



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00117
Dato: 6.februar 2024

Klager: Academy S.r.l.
Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Thomas Frydendahl og Liv Turid Myrstad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. juni 2023 hvor ordmerket SEAFARER, internasjonal registrering nummer 0610704, med søknadsnummer 202104935, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 25: Clothing, footwear, headwear.

- 3 Varemerket ble 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 kom inn den 4. august 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 14. september 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes som beskrivende for varene i klasse 25, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- SEAFARER vil oppfattes som «sjøfarer», «sjømann» eller «seiler». Patentstyrets granskning viser at «sefarer» både kan sikte til personer som i eldre tider foretok lengre reiser på sjøen, og til folk som i dag jobber til sjøs.
- Varefortegnelsen er generelt formulert og omfatter for eksempel utkledningsvarer, inkludert klær, fottøy og hodeplagg som etterligner antrekket til sjøfarere og sjørøvere. Når merket brukes for slike kostymer, vil omsetningskretsen direkte og umiddelbart oppfatte merket SEAFARER som en angivelse av varenes art, nemlig at de kan brukes til å kle seg slik sjøfarere kledde seg i eldre tider. Videre kan klær, fottøy og hodeplagg være særskilt utformet for å tåle bruk til sjøs, hvor det kan være særegne og hardføre værforhold. For slike varer vil merket direkte og umiddelbart oppfattes å kommunisere varenes målgruppe, nemlig personer som arbeider til sjøs og som for eksempel kan betegnes som sjøfarere, seilere eller sjøfolk.
- Det er ikke avgjørende at internasjonal registrering nummer 1184761, ordmerket SEAFARER, ble gitt virkning for varer i klasse 18 i 2014, eller at internasjonal registrering nummer 1180095, det kombinerte merket SEAFARER SINCE 1900, ble gitt virkning for varer i klasse 18 og 25 det samme året. Det er heller ikke avgjørende at Patentstyret tidligere har registrert merker som HIKERS, SAFARI, HUNTER og WINDSURFER. Registreringene består av andre ord og sammenstillinger enn merket i saken, og de er dessuten av eldre dato.

- Det er relevant, men ikke avgjørende, at den internasjonale registreringen og andre av innehavers SEAFARER-merker er registrert i andre jurisdiksjoner.
- Den innsendte dokumentasjonen godtgjør ikke at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets vurdering er for streng. Merket er ikke beskrivende og har særpreg som kjennetegn for varene. Merketeksten vil vekke undring og bringe med seg assosiasjoner til oppdagere og eventyrfigurer når den brukes på varene. Merket vil lett kunne feste seg i forbrukerens erindring og fungere utmerket som angivelse av kommersiell opprinnelse, og oppfyller garantifunksjonen.
- SEAFARER er et lite brukt og arkaisk ord som henviser til personer som i eldre tider foretok lengre reiser på sjøen. Den norske gjennomsnittsforkbrukeren vil kjenne til denne betydningen av ordet. I den norske omsetningskretsen er ordet i dag ikke i aktiv bruk som en betegnelse på en person som arbeider på sjøen eller foretar sjøreiser. Avgjørelsen til Patentstyrets annen avdeling i sak 4834 LANDMAND har overføringsverdi til vår sak. Patentstyrets eksempler på bruk av ordet SEAFARER er lite treffende for omsetningskretsen, og kan ikke i seg selv tas til inntekt for hvordan omsetningskretsen faktisk bruker og forstår ordet i dag.
- SEAFARER har ikke et umiddelbart meningsinnhold, og det innehar uansett ingen direkte, spesifikk eller konkret beskrivelse av produktet eller dets egenskaper. Selv om man skulle få assosiasjoner til folk som i dag jobber på sjøen, sier ordet likevel svært lite om hvilke klær dette eventuelt skulle gjelde. I beste fall tenker omsetningskretsen på noe som har noe med sjøen å gjøre, uten at det kan spesifiseres nærmere hvilken type sjøreise/sjøfarer det er snakk om. Den eventuelle betydningen som SEAFARER har vil være så lite spesifikk og konkret at den ikke er til hinder for registrering. Merket er heller ikke beskrivende når det brukes for kostymer. Å kle seg ut som sjøfarer er ikke et mye brukt eller vanlig kostyme. Patentstyret har tidligere registrert en rekke ordmerker for klær, som det også er mulig å kle seg ut som, for eksempel APPLE, Føniks, TEDDY BEAR. Det har formodningen mot seg at registrering må nektes for alle ord det er mulig å lage kostymer til.
- Patentstyret har lagt seg på en strengere linje enn normalt. Klager viser til at Patentstyret tidligere har registrert merker som Seaskin, Sjøbeiner, Seaside, North Sea, CITY DRY, Arctic Edge GLOBERACER, Sandkassa, PUMPWEAR, Nordiefit, MoonWear, skyforce, HÉST og GUARDIANS for varer i klasse 25.
- Klagers merke er akseptert i en rekke land, blant annet i EU og Storbritannia.
- Klagers varer er innenfor «high-end segmentet» og merket ble en svært populær merkevare i 1970-årene, da kjendiser som Birgitte Bardot, Jane Birkin og Serge Gainsbourg bidro til å profilere produktene. Klager har limt inn lenker til klagers nettsted og lookbook, en artikkel

fra franske Vogue, oversikt over hvilke merker Varemagasinet Rolfsen AS i Stavanger fører i sin nettbutikk rolfsen.no, en lenke til hvordan buksemodellen «Jackie» fra Seafarer presenteres.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten SEAFARER.
- 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.
- 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 for de aktuelle varene 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, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25.
- 16 I denne saken har Klagenemnda kommet til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket SEAFARER som beskrivende og uten særpreg for de aktuelle varene.

- 17 SEAFARER er engelsk og betyr «sjøfarer», «sjømann», «seiler», jf. Gyldendals *Stor engelsk-norsk ordbok*. Ordet brukes som en betegnelse på personer som arbeider til sjøs eller som reiser regelmessig til sjøs, se for eksempel HarperCollins Publishers' *Collins English Dictionary*. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsførbrukeren har gode engelskkunnskaper, og at han eller hun direkte og umiddelbart vil forstå hva ordet betyr. Når SEAFARER brukes for klær, sko og hodeplagg i klasse 25, vil det etter Klagenemndas syn oppfattes som informasjon om at varene er ment for sjøfarere, i betydningen personer som arbeider til sjøs eller som reiser regelmessig til sjøs. I alle fall vil den profesjonelle delen av omsetningskretsen, som kan være fiskere, seilere eller andre personer som arbeider til sjøs, uten videre oppfatte merket som informasjon om at varene er laget for sjøfarere.
- 18 Klager anfører at SEAFARER brukes for å betegne personer som i eldre tider foretok lengre reiser på sjøen, og viser til ordboktreff i *Det norske akademis ordbok* og avgjørelsen fra Patentstyrets annen avdeling i sak nr. 4834 LANDMAND. Klagenemnda kan ikke se at det er avgjørende at SEAFARER også kan oppfattes på den måten klager anfører. Som det fremgår i avsnittet ovenfor, er det sannsynlig at SEAFARER vil oppfattes som en betegnelse på personer som i dag arbeider til sjøs eller som regelmessig reiser til sjøs. Slik Patentstyret også har vist, finnes det flere eksempler på at «seafarer»/«sjøfarer» brukes på denne måten, for eksempel på det norske Sjøfartsdirektoratets engelske nettside, i Sjøfartsdirektoratets tidsskrift *Navigare* og på nettsiden missiontoseafarers.org. Saken skiller seg derfor fra LANDMAND-saken, hvor Annen avdeling la avgjørende vekt på at «landmand» ikke var brukt i det norske språket i dag som betegnelse for bønder og jordbrukere. Ettersom merket i denne saken har et meningsinnhold som i dag uten videre kan benyttes beskrivende for varene, er det ikke avgjørende at merketeksten også kan ha andre betydninger, jf. C-191/01 *Doublemint* avsnitt 32. Merket er dermed beskrivende for varene i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 19 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil SEAFARER heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsførbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen som er varemerkets hovedformål. Merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Selv om det ikke er uttrykkelig anført, forstår Klagenemnda klagers opplysninger og dokumentasjon som en anførsel om at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 21 Varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum bestemmer at «Ved vurderingen etter første ledd annet punktum og annet ledd skal det tas hensyn til alle omstendigheter som foreligger på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet.» Relevante momenter i helhetsvurderingen av om merket har slitt seg til særpreg gjennom bruk er varemerkets «markedsandel, intensiteten, den geografiske utstrekningen og varigheten av bruken, størrelsen av de investeringer som har vært foretatt for å fremme varemerket, andelen av den relevante omsetningskrets som identifiserer at produktet har sin

opprinnelse hos en bestemt virksomhet, samt erklæringer fra industri- og handelskammer eller andre faglige sammenslutninger», jf. HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 57.

- 22 Terskelen for når et merke kan sies å ha utviklet særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter, jf. for eksempel HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 45–46. I vurderingen vil blant annet merkets iboende særpreg ha betydning. I denne saken dreier det seg om et merke som i utgangspunktet er beskrivende for varenes egenskaper, og det skal da mye til for at merket kan slite seg til særpreg gjennom bruk, jf. GULE SIDER avsnitt 48.
- 23 Klagenemnda finner at dokumentasjonen samlet sett ikke er tilstrekkelig til å vise at bruken har fått slik virkning at SEAFARER er godt kjent av omsetningskretsen her i riket som noens særlige kjennetegn for de aktuelle varene i klasse 25, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd. Det er ikke dokumentert hvorvidt den norske omsetningskretsen har sett artikkelen fra den franske utgaven av motemagasinet Vogue. Oversikten over klesmerker som føres via nettbutikken til varemagasinet Rolfsen AS i Stavanger er egnet til å vise kjennetegnbruk, men er alene ikke nok til å vise at SEAFARER er godt kjent som varemerke i hele Norge. Klagenemndas vurderinger må kunne etterprøves, og dokumentasjon som kun er fremlagt via lenker til nettsider har begrenset bevisverdi. Dette er fordi lenker kan slutte å virke eller at innholdet som lenkene knytter seg til kan forsvinne eller endre seg. Udokumenterte påstander som at merket var populært på 1970-tallet kan ikke tillegges avgjørende vekt.
- 24 Det at SEAFARER er tillatt registrert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken fremstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022- 64395 Trustshop.
- 25 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen 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 avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)