



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00032
Dato: 29.august 2023

Klager: PUMA SE
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Ulla Wennermark og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. desember 2022 hvor ordmerket ADAPTFOAM, internasjonal registrering nummer 1524247, med søknadsnummer 202004678, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 25: Footwear, namely, sports and leisure shoes; inner soles; soles for footwear.

Merket ble tilbudt virkning for følgende varer:

Klasse 25: Clothing, namely, sports and leisure suits, training suits, warm-up suits, all-weather suits, rainwear, pullovers, jerseys, jackets, sweatshirts, shorts, shirts, pants, T-shirts, tops, skirts, socks, wristbands, athletic uniforms, blousons, turtlenecks, camisoles, sweaters, cardigans, wraps, cover-ups, coats, dresses, blouses, underwear, tank tops, trousers, tights, bathing suits, neckerchiefs, scarves, belts; studs for football boots; headwear, namely, berets, ear muffs, hats, caps, sun visors, toques, hoods, headbands.

3. Varemerket ble nektet virkning 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 . februar 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 2. mars 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5. Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket ADAPTFOAM beskriver egenskaper ved «footwear, namely, sports and leisure shoes; inner soles; soles for footwear» i klasse 25, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for de samme varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Merket vil kunne oppfattes som en sammenstilling merkeelementene ADAPT og FOAM. Det engelske ordet «adapt» er et verb som betyr «å tilpasse». Det engelske ordet «foam» betyr «skum» og brukes om en rekke ulike typer produkter som har skumlignende tekstur.
- Det er svært vanlig å benytte skumsåler i ulike typer fottøy. Slike såler tilpasser og former seg etter foten og sørger for komfort, støtte og støtdemping. Det finnes en rekke ulike tilbydere som selger skumsåler og sko med slike såler.

- Det at merketeksten er et nydannet ord har ikke avgjørende betydning ettersom merketeksten har et betydningsinnhold som direkte og umiddelbart beskriver varene. Merket består av to beskrivende merkeelementer som riktignok skiller seg noe fra en korrekt grammatikalsk gjengivelse. Likevel er denne nyanseforskjellen ikke tilstrekkelig til å tilføre merket tilstrekkelig særpreg. Merket som helhet etterlater ikke noe eget inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra elementenes betydninger hver for seg.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

6. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er uriktig. Varemerket oppfyller varemerkelovens krav for alle varene i klasse 25, og skal gis virkning i Norge for hele varefortegnelsen.
- Det finnes ikke en klar og direkte forbindelse mellom merket og de aktuelle varene som det er nektet virkning for. Selv om sko og skosåler kan inneholde «foam» vil ikke omsetningskretsen tenke at ADAPTFOAM er beskrivende for slike varer. Omsetningskretsen vil ikke oppfatte merket som en uvesentlig endring av «adaptable foam». ADAPTFOAM vil heller oppfattes som et nyskapt og fantasifullt uttrykk som fungerer som et varemerke.
- Merket oppfyller garantifunksjonen og det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for uttrykket ADAPTFOAM.
- Selv om det kan være elementer i merket som gir assosiasjoner til egenskaper ved noen av varene, er ikke dette tilstrekkelig til at merket som helhet kan nektes virkning. Klagenemnda har nylig avsagt avgjørelser hvor mangelen på direkte forbindelse har manglet, og hvor varemerkene da ble akseptert. I denne sammenheng vises det til VM 22/00058 BLACK LINE og VM 22/00082 PLASTEEL.
- Videre har Patentstyret selv godtatt flere sammenlignbare merker, for eksempel FUSIONFOAM (klagers, internasjonal registrering nr. 1382556), FastFoam (registrering nr. 290523), ADAPTA (registrering nr. 211115), FITADAPT (registrering nr. 303471).
- En rekke andre jurisdiksjoner har nylig godkjent varemerket ADAPTFOAM for alle varene i klasse 25. Selv om Klagenemnda ikke er juridisk bundet av godkjennelser i andre land, tyder omstendighetene på at Patentstyret har vært for strenge i sin vurdering. Klager har fått sitt varemerke registrert i mange sammenlignbare land som Norge, blant annet EU, Sveits, Storbritannia, samt engelskspråklige land som Canada, Australia, New Zealand, Singapore og USA.

7. Klagenemnda skal uttale:

8. Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

9. Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten ADAPTFOAM.
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 sko og skosåler vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, for eksempel ansatte i skobutikker. 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 har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg for varene «footwear, namely, sports and leisure shoes; inner soles; soles for footwear». Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merket har tilstrekkelig særpreg for de øvrige varene i klasse 25.
18. Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte det aktuelle merket som en sammenstilling av de to engelske ordene ADAPT og FOAM. Ordet ADAPT betyr «tilpasse» og ordet FOAM betyr «skum». I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, legger Klagenemnda til grunn at hun/han vil forstå ordenes betydning. Omsetningskretsen vil oppfatte helheten som «tilpasset skum».
19. Patentstyret har vist at skum er en vanlig bestanddel av moderne sko. Skummet brukes i skoens såle, og sørger for at de er behagelige og skånsomme for føtter og kropp. Skummet kan ha egenskaper som gjør at det tilpasser seg føttene til brukeren når skoene tas i bruk.
20. Etter Klagenemndas syn får det ikke avgjørende betydning at den grammatikalsk korrekte angivelsen ville vært «adaptable foam». Ordet «adapt» formidler et tydelig og lett forståelig budskap om at varene er tilpasningsdyktige. Denne forståelsen av ADAPT er også i overensstemmelse med Klagenemndas tidligere avgjørelse i saken VM 13/048 ERGOADAPT. Sammenstillingens betydning framgår direkte og umiddelbart, og uten at forbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å komme fram til den beskrivende betydningen av merketeksten.
21. Etter en konkret vurdering har Klagenemnda kommet til at det aktuelle merket er beskrivende. Sammenstillingen har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper ved skoene og sålene, nemlig at de består av skum som tilpasser seg brukeren.
22. For de aktuelle varene vil merket ADAPTFOAM på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra sammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
23. Klager viser til tidligere avgjørelser, men Klagenemnda kan ikke se at utfallet i disse sakene er relevante for denne vurderingen. Klagenemnda mener det foreligger en klar og direkte

forbindelse mellom merket ADAPTFOAM og de aktuelle varene. Det samme var ikke tilfelle i de tidligere avgjørelsene VM 22/00058 BLACK LINE og VM 22/00082 PLASTEEL.

24. Det kan ikke være avgjørende at det eksisterer merker med kombinasjoner av ordene ADAPT og FOAM i Patentstyrets register. Klagenemndas vurdering må basere seg på hvordan den konkrete kombinasjonen, ADAPTFOAM, relaterer seg til varene.
25. Det at ADAPTFOAM er akseptert sin helhet i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken framstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001- 1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
26. På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for varene «footwear, namely, sports and leisure shoes; inner soles; soles for footwear» i klasse 25, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. Internasjonal registrering nummer 1524247 kan gis virkning i Norge for varene:

Klasse 25: Clothing, namely, sports and leisure suits, training suits, warm-up suits, all-weather suits, rainwear, pullovers, jerseys, jackets, sweatshirts, shorts, shirts, pants, T-shirts, tops, skirts, socks, wristbands, athletic uniforms, blousons, turtlenecks, camisoles, sweaters, cardigans, wraps, cover-ups, coats, dresses, blouses, underwear, tank tops, trousers, tights, bathing suits, neckerchiefs, scarves, belts; studs for football boots; headwear, namely, berets, ear muffs, hats, caps, sun visors, toques, hoods, headbands.

Internasjonal registrering nummer 1524247 kan ikke gis virkning i Norge for varene:

Klasse 25: Footwear, namely, sports and leisure shoes; inner soles; soles for footwear.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)