



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 18/00036  
Dato: 11. september 2018

---

Klager: Canada Goose International AG  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:  
Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Kari Anne Lang-Ree  
har kommet fram til følgende

## AVGJØRELSE

### 1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. januar 2018, hvor ordmerket ASK ANYONE WHO KNOWS, internasjonal registrering nr. 1294978, med søknadsnummer 201604337, ble nektet virkning for samtlige varer:

Klasse 25: Outerwear, namely coats, jackets, parkas, vests, bunting bags (clothing), skirts, trousers, pullovers, shirts, hats, mittens, gloves (apparel) and knitwear (clothing).

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 16. mars 2018 og Patentstyret har den 5. april 2018 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Patentstyret legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren for klær i klasse 25 vil være både alminnelige forbrukere og profesjonelle aktører. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket i betydningen «spør hvem som helst som vet», og fremstår utelukkende som et rosende utsagn og uten særpreg for varene i klasse 25.
- Merketeksten er grammatisk korrekt og med et klart budskap som formidler at alle som kjenner varene kan bekrefte varenes kvaliteter dersom man spør vedkommende, med andre ord at varene er anbefalt av kjennere.
- Det er ikke avgjørende at merketeksten ikke uttrykkelig sier hva det skal spørres om, når betydningsinnholdet fremstår som selvsforklarende og utelukkende fungerer som en kjøpsanbefaling eller salgsfremmende utsagn. Patentstyret viser i den forbindelse til EU-rettens avgjørelse i sak T-484/13, THE YOUTH EXPERTS.
- Det kan ikke tillegges avgjørende vekt at merket er vurdert som særpreget i andre jurisdiksjoner, slik som Australia, New Zealand, EU, Canada og USA.

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

- Klager bestrider Patentstyrets vurdering, og hevder at Patentstyret har lagt til grunn en for streng distinktivitetsnorm.
- Klager er enig i at merketeksten kan forstås som «spør hvem som helst som vet», men fastholder at det ikke er klart hva det spørres om og at betydningen heller ikke er

selvforklarende når det anvendes på klær. Dersom merket skal oppfattes som et rosende utsagn må gjennomsnittforbrukeren gjennom en ikke ubetydelig tankevirksomhet.

- Klager kan ikke se at saken er sammenlignbar med EU-rettens avgjørelse i sak T-484/13, THE YOUTH EXPERTS. Merket i den saken hadde et konkret betydningsinnhold. Selv om ASK ANYONE WHO KNOWS kan brukes i en beskrivende kontekst, betyr ikke dette at merketeksten har et konkret og selvforklarende betydningsinnhold når det står alene. Dette vil særlig gjelde for klær, som i større grad enn andre varer bruker slagord som ikke er ment å si noe om kvaliteten på produktene.
- Det er ikke avgjørende at merket kan oppfattes som en oppfordring til å bruke klagers produkter. Merketeksten krever en fortolkningsprosess som gjør at det også er egnet til å feste seg i gjennomsnittforbrukerens bevissthet som et varemerke.
- Klager vil også fremheve at merket er vurdert som særpreget i andre jurisdiksjoner, herunder engelskspråklige land slik som Australia, New Zealand, Canada, USA og EU.

#### **7 Klagenemnda skal uttale:**

#### **8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av de engelske ordene ASK ANYONE WHO KNOWS.
- 10 I vurderingen av om ordsammenstillingen 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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 25 vil omfatte både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 15 Etter Klagenemndas oppfatning vil ikke omsetningskretsen umiddelbart oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller deres egenskaper, se eksempelvis EU-rettens avgjørelse i T-19/04 PAPERLAB, avsnitt 25.
- 16 Det Klagenemnda skal ta stilling til er om flerordsmerket ASK ANYONE WHO KNOWS, for de aktuelle varene og tjenestene, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller garantifunksjonen.
- 17 Særpregsvurderingen er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/02 DAS PRINXIP DER BEQUEMLICHKEIT avsnitt 32 og C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et slagord kan godtas for registrering kan ifølge EU-domstolen likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. I følge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen slagord, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 26.
- 18 Det skal imidlertid ikke være til hinder for registrering at et merke primært vil oppfattes som et salgsfremmende utsagn dersom merket samtidig er egnet til å bli oppfattet som noens særlige kjennetegn, jf. C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK, avsnitt 45. I denne vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. avsnitt 57 i samme avgjørelse.
- 19 Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og at merketeksten vil oppfattes som «spør hvem som helst som vet». Selv om merketeksten ikke er beskrivende, har det et enkelt og selvforklarende betydningsinnhold som gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte som et rosende utsagn om varenes kvalitet, nemlig at hvis man spør de som kjenner produktene vil de gå god for deres kvalitet.
- 20 Klagenemnda er av den oppfatning at merketeksten ikke krever noen fortolkningsinnsats fra gjennomsnittsforbrukerens side. Selv om det ikke eksplisitt fremgår at merketeksten omtaler varenes kvalitet, fremstår det rosende betydningsinnholdet som selvforklarende og umiddelbart. Se tilsvarende i EU-rettens avgjørelse i sak T-484/13, THE YOUTH EXPERTS.

Klagenemnda kan derfor heller ikke se at merket besitter noe originalt som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved. Merketeksten fremstår som et generelt reklameutsagn som kun formidler et positivt og salgsfremmende budskap overfor omsetningskretsen, uten evne til å feste seg i forbrukerens erindring som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Når merketeksten bare fremstår som en generell og positiv oppfordring, vil gjennomsnittsforbrukeren i møte med merket lete videre etter indikatoren på den kommersielle opprinnelsen bak varene og tjenestene.

- 21 Utvalget anser denne vurderingen for å være i tråd med gjeldende distinktivitetsnorm slik denne kommer til uttrykk i praksis. Klagenemnda vil her vise til at EU-retten de tre siste årene har behandlet totalt 28 saker med flerordsmerker/slagord (én sak også behandlet for EU-domstolen, se C-,346/15 P, Be Happy), hvor samtlige merker har blitt nektet på bakgrunn av det vurderingstemaet for slike merker.
- 22 Klagenemnda finner dermed at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle et varemerkes garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum
- 23 Klager har vist til at merket er registrert i blant annet EU, Australia, Canada, New Zealand og USA. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 24 Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i 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 C-218/01 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A 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 lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)