



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00086  
Dato: 7. september 2020

---

Klager: Invent Sport AS  
Representert ved: Acapo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. april 2020, hvor det kombinerte merket SPORT OUTLET, med søknadsnummer 201703660,



ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av gymnastikk- og sportsartikler, sportsutstyr, sykler, fritidsbåter, utstyr for jakt, fiske, friluftsliv og camping, treningstøy, klær, fottøy, hodeplagg, spill og leketøy, bager, vesker, ryggsekker, reisevesker, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, glassvarer, porselen og keramikk, termosflasker, matbokser, drikkeflasker, piknikkurver med bestikk og servise, tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker; utleie av gymnastikk- og sportsartikler, sportsutstyr, sykler, fritidsbåter, utstyr for jakt, fiske, friluftsliv og camping, treningstøy; franchisevirksomhet.

Klasse 36: Forretninger med fast eiendom; utleie av fast eiendom; utleie av butikklokaler; finansielle tjenester; finansiell sponsovirkosomhet.

Klasse 41: Utdannelsevirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, for tjenestene «bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; salg av gymnastikk- og sportsartikler, sportsutstyr, sykler, fritidsbåter, utstyr for jakt, fiske, friluftsliv og camping, treningstøy, klær, fottøy, hodeplagg, spill og leketøy, bager, vesker, ryggsekker, reisevesker, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, glassvarer, porselen og keramikk, termosflasker, matbokser, drikkeflasker, piknikkurver med bestikk og servise, tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker; utleie av gymnastikk- og sportsartikler, sportsutstyr, sykler, fritidsbåter, utstyr for jakt, fiske, friluftsliv og camping, treningstøy; franchisevirksomhet» i klasse 35, og «forretninger med fast eiendom; utleie av fast eiendom; utleie av butikklokaler» i klasse 36.
- 4 For de øvrige tjenestene i klasse 35 og 36, og for hele klasse 41, ble merket ikke ansett for å være beskrivende og uten særpreg. Merket ble likevel nektet som følge av at søker ikke positivt aksepterte Patentstyrets forslag til registrering for disse tjenestene.

5 Klage innkom 2. juni 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 10. juni 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Patentstyret kom frem til at merketeksten SPORT OUTLET var beskrivende for enkelte av tjenestene, og at den figurative utformingen ikke tilførte tilstrekkelig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsførbrukeren for de aktuelle tjenestene omfatter både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- EU-retten har flere ganger uttalt at et minimum av særpreg er tilstrekkelig. Dette sier likevel ingenting om kravet til distinktivitet og påpeker kun det åpenbare – hvis et merke anses å ha særpreg, så er graden av særpreg irrelevant.
- Teksten SPORT OUTLET utgjør merkets dominerende element. OUTLET kan bety «(fabrikk)utsalg» og «partivareforretning». Merketeksten vil derfor forstås som direkte beskrivende for et utsalgssted for sportsrelaterte varer. SPORT OUTLET er følgelig beskrivende for salgstjenestene i klasse 35, men også for tjenestene «bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter» og «franchisevirksomhet», fordi teksten angir hva slags type virksomhet tilbyderen bistår, eller hva slags type virksomhet lisensordningen (franchiseavtalen) gjelder. Denne vurderingen er i overenstemmelse med EUIPOs vurdering av samme merke. Det vises til at søknadsnummer 17 065 509, Sport Outlet, ble nektet den 19. desember 2017 av EUIPO.
- Merketeksten SPORT OUTLET vil heller ikke bli oppfattet som et varemerke for utleie av butikklokaler og fast eiendom i klasse 36, da merket kun angir hva slags type lokaler som tilbys for utleie.
- Patentstyret anser at merkets figurutforming kun fremhever merketekstens beskrivende meningsinnhold, og at figurutformingen ikke avleder omsetningskretsens oppmerksomhet bort fra ordenes beskrivende betydning.
- Det legges ikke vekt på henvisningen til tidligere registreringer.
- Patentstyret finner ikke dokumentert innarbeidelse, og viser til at den innsendte dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd andre punktum.
- Dokumentasjonen viser at søker hadde en markedsandel på 0,1 % i 2012, og at markedsandelen hadde økt til 3,9 % i 2017. Det vises også til reklamebudsjett, markedsføringskostnader og salgstall av en viss størrelse. Dette gir en antydning om at søker er en relativt stor aktør, og at en andel av omsetningskretsen har vært eksponert for merket på utsalgssted og i dagspressen.

- Patentstyret kan likevel ikke på bakgrunn av slike indirekte bevis fastslå hvilken virkning bruken har hatt i omsetningskretsen. Merket er også delvis brukt som et rent ordmerke i dokumentasjonen, ikke slik det er søkt. Søker har ikke innlevert direkte bevis i saken, som for eksempel markedsføringsundersøkelser, som kan være godt egnede til å fastslå virkningen av bruk. Likeledes er bilag 15 til 20 datert etter søknadstidspunktet.
- Som helhet viser ikke dokumentasjonen at SPORT OUTLET i markedsføringsssammenheng har fått en sekundærbetydning som overdøver den opprinnelig språklige betydningen.
- Det søkte merket nektes på denne bakgrunn registrert.

#### 7 **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og konklusjon, og mener at en for streng distinktivitetsnorm har blitt lagt til grunn i saken. Det er et minimum av særpreg som kreves, og kravet til særpreg settes relativt lavt, jf. Borgarting lagmannsrett i dom av 1. juni 2015, LB-2014-095107, Tretorn.
- Klager anser at merket innehar mer enn det minimum av særpreg som skal kreves for å tillate registrering. Merkets helhetsinntrykk vil åpenbart feste seg i gjennomsnittsforbrukerens erindring, og er egnet til å oppfylle garantifunksjonen.
- Subsidiært anføres det at klager har innarbeidet merket gjennom omfattende bruk over flere år, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd.
- I denne vurderingen skal det ikke bare tas hensyn til brukens omfang og varighet, men også til om bruken har vært av en slik art at den er egnet til å fremheve varemerkets funksjon som et kjennetegn.
- Klager åpnet sin første butikk i Bergen i 2012, og på søknadstidspunktet (i mars 2017) ble merket brukt på over 30 butikker. Veksten har vært enorm og i 2016 omsatte Sport Outlet for 350 millioner kroner. Vekst i både omsetning, butikker og markedsandel har fortsatt, hvilket viser at kjennskapet til varemerket er i stadig økning. Ved utgangen av 2019 hadde søker 70 Sport Outlet-butikker over hele landet.
- Som dokumentasjon for bruk er det fremlagt følgende:
  - Bilag 1 viser at markedsandelen har steget fra 0,1 % i 2012, til betydelige 3,9 % i 2017. I samme periode er det blitt brukt over 40 millioner kroner på markedsføring, hvor man i 2016 hadde over 50 millioner digitale annonsevisninger fordelt på 316 annonser. Det ble utgitt 23 kundeaviser, og Facebook-siden hadde 3,7 millioner visninger. På søknadstidspunktet hadde klager over 60 000 følgere på Facebook.
  - Bilag 2 omfatter en reklameplakat fra uke 43 i 2012, om salg på klagers utsalgssted på Gullgruven Senter i Åsane, Bergen.

- Bilag 3-21 omfatter en rekke avisartikler i både regionale og riksdekkende medier, hvor SPORT OUTLET omtales.
- I bilag 22 fremgår det at SPORT OUTLET var en av finalistene til nasjonal finale i EY sin «Entrepreneur of the Year 2017». I presentasjonen av klager, fremkommer det at klager har etablert 48 butikker fra Mandal i sør til Kirkenes i nord, og at kjeden hadde snaut 350 MNOK i omsetning i 2016.
- Dokumentasjonen viser at hele omsetningskretsen har blitt eksponert for varemerket, fra 2012 og frem til søknadstidspunktet. Rask vekst i både markedsandel og salgstall viser klart en økende kjennskap til varemerket både før og etter søknadstidspunktet. Det siste bekreftes av de vedlagte avisartiklene som er datert etter søknadsdagen, den 24. mars 2017.
- På denne bakgrunn har det søkte merket tilstrekkelig iboende særpreg, og fremstår som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Av fremlagte innarbeidelsesdokumentasjon følger det også at merket har blitt godt kjent som klagers kjennetegn. Når det også tas hensyn til merkets utforming, kan det ikke være tvilsomt at merket ble oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse på søknadstidspunktet.

## 8 Klagenemnda skal uttale:


### 9 Klagenemnda er kommet delvis til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med tekstelementet SPORT OUTLET. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd. g
- 12 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 13 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), 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.

- 14 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 35, 36 og 41 vil både være profesjonelle næringsdrivende og private sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes 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.
- 17 Det er merket som helhet som skal vurderes, men Klagenemnda anser det hensiktsmessig å kommentere teksten i merket innledningsvis.
- 18 Tekstelementene er ordene SPORT og OUTLET. Ordet sport angir i tilknytning til salg en vare- og produktkategori, mens outlet er beskrivende for type utsalgssted/butikk, det vil si et utsalgssted hvor produsenter selger overskuddsvarer til lavpris. Merketeksten er dermed beskrivende for art og formål for salgstjenestene i klasse 35, for eksempel av «gymnastikk- og sportsartikler, sportsutstyr, sykler, fritidsbåter, utstyr for jakt, fiske, friluftsliv og camping, treningstøy, klær, fottøy, hodeplagg», og for «franchisevirksomhet» i samme vareklasse, da merketeksten for slike tjenester kun betegner konseptet for franchisevirksomheten. For «forretninger med fast eiendom», herunder «utleie av fast eiendom», i klasse 36, er merketeksten beskrivende for art og formål, da den angir at det er lokaler og eiendom ment for utsalg av sportsartikler som omsettes og leies ut.
- 19 Klagenemnda finner det dermed klart at det foreligger en direkte forbindelse mellom merketeksten SPORT OUTLET og tjenestene «bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; salg av gymnastikk- og sportsartikler, sportsutstyr, sykler, fritidsbåter, utstyr for jakt, fiske, friluftsliv og camping, treningstøy, klær, fottøy, hodeplagg, spill og leketøy, bager, vesker, ryggsekker, reisevesker, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, glassvarer, porselen og keramikk, termosflasker, matbokser, drikkeflasker, piknikkurver med bestikk og servise, tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker; utleie av gymnastikk- og sportsartikler, sportsutstyr, sykler, fritidsbåter, utstyr for jakt, fiske, friluftsliv og camping, treningstøy; franchisevirksomhet» i klasse 35, og «forretninger med

fast eiendom; utleie av fast eiendom; utleie av butikklokaler» i klasse 36, og at merketeksten dermed er beskrivende for disse tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.

- 20 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, *Natural Beauty*, avsnitt 25. Det må foretas en helhetsvurdering, og det avgjørende vil være om den konkrete oppstillingen av samtlige elementer som helhet har tilstrekkelig særpreg.
- 21 Den figurative utformingen består av ordene SPORT OUTLET skrevet i en hvitfarget skrifttype, i små og store bokstaver, gjengitt mot et sort farget rektangel. Mellom ordelementene er det plassert to grønnfargede piler, som peker mot høyre. Klagenemnda finner etter en helhetlig vurdering av merket at den figurative utformingen ikke tilfører tilstrekkelig særpreg. Ordene SPORT OUTLET er gjengitt i en helt ordinær font. De grønne pilene fremstår videre kun som to enkle og dekorative figurer, som ikke evner å ta oppmerksomheten bort fra merketekstens beskrivende betydning for de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 36. Klagenemnda anser derfor merkets grafiske elementer som enkle og lite iøynefallende, både hver for seg, og samlet, og at de ikke vil feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av kommersiell indikator. Klagenemnda skal også bemerke at nyere rettspraksis fra EU-retten nokså klart taler i retning av en innstramming av hva som kreves av figurativ utforming, før denne kan sies å tilføre merket særpreg som helhet. For å illustrere denne utviklingen, vises det for eksempel til en ny avgjørelse fra EU-retten, avsagt den 13. mai 2020, T-5/19, , som Klagenemnda anser som sammenlignbar med foreliggende merke.
- 22 Gjennomsnittsforbrukeren vil etter dette ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra det kombinerte merket for de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 36, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klager har subsidiært anført at merket har ervervet særpreg gjennom bruk/innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd, og Klagenemnda skal ta stilling til om registrering kan oppnås på dette grunnlag.
- 24 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008–2009) s. 50, fremgår 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.»

- 25 Til vurderingen av innarbeidelse, vil Klagenemnda bemerke at det som hovedregel vil være vanskelig å vise at et i utgangspunktet beskrivende merke har oppnådd vern gjennom innarbeidelse, jf. HR-2005-1905-A, Gule Sider, avsnitt 48. Det skal også bemerkes at det ikke er intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A, Gule sider, avsnitt 54.
- 26 Klager må dokumentere virkningen av bruken av merket forut for søknadsdagen 24. mars 2017.
- 27 Når det gjelder den innsendte dokumentasjonen, vil Klagenemnda bemerke at denne som et utgangspunkt bør vise bruk av det søkte merket. Deler av dokumentasjonen viser gjengivelse av merket slik det er søkt, for eksempel på butikkfasader, men tekstelementet gjengis i like stor grad som et rent ordmerke, noe som særlig er tilfellet for slik SPORT OUTLET er gjengitt i de vedlagte avisartiklene. At merket ikke samsvarer med slik det er søkt, svekker bevisverdien av dokumentasjonen.
- 28 Den innsendte dokumentasjonen viser at klager har hatt en kontinuerlig vekst fra oppstarten i 2012 og frem til søknadstidspunktet. Klagers markedsandel økte også gradvis i denne perioden, og var på sitt høyeste på søknadstidspunktet (markedsandelen var da på 3,9 %). Klager har også brukt over 40 millioner kroner på markedsføring, og hadde i 2016 over 50 millioner digitale annonsevisninger, fordelt på 316 annonser. Klagenemnda kan være enig i at dette gir en antydning om at en ikke ubetydelig andel av omsetningskretsen har vært eksponert for merket gjennom denne markedsføringen.
- 29 Tatt i betraktning merkets beskrivende karakter, kan Klagenemnda imidlertid ikke se at markedsføringen og omtale i media er tilstrekkelig til å anse merket som innarbeidet på søknadstidspunktet. Siden det er virkning av bruken forut for søknadsdagen som er avgjørende, må indirekte bevis som annonser, salgstall og omtale i media, samt kåringer, vurderes i sammenheng med den øvrige dokumentasjonen for å kunne trekke en slutning om hvordan gjennomsnittsforkbrukeren oppfatter merket. Selv om klager har hatt en vekst i både antall butikker og omsetning i perioden forut for søknadstidspunktet, var markedsandelen likevel nokså lav på søknadstidspunktet. Klagenemnda mener derfor at dokumentasjonen samlet sett ikke er godt nok egnet til å vise hvilken effekt bruken av merket som søkt har hatt på omsetningskretsen for de aktuelle tjenestene.
- 30 Den innsendte dokumentasjonen evner således ikke å vise bruk av merket som begrunner vern etter varemerkeloven § 3 tredje ledd, eller en slik virkning av bruk som gjør at omsetningskretsen i Norge oppfatter merket som noens særlige kjennetegn for de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 36 på søknadsdagen, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 31 I likhet med Patentstyret finner Klagenemnda at de øvrige omsøkte tjenestene, «annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester» i klasse 35, «finansielle tjenester; finansiell sponsorvirksomhet» i klasse 36, og hele klasse 41, ikke er beskrivende eller mangler særpreg,



jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, og for disse tjenestene blir merket å registreres for.

- 32 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket rammes av registreringshindringene i varemerkeloven § 14 første og andre ledd for enkelte tjenester, og at merket heller ikke kan anses innarbeidet for disse tjenestene. Patentstyrets avgjørelse må likevel omgjøres for de tjenestene det søkte merket anses som tilstrekkelig særpreget for.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Søknadsnummer 201703660, det kombinerte merket SPORT OUTLET, nektes registrert for følgende tjenester:

Klasse 35: «Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; salg av gymnastikk- og sportsartikler, sportsutstyr, sykler, fritidsbåter, utstyr for jakt, fiske, friluftsliv og camping, treningstøy, klær, fottøy, hodeplagg, spill og leketøy, bager, vesker, ryggsekker, reisevesker, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, glassvarer, porselen og keramikk, termosflasker, matbokser, drikkeflasker, piknikkurver med bestikk og servise, tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker; utleie av gymnastikk- og sportsartikler, sportsutstyr, sykler, fritidsbåter, utstyr for jakt, fiske, friluftsliv og camping, treningstøy; franchisevirksomhet»

Klasse 36: «Forretninger med fast eiendom; utleie av fast eiendom; utleie av butikklokaler»

- 3 Søknadsnummer 201703660, det kombinerte merket SPORT OUTLET, registreres for følgende tjenester:

Klasse 35: «Annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester»

Klasse 36: «Finansielle tjenester; finansiell sponsorvirksomhet»

Klasse 41: «Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter»

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)