en «hetteskjerm» eller et «hettevern». Sammenstillingen er grammatisk korrekt, og angir varenes art og egenskaper; nemlig at hetten er utstyrt med en innebygd skjerm/beskyttelse som verner brukeren mot ytre påkjenninger. Merketeksten har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive varene. Klagenemnda er derfor ikke enig i at merket er suggestivt, slik klager anfører.

- 20 Det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom teksten HOODSHIELD og varene i klasse 25, slik at merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 Som en følge av at merkets beskrivende meningsinnhold, vil det ikke feste seg i bevisstheten som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket mangler det minimum av særpreg som skal til, og oppfyller ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 De eldre registreringene fra Patentstyret som klager viser til, endrer ikke sakens utfall. Det er gjennomsnittsforsbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda er ikke kjent med hva som ligger bak beslutningene om å registrere de tidligere SHIELD-merkene som klager viser til. Klagenemndas vedtak i sak VM 17/00055 SMARTSHIELD, gir uttrykk for en konkret vurdering knyttet til kontaktlinser. Merket består av en annen ordsammenstilling for en annen type vare, og vi kan ikke se at saken har noen direkte overføringsverdi til nærværende sak.
- 23 Registreringene av tilsvarende merke i utlandet kan være et relevant hensyn i helhetsvurderingen. Det må likevel tas utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforsbrukeren oppfatter merket. I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket fremstår som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. I Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON, slutter førstvoterende 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 HR-2016-2239-A ROUTE 66, se avsnitt 52. 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. Klagenemnda vil bemerke at det samme merket er nektet registrert i EU for tilsvarende varer, etter avgjørelse fra EUIPOs Fifth Board of Appeal, jf. sak R 945/2021-5. Beslutningen om å nekte registrering i Norge er dermed i overensstemmelse med den skjønnsutøvelsen som har vært foretatt i EU.
- 24 Klagenemnda har kommet til at varemerkesøknad nr. 202013870, ordmerket HOODSHIELD, ikke kan registreres, fordi merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 25, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Kari-Anne Lang-Ree
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)