



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00095
Dato: 23. februar 2023

Klager: DKH Retail Limited
Representert ved: Pretor Advokat AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Martin Berggreen Rove og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. mars 2022 hvor ordmerket SUPERDRY, internasjonal registrering nummer 1494694, med søknadsnummer 201914172, ble nekta virkning i Norge for deler av varefortegnelsen.
- 3 Merket ble av Patentstyret nekta virkning for følgende varer:

Klasse 14: Watch cases; parts and fittings for all the aforesaid goods.

Klasse 16: Wrapping paper and packaging materials; files; covers for personal organisers; cases for personal planners; plastic materials for packaging; pen and pencil cases and pouches of paper or plastic; filing boxes; portable filing cases; passport holders; book jackets, book covers; parts and fittings for the aforesaid goods.

Klasse 18: Bags; handbags; shoulder bags; toiletry bags; make-up bags; kit bags; rucksacks; sports bags; gym bags; beach bags; swing bags; hip bags; cross body bags; travel bags; luggage; wallets; purses; key cases (leather ware); umbrellas; leather and imitation leather bags; leather and imitation leather wallets; leather and imitation leather purses; leather and imitation leather cases; leather and imitation leather pouches; leather and imitation leather handbags; leather and imitation leather credit card wallets; leather and imitation leather credit card cases; leather and imitation leather card holders; leather and imitation leather garment bags; leather and imitation leather make up bags; leather and imitation leather travelling sets; suit bags; brief cases and attaché cases; beauty cases; cosmetic bags; vanity cases; nappy bags; baby carriers; backpacks for carrying babies.

Klasse 21: Containers; glassware and earthenware.

Klasse 22: Tents; ground sheets; bags in the nature of sacks for the transport and storage of materials in bulk, boat covers, waterproof coverings for camps in the nature of tarpaulins, tarpaulins.

Klasse 24: Textiles and substitutes for textiles; household linen; bed covers; table covers; bath linen; bath sheets; beach towels; towels; cloth bunting; cloth; cloth handkerchiefs; coated textiles; coated fabrics; coated fabrics for use in the manufacture of rainwear; coated fabrics for use in the manufacture of leather goods; cotton fabrics; cotton cloth; cotton knitted fabric; cushion covering materials; duvets; elastic fabrics for clothing; elasticated woven textile materials; embroidery fabric; face towels; face cloths of towelling; flannel; gift wrap of fabric; lace fabrics; textile fabrics for the manufacture of clothing; textile fabrics for the manufacture of sportswear; textile handkerchiefs; textiles made of cotton; textiles made of linen; textiles made of flannel; textiles made of satin; textiles made of synthetic materials; textiles made of wool; waterproof cloths; wool yarn fabrics; woollen fabrics; woven fabrics; woven fabrics for making up into articles of clothing; sleeping bags; parts and fittings for the aforesaid goods.

Klasse 25: Clothing; footwear; headgear.

4 Merket ble av Patentstyret tilbudt virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 9: Wearable activity trackers; pedometers; altimeters; personal digital assistants; personal electronic devices used to track fitness goals and statistics; portable digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, reviewing, and receiving text, data, audio, image, video and digital files; wearable electronic devices, namely, smartwatches, smart bracelets, and smart wristbands that are comprised of software that communicates data to personal digital assistants, smartphones, and personal computers through Internet websites and other computer and electronic communication networks; wearable digital electronic devices comprised primarily of software for alerts, messages, emails, and reminders, and for recording, organizing, transmitting, manipulating, reviewing, and receiving text, data, audio, image, video and digital files and display screens; cables, namely charging cables; computer software for alerts, messages, emails, and reminders, and for recording, organizing, transmitting, manipulating, reviewing, and receiving text, data, audio, image, video and digital files; computer operating system programs for wearable electronic devices; computer game software; computer software and downloadable software in relation to customer incentive and loyalty-award programs in the fields of health, nutrition, athletics, sportswear and athletic footwear; music headphones; wireless headphones; protective helmets for sportswear.

Klasse 14: Jewellery; imitation jewellery; precious stones; horological and chronometric instruments; watches, watch bands, watch straps; clocks.

Klasse 16: Paper, cardboard; note books; pocket notebooks; diaries; writing pads; memo pads; writing paper; writing cases; cards; personal organisers; personal organisers; personal planners; address and telephone books; autograph books; albums; index cards; ornaments and decoration made of paper and/or cardboard; photo albums; printed matter; calendars; books; booklets; catalogues; periodicals; printed publications; magazines; pamphlets; newsletters; postcards, greeting cards; posters; writing instruments; pens; pencils; pen holders; pencil holders; refills for pens and writing instruments; coloured pencils, crayons; pencil sharpeners; graphic reproductions; portraits; stationery; paper clips; paper weights; drawing pins; letter trays and racks; letter holders; letter openers; drawing materials, boards, pens and instruments; bookends; bookmarks; book-markers; cabinets for stationery; filing trays; stencils; erasers; rulers; staplers; loose-leaf binders; folders; ring binder folders; musical greeting cards; adhesive printed stickers; heat fusible transfers (nontextile) for affixing to articles of clothing; money clips; cheque book holders; labels; labels for book marking.

Klasse 18: Parasols; leather and imitations of leather; leather and imitation leather laces; leather and imitation leather cords and straps, including twisted cords and straps; leather and imitation leather luggage tags; leather and imitation leather belts; fly sheets.

Klasse 20: Air beds; air cushions; air pillows; air mattresses; pillows; tent pegs; tent poles.

Klasse 21: Household or kitchen utensils; cookware and tableware, except forks, knives and spoons; combs and sponges; brushes, except paintbrushes; brushmaking materials; articles for cleaning purposes; unworked or semi-worked glass, except building glass; porcelain.

Klasse 22: Ropes and string; clothes-lines, hammocks, rope ladders, marquees (textile).

Klasse 24: Curtains of textile or plastic; bed blankets; bed coverings; bed linen; bed sheets; pillow cases; bed spreads; bed throws; blanket throws; blankets; bunting; bedspreads.

Klasse 28: Games, toys and playthings; video game apparatus; gymnastic and sporting articles.

- 5 Varemerket ble av Patentstyret nekta virkning fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 6 Klage innkom 16. mai 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter den 22. juni 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

Spørsmålet om merket er særpreget

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for en rekke varer i klassene 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25.
- Fullmektigen er uenig med Patentstyret i nektelsen av varene «clothing; footwear; headgear» i klasse 25, og drøftelsen nedenfor gjelder disse varene.
- Merket er en sammenstilling av de to ordene SUPER og DRY. På norsk vil helheten kunne oppfattes som «supetørr» eller «kjempetørr». I relasjon til «clothing; footwear; headgear» i klasse 25, vil merket SUPERDRY umiddelbart oppfattes som en angivelse av at varene har som egenskap og formål at de holder brukeren tørr eller at de tørker fort. Merket består av to helt vanlige engelske ord, som vil oppfattes i sammenstillingen, og som ikke skaper en ny helhet når de settes sammen. Merket krever ingen fortolkningsinnsats og vil ikke oppfattes suggestivt. Vi viser til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold, er det ikke egnet til å skille varene fra andres. Innehavers merke vil kun bli oppfattet som produktinformasjon, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller således ikke garantifunksjonen. Vi viser til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- De eldre registreringene som inneholder teksten SUPERDRY kan ikke tillegges avgjørende vekt. En konkret vurdering må foretas i hver enkelt sak.

- Når det gjelder internasjonal registrering nr. 849604, det kombinerte merket SUPERDRY, bemerker Patentstyret at merket ble gitt virkning i 2006, og at praksis for kombinerte merker med beskrivende tekst er strengere i dag.

Spørsmålet om merket er innarbeida

- Patentstyret har vurdert den innsendte dokumentasjonen, og er kommet til at denne ikke er tilstrekkelig til å bevise at merket kan registreres på bakgrunn av innarbeidelse for varene i klasse 25, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd.
- Patentstyret savner mer konkret informasjon som viser eksponeringen av merket utover at innehaver har vært på det norske markedet siden 2012, har solgt varer for høye summer i Norge og kan vise til god geografisk spredning i Norge.
- Selv om salgstallene for Norge i perioden 2013-2020 framstår høye, er markedet for klær, sko og hodeplagg i Norge stort. Uten å vite innehavers markedsandel er det vanskelig å få oversikt over innehavers innflytelse og eksponering i Norge. Uten forholdstall har salgstall liten verdi.
- Markedsføringsbudsjett for EU er ikke egnet til å si noe om hvordan markedsføringen har påvirket det norske markedet.
- Lenker til sider på internett og SoMe-plattformer kan ikke godtas som dokumentasjon uten at det i tillegg sendes inn daterte utskrifter.
- At det har vært ulike arrangementer i regi av innehaver, kan ikke tillegges avgjørende vekt, da det mangler informasjon om antall deltakere og hvordan disse ble eksponert for merket.
- Dokumentasjon som er datert etter skjæringstidspunktet den 5. juni 2019 kan ikke tillegges vekt.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets begrunnelse og ber om at avgjørelsen omgjøres og at merket besluttet gjeldende i Norge for alle varene i klasse 14, 16, 18, 21, 22, 24 og 25.
- Klager viser til at klager har fått registrert flere sammenlignbare merker tidligere. Klager trekker særlig fram internasjonal registrering nr. 849604, som ble gitt virkning for varer i klasse 25 i 2006. Det virker rart at tidligere registreringer i kombinasjon med bevis på bruk av merket i Norge ikke er tilstrekkelig til at merket SUPERDRY kan gis virkning for hele varefortegnelsen.
- Det foreligger ingen endringer i språk eller andre forhold som tilsier at teksten SUPERDRY var særpreget i 2006, men ikke nå. I tillegg har klager lagt fram bevis på bruk av merket. Klager beskytter sine rettigheter og har innarbeida dette kjennetegnet, derfor burde Patentstyret ha registrert merket.

- Sammensetningen av ordene SUPER og DRY er ikke beskrivende eller kvalitetsangivende for noen av varene Patentstyret anfører.
- SUPERDRY er spesielt kjent for klær, herunder spesielt for sporty og «casual» klær i form av hettegensere, collegeklær, shortser, strandbekledning, kjoler, t-skjorter, og andre behagelige plagg. Prismessig befinner klær fra SUPERDRY seg i det såkalte «mellomsjiktet», et godt stykke over de billigste kjedene, men ikke opp i luksussegmentet. Kjøpere av SUPERDRY er bevisst på hvilke merker de kjøper, og brukerne søker gjerne etter en avslappet og komfortabel stil.
- Svært få forbrukere, spesielt ikke merkebevisste, vil foreta en slik vurdering av merket som Patentstyret utfører. Det vil være helt unaturlig å dele opp et merke, for så å oversette delene til norsk, og deretter konkludere med at dette er en beskrivelse av de aktuelle varene.
- Når det gjelder markedsandeler, viser klager til statistikk fra VIRKE, som blant annet viser omsetning av SUPERDRY gjennom TEXCON i perioden 2017-2021. TEXCON er en samarbeidsgruppe med 300 butikker i Norge, og står for 8,9 % av omsetningen i klesbransjen i Norge.
- Klager anfører at listen over hvilke butikker som klager selger klær til viser at varemerket selges over hele landet og således ikke er innarbeida kun for en liten krets av forbrukere.
- En kundeerklæring, av butikkeier Eivind Almquist, er vedlagt. Han redegjør for at de selger merket SUPERDRY i deres butikk, samt at de kjøper inn SUPERDRY-klær for cirka 1 750 000 kroner i året. Han bekrefter at SUPERDRY er kjent som et varemerke blant forbrukere og ansatte i Norge.
- En vitneforklaring, av Carsten Lund Nygaard Frederiksen (salgssjef for Superdry i Danmark og Norge), er vedlagt klagen. Han bekrefter at SUPEDRY er kjent som et varemerke blant forbrukere og ansatte i Norge.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til delvis samme resultat som Patentstyret.

- 11 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten SUPERDRY.
- 12 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.
- 13 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95/EU) 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.

- 14 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.
- 15 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.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Varene er hovedsakelig ordinære forbruksvarer som klokker, smykker, sekker, telt, husholdningsvarer, sengetøy, tekstiler, klær og sportsutstyr. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 17 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.
- 18 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.
- 19 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg for enkelte av varene i klassene 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 og 28.
- 20 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en sammenstilling av de to lett forståelige ordene SUPER og DRY. Oversatt til norsk vil merketeksten kunne oppfattes som «supertørr» eller «kjempetørr». I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, legger

Klagenemnda til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketekstens betydning umiddelbart.

- 21 Klagenemnda er av den oppfatning at når merket SUPERDRY brukes for varer som kan ha som egenskap å være tørre, holde brukeren tørr, tørke brukeren eller sørge for at gjenstander holder seg tørre, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merket som beskrivende for egenskaper, formål og kvaliteter ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I denne vurderinga legger Klagenemnda vekt på følgende:
- For beholdere, oppbevaringsenheter og overtrekk – for eksempel «watch cases» i klasse 14, «cheque book holders» i klasse 16, «bags» i klasse 18, «containers» i klasse 21 og «boat covers» i klasse 22 – angir merketeksten at disse varene holder andre gjenstander tørre.
 - For varer som telt, madrasser, sengetøy og klær – for eksempel «air beds» i klasse 20, «tents» i klasse 22, «clothing» i klasse 25 og «sporting articles» i klasse 28 – angir merketeksten at varene holder brukeren tørr. En luftmadrass kan ha egenskaper som forhindrer at fukt ikke trekker inn og gjør brukeren våt. Klær som regntøy har som egenskap å holde brukeren tørr. Videre kan andre typer klær og sportsartikler (for eksempel knebeskyttere og sportshansker) ha egenskaper som fjerner svette og dermed holder brukeren tørr.
 - For varer som svamper og håndklær – for eksempel «sponges» i klasse 21 og «towels» i klasse 24 – kan merketeksten angi at varene tørker opp fuktighet.
 - Varer som tekstiler og sengetøy – for eksempel «bed sheets», «textile fabrics for the manufacture of sportswear» og «coated fabrics for use in the manufacture of rainwear» i klasse 24 – kan ha egenskaper som å suge opp fuktighet eller få fuktighet til å prelle av, slik at brukeren/gjenstanden forblir tørr.
- 22 Klagenemnda kan etter en konkret vurdering av det aktuelle merket ikke se at sammenstillingen tilfører merket det tilstrekkelige særpreg for registrering, men derimot at den har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper ved varene, jf. EU-domstolens sak i C 191/01, Doublemint. Betydninga framgår direkte og umiddelbart, og uten at forbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å komme fram til den beskrivende betydninga av merketeksten.
- 23 For de aktuelle varene vil merket SUPERDRY på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra sammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 24 På denne bakgrunnen er Klagenemnda kommet til at merket SUPERDRY er beskrivende og mangler særpreg for en del av varene i klasse 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 og 28. For en fullstendig oversikt, se slutningens punkt 3.
- 25 Klagenemnda er med dette langt på vei enig med Patentstyret i utvalget av varer som merket er beskrivende og mangler særpreg for. I motsetning til Patentstyret har Klagenemnda imidlertid kommet til at merket er beskrivende og mangler iboende særpreg for: «cheque book holders» i klasse 16, «air beds; air cushions; air pillows; air mattresses; pillows» i klasse 20, «sponges» i klasse 21, «bed blankets; bed coverings; bed linen; bed sheets; pillow cases; bed spreads; bed throws; blanket throws; blankets; bedspreads; marquees (textile)» i klasse 24 og «gymnastic and sporting articles» i klasse 28. Men at merket har iboende særpreg for følgende varer: «glassware» og «earthenware» i klasse 20 og «bunting» og «cloth bunting» i klasse 24.
- 26 Klager har anført at merkebevisstheten hos omsetningskretsen vil kunne virke inn på hvorvidt SUPERDRY er særprega. Klagenemnda anser at gjennomsnittsforbrukeren har varierende grad av oppmerksomhetsnivå. Det er ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter et ikke-distinkt merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Selv om en omsetningskrets har et høyere oppmerksomhetsnivå, kan ikke dette ha avgjørende vekt når det kommer til vurderinga av et merkes særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, premiss 48 og Klagenemndas avgjørelse VM 15/074, WELL CUTTER, avsnitt 21. I en nyere avgjørelse, T-123/18 (Hjertefigur), avsagt den 14. februar 2019, viser EU-retten til nevnte avgjørelsen fra EU-domstolen og uttaler i avsnitt 17 at et varemerke skal gjøre det mulig for omsetningskretsen å skille merkeinnhavers varer fra andres uten at omsetningskretsen skal måtte utvise særlig oppmerksomhet. Den grad av særpreg som er nødvendig for registrering av et varemerke, kan derfor ikke avhenge av omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå.
- 27 Klager anfører at tidligere oppnådde registreringer av merker som inneholder ordet SUPERDRY, kombinert med bevis for bruk og innarbeidelse av merket SUPERDRY i Norge, må anses tilstrekkelig til at foreliggende merke har særpreg for hele varefortegnelsen. Klagenemnda er ikke enig i at dette uten videre kan være avgjørende for særpregsvurderinga i foreliggende sak. Spørsmålet om et merke er beskrivende eller om det har tilstrekkelig særpreg, må foretas konkret i hver sak ut fra hvordan den relevante gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene. I foreliggende sak er det dermed gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av ordmerket SUPERDRY sett hen til de aktuelle varene i klasse 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 og 28, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt de eldre merkene til vurdering, heller

ikke internasjonal registrering nr. 849604 **Superdry**, som klager framhever særskilt i klagen. Utover å vise til Patentstyrets redegjørelse for hvorfor de eldre merkene ikke kan tillegges avgjørende betydning, kan Klagenemnda ikke kommentere hva som ligger bak hver enkelt beslutning om å registrere eller gi virkning de merkene som klager viser til.

- 28 Når det gjelder varene i klasse 9 og de øvrige varene i klasse 14, 16, 18, 20, 21, 22 og 24 og 28 er Klagenemnda av den oppfatning at merket SUPERDRY har iboende særpreg for disse. Etter Klagenemndas syn har slike varer ikke som egenskap å være tørre, holde brukeren tørr, tørke brukeren eller sørge for at gjenstander holder seg tørre. Dette gjelder angivelser som for eksempel «pedometers» i klasse 9, «precious stones» i klasse 14, «note books» i klasse 16, «handbags» i klasse 18, «tent pegs» i klasse 20, «earthenware» i klasse 21, «ropes and string» i klasse 22, «bunting» i klasse 24 og «video game apparatus» i klasse 28. Etter Klagenemndas vurdering har merket avledet meningsinnhold og er derfor egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller dermed garantifunksjonen og kan derfor gis virkning for disse varene, se slutningens punkt 2 nedenfor.
- 29 Klager har anført at varemerket er innarbeida, og Klagenemnda skal ta stilling til om registrering kan oppnås på dette grunnlag.
- 30 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 forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunkt.
- 31 Søknadsdagen i foreliggende sak tilsvarende den internasjonale registreringsdagen som var den 5. juni 2019. Dokumentasjon som viser virkninger av bruk etter skjæringstidspunktet, kan ikke tillegges vekt.
- 32 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 50, framgår 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.

- 33 Fra praksis er det klart at terskelen for å innarbeide merker er relativt tett i betraktning merkets iboende særpreg. Høyesterett har slått fast at det skal mye til for at beskrivende merker kan bli tilstrekkelig innarbeida som varemerke til å kunne registreres, jf. HR-2005-1905-A GULE SIDER, avsnitt 48. Høyesterett framholder i samme avsnitt at:

«Dette skyldes at spørsmålet her ikke bare er om varemerket er kjent eller ikke, men også om det har oppnådd slik distinktivitet at det kan være særmerke for noens varer eller tjenester. Men innarbeidelse kan bli resultatet dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse. Hvis en slik situasjon inntreffer, vil friholdelsesbehovet ikke være til hinder

for registrering. Dette fremgår blant annet av EF-domstolens dom i sak i C-108/109/97 (C-108/97) CHIEMSEE premiss 44 og 47.»

34 Klagenemnda bemerker at det framgår av klagers brev av 6. oktober 2021 at Patentstyret har fått framlagt mer dokumentasjon enn det som følger med klagen. Sammen med klagen har klager sendt inn følgende materiale:

- Statistikk fra VIRKE som viser antall butikker og omsetning av SUPERDRY gjennom TEXCON i klesbransjen i perioden 2017-2021.
- Oversikt over butikker som ifølge klager viser hvilke butikker inneholder selger klær til og som omfatter butikker innunder TEXCON-grupperingen. Klager anfører at oversikten viser at varemerket selges over hele landet.
- Kundeerklæring fra Eivind Almquist, innehaver av Superdry Store på Strømmen Storsenter og vitneerklæring fra Carsten Lund Nygaard Frederiksen, Country Sales Manager for Danmark og Norge. Begge er datert 10. mai 2022.
- Brev til Patentstyret datert 6. oktober 2021, som blant annet viser fire bilder av modeller ikledd collegegensere med logo SUPERDRY på brystet og en oversikt over omsetningstall i Norge for perioden 2013-2020, som ifølge klager inkluderer salg via nettbutikk, franchise og til frittstående forhandlere i Norge via klagers distribusjonslager i Belgia.

35 Klager anfører at merket er spesielt kjent for klær, herunder spesielt for sporty og casual klær i form av hettegensere, collegeklær, strandbekledning, kjoler, t-skjorter og andre behagelige plagg. I tillegg anfører klager at prismessig befinner klær fra SUPERDRY seg i det såkalte «mellomsjiktet», et godt stykke over de billigste kjedene, men ikke opp i luksussegmentet. Kjøpere av SUPERDRY er bevisst på hvilke merker de kjøper, og brukerne søker gjerne etter en avslappet og komfortabel stil.

36 Klagenemnda bemerker at de klesplaggene som klager nevner, er varer som dekkes av den brede angivelsen «klær» i klasse 25. Gjennomsnittsforsbrukerens grad av oppmerksomhet for «klær» i klasse 25 vil variere fra høy til lav alt ettersom klærne befinner seg i premium-segmentet eller i lavpris kjedebutikker. Klagenemnda legger til grunn klagers anførsel om at klagers klær prismessig befinner seg i mellomsjiktet. Gjennomsnittsforsbrukerens grad av oppmerksomhet må anses å være normal.

37 Klagenemnda er etter en helhetlig vurdering kommet til at klagens framlagte dokumentasjon, og klagers opplysninger, ikke er tilstrekkelig til å vise at ordmerket SUPERDRY har oppnådd særpreg gjennom bruk. Dette gjelder både for varene i klasse 25 og flere av varene i klasse 14, 16, 20, 21, 22, 24 og 28, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.

- 38 Dokumentasjonen sannsynliggjør ikke at merket er brukt for varene i klasse 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24 og 28, som ordmerket SUPERDRY er ansett beskrivende for. Klagenemnda har dermed ikke hatt grunnlag for å vurdere om bruken har fått slik virkning som kreves i henhold til varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 39 Når det gjelder klasse 25, legger Klagenemnda avgjørende vekt på at det til tross for klagers forklaringer om markedsføring gjennom bruk av influensere, Facebook, deltakelse på events og exhibitions, opplysninger om markedsføringsbudsjett i EU og at frittstående butikker i Norge står for sin egen markedsføring, er det ikke dokumentert hvordan merket faktisk markedsføres i Norge og hvor intens bruken og markedsføringen har vært inntil skjæringstidspunktet.
- 40 Klager har vist god geografisk spredning, tilstedeværelse i det norske markedet siden 2013 og økende omsetningstall i Norge i perioden 2013-2020, hvor særlig tallene for 2017 og 2018 framstår som høye med henholdsvis 30 og 50 millioner norske kroner. Likevel er det ikke mulig for Klagenemnda å ta stilling til hvilke virkninger bruken kan ha fått, uten å samtidig få se hvordan merket faktisk er markedsført ut mot omsetningskretsen og hvor intens bruken har vært. De fire stillbildene med modeller ikledd hettegensere med logoen SUPERDRY på brystet, anses å være utilstrekkelig i denne sammenheng. For eksempel er det ikke opplyst hvor og når disse er publisert.
- 41 Klager opplyser at TEXCON er en ledende samarbeidsgruppering for frittstående klesbutikker i Norge og representerer mer enn 300 butikker i hele Norge. Klagers opplysninger om markedsandeler framstår å være knyttet til TEXCON og ikke SUPERDRY. Selv om SUPERDRY er ett av merkene som TEXCON har i sin portefølje, kan de opplyste markedsandelene derfor ikke tillegges vekt.
- 42 Forhandlererklæringene fra ansvarlige for salg i Danmark og Norge og innehaveren av butikken på Strømmen Storsenter, bekrefter den øvrige dokumentasjonen om at SUPERDRY omsettes av flere forhandlere i Norge siden 2017 og av butikken på Strømmen siden 2019. Uttalelsene om at kunder er kjent med varemerket SUPERDRY og setter pris på kvaliteten, er en subjektiv opplysning som derfor ikke kan tillegges avgjørende vekt.
- 43 Det framgår av Patentstyrets avgjørelse at Patentstyret savner dokumentasjon på klagers markedsandeler i Norge og «mer konkret informasjon som viser eksponeringen av det beskrivende merket SUPERDRY i Norge». Som det framgår av vurderingen i avsnittene 41, 42 og 43, er Klagenemnda av den oppfatning at markedsandeler og faktisk bruk før skjæringstidspunktet heller ikke er dokumentert ovenfor Klagenemnda, til tross for Patentstyrets veiledning om dette.
- 44 Dokumentasjonen kaster i for liten grad lys over hvorvidt bruken har fått slik virkning at merket har oppnådd særpreg som kjennetegn her i riket for varene i klasse 25. Det er ikke dokumentert hvor store markedsandeler merket har, og heller ikke tilstrekkelig dokumentasjon som beviser at omsetningskretsen oppfatter SUPERDRY som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Siden merket er beskrivende, må markedsføringen og bruken

av merket ha vært så intens at merketeksten har fått en annen betydning enn som en beskrivende angivelse av egenskaper, formål og kvaliteter ved varene. Etter Klagenemndas syn har klager ikke dokumentert at bruken av merket SUPERDRY har fått slik virkning at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.

- 45 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at merket SUPERDRY ikke kan registreres på bakgrunn av innarbeidelse for varene som merket er beskrivende for i klasse 14, 16, 18 20, 21, 22, 24, 25 og 28, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.
- 46 Som begrunnet i avsnitt 28, kan SUPERDRY gis virkning i Norge for varene i klasse 9 og de øvrige varene i klasse 14, 16, 18, 20 21, 22 og 24, 28 som merket har iboende særpreg for.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Varemerket kan gis virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 9: Wearable activity trackers; pedometers; altimeters; personal digital assistants; personal electronic devices used to track fitness goals and statistics; portable digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, reviewing, and receiving text, data, audio, image, video and digital files; wearable electronic devices, namely, smartwatches, smart bracelets, and smart wristbands that are comprised of software that communicates data to personal digital assistants, smartphones, and personal computers through Internet websites and other computer and electronic communication networks; wearable digital electronic devices comprised primarily of software for alerts, messages, emails, and reminders, and for recording, organizing, transmitting, manipulating, reviewing, and receiving text, data, audio, image, video and digital files and display screens; cables, namely charging cables; computer software for alerts, messages, emails, and reminders, and for recording, organizing, transmitting, manipulating, reviewing, and receiving text, data, audio, image, video and digital files; computer operating system programs for wearable electronic devices; computer game software; computer software and downloadable software in relation to customer incentive and loyalty-award programs in the fields of health, nutrition, athletics, sportswear and athletic footwear; music headphones; wireless headphones; protective helmets for sportswear.

Klasse 14: Jewellery; imitation jewellery; precious stones; horological and chronometric instruments; watches, watch bands, watch straps; clocks; parts and fittings for all the aforesaid goods.

Klasse 16: Paper, cardboard; note books; pocket notebooks; diaries; writing pads; memo pads; writing paper; writing cases; cards; personal organisers; personal organisers; personal planners; address and telephone books; autograph books; albums; index cards; ornaments and decoration made of paper and/or cardboard; photo albums; printed matter; calendars; books; booklets; catalogues; periodicals; printed publications; magazines; pamphlets; newsletters; postcards, greeting cards; posters; writing instruments; pens; pencils; pen holders; pencil holders; refills for pens and writing instruments; coloured pencils, crayons; pencil sharpeners; graphic

reproductions; portraits; stationery; paper clips; paper weights; drawing pins; letter trays and racks; letter holders; letter openers; drawing materials, boards, pens and instruments; bookends; bookmarks; book-markers; cabinets for stationery; filing trays; stencils; erasers; rulers; staplers; loose-leaf binders; folders; ring binder folders; musical greeting cards; adhesive printed stickers; heat fusible transfers (non-textile) for affixing to articles of clothing; money clips; labels; labels for book marking; parts and fittings for the aforesaid goods.

Klasse 18: Parasols; leather and imitations of leather; leather and imitation leather laces; leather and imitation leather cords and straps, including twisted cords and straps; leather and imitation leather luggage tags; leather and imitation leather belts; fly sheets.

Klasse 20: Tent pegs; tent poles.

Klasse 21: Household or kitchen utensils; cookware and tableware, except forks, knives and spoons; combs; brushes, except paintbrushes; brush-making materials; articles for cleaning purposes; unworked or semi-worked glass, except building glass; glassware, porcelain and earthenware.

Klasse 22: Ropes and string; clothes-lines, hammocks, rope ladders.

Klasse 24: Curtains of textile or plastic; bunting; cloth bunting; parts and fittings for the aforesaid goods.

Klasse 28: Games, toys and playthings; video game apparatus.

3 Varemerket kan ikke gis virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 14: Watch cases.

Klasse 16: Wrapping paper and packaging materials; files; covers for personal organisers; cases for personal planners; plastic materials for packaging; pen and pencil cases and pouches of paper or plastic; filing boxes; portable filing cases; passport holders; cheque book holders; book jackets, book covers.

Klasse 18: Bags; handbags; shoulder bags; toiletry bags; make-up bags; kit bags; rucksacks; sports bags; gym bags; beach bags; swing bags; hip bags; cross body bags; travel bags; luggage; wallets; purses; key cases (leather ware); umbrellas; leather and imitation leather bags; leather and imitation leather wallets;

leather and imitation leather purses; leather and imitation leather cases; leather and imitation leather pouches; leather and imitation leather handbags; leather and imitation leather credit card wallets; leather and imitation leather credit card cases; leather and imitation leather card holders; leather and imitation leather garment bags; leather and imitation leather make up bags; leather and imitation leather travelling sets; suit bags; brief cases and attaché cases; beauty cases; cosmetic bags; vanity cases; nappy bags; baby carriers; backpacks for carrying babies.

Klasse 20: Air beds; air cushions; air pillows; air mattresses; pillows.

Klasse 21: Containers; sponges.

Klasse 22: Tents; ground sheets, bags in the nature of sacks for the transport and storage of materials in bulk, boat covers, waterproof coverings for camps in the nature of tarpaulins, tarpaulins, marquees (textile).

Klasse 24: Textiles and substitutes for textiles; household linen; bed covers; table covers; bath linen; bath sheets; beach towels; towels; bed blankets; bed coverings; bed linen; bed sheets; pillow cases; bed spreads; bed throws; blanket throws; blankets; bedspreads; cloth; cloth handkerchiefs; coated textiles; coated fabrics; coated fabrics for use in the manufacture of rainwear; coated fabrics for use in the manufacture of leather goods; cotton fabrics; cotton cloth; cotton knitted fabric; cushion covering materials; duvets; elastic fabrics for clothing; elasticated woven textile materials; embroidery fabric; face towels; face cloths of towelling; flannel; gift wrap of fabric; lace fabrics; textile fabrics for the manufacture of clothing; textile fabrics for the manufacture of sportswear; textile handkerchiefs; textiles made of cotton; textiles made of linen; textiles made of flannel; textiles made of satin; textiles made of synthetic materials; textiles made of wool; waterproof cloths; wool yarn fabrics; woollen fabrics; woven fabrics; woven fabrics for making up into articles of clothing; sleeping bags; parts and fittings for the aforesaid goods.

Klasse 25: Clothing; footwear; headgear.

Klasse 28: Gymnastic and sporting articles.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)