



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00050
Dato: 21.november 2023

Klager: Toughbuilt Industries, Inc.
Representert ved: Pretor Advokat AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Ingeborg Alme Råsberg og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. januar 2023 hvor ordmerket Toughbuilt, med søknadsnummer 202009932, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 7: Elektroverktøy, nemlig hammerdrivere, slagdrivere og skiftenøkler, hammerbor, kablede - og batteridrevne driller og tilbehør derfor, nemlig chucker, nøkkelløse chucker, chucknøkler, trådhjul, borkroner, skrutrekkerbits, ruterbits, drivkontaktadaptere og bittips; luftkompressorer og deler av disse, nemlig luftslanger og inflasjonssett bestående av trykkluftblåsepistoler med dyser og dyseutvidere, luftdrevne elektroverktøy og tilhørende enheter; elektrisk sagverktøy, nemlig sirkelsager, trimmesager, jigsager, stempelsager, elektriskdrevne håndsager og tilbehør derfor, nemlig elektriske sagblader for saging og kutting og elektriske slipere for sagblad; elektriske vinkelslipere og slipeskiver; elektroniske oscillerende multiverktøy med oscillerende tilbehør for sliping; strømdrevet roterende multiverktøy med tilbehør, nemlig sag- og skjæreplater og tilbehør for sliping, filing og skjæring i og for metall og trearbeider; elektriske høvler og høvelblader; elektroverktøy, nemlig fresere og høvler og tilbehør derfor; elektriske verktøypistoler; elektriske slipemaskiner, nemlig belteslipere, orbitale slipemaskiner, etterbehandlingsmaskiner for sliping, ark til slipemaskiner, og tilbehør som kreves for sliping; gressklippere, elektriske plentrimmere og strømdrevne kantklippere, elektriske hekksakser, strømdrevne løvblåsere, plenstøvsugere og feiemaskiner, strømdrevne plen- og hagefreskere, strømdrevne og elektriske hagearbeidsmaskiner, motorsager, elektriske beskjeringsag, elektriske stangsager, motordrevde hagemaskiner for fjerning av hagelus, motordrevde hagemaskiner i form av gressakser og tilbehør i form av utskiftbare kutte og klippeblader; plen -og hagetrimmere og spoler for hage- og plentrimmere.

Klasse 8: Håndverktøy, nemlig sag, skiftenøkler, klemmer, hammer, brekkjern og slagverktøy i form av slegger, klubber, økser, rotøkser, hakker og kiler; verktøybelter; verktøyposer for innfeste til verktøybelter.

Klasse 9: Mobiltelefoner; elektronisk tilbehør eller tilbehør for bruk med mobiltelefoner, nemlig øretelefoner, ørepropper, mobiltelefonladere, mobiltelefonbatterier, batteripakker, tastaturer, skjermer, virtuell virkelighet briller, lydhyttalere, kameraer, kameralinser, inspeksjonskameraer, bærbare datamaskiner som en bærbar databehandlingsenhet for mobiltelefoner, skannere, lasermålere for måling av avstand, termiske målere for måling av temperatur, infrarøde sensorer for måling av varme og stråling, mikrometre, kalipere for måleavstand, digitale multi-metere, amperemetere, ohmmetere, metalldetektorer, magnetisk locator for lokalisering av metaller, elektroniske stud finders, gassdetektorer for å oppdage tilstedeværelsen av gass, fotoelektriske sensorer, hygrometere og termometre; digitale sensorer for bruk med mobiltelefoner for måling av avstand, høyde, helling, masse, trykk, varme, fuktighet, temperatur, spenning og lys; dataprogrammer for mobiltelefoner eller håndholdte datamaskiner, nemlig

programvare for måling, beregning, estimering og oppmåling av avstander, høyde, helling, masse, trykk, varme, fuktighet, temperatur og lys; nedlastbare mobilapplikasjoner for fastsettelse av byggeforskrifter, materialkostnader og lønnskostnader; sikkerhetsklær for beskyttelse mot ulykker, nemlig hansker og hodebeskyttelse i form av hjelmer; klær for beskyttelse mot ulykker; sikkerhetsutstyr, nemlig beskyttende hjelmer, ansiktsbeskyttelsesskjold, arbeidshjelmer, beskyttende albueputer for arbeidere, beskyttende knebeskyttere for arbeidere, vernesko for arbeidere, sikringsseler for arbeidere, sikkerhetssele for andre formål enn for kjøretøy eller sport, vernebriller, briller, beskyttelsesmasker, beskyttende industrisko og -støvler for arbeidere.

Klasse 18: Håndveseker; bærevesker; handlevesker; reisebager; reisevesker; skulderbager; ryggsekker; koffert; poser av tekstil for bagasje; duffelbager; esker for bæring av mykt materiale; festeposer nemlig verktøyposer (solgt tom), for feste på verktøybelter; ransler; snøreposer; skipssekker; dagstursekker; bæreposer for allbruk; verktøyposer, solgt tomme.

Klasse 20: Sagbukker; stativer, som møbbel, til støtte for utstyr og materialer; stativer som møbler, for støtte av sager; støttebord ofr sager; stativer, med valser for å støtte lange, store eller tunge gjenstander; arbeidsbenker, plastikk lagringsbeholdere for kommersiell eller industriell bruk.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 2. mars 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 26. april 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 7, 8, 9, 18 og 20, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd, med unntak for «dataprogrammer for mobiltelefoner eller håndholdte datamaskiner, nemlig programvare for måling, beregning, estimering og oppmåling av avstander, høyde, helling, masse, trykk, varme, fuktighet, temperatur og lys; nedlastbare mobilapplikasjoner for fastsettelse av byggeforskrifter, materialkostnader og lønnskostnader» i klasse 9. Søkers fullmektig har ikke akseptert Patentstyrets forslag til begrensning av varefortegnelsen, og mangelen ved søknaden er dermed ikke rettet. Søknaden må derfor avslås i sin helhet, jf. varemerkeloven §§ 23 og 24.
- Varemerket vil oppfattes som en sammenstilling av ordene «tough» og «built». «Tough» kan brukes i betydningen «en gjentand som er sterk nok til å tåle ugunstige forhold eller grov håndtering». «Built» kan brukes i betydningen «bygget» eller «konstruert». Når merket brukes for de aktuelle varene, vil det oppfattes som en angivelse av at produktene er designet,

konstruert, bygget eller sammensatt på en slik måte at de vil kunne karakteriseres som solide, sterke, holdbare, motstandsdyktige eller lignende. Merket er dermed beskrivende for kvaliteter og egenskaper ved varene.

- Sammenstillingen fremstår som en uvesentlig endring av «tough built» eller «built tough».
- Det er ikke avgjørende at ordsammenstillingen er ny, så lenge den direkte oversatt til norsk har et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen. Toughbuilt fremstår som lett forståelig for den norske gjennomsnittsforbrukeren, som vil oppfatte den som en angivelse av særlige og ettertraktede kvaliteter ved de varene som er omfattet av nektelsen. Det beskrivende betydningsinnholdet fremgår direkte og umiddelbart. Merket er ikke suggestivt.
- Det er relevant, men ikke avgjørende at merket er registrert i flere land, herunder Kazakhstan, Brazil, Chile, Argentina, Mexico, Peru og de engelskspråklige jurisdiksjonene USA, New Zealand og EU.
- **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**
- Toughbuilt er et fantasiord. Selv om ordene «tough» og «built» hver for seg innehar konkrete betydninger, vil merket oppfattes som suggestivt, all den tid sammensetningen ikke er en naturlig bruk av disse ordene.
- Den oversettelsen av merket som Patentstyret anfører vil ikke gi en direkte beskrivende utledning eller konklusjon på hva slags varer det skulle være tale om, ei heller hva de er laget av eller produsert for. I stedet vil en slik oversettelse av merket kun inngå som en del i en flerleddet tankeprosess – etter å ha foretatt en oversettelse til norsk – for å klare å utlede en slags beskrivende mening.
- Registrering er oppnådd blant annet i EU, USA, New Zealand og Storbritannia. Patentstyrets vurdering avviker fra praksis i andre jurisdiksjoner.
- Den anførte DOUBLEMINT-saken har ingen overføringsverdi til denne saken. DOUBLEMINT beskriver direkte hva varene inneholder – nemlig dobbelt så mye mint (smak), mens Toughbuilt på den andre siden ikke sier noe om hva varene inneholder, hva de er laget av, eller hvordan de er produsert, eller til hvilke formål.
- Subsidiært bes det om at søknaden i det minste aksepteres for de varer i klasse 9 som Patentstyret i sin saksbehandling har informert om at de ville godkjent søknaden for.

6 Klagenemnda skal uttale:

7 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

8 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten Toughbuilt.

- 9 Etter innlevering av klagen har klager begrenset varefortegnelsen til å kun omfatte varer i klasse 9. Klagenemnda skal derfor kun ta stilling til om merket kan registreres for følgende varefortegnelse:

Klasse 9: Dataprogrammer for mobiltelefoner eller håndholdte datamaskiner, nemlig programvare for måling, beregning, estimering og oppmåling av avstander, høyde, helling, masse, trykk, varme, fuktighet, temperatur og lys; nedlastbare mobilapplikasjoner for fastsettelse av byggeforskrifter, materialkostnader og lønnskostnader.

- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. 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.

- 16 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.
- 17 I denne saken er Klagenemndas konklusjon at merket oppfyller kravet til særpreget i varemerkeloven § 14.
- 18 Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil oppfatte merket som en sammenstilling av ordene «Tough» og «built». «Tough» kan bety «solid» og «robust», og «built» kan bety «bygget», jf. Gyldendals *Stor engelsk-norsk ordbok*. Sammenstillingen Toughbuilt vil oppfattes i betydninger som «solid bygget» eller «robust bygget».
- 19 Etter Klagenemndas syn er det ikke en direkte og spesifikk forbindelse mellom merkets betydningsinnhold og de aktuelle varene. Den begrensede varefortegnelsen omfatter dataprogrammer og nedlastbare mobilapplikasjoner i klasse 9. Det dreier seg om digitale produkter som vanligvis lastes ned fra internett. Ettersom disse varene ikke er fysiske produkter, er det ikke naturlig å forstå «solid bygget» eller «robust bygget» som beskrivende for egenskaper ved varene. Det kan stille seg annerledes for fysiske produkter, da disse kan være solid eller robust bygget, i den forstand at de er laget for å tåle fysiske påkjenninger og hardhendt bruk. For digitale produkter som programvare og mobilapplikasjoner – som ikke er utsatt for fysiske påkjenninger – vil merket imidlertid i høyden henspille på at produktene har god ytelse.
- 20 Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at merkets samlede meningsinnhold fremstår som avledet og at det kun henspiller på egenskaper ved varene i klasse 9. Merket er dermed ikke direkte beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved Toughbuilt som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og merket har tilstrekkelig særpreget, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Klagenemnda omgjør derfor avgjørelsen til Patentstyret. Vilkårene i varemerkeloven § 14 er ikke til hinder for at merket kan registreres for de aktuelle varene i klasse 9.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Ingeborg Alme Råsberg
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)