



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00044
Dato: 1. september 2017

Klager: Sport Danmark A/S
Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. januar 2017, hvor ordmerket SPORTMASTER, søknadsnummer 201514990, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 18: Vesker; sportsvesker.

Klasse 25: Bekledning; fottøy; hodeplagg; bekledning for sport; fottøy til sportsbruk; hodeplagg til sport [ikke hjelmer].

Klasse 28: Spill; leketøy; gymnastikkartikler; sportsutstyr; vesker, som er særlig tilpasset til sportsutstyr.

Klasse 35: Detaljhandel av vesker og sportsvesker; detaljhandel av bekledning, fottøy, hodeplagg, bekledning til sport, fottøy til sportsbruk, hodeplagg til sport [ikke hjelmer]; detaljhandel av spill, leketøy, gymnastikkartikler, sportsutstyr og vesker, som er særlig tilpasset sportsutstyr; engroshandel av vesker og sportsvesker; engroshandel av bekledning, fottøy, hodeplagg, bekledning til sport, fottøy til sportsbruk, hodeplagg til sport [ikke hjelmer]; engroshandel av spill, leketøy, gymnastikkartikler, sportsutstyr og vesker, som er særlig tilpasset sportsutstyr; online detaljhandel av vesker og sportsvesker; online detaljhandel av bekledning, fottøy, hodeplagg, bekledning til sport, fottøy til sportsbruk, hodeplagg til sport [ikke hjelmer]; online detaljhandel av spill, leketøy, gymnastikkartikler, sportsutstyr og vesker, som er særlig tilpasset til sportsutstyr; detaljhandel og online detaljhandel av pulsklokker.

3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

4 Klage innkom 9. mars 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 17. mars 2017, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket SPORTMASTER mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 18, 25, 28 og 35, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Det søkte merket nektes dermed registrert.
- Tekstelementet SPORT betyr «sport, idrett». Ordet MASTER kan være et substantiv i betydningen «mester» eller et adjektiv i betydningen «mesterlig, ledende». Merket er som helhet egnet til å oppfattes som «sportsmester» eller «ledende innen sport».
- Omsetningskretsen består av både private sluttbrukere og næringsdrivende.

- Merket vil utlukkende ha et rosende, salgsfremmende budskap når det brukes eksempelvis om sportsutstyr, sportsvesker, sportsklær og salg av slike varer. Merketeksten vil oppfattes som at varene er av høy, mesterlig kvalitet, eller at tilbyderen er en mester innen sin bransje. All den tid merketeksten betyr «sportsmester» eller «ledende innen sport», vil ikke en alminnelig opplyst gjennomsnittsforsbruker kunne identifisere én bestemt kommersiell aktør ut fra ordsammensetningen. Merket SPORTSMaster oppfyller dermed ikke garanti-funksjonen, som er hovedformålet til et varemerke.
- KFIR uttaler seg om merkeelementet MASTER i VM 14/015, MASTERFILL, og VM 14/016, MASTERSEAL. Her kommer KFIR til at «bruken av ordet MASTER klart vil oppfattes som en angivelse av at de omsøkte varene holder en høy kvalitet».
- Det vises også til EU-rettens avgjørelse T-629/15 angående merket SCRUBMASTER hvor merket ble funnet å være beskrivende og mangle særpreget for blant annet maskiner i klasse 7. Dette merket har samme struktur som SPORTSMaster, med MASTER på slutten, og det første ordet sier noe om området man hevder å mestre.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det søkte merket er ikke beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene, og kan derfor registreres.
- Gjennomsnittsforsbrukeren vil etter klagers oppfatning bestå av private sluttbrukere og næringsdrivende.
- SPORTSMaster, brukt for de aktuelle varene og tjenestene, forstås suggestivt. En «sportsmester» er en person som er blant de beste innenfor en eller flere idrettsgrener. Setningen «han er en sportsmester» er naturlig på norsk, mens setningen «det er en sportsmester» gir ingen mening. Dersom det legges til grunn at merket vil oppfattes slik at det viser til en person, kan det ikke være beskrivende for varer eller tjenester relatert til sport. Klær, sportsutstyr og vesker kan ikke delta i sportsaktiviteter.
- KFIR-avgjørelsene som Patentstyret viser til, VM 15/015 MASTERFILL og VM 14/016 MASTERSEAL, ikke kan være avgjørende for vurderingen. I disse sakene er ordet MASTER første element i sammenstillingen med et ord som beskriver en type produkt. Disse ordsammenstillingene vil måtte forstås som «mesterfyll» eller «mesterfyllmasse» og «mestertetning» eller «mesterforsegling», altså som direkte henvisninger til egenskapene til produktet. Disse konstruksjonene har ikke de samme konnotasjonene som SPORTSMaster, som direkte og umiddelbart vil oppfattes som en henvisning til en person snarere enn de varer det her er snakk om.
- Klager viser videre til at sak T-629/15 ikke er direkte relevant for saken. Denne dreide seg om varemerket SCRUBMASTER, søkt registrert for maskiner som er laget for å vaske overflater i bygninger og gater. Idet slike maskiner gjør noe aktivt, er det langt mer naturlig i disse tilfellene å omtale produktene som «skubbemester» eller lignende. Varene merket

SPORTSMASTER er søkt registrert for, utfører ikke aktive handlinger. Det vil dermed ikke være naturlig å betegne dem på denne måten.

- Klager viser til en rekke tilsvarende registreringer av nyere dato, som viser en fast registreringspraksis, både fra Norge og EU, for at varemerker som har MASTER som suffiks kan registreres. Selv om norske registreringsmyndigheter ikke er bundet av avgjørelser i enkeltsaker bør man, i lys av de mange tilsvarende registreringene, i denne saken legge vekt på at merket SPORTSMASTER er tillatt registrert av EUIPO. Hensynet til rettsenhet og likebehandling tilsier i dette tilfellet at merket godtas til registrering.
- Patentstyrets avgjørelse må oppheves, og varemerkesøknad nr. 201514990 registreres som søkt.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men har i tillegg begrunnet nektelsen i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av sammenstillingen av de engelske ordene SPORT og MASTER.
- 10 I vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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.
- 11 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet 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).
- 12 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.
- 13 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.

- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klassene 18, 25, 28 og 35 vil være både private sluttbrukere og 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 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.
- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at elementet MASTER er et generelt suffiks med mange betydninger. Det kan f.eks. være et substantiv med betydningen «mester», eller et adjektiv med betydningen «mesterlig», «ledende» eller «original» Satt sammen med et annet substantiv er ordet også vanlig brukt som en indikasjon på at noe har en ønsket kvalitet. Like viktig som den leksikalske betydningen, er hvordan ordet vil oppfattes av den relevante omsetningskretsen. Klagenemnda deler ikke klagers oppfatning at ordet MASTER utelukkende vil forstås som at det angir en person, selv om MASTER også gjerne blir brukt som tittel i likhet med «sir» eller læremester, jf. T-629/15 SCRUBMASTER. Derimot anser Klagenemnda at bruken av ordet MASTER klart vil oppfattes som angivelse av at de omsøkte varene holder en høy kvalitet, jf. VM 14/015 og VM 14/016.
- 17 SPORT vil oppfattes som et substantiv og betyr «sport»/«idrett». Ordene vil hver for seg dermed anses å være beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 18 Heller ikke merket som helhet tilfredsstillende kravene i varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a. Det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket SPORTMASTER og varene/tjenestene i nærværende sak. Den aktuelle omsetningskretsen vil kun oppfatte merket som en angivelse av sportsvarer og sportsutstyr av høy eller god kvalitet, samt salg av disse varene.
- 19 For de aktuelle varene og tjenestene vil varemerket SPORTMASTER på grunn av sitt meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 20 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering i EU. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til Rt-2002-391 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922, NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i

enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av 1. november 2016, ROUTE 66. 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

- 21 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til samme resultat som Patentstyret, slik at varemerket SPORTMASTER nektes registrert i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknad nummer 201514990, SPORTMASTER, nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)