



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00005
Dato: 10. mars 2021

Klager: Sport Tiedje GmbH
Representert ved: Protector IP AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. oktober 2020, hvor ordmerket FITSHOP, internasjonal registrering nr. 1398702, med søknadsnummer 201805328, ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 28: Gymnastic and sporting articles; body training apparatus [exercise]; apparatus for gymnastics; spring boards (sporting articles); fitness exercise machines; boxing gloves; striking bags; boxing requisites, namely punch bags, grappling dummies, skipping ropes, punching bags, groin protection, shin pads and protectors for elbows; fitness devices for endurance training; stationary exercise bicycles; exercise treadmills; rowing machines for physical exercise; cross trainers; elliptical trainers; ergometers (training devices).

Klasse 35: Wholesaling and retailing, and online or catalogue mail order, for the following goods, dietetic substances adapted for medical use, medical tonics, isotonic and energy drinks containing vitamins and minerals, bases for making the aforesaid beverages, including powdered beverages, dietary supplements for medical purposes and foodstuffs for medical purposes, vitamin preparations in the form of dietary supplements, dietetic beverages, dietetic substances, dietetic foods, albuminous preparations, malted milk beverages, albuminous foodstuffs, dietary supplements, herbal additives and additives for foodstuffs in powder, capsule or tablet form, ergometers, weighing, measuring, checking (supervision) and teaching apparatus and weighing, measuring, checking (supervision) and teaching instruments, scales for medical purposes, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, measuring devices, chest straps and displays for training data, in particular for energy, speed, heart rate and calorie consumption, wrist devices, monitors, testing apparatus, sensors, peripherals and/or peripheral systems for measuring and/or recording (other than for medical purposes) physiological data, biological signals and/or exercise parameters of all kinds, mobile digital electronic devices for users in training, software and/or firmware for the aforesaid goods, medical apparatus, in particular apparatus for moving variable weight loads for physiotherapy, physiotherapy apparatus, massage apparatus, aesthetic massage apparatus, massage gloves, massage gloves of horsehair, medical machines for physical exercises, physical exercise apparatus for medical purposes, orthopaedic articles, supportive bandages, orthopaedic knee bandages, testing apparatus for medical purposes, blood testing apparatus, arterial blood pressure measuring apparatus, measuring apparatus for calculating body fat, diagnostic apparatus for medical purposes, ice bags for medical purposes, elastic bandages, electric acupuncture instruments, electrodes for medical purposes, electrocardiographs, galvanic therapeutic appliances, belts for medical purposes, gloves for medical purposes, condoms, air mattresses for medical purposes, orthopaedic footwear, orthopaedic soles, supports for flat feet, arch supports (orthopaedic articles), radiotherapy apparatus, ultraviolet ray lamps for medical purposes, vibromassage apparatus, printed matter, bookbinding material, books, clothing, footwear, headgear, mats, gymnasium mats, gymnastic, exercise and training mats, underlays for sports apparatus, gymnastic and sporting articles, fitness apparatus, fitness apparatus for endurance training, stationary training bicycles, treadmills for physical exercise, rowing machines for physical exercise, cross trainers, elliptical trainers, ergometers (training apparatus), body-building apparatus, trampolines (sporting articles), barbells, machines for physical exercises, gloves (accessories for games and home sports), stationary exercise bicycles, boxing gloves, punching bags, boxing requisites, chest expanders (exercisers), treadmills, rollers for stationary exercise bicycles, elbow guards

(sporting articles), knee guards (sporting articles), protective paddings (parts of sports suits), nets (sporting articles), swings, shin guards (sporting articles), food concentrates in the form of ready-to-eat foodstuffs or for individual mixing, consisting predominantly of powdered milk and/or animal and/or vegetable proteins and/or carbohydrates, including with added vitamins, minerals and sugar, in both solid and liquid form, food concentrates in the form of ready-to-eat foodstuffs or for individual mixing, consisting predominantly of animal or vegetable proteins and/or carbohydrates, dried fruit, including with added plant fibres, cereals and sugar, in both solid and liquid form, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, albumen for food, milk beverages, milk predominating, milk products.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 7. desember 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 8. januar 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 28 og 35, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere, og må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Ordsammenstillingen FITSHOP vil kunne oppfattes som en angivelse av et utsalgssted som tilbyr og spesialiserer seg på trenings- og fitnessvarer. Selv om ordene «fit» og «fitness» ikke har fullstendig sammenfallende betydningsinnhold, foreligger likevel en klar språklig forbindelse mellom disse ordene, jf. vedlagte ordboktreff.
- «Fitness» betegner en produktkategori av treningsutstyr, som er vanlig brukt av en rekke tilbydere av slike varer. Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene anses også å være kjent med dette, og at «fitness» er et begrep innen trening.
- Hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket som FITSHOP eller FITNESS SHOP, vil hun eller han uansett oppfatte merket som informasjon om at varene og tjenestene tilbys av en butikk/forretning spesialisert på fitnessvarer, som har til formål å få brukeren i god form.
- Riktignok er FITSHOP et nydannet ord, men ordet har likevel et betydningsinnhold som kan oppfattes som informasjon om varene og tjenestene.
- Det tillegges ikke vekt at Patentstyret tidligere har registrert sammenstillinger bestående av ordene FITNESS, FIT eller BODY.
- Det tillegges ikke vekt at merket blant annet er gitt virkning i EU, og i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager mener at Patentstyrets avgjørelse er feil, og anfører at merket har særpreg for varene og tjenestene i klasse 28 og 35, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 28 og 35 vil være både profesjonelle aktører og alminnelige sluttbrukere.
- Klager bestrider at FIT vil oppfattes som «fitness», og at merket vil oppfattes som «fitness shop». Det er ikke dokumentert at ordet FIT fungerer i markedet som en erstatning eller forkortelse for ordet «fitness».
- Merket må dermed vurderes som FITSHOP, ikke som «fitness shop».
- I klasse 28 er merket søkt for gym- og sportsutstyr for trening av kroppen og diverse treningsapparater, mens det i klasse 35 er søkt for salgstjenester av en rekke varegrupper: for eksempel, energidrikker, kosttilskudd, elektronisk utstyr for fremvisning av treningsdata, apparater for medisinske formål, bøker, klær, fottøy, hodetøy, treningsapparater, matvarekonsentrater, frukt og grønnsaker, samt melkeprodukter.
- Etter klagers syn er FITSHOP et nydannet, konstruert begrep uten et direkte meningsinnhold for varene og tjenestene, noe som erkjennes av Patentstyret. FITSHOP er ikke et alminnelig bransjeuttrykk for en forretning som selger treningsapparater og lignende. Dette understøttes av søk på Google og i ordbøker.
- Riktignok må ikke merket være i bruk for å nekte det etter varemerkeloven § 14, men det er av betydning at FITSHOP, fra et grammatikalsk ståsted, ikke er nærliggende å benytte for en forretning hvor det selges treningsrelaterte produkter. FITSHOP har et uklart meningsinnhold, som har sammenheng med at «FIT» ikke kan kjøpes i en butikk. Merket skiller seg dermed klart fra etablerte uttrykk som eksempelvis «petshop», «gift shop» og «book shop». Sammensetningen av FIT og SHOP tilfører noe mer enn ordene hver for seg.
- En eventuell kobling til ordet «fitness», eller å være i god form, krever følgelig en fortolkningsinnsats hos mottakeren, noe som gjør merket suggestivt. FITSHOP er fonetisk slående og effektivt på en måte som gir merket gjenkjennelseeffekt.
- At Patentstyret ikke fant merket beskrivende, antas å ha sammenheng med at det ikke er funnet en nødvendig språklig forbindelse mellom FITSHOP og varene og tjenestene. Merker som kun anses for å mangle særpreg, omfatter som regel merker som det kan være vanskelig å påvise særpreg for, eller som består av rent dagligdagse fraser. FITSHOP tilhører ikke en slik kategori varemerker. Når merket heller ikke er funnet å utgjøre en sedvanlig betegnelse etter varemerkeloven § 14 bokstav b, har det formodningen mot seg at det mangler særpreg.
- Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for FITSHOP. Det vises til at dette ble tillagt en viss vekt i Klagenemndas avgjørelse VM 18/00043, Norwegian Red Since 1935 (komb.), avsnitt 26.

- Kravet til særpreg må settes temmelig lavt, jf. HR-2001-1049 GOD MORGON og et minimum av særpreg må anses å være tilstrekkelig. Dette harmonerer også med at suggestive merker og sammenstillinger kan oppfylle lovens krav til særpreg. I foreliggende sak ligger merkets særpreg i bruken av FIT og SHOP i en konkret sammenstilling.
- FITSHOP er også registrert i Island, og i EU. I tillegg har de engelsktalende landene Australia og New Zealand funnet merket særpreget. Det kan ikke oppstilles faktiske eller tenkte omstendigheter som tilsier at omsetningskretsene i disse jurisdiksjonene skulle oppfatte merket annerledes enn den norske omsetningskretsen. Det som taler for at merket er registrerbart i Norge, harmonerer og understøttes av hvordan merket er vurdert i andre jurisdiksjoner.
- Klagenemnda bes dermed om å oppheve Patentstyrets avgjørelse, slik at merket kan besluttes gjeldende i Norge for alle omsøkte varer og tjenester.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men med en noe annen begrunnelse.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten FITSHOP.
- 10 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.
- 11 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.
- 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 gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

- 14 Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 28 og 35 vil både være private sluttforbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsfbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Patentstyret kom i sin avgjørelse til at FITSHOP mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 28 og 35, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Klagenemnda har i tillegg kommet til at merket må nektes virkning etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 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.
- 17 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. Det er således merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.
- 18 Det angjeldende merket er søkt registrert for eksempelvis «gymnastic and sporting articles» i klasse 28, og engros- og detaljhandelstjenester av eksempelvis treningsapparater og utstyr, elektroniske artikler for fremvisning av treningsdata og lignende, og helsekost- og kosttilskuddprodukter, i klasse 35.
- 19 Klagenemnda er av den oppfatning at merket vil oppfattes som bestående av ordene FIT og SHOP. Ordet FIT må anses å ha gått inn i det norske språket som et adjektiv i betydningen «(være i) god form», «(være) godt trent». I tillegg vil ordet for de omsøkte varer og tjenester forstås som å referere til treningsformen og produktkategorien «fitness». Det vises her til EUIPOs Boards of Appeal nylige avsagte avgjørelse, sak R 1832/2018-4, Crossbox (komb.) vs. Crossfit, hvor det uttales i avsnitt 27 at FIT «will readily be understood throughout the EU in the context of sports and fitness-related goods and services as referring to 'fitness', a word that has found its way into almost all the relevant languages.» Ordet SHOP vil på sin

side forstås som «butikk/forretning». Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil dermed tillegge merketeksten FITSHOP betydningen «fitness butikk».

- 20 FITSHOP består på denne bakgrunn av to ordinære ord med klar språklig betydning. Sammensetningen er verken uvanlig eller overraskende og tilfører ingen nye betydninger eller forståelser av ordet. Virkningen av sammensetningen FITSHOP er derfor at den oppfattes som direkte beskrivende for varenes art og formål, og for type utsalgssted, nemlig en butikk hvor det selges fitness- og treningsprodukter, som får brukeren i «god form». Klagenemnda finner det etter dette uten betydning om FITSHOP er en nydannelse, da det er tilstrekkelig at én betydning av merket kan oppfattes beskrivende.
- 21 Det foreligger dermed en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket og varene og tjenestene i klasse 28 og 35. Den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 22 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene og tjenestene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra FITSHOP, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klager har vist til at merket er akseptert i en rekke jurisdiksjoner, blant annet i EU, og 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 fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda viser ellers til HR-2001- 1049 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 C218/01, Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettsstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at internasjonal registrering nr. 1398702, ordmerket FITSHOP, må nektes virkning i Norge for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 28 og 35, og at klagen forkastes, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)