



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00116
Dato: 14. april 2023

Klager: Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio
Computer Co., Ltd.)

Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Kari Anne Lang-Ree og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort framstilling av saken:
2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. juni 2022 hvor ordmerket PRO TREK, internasjonal registrering nummer 1418840, med søknadsnummer 202004218, ble nektet virkning i Norge for deler av varefortegnelsen.
3. Merket ble av Patentstyret nektet virkning for følgende varer:

Klasse 9: Computer programs, the primary function of which are not intended for use while cycling; application software, excluding application software for processing, reviewing and editing data resulting from bicycle and cycling activities; personal digital assistants in the shape of a watch; smart watches; wrist watches having a function of transmitting and receiving data to and from an electronic personal organizer, mobile phones and a personal computer, excluding data resulting from bicycle and cycling activities; downloadable mobile applications and software for processing, reviewing and editing data, excluding data resulting from bicycle and cycling activities, from smart watches and mobile devices featuring global positioning systems, compasses, barometers, altimeters and thermometers, the primary function of which are not intended for use while cycling; watches having a function of transmitting and receiving data, excluding data resulting from bicycle and cycling activities; watches having a GPS function.

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

Klasse 9: Chargers; battery chargers; adapters; earphones and headphones.

5. For de varer merket ble nektet virkning for, begrunnet Patentstyret avgjørelsen med at merket er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
6. Klage kom inn 18. august 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt Klagenemnda for videre behandling den 26. august 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7. Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket PRO TREK beskriver egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Merket består av de to ordene PRO og TREK. Ordet PRO er en vanlig forkortelse for «profesjonell». Ordet TREK betyr «vandring» eller «fottur», og brukes gjerne i tilknytning

til lengre og anstrengende fotturer. Eksempler på setninger hvor ordet inngår er «a trek to the South Pole» og «we trekked through the jungle», jf. ordboken Oxford Dictionary of English.

- Klasse 9 i den internasjonale registreringen omfatter varer som smartklokker og programvare. Når sammenstillingen PRO TREK brukes for slike varer, mener Patentstyret at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og direkte kun vil oppfatte merket som en angivelse av to kvaliteter eller egenskaper ved disse, nemlig at smartklokkene og programvaren er rettet mot profesjonelle brukere eller holder en høy/profesjonell standard, og er ment for bruk i forbindelse med fotturer/vandringer.
- Patentstyret legger vekt på at det er vanlig at smartklokker har ulike funksjoner og egenskaper knyttet til ulike typer av aktiviteter. Enkelte smartklokker kan være spesielt utviklet for brukere som driver med allsidig aktivitet, såkalte «multisportklokker». Andre smartklokker kan være tilpasset bestemte aktiviteter eller sportsgrener, slik som svømming, dykking, sykling, løping, eller styrketrening. Det er derfor nærliggende at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ordet TREK som en type aktivitet, som smartklokken er spesielt tilpasset for. En smartklokke ment for lange fotturer vil for eksempel kunne ha egenskaper som lang batterilevetid, kart-/kompassfunksjon, høydemåler, skrittmåler, værmåling etc. Når det gjelder programvare kan denne for eksempel være en mobilapplikasjon som henter data fra brukerens smartklokke, og som er spesielt utviklet for å registrere, behandle og presentere relevant data knyttet til fotturer.
- Det foreligger ikke en tydelig forskjell mellom merket som helhet og summen av de enkelte elementene i merket hver for seg. Det skapes dermed ikke en uvanlig sammenstilling. Det er ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som uttrykket «profesjonell fottur», og undre seg over hva dette skulle være. Det er mest sannsynlig at merket kun vil bli oppfattet som en oppramsing av to kvaliteter/egenskaper ved varene, siden de to ordene har en klar og utvetydig betydning som direkte kan knyttes til varene.
- På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold, mangler det særpreg som kjennetegn.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket tidligere er registrert for varer i klasse 14. Det er heller ikke avgjørende at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

8. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen gjelder Patentstyrets avgjørelse for de varer merket er nektet virkning for.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil lese merket som en helhet – PRO TREK, og vil direkte og umiddelbart oppfatte det som «profesjonell tur». En «profesjonell tur» har ingen direkte eller umiddelbart beskrivende betydning i relasjon til varene. Hva er en profesjonell reise eller tur kontra andre reiser og turer? Teksten i merket legger opp til en fortolkningsinnsats.

PRO TREK er et uvanlig og originalt uttrykk som klager selv har funnet på. Det er dette som gjør at merket vil huskes og oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

- Merket må tolkes for å forstå den betydningen Patentstyret har anført. Gjennomsnittsforbrukeren må først dele opp merket, der PRO og TREK, etter Patentstyrets argumentasjon, har hver sin betydning i relasjon til de ulike varene. Klager er av den oppfatning at dette er en kunstig oppdeling, og en slik tolkning er ikke naturlig og vil ikke oppfattes direkte og umiddelbart i møte med merket.
- I denne sammenheng viser klager til Board of Appeals avgjørelse i sak R 2473/2018-4, FISH PRO. Der appellkammeret uttaler at: «The immediate and direct sense of the sign in light of this would be ‘professional fish’, which is meaningless» se avsnitt 11. På samme måte vil «profesjonell tur» oppfattes som et meningsløst uttrykk for varene i foreliggende sak.
- At merket har særpreg støttes av at merkene PRO TREK og PRO TREK SMART er registrert for klasse 9 og 14 i en lang rekke jurisdiksjoner hvor mange er av nyere dato. Dette inkluderer jurisdiksjoner som det er naturlig å sammenlikne Norge med, slik som EU, Australia og New Zealand.
- Patentstyret har selv godkjent merket PRO TREK for varer i klasse 14 i 1997, og det har ikke skjedd noen utvikling som gjør at merketeksten oppfattes på annen måte i dag enn i 1997.

9. Klagenemnda skal uttale:

10. Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

11. Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten PRO TREK.
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 ((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.
14. 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.

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 i klasse 9 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.
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 særprega 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. Klagenemnda legger til grunn at merketeksten vil bli oppfattet å bestå av de to ordene PRO og TREK, og at den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper.
20. PRO er en engelsk forkortelse for «profesjonell», se Gyldendals Stor engelsk-norsk ordbok. PRO er i tillegg en vanlig brukt kvalitetsangivelse for å angi at en vare er beregnet for næringsdrivende, at den holder høy standard eller er en mer avansert eller bedre utgave av et produkt. Klagenemnda bemerker at dette samsvarer med tidligere avgjørelser fra Klagenemnda som VM 22/00041 PROWASH avsnitt 18, VM 15/123 PRO avsnitt 16 og VM 21/00047 SPEEDPRO avsnitt 15 med videre henvisninger. EU-retten har flere ganger uttalt at PRO vil oppfattes i betydningen «professional» eller «favourable, positive or supportive» og at ordet kan oppfattes som rosende hvis formål er å framheve positive kvaliteter ved varene og tjenestene, jf. T-145/12 ECO PRO avsnitt 27, T-439/18 ProAssist avsnitt 45 og 49 og T-30/20 Promed avsnitt 49.

21. TREK kan bety «lang (og anstrengende) reise (spesielt til fots)» eller «vandring, fottur», se blant annet Gyldendals Stor engelsk-norsk ordbok.
22. Klagenemnda legger til grunn at både PRO og TREK er kjente engelske ord, og at merket umiddelbart vil oppfattes i betydninger som «profesjonell vandring» og «profesjonell fottur».
23. De aktuelle varene gjelder blant annet «smart watches» og «downloadable mobile applications and software for processing, reviewing and editing data, excluding data resulting from bicycle and cycling activities, from smart watches and mobile devices featuring global positioning systems, compasses, barometers, altimeters and thermometers, the primary function of which are not intended for use while cycling» i klasse 9. Dette er varer som kan ha egenskaper som er særlig tilpasset friluftsbruk som lange fotturer og vandringer. Eksempler på slike egenskaper er nevnt i varefortegnelsen nemlig GPS, kompass, barometer, høydemåler og termometer. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren er kjent med at smartklokker kan variere fra de svært avanserte til de mer enkle modellene, og noen er spesialtilpasset aktiviteter som løping og dykking, mens andre er såkalte multisportklokker som har funksjoner tilpasset en lang rekke aktiviteter som løping, sykling, svømming, fjellturer, lange vandringer, langrenn og golf.
24. Etter Klagenemndas vurdering vil den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfatte PRO TREK som en angivelse av to egenskaper ved varene i klasse 9. For eksempel at smartklokkene og tilknyttet programvare og apper er egnet for profesjonelle, har høy standard eller er mer avansert enn andre produkter og er særlig tilpasset vandreturer. Med tanke på varenes egenskaper, og omsetningskretsens forventninger knyttet til slike varer, er dette en svært sannsynlig umiddelbar forståelse av merket som helhet. PRO TREK består på denne bakgrunn av to ordinære ord med klar språklig betydning. Sammensetningen er verken uvanlig eller overraskende i relasjon til de aktuelle varene i klasse 9, med den virkning at merket PRO TREK vil oppfattes direkte beskrivende for varenes egenskaper som kvaliteter og bruksområde i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
25. Klagenemnda finner etter dette at det er uten betydning hvorvidt merketeksten i tillegg skulle oppfattes som «profesjonell vandretur/fottur» med meningsinnholdet at vandreturen er profesjonell. Det er tilstrekkelig at én betydning av merket kan oppfattes beskrivende, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-191/01 P Doublemint avsnitt 32. Klagenemnda kan på denne bakgrunn heller ikke se at klagerens henvisning til EUIPOs Board of Appeal sin avgjørelse i R 2473/2018-4 FISH PRO blir avgjørende for særpregsvurderingen av merket PRO TREK i foreliggende sak.
26. For de aktuelle varene vil merket PRO TREK på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Etter Klagenemndas vurdering vil merket PRO TREK kun oppfattes som rosende informasjon om varenes kvaliteter og bruksområde, og ikke samtidig som en angivelse av kommersiell

opprinnelse. Merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

27. På denne bakgrunnen er Klagenemnda kommet til at merket PRO TREK er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 9.
28. Klager har vist til at PRO TREK er funnet særprega i en lang rekke jurisdiksjoner, herunder EU, Australia og New Zealand. Klager anfører 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 framstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
29. Klagenemnda viser til HR-2001- 1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende slutter 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 framkommer 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, avsnitt 52. Videre kom Borgarting lagmannsrett, i TRUSTSHOP-saken (sak nr. 22-064395ASD-BORG/01 av 8. november 2022), til at det er relevant, men ikke avgjørende, at ordmerket Trust-Shop var tillatt registrert i EU og Storbritannia. Retten uttaler:

«Etter lagmannsrettens syn gir det lite mening med en plikt for norske myndigheter til å gi en begrunnelse for hvorfor de har kommet til en annen konklusjon, basert på hypoteser om hva et annet myndighetsorgan kan ha basert sin registrering på. Når norske myndigheters vurdering og konklusjon – som i denne saken – er i samsvar med både EU-/EØS-retten og norsk rett, kan det at et tilsvarende ordmerke er tillatt registrert i EU og Storbritannia, ikke tillegges avgjørende vekt.»

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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

30. Når det gjelder varene «chargers; battery chargers; adapters; earphones and headphones» er Klagenemnda av den oppfatning at merket PRO TREK har iboende særpreg for disse. Slike varer har ikke som egenskap eller funksjon å være tilpasset fotturer. Merket har et avledet meningsinnhold og er derfor egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfylder dermed garantifunksjonen og kan gis virkning for disse varene, se slutningens punkt 2 nedenfor.
31. På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan gis virkning i Norge for enkelte av varene i klasse 9, og kan ikke gis virkning for de fleste av

varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avses slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

2 Varemerket kan gis virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 9: Chargers; battery chargers; adapters; earphones and headphones.

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

Klasse 9: Computer programs, the primary function of which are not intended for use while cycling; application software, excluding application software for processing, reviewing and editing data resulting from bicycle and cycling activities; personal digital assistants in the shape of a watch; smart watches; wrist watches having a function of transmitting and receiving data to and from an electronic personal organizer, mobile phones and a personal computer, excluding data resulting from bicycle and cycling activities; downloadable mobile applications and software for processing, reviewing and editing data, excluding data resulting from bicycle and cycling activities, from smart watches and mobile devices featuring global positioning systems, compasses, barometers, altimeters and thermometers, the primary function of which are not intended for use while cycling; watches having a function of transmitting and receiving data, excluding data resulting from bicycle and cycling activities; watches having a GPS function.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)