



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00034  
Dato: 28. april 2020

---

Klager: Beachbody, LLC  
Representert ved: Bryn Aarflot AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. desember 2019, hvor internasjonal registrering nr. 1361786, søknadsnummer 201711025,



ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 25: Headwear; caps being headwear; hats; headbands; sports brassieres; leggings; socks; clothing, namely, bottoms; tee-shirts; shirts; sweatshirts; sweatpants; tops as clothing; jackets; jerseys; vests; pants; shorts; performance sportswear, namely, athletic tops and bottoms; footwear; sports footwear; sandals.

- 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 29. januar 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. mars 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 5 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Merket mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Det aktuelle merket består kun av en helt enkel kurvet linje av noe varierende tykkelse. Det er ikke noe ved denne figuren som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved og som enkelt og umiddelbart vil oppfattes som en indikasjon på kommersiell opprinnelse, selv om figuren ikke bare er en ren geometrisk figur. Den konkrete utformingen av figuren er ikke egnet til å skape en kognitiv prosess hos gjennomsnittsforbrukeren, og vil ikke bli oppfattet som en stilisert bokstav «B» eller en svingete vei.
- Merket har ingen slike gjenkjennelige elementer eller «knagger» som gjør at gjennomsnittsforbrukeren får assosiasjoner når vedkommende ser merket. I den grad merket vil bli oppfattet som noe, vil det i tilfelle utelukkende bli oppfattet som et dekorativt element for varene i klasse 25. Enkle linjer og striper er vanlig brukt som dekor for varer i klasse 25.

- Merket i den internasjonale registreringen har etter dette en slik utforming at det mangler gjenkjennelseeffekt som angivelse av kommersiell opprinnelse, og er dermed ikke egnet til å skille innehavers varer fra andres.
- Når det gjelder fullmektigens anførsel om at gjennomsnittsforbrukeren er vant til å oppfatte slike enkle figurer som varemerker for klær, og at oppmerksomhetsnivået må sies å være høyere her sammenlignet med for eksempel dagligvarer, så er ikke dette nærmere dokumentert. Selv om det finnes eksempler på at enkle linjer og figurer fungerer som varemerker i klesbransjen, må det tas høyde for at disse merkene fungerer på grunn av omfattende og langvarig bruk, slik at forbrukerne er opplært til å forbinde den konkrete figuren med en bestemt kommersiell aktør.
- Det er ikke sendt inn dokumentasjon som viser innarbeidelse eller bruk i denne saken. Omsetningskretsen er ikke på generell basis vant til å oppfatte enkle former som varemerker innen denne varesektoren. Oppmerksomhetsnivået for klær kan variere fra middels til høyt, da varefortegnelsen omfatter klær av varierende kvalitet og pris.
- Når det gjelder Tretorn-saken, sak LB-2014-95107, og til eksempler på rene figurmerker som tidligere er registrert for varer i klasse 25, kan det ikke legges avgjørende vekt på dette. Det må foretas en konkret vurdering i den enkelte sak. Det vises også til figurmerker som er nektet av Patentstyret og Klagenemnda de siste årene for varer i klasse 25.
- Hva gjelder at innehaver tidligere har fått registrert IR nr. 1042239, for varer og tjenester i klassene 5, 9, 28 og 41, og IR nr. 1243325 for tjenester i klasse 38, anses ikke disse for å være sammenlignbare, til tross for at de har likhetstrekk med foreliggende merke. De tidligere internasjonale registreringene gjelder dessuten for andre varer og tjenester enn merket i foreliggende sak.
- Det er også vist til at det aktuelle merket er ansett særpreget i en rekke andre land, slik som i EU, New Zealand, Australia, Tyrkia, Storbritannia, Tyskland, Singapore, Filippinene, Japan og Sør-Korea. Dette er relevant for vurderingen, men kan ikke tillegges avgjørende vekt.
- Den internasjonale registreringen kan etter dette ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i henhold til varemerkeloven § 70 tredje ledd.

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

- Det aktuelle merket må anses å inneha mer enn tilstrekkelig særpreg i henhold til varemerkeloven § 14 første ledd, og er således fullt ut registrerbart for alle de omsøkte varer.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene, og særlig sportstøy, må anses å være mer enn alminnelig merkebevisst og vant til å identifisere selv relativt enkle figurer som angivelse av varenes kommersielle opphav. En rekke kjente produsenter av klær og sportstøy benytter seg av loger for å identifisere varenes opphav.

- Klagers merke skiller seg ikke vesentlig fra logoen til eksempelvis Nike, Joma, Stormberg, Reebok, Select, Kjus og Ulvang, og i likhet med disse varemerkene, foreligger det ikke noe friholdelsesbehov for klagers figurmerke.
- Selv om garantifunksjonen er ett av hovedhensynene som ligger til grunn for regelen om at ikke-beskrivende kjennetegn kan nektes registrert, så kan det ikke være denne typen merker bestemmelsen er ment å ramme. Den aktuelle bestemmelsen kan få selvstendig betydning i forhold til intetsigende reklameutsagn, enkle geometriske figurer og mønstre, men neppe som selvstendig nektelsesgrunnlag for å beskytte forbrukere mot sammenblanding av denne typen kjennetegn.
- Etter klagers syn er det lite tvilsomt at det aktuelle varemerket vil bli oppfattet som en indikator for produktenes kommersielle opprinnelse påført eksempelvis brystet av en genser, T-skjorte eller jakke, på siden av en lue, fronten av en caps, på siden av en sko, eller lignende.
- I den grad klagers varemerke kan komme til å bli oppfattet som dekor, slik tilfellet kan være med de fleste rene figurmerker, så forhindrer ikke dette at det også kan bli oppfattet som et kjennetegn og fungere som indikator for kommersiell opprinnelse.
- Merket består ikke av noe repetitivt mønster og kan heller ikke anses å være særlig egnet som ren dekorasjon. I likhet med de fleste rene figurmerker har selvsagt merket en viss dekorativ funksjon, men dette kan ikke utelukke at det også kan fungere som en garanti for varenes kommersielle opprinnelse.
- Klagers merke vil mest sannsynlig bli oppfattet som en stilisert «B» eller en svingete vei, noe som i så fall må anses å tilføre merket det nødvendige særpreg.
- Det kan være nyttig å sette klagers merke opp mot merket i den såkalte Tretorn-dommen (LB-2014-95107), som Borgarting lagmannsrett mente at oppviste en tilstrekkelig minimumsgrad av varemerkerettslig særpreg for samme varer. Selv om figurmerkene har klare forskjeller, oppbærer klagers merke, som helhet, en høyere grad av særpreg enn «Tretorn-merket», når man ser hen til at den hvite «borden» i sistnevnte merke nokså åpenbart representerer sytråd/sting som er brukt for å feste merket til de aktuelle produktene.
- Klagers varemerke er ellers registrert i Norge fra tidligere, under internasjonal varemerkeregistrering nr. 1042239 og 1243325.
- Det vises videre til Borgarting lagmannsretts avgjørelse i sak LB-2017-105565 (trådkors), hvor lagmannsretten kom til at et stilisert «siktemål» eller «trådkors», hadde tilstrekkelig særpreg i forbindelse med ammunisjon, prosjektiler og patroner, til tross for at Patentstyret og Klagenemnda kom til at merket både var beskrivende og manglet særpreg.

- Patentstyret har i denne saken lagt til grunn en særpregsterskel som avviker fra den lave minimumsterskelen for varemerkerettslig særpreg som gjelder, og som flere ganger er befestet i retts- og administrativ registreringspraksis.
- Det at Patentstyret har lagt til grunn en for streng særpregsterskel understøttes av øvrige varemerkemyndigheters behandling av den aktuelle internasjonale registreringen. Klagers internasjonale registrering er per i dag godtatt som iboende særpreg av registreringsmyndighetene i EU, New Zealand, India, Australia, Tyrkia, Storbritannia, Tyskland og Singapore, Filippinene, Japan, Sør-Korea, Russland, Singapore, Israel, Mexico og Vietnam. Merket er også registrert i USA.
- Så vidt vites er ikke merket nektet på grunn av manglende særpreg i noen annen jurisdiksjon enn Norge. Dette er et moment som bør tillegges betydelig vekt, jf. uttalelser om vekten av registreringer av samme merker i andre jurisdiksjoner i Borgarting lagmannsretts avgjørelser LB-2014-95107, Tretorn, og LB-2017-105565 (trådkors). Lagmannsretten antyder i sistnevnte sak at det er grunn til å legge større vekt på EU-myndighetenes vedtak i saker som gjelder rene figurmerker enn for ordmerker, særlig når tilsvarende merke også er registrert i andre jurisdiksjoner hvor forbrukerne må forventes å oppfatte merket på samme måte som norske forbrukere.
- Det er heller ikke i nærværende sak noen grunn til å anta at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU eller andre land som Norge kan sammenlignes med, eksempelvis Storbritannia og Tyskland. Hensynet til rettsenhet innenfor EØS-området bør også vektlegges. Dette understrekes tydelig gjennom Høyesteretts henvisning til EUIPOs saksbehandlers retningslinjer i Pangea-dommen, HR-2016-1993-A (avsnitt 46), jf. også Paris-konvensjonens artikkel 6quinquis.
- Klager vil etter dette be om at Patentstyrets avgjørelse oppheves, og at foreliggende internasjonale varemerkeregistrering gis virkning i Norge for de omsøkte varer.

## 7 **Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle merket er et rent figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.
- 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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 25 vil både være private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Når det gjelder klagers anførsel om at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene, særlig sportstøy, må anses å være mer enn alminnelig merkebevisst, og vant til å identifisere selv relativt enkle figurer som angivelse av varenes kommersielle opphav, vises det til EU-retts sak T-291/16, og uttalelsen om omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå for de aktuelle varene. Retten uttaler i avsnitt 26 at selv om det er mulig at enkelte forbrukere utviser et høyere oppmerksomhetsnivå ved kjøp av varene enn andre, «(...) there remained a vast cohort of the relevant public who were reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, but no more.» Klagenemnda legger derfor til grunn at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå ikke er noe høyere enn normalt, omsetningskretsen sett som helhet.
- 15 Det aktuelle figurmerket består av en svart, kurvete linje med ulik tykkelse, mot en hvit bakgrunn. Det er på det rene at figurmerket ikke angir egenskaper ved de aktuelle varene eller at det på annen måte kan knyttes en beskrivende betydning av merket vurdert for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 16 Spørsmålet Klagenemnda må ta stilling til, er dermed om det aktuelle merket er særpreget for de aktuelle varene og således oppfyller varemerkets garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 17 Etter Klagenemndas oppfatning vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte den kurvete linjen som dekor. Klagenemnda er innforstått med at et merke både kan være dekorativt og samtidig oppfylle kravene til distinktivitet. Et kjennetegn som oppfyller andre funksjoner enn det å være et varemerke i begrepets tradisjonelle forstand, er særpreget hvis det også oppfattes som en indikasjon på varenes kommersielle opprinnelse. Dette innebærer at den relevante omsetningskretsen skal kunne skille varemerkeinnhaverens varer og tjenester fra

de varene og tjenestene som har en annen kommersiell opprinnelse. Kjennetegnet må, selv om det er dekorativt, ha et minimum av distinktivitet, se EU-rettens avgjørelse T-139/08 «figurmerke som gjengir et halvt smilefjes», avsnitt 30. Det som er avgjørende i vurderingen er dermed hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket *kun* som enkel dekor, eller også som angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.

- 18 Etter Klagenemndas oppfatning vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte den kurvete linjen som ren dekor. Klagenemnda ser det slik at det ikke er noe ved merket som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved og enkelt og umiddelbart oppfatte som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Merket har ingen iøynefallende elementer og vil etter Klagenemndas syn ikke oppfattes som en stilisert «B», slik klager hevder. Det er ikke utenkelig at enkelte forbrukere vil oppfatte merket som en svingete vei. Klagenemnda mener likevel at det er lite sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket på denne måten, uten en nærmere granskning eller uten å ha fått det forklart. Merket består heller ikke av øvrige elementer som trekker i en slik retning, for eksempel øvrige linjer/streker i kontrasterende farger, som kunne blitt oppfattet som veimerking eller lignende.
- 19 Klagenemnda kan etter en helhetlig vurdering dermed ikke se at merkets svarte og kurvete linje tilfører merket det minimum av særpreg som kreves for at merket skal kunne gi virkning.
- 20 Klagenemnda er ikke enig i at det foreliggende merke er mer særpreget enn det såkalte «Tretorn-merket», som Borgarting lagmannsretts fant særpreget i sak LB-2014-95107. Klagenemnda skal likevel bemerke at lagmannsretten, i sin særpregsvurdering av «Tretorn-merket», blant annet la vekt på at merket «(...) er verken et linje- eller stripemønster» (se dommens side 12), og siterer EU-rettens avgjørelse T-53/13, «Vans» (avsnitt 73), hvor det uttales at «(...) single lines and stripes are commonly used as a decorative motif for goods in Classes 18 and 25.» Lagmannsretten anså videre «Tretorn-merket» for å være mer særpreget enn «Vans-merket», og uttaler på side 12 at «[O]gså merkene i Vans-saken og i K-Swiss er etter lagmannsrettens syn enklere og mindre distinkte enn Tretorns merke. Merket i Vans-saken besto av en enkel linje som svakt buet og bøyde seg (...). Etter lagmannsrettens vurdering er begge disse merkene vanskeligere å skille fra vanlig dekor som benyttes på sko, klær og lignende produkter enn det merket til Tretorn er.»
- 21 Klagenemnda anser «Vans-merket» for å være mer sammenlignbart hva gjelder utformingen av foreliggende merke, da begge merkene består av en enkel svart linje som er delvis buet/kurvete. Klagenemnda anser videre figurmerket vurdert av EU-retten i sak T-291/16, «Anta», som består av en kombinasjon av to svarte enkle linjer, som sammenlignbart med figurutformingen av foreliggende merke. «Anta-merket» gjaldt blant annet også for varer i klasse 25, og ble av EU-retten ansett for ikke å inneha særpreg. Se for øvrig avsnitt 32-34.
- 22 Sett i lys av det ovennevnte, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil være i stand til å utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra figurmerket. Merket som helhet oppfyller ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 23 Når det gjelder klagers henvisning til at en rekke relativt enkle figurer er registrert som varemerker for varer i klasse 25, anser ikke Klagenemnda de varemerkene som klager viser til for å være direkte sammenlignbare med foreliggende merke i utforming. Det må også tas høyde for at i alle fall enkelte av de varemerkene det vises til, så er disse registrert på bakgrunn av omfattende og langvarig bruk.
- 24 Det forhold at Patentstyret har vurdert merkeinnhavers internasjonale registreringer nr. 1042239 og 1243325 for å være særpreget, endrer ikke sakens utfall. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P Technopol, avsnitt 75. Det er gjennomsnittsforkbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Det skal også bemerkes at de tidligere internasjonale registreringene er gitt virkning for andre varer og tjenester, enn varene som er omfattet av merket i denne saken. Klagenemnda har heller ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å gi disse virkning.
- 25 Til klagers anførsel om at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, bemerkes at registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforkbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 26 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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 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.
- 27 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

**Det avsies slik**



## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1361786, med søknadsnummer 201711025, nektes virkning i Norge for varene i klasse 25.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad  
(sign.)