



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00024
Dato: 21. april 2021

Klager: Concept2, Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang-Ree og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. desember 2020, hvor det kombinerte merket CONCEPT 2, med søknadsnummer 201817369

concept 2

ble nektet registrert for samtlige varer og tjenester:

Klasse 9: Ergometersyssel; overvåkingsapparater til bruk for ergometre- eller treningsmaskiner; deler og tilbehør til forannevnte varer.

Klasse 12: Roapparater; årer; åregafler og rolåser; deler og tilbehør til de forannevnte varer.

Klasse 28: Stasjonære treningsmaskiner og -utstyr (unntatt maskiner og utstyr konstruert hovedsakelig for utendørs bruk), rommaskiner og utstyr til trening; stasjonære treningsapparater og treningssyklar; innendørs skimaskiner/-apparater; beskyttelsestrekk (covers) spesielt tilpasset for bruk til alle de forannevnte varer; deler og tilbehør til de forannevnte varer.

Klasse 41: Tjenester knyttet til utdanningsvirksomhet; tjenester knyttet til opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; drift av treningsstudioer; personlig treningsvirksomhet, herunder knyttet til innendørs roing, sykkel eller skimaskiner.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg for samtlige varer, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

- 4 Klage innkom 15. januar 2021. Patentstyret har den 11. mars 2021 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 kom etter en helhetsvurdering til at det kombinerte merket CONCEPT 2 manglet særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 12, 28 og 41, og at merket dermed er uregistrerbart, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Gjennomsnittsforsbrukeren for varene og tjenestene i klasse 9, 12, 28 og 41 vil både kunne være profesjonelle aktører og alminnelige sluttbrukere.

- Patentstyret viser til at CONCEPT, eller konsept på norsk, brukes som uttrykk for et helhetlig opplegg eller ide/plan som danner grunnlag for utformingen av et produkt. Videre vises det til at CONCEPT brukes for å beskrive at noe er laget eller organisert etter en spesifikk idé eller tema, og at uttrykket benyttes i svært mange situasjoner for mange typer av varer og tjenester.
- Patentstyret påpeker at det for aktørene innenfor treningsbransjen, som varene gjelder for, er vanlig å markedsføre sine produkter og tjenester som en del av et treningskonsept, slik som pilates, yoga eller andre skreddersydde treningskonsept. Det vises i den forbindelse til søk på Google.
- Tallet 2, slik det er sammenstilt med CONCEPT, vil helhetlig oppfattes som «opplegg nummer 2» eller «treningsplan for nivå 2».
- Merket anses ikke direkte beskrivende for varene og tjenestene, men er ifølge Patentstyret satt sammen av et ord og et tall som helhetlig sett gir mening for gjennomsnittsforbrukeren, nemlig at varene og tjenesten relaterer seg til treningsapparater og trening som er utformet etter et visst konsept/utføres etter et bestemt konsept. Tallet 2 vil kun oppfattes som konsept nummer 2/den andre i serien av flere ulike konsepter.
- Patentstyret kan ikke se at den figurative utformingen gir gjennomsnittsforbrukeren noe å feste seg ved. Fonten og oppsettet er enkelt med små bokstaver i en kursivert, alminnelig font, og er ikke tilstrekkelig til å gi merket det minimum av særpreg som er påkrevd.
- Merket som helhet vil derfor ikke oppfattes som et kjennetegn som kan skille søkerens varer og tjenester fra andres.
- Registreringene i Australia, Taiwan og New Zealand vektlegges ikke av Patentstyret, og det påpekes at Borgarting lagmannsretts dom 8. november 2018, Nammo, gjaldt et figurmerke hvor retten var i tvil og kun la en viss vekt på de utenlandske registreringene, og at den spesialiserte kundekretsen kunne skille mellom merket og et naturalistisk siktemiddel.
- Når merket var uten det nødvendige særpreg, måtte registrering nektes, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og konklusjon. Det anføres at Patentstyret har lagt til grunn en for streng særpregsvurdering, og det bes om at det tas en fornyet vurdering.
- Etter klagers syn vil merketeksten sette i gang en kognitiv prosess hos gjennomsnittsforbrukeren, slik at vedkommende ikke umiddelbart vil oppfatte CONCEPT som beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene.

- For klager fremstår det som et usannsynlig tankesprang at sammenstillingen vil bli forstått som at varene og tjenestene relaterer seg til et bestemt treningskonsept, hvor tallet 2 er andre serie i rekke av flere konsepter.
- Klager anfører videre at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk/innarbeidelse, og at merket bør tillattes registrert på bakgrunn av den dokumenterte bruken. Som dokumentasjon fremlegges:

Bilag 1: Eksempel fra norsk nettside

Bilag 2: Oversikt salg 2014-2018

Bilag 3: Instragram-post på Olav Tufte Instragram

Bilag 4: Erklæring fra forretningsfører/regnskapsfører for Concept2 Inc.

Bilag 5: Skjermbilder fra klagers nettsted fra 2002

Bilag 6: Salgstall for perioden 2004 til 2020

Bilag 7: Markedsføringsmateriale brukt ved sponsing av Olav Tufte

- Klager viser til at de har vært på markedet siden 2002, og at de i perioden 2014 til 2018 har solgt nærmere 2 500 produkter i snitt per år. Tatt i betraktning at dette er forholdvis store treningsinstrumenter, er dette et betydelig antall enheter. Salgstallene for perioden 2004 til 2020 har vært på USD 16 millioner, tilsvarende NOK 136 millioner etter dagens kurs. Videre er fremlagt dokumentasjon på at merket brukes på de solgte produktene og eksempler på hvordan merket faktisk fremstår på de solgte produktene.
- Klager har også fremlagt bekreftelse på bruk av merket gjennom sponsing av NM i roing i ca. 20 år og Team Tufte i en årrekke, og eksempler på markedsføring gjennom sponsingen av Team Tufte fra 2009. For romaskiner har klager en estimert markedsandel på 40 - 60 %.
- Klager er etter dette av den oppfatning at merket har det nødvendige særpreg, og at merket i alle tilfeller har oppnådd tilstrekkelig særpreg gjennom den dokumenterte bruken.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 For Klagenemnda er det innlevert dokumentasjon på bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, slik at saken står i en annen stilling enn for Patentstyret.
- 10 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten CONCEPT 2. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 I vurderingen av om det kombinerte merket kan 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.

- 12 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.
- 13 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.
- 14 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de varene og tjenestene i klasse 9, 12, 28 og 41 vil omfatte både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Treningsapparater varierer i pris, men større treningsapparater eller treningsmaskiner til mer profesjonelt bruk, slik som ro-, ski- og sykkelapparater, ofte er kostbare varer, hvor oppmerksomhetsnivået må anses for å være mer forhøyet enn vanlig. 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 egenskaper ved disse, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 16 Patentstyret har ikke begrunnet nektelsen med at merket er beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 12, 28 og 41, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd. Klagenemnda er enig i at det kombinerte merket CONCEPT 2 ikke er beskrivende for de konkrete varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 17 I vurderingen av hvorvidt merket har iboende særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, vil Klagenemnda bemerke at det i dag er vanlig innenfor treningsbransjen å tilby ulike treningskonsepter, og at dette er noe gjennomsnittsforbrukeren vil være kjent med. Tekstelementet CONCEPT, eller konsept på norsk, gir uttrykk for at noe bygger på eller følger et helhetlig opplegg eller bestemt ordning, eksempelvis et treningskonsept. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå betydningen av ordet CONCEPT, men uten at tekstelementet angir noe konkret om type konsept. Den konkrete

vurderingen av særpreg som Klagenemnda må foreta kan være forskjellig for de ulike varene og tjenestene som merket omfatter.

- 18 Tjenester som drift av treningsstudioer og personlig treningsvirksomhet i klasse 41, som kan bygge på et treningskonsept, vil ha en nærmere tilknytning til betydningen av CONCEPT enn de aktuelle varene. For slike tjenester er det mer nærliggende at gjennomsnittsfbrukeren vil ilegge CONCEPT en betydning i relasjon til tjenestene. Klagenemnda kan ikke se at tallet 2 eller bruken av font/skrifttype tilfører eller endrer oppfattelsen av merket som helhet når det anvendes på tjenestene. Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsfbrukeren ikke vil oppfatte CONCEPT 2 som en angivelse på kommersiell opprinnelse når det anvendes på tjenestene i klasse 41, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Selv om apparater som ergometersykler, romaskiner og treningsapparater kan benyttes som en del av et treningskonsept, er ikke varefortegnelsen begrenset til dette. Der selve gjennomføringen av tjenestene i klasse 41 kan bygge på et konsept, vil varene ha en noe mer indirekte tilknytning til konseptet, hvilket kan påvirke hvordan merketeksten oppfattes. Det er dermed et spørsmål om gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte et betydningsinnhold når det møter CONCEPT 2 på varene i klasse 9, 12 og 28 som gjør at merket ikke er egnet til å skille klagers varer fra andres, eller om gjennomsnittsfbrukeren må gjennom en tankeprosess som gjør at merket innehar det nødvendige minimum av særpreg.
- 20 Klagenemnda finner det imidlertid ikke nødvendig å konkludere på dette spørsmålet. Den tvil som Klagenemnda har gitt uttrykk for, tilsier at merket uansett ligger helt i grenseland for hva som kreves for å passere minimumsterskelen for iboende særpreg.
- 21 For Klagenemnda er det avgjørende i denne saken at det etter varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum skal tas særlig hensyn til «virkninger av bruk» av merket forut for søknadstidspunktet ved vurderingen etter første og andre ledd. Til dette kommer det at graden av deskriptiv karakter og/eller distinktiv evne påvirker hvor mye som kan kreves av bruken/innarbeidelsen, sml. HR-2005-1905-A, Gule Sider, avsnitt 45-48. Tilsvarende kommer også til uttrykk i Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett (2010), s. 67-68. Etter omstendighetene vil bruk i en ikke ubetydelig utstrekning være tilstrekkelig. Klagenemnda viser til tilsvarende synspunkt i sak VM 19/00114, SNAP, avsnitt 21-22, og VM 20/00098, STOPDIGGING!, avsnitt 19.
- 22 Innledningsvis i denne vurderingen vil Klagenemnda påpeke at dokumentasjonen utelukkende retter seg mot varene. Det er derfor ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt tjenestene i klasse 41 likevel har oppnådd særpreg som følge av bruk etter § 14 tredje ledd. Den påfølgende vurderingen gjelder derfor kun merket i relasjon til varene.
- 23 Bevisene i saken viser at klager har vært på markedet siden 2002 med ro-apparater til trening. Fra perioden 2009-2010 og fremover, har det også være salg av sykkel- og skiapparater (stakemaskin). Salgstallene, som påpekt av klager, viser at klager i perioden 2014 til 2018 har solgt i underkant av 2 500 produkter årlig i Norge, og har hatt en total omsetning på ca. NOK 136 millioner for perioden 2004 til 2020. Omsetningen gjelder

primært romaskiner, men inkluderer også sykkel- og skiapparater. Klagenemnda bemerker at salgshallene i seg selv ikke sier så mye, men som påpekt i avsnitt 14, vil de aktuelle varene være forholdvis store treningsinstrumenter som koster mye. Dette er også understreket av klager selv. I så måte er det nærliggende at den enkelte produsent/tilbyder ikke selger så mange produkter hvert år. Dette underbygges av at klager, etter egne beregninger, har en estimert markedsandel på 40 - 60 % innenfor romaskinsegmentet. Klagenemnda har ingen grunn til å betvile det angitte estimatet på markedsandel for disse varene, og kan legge til grunn at markedsandelen er høy uten at det isolert sett har avgjørende betydning i vurderingen. Videre er det fremlagt dokumentasjon på hvordan merket faktisk brukes og fremstår på de solgte produktene, samt dokumentasjon på sponning av NM i roing og Team Tufte hvor merket har vært i bruk.

- 24 Klagenemnda finner etter en helhetsvurdering at den vedlagte dokumentasjonen viser at merket fungerer som et varemerke, og at merket – sett hen til at merket må anses å ligge nært opp til minimumsterskelen for særpreg – har vært brukt i en slik utstrekning at det akkurat har oppnådd det nødvendige minimum av særpreg som kreves for registrering. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra det kombinerte merket CONCEPT 2 når det anvendes på varene i klasse 9, 12 og 28, og merket vil derfor oppfylle garantifunksjonen for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. tredje ledd andre punktum. Klagenemnda finner imidlertid grunn til å bemerke at merker som akkurat har «slitt seg til» et minimum av distinktiv evne, må tåle at andre legger seg tett opp mot deres varemerke, uten at dette innebærer en krenkelse av den registrerte rettigheten.
- 25 Det fremgår av Patentstyrets avgjørelse at «[v]arefortegnelsen er ikke ferdig vurdert på avgjørelsestidspunktet». Klagenemnda tar derfor ikke stilling til hvorvidt varene i klasse 12 er korrekt klassifisert.
- 26 Klagenemnda har etter dette kommet til at merket må nektes registrert for tjenestene i klasse 41, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, men at merket som følge av den dokumenterte bruken kan registreres for varene i klasse 9, 12 og 28, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Klagen blir dermed delvis tatt til følge.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Det kombinerte merket CONCEPT 2, med søknadsnummer 201817369, nektes registrert for tjenestene i klasse 41.
- 3 Det kombinerte merket CONCEPT 2, med søknadsnummer 201817369, kan registreres for varene i klasse 9, 12 og 28 etter at Patentstyret har vurdert klassifiseringen.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)