



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00068
Dato: 3.september 2024

Klager: ClassPass LLC
Representert ved: Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Sarah Wennberg Svendsen, Mikkel Lassen Ellingsen og Margrethe Lunde
har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. april 2024, hvor ordmerket CLASSPASS, internasjonal registrering nummer 1599618, med søknadsnummer 202108571, ble nektet virkning i Norge. Merket ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Downloadable mobile applications for making fitness studio, wellness studio, yoga, gym, health club, health, beauty, wellness, massage and workout reservations, and for viewing live-streamed and on-demand fitness workouts.

Klasse 35: Online retail store services featuring fitness, health, beauty and wellness services, namely, sessions at yoga studios, fitness studios, wellness studios, gyms, spas, salons and health clubs; subscriptions to audio/visual works and interactive multimedia, namely, to the online videos of others in the field of fitness instruction and personal training, accessible via an online mobile marketplace.

Klasse 41: Online reservation and booking services for recreational and leisure events, namely, exercise and fitness sessions at yoga studios, fitness studios, wellness studios, gyms, spas, salons and health clubs; providing non-downloadable audio/visual works and interactive multimedia, namely, non-downloadable online videos, in the field of fitness instruction and personal training, accessible via an online mobile marketplace; providing non-downloadable audio/visual works and interactive multimedia, namely, non-downloadable online videos, in the field of fitness instruction and personal training, accessible via an online mobile marketplace.

Klasse 44: Making online reservations and bookings for others at health spas, wellness clinics, alternative medicine providers and beauty salons.

3 Ordmerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreget for varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.

4 Klage kom inn 4. juni 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 11. juli 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merketeksten vil oppfattes å beskrive varenes formål. Merket mangler også det nødvendige særpreg.
- Merket består av de to engelske ordene CLASS og PASS. Ordet CLASS kan bety «klasse», «leksjon» eller «kurs». PASS brukes i følge Oxford Sentence Dictionary i betydningen «card, ticket, or permit giving authorization for the holder to enter or have access to a place, form of transport, or event». Sammenstillingen CLASSPASS er således egnet til å oppfattes som et «klasseadgangskort» eller «kursadgangskort».
- Formålet med samtlige varer og tjenester er å kunne tilby brukeren adgang til ulike former for treningskurs/-timer eller velværekurs. Når CLASSPASS brukes for disse varene vil det direkte angi art og formål for disse, nemlig at man ved bruk av innehavers mobilapplikasjon kan foreta en reservasjon og oppnå adgangskort eller en billett for å delta på en spesifikk treningsleksjon eller -kurs. Tilsvarende vil CLASSPASS angi formålet for de aktuelle tjenestene ved at disse hjelper kunden med å foreta en reservasjon for å oppnå tilgang eller et adgangskort til de ulike treningstimene, yogaklassene eller velværekursene.
- Sammenstillingen CLASSPASS består av to svært vanlige og lettfattelige ord, med grammatikalsk korrekt oppbygging. CLASS brukes ofte i treningskontekst, slik som «fitness class», «yoga class» eller «exercise class». Dessuten er det vanlig innenfor treningssektoren med digitale adgangskort til ulike kurs og gruppetimer. Det foreligger en direkte og umiddelbar forbindelse mellom merket CLASSPASS og samtlige av innehavers varer og tjenester, og den norske gjennomsnittsfbrukeren vil umiddelbart forstå merkets betydningsinnhold uten fortolkningsinnsats.
- Merket vil kun bli oppfattet som informasjon, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse som kan skille innehavers varer og tjenester fra andres.
- Patentstyret har i sin vurdering tatt hensyn til at merket er blitt akseptert i en rekke jurisdiksjoner, herunder EU, USA og Storbritannia, men har ikke funnet å kunne legge avgjørende vekt på det. Merket i den internasjonale registreringen er foreløpig nektet i flere jurisdiksjoner, herunder Australia, Estland og Polen med samme begrunnelse som Patentstyret har gitt i denne saken.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket oppfyller registrerbarhetsvilkårene, jf. varemerkeloven § 14. Patentstyrets avgjørelse om å nekte registrering må derfor omgjøres. Merket CLASSPASS er ikke helt generisk eller direkte beskrivende, men suggestivt. Det krever en viss tankeprosess for å koble navnet til den spesifikke tjenesten som tilbys. Ordet PASS kan referere til mange

typer adgangsbevis, og CLASS kan hen vise til mange typer klasser, ikke bare trenings- eller velværeøkter.

- CLASSPASS er ikke et vanlig ord på engelsk. Engelskspråklige og dermed også den norske gjennomsnittsfbruker som har god kjennskap til det engelske språk, vil ikke tillegge merket CLASSPASS den betydningen som Patentstyret viser til. Dersom det skulle være slik at merket eller deler av merket kan gi assosiasjoner eller være suggestiv for noen egenskaper ved varene eller tjenestene, er ikke dette tilstrekkelig for å nekte merket registrert.
- Patentstyrets vurdering fremstår som teoretisk konstruert og særpregsbedømmelsen er for streng. Varemerket CLASSPASS er uvanlig og overraskende og ligger langt unna alminnelig språkbruk. CLASSPASS er et konstruert merke som har en adskillende evne i markedet. En direkte oversettelse vil være "klassepass" på norsk og det gir ingen klar og direkte beskrivelse av de aktuelle varene og/eller tjenestene.
- Det er helheten som må vurderes og det er ingen grunn til å anta at merket CLASSPASS blir å likestille med "et adgangskort". Normalt vil en engelskspråklig benytte ord som "access card" og dette er noe annet enn det merket vi her står ovenfor.
- Det finnes ikke en leksikalsk betydning av ordet CLASSPASS, og treff på Google viser utelukkende søkers produkter og tjenester. Det er følgelig ingen tvil om at merket klart oppfyller garantifunksjonen ved at gjennomsnittsfbrukere vil oppfatte merket som en garanti for varene og tjenestenes kommersielle opprinnelse.
- Merket er registrert i et stort antall land verden over. Merket er akseptert til registrering i flere engelsktalende land som USA, UK og EU. I tillegg er merket registrert i Sveits, et land som tradisjonelt anses for å ha en streng varemerkepraksis. Ingen av disse landene har ansett varemerket CLASSPASS for å være beskrivende for gjennomsnittsfbrukere med engelsk som morsmål. Det er vanskelig å se at norske forbrukere, som for øvrig har gode engelskkunnskaper, vil oppfatte merket på en helt annen måte og legge en beskrivende betydning til grunn.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Varemerket er et ordmerke som består av teksten CLASSPASS.
- 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 eller

tjenestene, 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 skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- 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. Dette innebærer ikke at kombinasjonen må være særlig uvanlig eller særlig original – det er tilstrekkelig at kombinasjonen i seg selv ikke er en sedvanlig betegnelse for eller gir en direkte assosiasjon til de aktuelle varene. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, og EU-rettens avgjørelse i sak T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
- 17 Klagenemnda finner at CLASSPASS er en sammensetning av de engelske ordene CLASS og PASS. Den norske gjennomsnittsforkbrukeren har gode engelskkunnskaper, og vil umiddelbart forstå CLASS som «klasse», «leksjon», «(skole)time» eller «kurs», jf. Stor engelsk-norsk ordbok, hentet fra ordnett.no:

class *subst.* /kla:s/

1 klasse (*i samfunnet*), klassevesen, kastevesen

2 gruppe, kategori, klasse, art, sort

3 (*skolevesen*) klasse, leksjon, (skole)time, kurs

EKSEMPLER • *they are in the same class* de går i samme klasse

Det engelske substantivet PASS betyr i følge Oxford Dictionary of English «a card, ticket, or permit giving authorization for the holder to enter or have access to a place, form of transport, or event». I den konkrete konteksten og sett i relasjon til varene og tjenestene, vil PASS etter Klagenemndas syn forstås som «adgangskort». I og med at varefortegnelsen knytter seg til reservasjon av treningstimer, massasjetimer, etc, vil merketeksten forstås som et adgangskort for en time eller et kurs, for eksempel en reservert gruppetreningstime.

- 18 Klagenemnda har i den videre vurderingen delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, som består av Sarah Wennberg Svendsen og Margrethe Lunde, finner at sammensetningen CLASSPASS er direkte beskrivende, og at merket ikke har det

nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn for varene og tjenestene i klasse 9, 35, 41 og 44.

- 19 Flertallet er enig med Patentstyret i at ordet CLASS ofte brukes i treningssammenheng, som i «fitness class» eller «yoga class». Den norske gjennomsnittsforsbrukeren er vant til å se uttrykk på engelsk i treningskontekst, da det synes å være etablert praksis i bransjen å navngi treningstimer, treningskonsepter og øvelser på engelsk. Som Patentstyret også har påpekt, er omsetningskretsen kjent med at digitale adgangskort er vanlig innen trening og velværetjenester. Gjennomsnittsforsbrukeren vil etter flertallets syn derfor ikke forstå merket med den direkte oversettelsen «klassepass», slik klager har anført.
- 20 Etter flertallets syn vil sammenstillingen CLASSPASS være direkte beskrivende for formålet til flere av de aktuelle varene og tjenestene. Når merket brukes på eksempelvis mobilapplikasjoner for å gjøre reservasjoner av treningstimer og lignende i klasse 9, er flertallet av den oppfatning at gjennomsnittsforsbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som en angivelse av mobilapplikasjonenes formål, ved at de gir brukeren adgang til å reservere blant annet treningstimer. Den samme begrunnelsen gjør seg gjeldende for tjenestene, hvor merket, når det brukes på eksempelvis «providing non-downloadable audio/visual works and interactive multimedia, namely, non-downloadable online videos, in the field of fitness instruction and personal training, accessible via an online mobile marketplace» i klasse 41 vil oppfattes som en angivelse av tjenestens formål, ved at brukeren får adgang til treningsvideoene gjennom nettbutikken.
- 21 Det at merket har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforsbrukeren oppfatter merket, og flertallets oppfattelse er at merket i denne saken er beskrivende for varenes og tjenestenes egenskaper. Flertallets vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og i norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. I denne forbindelse bemerker flertallet at det samme varemerket foreløpig er nektet registrert i Polen, Estland, Ungarn og Australia på bakgrunn av at merket anses beskrivende. Vi viser også til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.

- 22 Flertallet har etter dette kommet til at det er en direkte og spesifikk forbindelse mellom CLASSPASS og de aktuelle varene og tjenestene, slik at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Omsetningskretsen vil heller ikke kunne utlede en kommersiell opprinnelse ut fra merket, og det oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Mindretallet, som består av Mikkel Lassen Ellingsen, konkluderer med at merket ikke er beskrivende, og har det nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum.
- 24 På tross av at merket består av to ord – CLASS og PASS – som hver for seg vil kunne anses beskrivende, mener mindretallet at kombinasjonen CLASSPASS skaper et inntrykk som utgjør noe mer enn summen av merkets enkelte bestanddeler. Mindretallet har særlig vektlagt at CLASSPASS er en uvanlig og ikke-intuitiv måte å omtale de omsøkte varene og tjenestene på, at både CLASS og PASS – på engelsk og norsk – kan oppfattes å ha flere betydninger med forskjellig meningsinnhold, samt at merkets interne rim og rytme skaper en viss fyndighet som bidrar til merkets evne til å feste seg i omsetningskretsens erindring.
- 25 Etter en helhetsvurdering er mindretallets oppfatning at merket vil skape en viss undring hos omsetningskretsen, og kreve at denne foretar et tankesprang for å komme til den beskrivende betydningen av merket som Patentstyret har lagt til grunn i den påklagede avgjørelsen.
- 26 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret i henhold til flertallets votum. Merket i utpekningen nektes virkning for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 35, 41 og 44, jf. varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Mikkel Lassen Ellingsen
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)