



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00032
Dato: 6. september 2022

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

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Kari Anne Lang-Ree og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. februar 2022 hvor ordmerket RISESMART, internasjonal registrering nummer 1297123, med søknadsnummer 201802176, ble nektet virkning i Norge for følgende tjenester:

Klasse 35: Online employment counseling and recruiting services; resume writing services.

Klasse 41: Career counseling; training in the field of employment interviews and interview techniques.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet virkning fordi det ble ansett beskrivende og mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom 11. februar 2022 og Patentstyret har den 25. februar 2022 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:

- Merket RISESMART beskriver formål og kvaliteter ved de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 41, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Varemerket vil oppfattes som en sammenstilling av ordene RISE og SMART.
- Ordet RISE betyr blant annet «stige i gradene» på norsk, se Ordnett.no. Ordet SMART betyr «lur» og «intelligent». SMART vil ofte oppfattes som en kvalitetsangivelse for en rekke varer og tjenester, men dette vil alltid bero på en konkret vurdering ut ifra hvilke varer og tjenester merket gjelder. Se blant annet Klagenemnda sine avgjørelser VM 14/014, *SMARTMESH* og VM 14/059, *SMARTRUN*.
- Merketeksten RISESMART som helhet kan oppfattes som «stig i gradene på en lur måte».
- Alle tjenestene inneholder ønsker vern for, som for eksempel «resume writing services» i klasse 35 og «career counselling» i klasse 41, har som formål å hjelpe brukerne med å få en god karriereutvikling. Merketeksten RISESMART vil direkte og umiddelbart oppfattes for å angi at tjenestene kan hjelpe brukeren med å stige i gradene i arbeidslivet på en lur måte. Dette kan for eksempel innebære at man når sine karrieremål på et hensiktsmessig vis, uten unødig tids- eller ressursbruk. Merket er dermed beskrivende for tjenestenes formål og kvaliteter. Vi viser til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- Om RISESMART er et nydannet ord, er ikke avgjørende når sammenstillingen har et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive tjenestene i den alminnelige omsetningen. Se til dette EU-domstolens avgjørelse i sak C-191/01, *Doublemint*.
- I tillegg til å være beskrivende, er merket egnet til å oppfattes som et generelt rosende og salgsfremmende slagord om at innehavers tjenester kan bidra til karriereutvikling på en intelligent måte. Patentstyret er ikke enig i fullmektigens argumentasjon om at RISESMART krever en fortolkningsinnsats eller tankesprang som gir merket tilstrekkelig distinktivitet.
- Innehavers merke vil ikke oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse som kan skille innehavers tjenester fra andres. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen. Vi viser til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Det tillegges ikke avgjørende vekt at merket er registrert i en rekke andre jurisdiksjoner, inkludert engelsktalende land som Storbritannia og USA.
- Patentstyret legger heller ikke avgjørende vekt på fullmektigens henvisning til Borgarting lagmannsretts avgjørelse i LB-2017-105565, omtalt som «Nammo»-saken.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets nektelse må anses for streng. Merket passerer varemerkelovens minimumsterskel for særpreget uten hinder av varemerkeloven § 14 første ledd.
- Patentstyret fremholder at merket vil bli oppfattet som et generelt salgsfremmende eller rosende utsagn. Fra EUIPO's Guidelines retningslinjer for slagord fremhever klager at det i særpregsvurderingen ikke skal anvendes strengere kriterier for slagord enn for andre kategorier av merker, jf. C-311/11 P, *Wir machen das Besondere einfach*, og hvilke kriterier som kan ligge til grunn for at et salgsfremmende slagord sannsynligvis vil være distinktivt.
- Klager hevder at flere av kriteriene fra Guidelines må anses til stede for RISESMART, og peker særlig på at «RISESMART» vil utløse en kognitiv prosess og invitere til tolkningsinnsats, da det etterlater en rekke spørsmål og uklarheter for forbrukeren; hva slags "oppløfting" henspiller merket på? Hva er det man egentlig skal «stå opp mot» på en intelligent måte? Hva for noe «smart» er det som ligger i måten man kan løfte seg opp på, eller stå opp mot noe på? osv.
- Disse innslagene av flertydighet vil nettopp vekke slik kognitiv prosess og tolkning som understøtter at iboende distinktiv karakter er til stede i merket.
- Merket har også en uvanlig syntaktisk struktur, i og med at uttrykket fremstår som grammatikalsk og innholdsmessig ufullstendig. Fonetisk vil det uttales på en måte som gjør at de to konsonantene «S» vil følge hverandre såpass tett at merket i seg selv er litt «tungt» å uttale. Samtidig skal det også nevnes at det fonetisk ikke er mulig å skille merket fra et utsagn som henspiller på noe smart som kan gjøres med råvaren ris.

- Klager mener at dette gir merket en uvanlig setningsoppbygging, og at merket fremtrer som overraskende og uventet, ettersom «meldingen» til forbrukeren brått og uventet slutter på en måte som kan ha flere betydninger.
- Patentstyrets betraktninger fjerner seg fra hva som kan påregnes at forbrukere i ordinære omsetningssituasjoner vil oppfatte. Merket fremstår som ubestemt og uten umiddelbar eller konkret mening for tjenestene. Merket har ikke noen naturlig eller direkte nærliggende sammenheng med, men fremstår som noe utenom det vanlige for de tjenestene.
- Merketeksten krever en fortolkningsprosess samtidig som det er slående og effektivt, på en måte som gir det et tydelig kjennetegnspreg.
- I sak VM 17/00055 kom Klagenemnda til at varemerket SMARTSHIELD var suggestivt og registrerbart for kontaktlinser, fordi ordet oppfattes mer som en antydning om, enn som en betegnelse for varens art og egenskaper. Klager mener at dette sier mye om hvor distinktivtetsnormen skal ligge, og bør også legges til grunn når Klagenemnda skal vurdere merket «RISESMART» for de omsøkte tjenestene i klasse 35 og 41, som i høyden kan anses for å være nettopp suggestivt.
- Det er vanskelig å se gode grunner for at den norske omsetningskretsen skulle tillegge det angjeldende merket et mer beskrivende innhold eller en annen valør enn omsetningskretsen i en rekke andre engelsktalende jurisdiksjoner, eller jurisdiksjoner som må påregnes å ha en tilsvarende krets gjennomsnittsforbrukere med like gode engelskkunnskaper. I LB-2017-105565 (NAMMO) viser lagmannsretten til at det skal tillegges vekt at et merke er registrert i et større antall jurisdiksjoner, både i og utenfor EU.
- Klager opplyser at merket RISESMART er registrert i Australia, EU, New Zealand, Sveits, Kina, Russland, Kazakhstan, Monaco, Mexico, Singapore, Tyrkia og Ukraina.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til et annet resultat enn Patentstyret, men har delt seg i et flertall og et mindretall.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten RISESMART.
- 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 består av en angivelse som 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 (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 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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 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, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, som arbeidssøkere og arbeidsgivere. 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, slik at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke er 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 C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende.
- 16 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.
- 17 Førstvoterende, Gunhild Giske Skyberg, som representerer mindretallet, har kommet til at gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 41, vil oppfatte merket som helhet som beskrivende. Gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil oppfatte merket som en sammenstilling av de to alminnelige engelske ordene RISE og SMART. I likhet med Patentstyret legger mindretallet til grunn at RISE vil forstås i betydningen «stige i gradene, avansere», og SMART i betydningen «lur» og «intelligent». Sammenstillingen RISESMART vil som helhet umiddelbart oppfattes i

betydninger som «stige i gradene smart», «stige i gradene på en lur måte» og «avansere smart».

- 18 De aktuelle tjenestene «online employment counseling and recruiting services; resume writing services» i klasse 35, kan gjelde konsultasjon knyttet til ansettelse og rekrutteringstjenester, og tjenester knyttet til skriving av curriculum vitae (CV). De aktuelle tjenestene «career counseling; training in the field of employment interviews and interview techniques» i klasse 41, kan gjelde konsultasjon knyttet til karriereutvikling og trening i feltet for ansettelsesintervjuer og intervjueteknikker. De aktuelle tjenestene kan ha som formål å hjelpe arbeidssøkere og arbeidstakere med karriereutvikling, det å skrive CV og trening i å delta på jobbintervjuer. Tjenestene kan også ha som formål å hjelpe arbeidsgivere med å rekruttere de rette menneskene og trening i å holde gode jobbintervjuer.
- 19 Ordet RISE har grunnet sitt meningsinnhold etter mindretallets mening en naturlig tilknytning til formålet med de aktuelle tjenestene. Slik Patentstyret er inne på, vil SMART ofte oppfattes som en kvalitetsangivelse for en rekke varer og tjenester, men dette vil alltid bero på en konkret vurdering ut ifra hvilke varer og tjenester merket gjelder, jf. blant annet Klagenemndas avgjørelser i VM 14/014, *SMARTMESH* og VM 14/059, *SMARTRUN*.» Sammenstilt med RISE vil ordet SMART oppfattes som en kvalitetsangivelse ved tjenestene.
- 20 Etter mindretallets syn vil merket som helhet derfor umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfattes som en angivelse av tjenestenes formål og kvalitet. Sett fra arbeidssøkende- og arbeidstakere sitt ståsted, vil RISESMART umiddelbart oppfattes å angi at tjenestene handler om at de kan få hjelp til å avansere i sine karrierer eller å stige i gradene i arbeidslivet på en lur eller smart måte. For eksempel kan arbeidssøkere få hjelp til å skrive en god CV eller få konsultasjoner knyttet til karriereutvikling. Sett fra arbeidsgiveres ståsted vil RISESMART umiddelbart oppfattes som en angivelse av at bedriften kan avansere på en smart måte. For eksempel kan de få hjelp til å rekruttere de riktige menneskene.
- 21 RISESMART består etter dette av to ordelementer med en klar språklig betydning. Sammensetningen er verken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for tjenestenes formål. Merket er dermed beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Som en følge av merkets beskrivende meningsinnhold, vil det ikke feste seg i omsetningskretsens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 På denne bakgrunn er mindretallet av den oppfatning at merket er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klagenemndas flertall, bestående av Kari Anne Lang-Ree og Torger Kielland, finner under en viss tvil at RISESMART er mer suggestivt enn beskrivende og at merket dermed innehar

det nødvendige særpreg. Merket er egnet til å angi kommersiell opprinnelse og er derfor registrerbart for de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 41.

- 24 Flertallet legger vekt på at selv om ordene RISE og SMART hver for seg peker i retning av tjenestene, er sammenstillingen uvanlig, tungvinn å uttale og det er ikke tilstrekkelig klart hvilket meningsinnhold sammenstillingen har i relasjon til tjenestene. Etter flertallets syn må gjennomsnittsfbrukeren gjennom en fortolkning eller et tankeprang for å oppfatte merketeksten dit Patentstyret angir. Merket som helhet vil derfor ikke umiddelbart oppfattes beskrivende, men snarere som en antydning om hva tjenestene gjelder. Merket er dermed suggestivt på en slik måte at det er egnet til å feste seg i omsetningskretsens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 25 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å omgjøre. Merket i utpekningen kan gis virkning i Norge for de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 41 uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen tas til følge.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)