



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00114
Dato: 13. desember 2021

Klager: Stereo Skis AS
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Liv Turid O. Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. august 2021, hvor ordmerket STEREO, med søknadsnummer 201909142, ble nektet registrert:

Klasse 9: Beskyttelsesanordninger mot ulykker, beskyttelseshjelmer; beskyttelseshjelmer for sport; redningsvester; solbriller og innfatninger for solbriller; beskyttelsesbriller for sport; sportsbriller; skibriller; snøbriller; smartbriller; etuier, kjeder og snorer for solbriller, sportsbriller, skibriller, beskyttelsesbriller for sport og snøbriller.

Klasse 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; koffertene og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bagger; bagger for sport.

Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg, hatter/luer; drakter for vannskiløpere; vådrakter for vannsport; skistøvler for vannsport; skibekledning; skiklær, nemlig skijakker og -bukser; skiluer; skihansker og -votter; skistøvler.

Klasse 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, nemlig vannskitau og vannskihåndtak; vannski, wakeboard; bindinger til vannski og wakeboard; ski; ski for snø; feller for ski; skibindinger; skistaver; overtrekk, trekk og bager spesielt tilpasset ski, vannski, wakeboard og surfebrett.

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, for enkelte varer og tjenester i klasse 9 og 41.

4 For enkelte varer og tjenester i klasse 9 og 41, og samtlige varer i klasse 18, 25 og 28, ble merket ikke ansett for å være beskrivende og uten særpreg etter varemerkeloven § 14. Merket ble likevel nektet som følge av at søker ikke positivt aksepterte Patentstyrets forslag til registrering for disse varene og tjenestene.

5 Klage innkom 30. august 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 10. september 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

– Merket er beskrivende og mangler særpreg for enkelte varer og tjenester i klasse 9 og 41, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- En rekke varer inneholder innebygde, stereofoniske høyttalere eller ørepropper. Det er flere eksempler på ulike typer briller og hjelmer som inneholder dette, for eksempel skihjelmer og motorsykkelhjelmer som er klargjort for å sette inn tilpassede hodetelefoner, og som selges med integrerte høyttalere. Patentstyret viser til konkrete eksempler som viser hjelmer og briller med høyttalere.
- Gjennomsnittforbrukeren vil direkte og umiddelbart oppfatte STEREO for «beskyttelseshjelmer», «sportsbriller» og «smartbriller» i klasse 9, som en angivelse av at hjelmene og brillene inneholder høyttalere med stereolyd. Merket er direkte beskrivende og uregistrerbart for «beskyttelsesordninger mot ulykker, beskyttelseshjelmer; beskyttelseshjelmer for sport; solbriller og innfatninger for solbriller; beskyttelsesbriller for sport; sportsbriller; skibriller; snøbriller; smartbriller».
- Det foreligger et friholdelsesbehov for merket; andre næringsdrivende har et behov for å bruke merketeksten STEREO i markedsføringen av sine tilsvarende varer.
- Når det gjelder tjenestene «underholdningsvirksomhet» og «kulturelle aktiviteter» i klasse 41, som blant annet omfatter teater- og musikkshow og konsertforestillinger, vil merket oppfattes som informasjon om at man gjør bruk av stereofonisk lyd på arrangementene. Merket vil ikke oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse for slike tjenester.
- At søker fikk ordmerket STEREO registrert under registrering nr. 261655, bemerkes det at det var mindre vanlig med høyttalere i hjelmer og briller på registreringstidspunktet i 2011.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og begrunnelse. Det har blitt lagt en for streng distinktivitetsnorm til grunn. Merket innehar tilstrekkelig særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14.
- Vedlagt er en prinsipal og en subsidiær varefortegnelse. Den prinsipale varefortegnelsen er i samsvar med den opprinnelige søknaden, mens den subsidiære varefortegnelsen er i samsvar med det som er godkjent til registrering av Patentstyret.
- Det søkte merket oppfyller kravet til særpreg og er ikke beskrivende, jf. varemerkeloven § 14. Klager er innehaver av norsk varemerkeregistrering nummer 261655, STEREO. Registreringen omfatter følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Beskyttelsesordninger mot ulykker, beskyttelseshjelmer; beskyttelseshjelmer for sport; redningsvester; solbriller.

Klasse 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; koffertar og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bagger; bagger for sport.

Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg, hatter/luer; drakter for vannskiløpere; våtdrakter for- vannsport; skistøvler for vannsport.

Klasse 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, herunder vannskitau og vannskihåndtak; ikke opptatt i andre klasser; vannski, wakeboard; bindinger til vannski og wakeboard; bagger spesielt tilpasset ski og surfebrett, wakeboard, vannski.

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

- STEREO er sånn sett allerede godkjent registrert for en rekke av de varer og tjenester som det nå nektes registrert for. Etersom det ikke er omstendigheter som skulle tilsi at merket vil bli oppfattet annerledes i dag, tilsier hensynet til konsekvens at merket må tillates registrert for samtlige omsøkte varer og tjenester.
- Patentstyrets antagelse om hvordan merket vil bli oppfattet i den alminnelige omsetningskrets er søkt. STEREO vil uansett ikke bli oppfattet som egenskapsangivende for de søkte varer, herunder «beskyttelseshjelm», «solbriller», «sportsbriller» eller «smartbriller». STEREO er egnet til å angi kommersiell opprinnelse og gjennomsnittsforbrukeren vil forstå at varene og tjenestene kommer fra en bestemt kommersiell aktør.
- Prinsipalt anføres at merket er registrerbart for samtlige omsøkte varer og tjenester i klasse 9, 18, 25, 28 og 41.
- Subsidiært anføres at merket registrerbart for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Redningsvester; etuier, kjeder og snorer for solbriller, sportsbriller, skibriller, beskyttelsesbriller for sport og snøbriller.

Klasse 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; koffertar og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bagger; bagger for sport.

Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg, hatter/luer; drakter for vannskiløpere; våtdrakter for vannsport; skistøvler for vannsport; skibekledning; skiklær, nemlig skijakker og -bukser; skiluer; skihansker og -votter; skistøvler.

Klasse 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, nemlig vannskitau og vannskihåndtak; vannski, wakeboard; bindinger til vannski og wakeboard; ski; ski for snø; feller for ski; skibindinger; skistaver; overtrekk, trekk og bager spesielt tilpasset ski, vannski, wakeboard og surfebrett.

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige aktiviteter.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er delvis kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten STEREO.
- 11 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.
- 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 18, 25, 28 og 41 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.
- 16 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 egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 17 Patentstyret anså det søkte merket som beskrivende for enkelte varer i klasse 9, og at merket var uten særpreg for enkelte tjenester i klasse 41. For de øvrige varene og tjenestene i klasse 9, 18, 25, 28 og 41, anså ikke Patentstyret merket som beskrivende og for å være uten

særpreg. Patentstyret nektet likevel merket for samtlige varer og tjenester, da Patentstyret har praksis for å nekte nasjonale søknader for alle varer og tjenester, herunder de varene og tjenestene som merket anses særpreget for, når søker ikke positivt har akseptert Patentstyrets forslag til en begrenset varefortegnelse før avgjørelse fattes i saken. I denne saken kom ikke klager med en slik begjæring, til tross for at merket ble ansett som registrerbart for en rekke varer og tjenester, og det søkte merket ble derfor nektet i sin helhet.

- 18 Klagenemnda har derimot praksis for å kun nekte nasjonale søknader for varer og tjenester som rammes av absolutte og relative registreringshindringer i varemerkeloven. En slik praksis praktiseres også i EU-organene, og er vanlig prosedyre i internasjonale utpekninger gjennom Madridprotokollen og WIPO. Klagenemnda vil i det følgende derfor foreta en fornyet vurdering av ordmerket STEREO sett hen til alle varer og tjenester omfattet av søknaden.
- 19 Ordet STEREO vil i tilknytning til innretninger og systemer som gjengir lyd – for eksempel høyttalere og konsertrigget – oppfattes som en angivelse av egenskap; det vil si at innretningene og lydssystemer gjengir stereofonisk lyd, altså «to-kanals lydgjengivelse».
- 20 Den omsøkte vare- og tjenestefortegnelsen omfatter ikke høyttalere eller lydssystemer *per se*. Overbegrepene «underholdningsvirksomhet» og «kulturelle aktiviteter» i klasse 41 omfatter likevel blant annet teatershow og konserter, som kan benytte lydssystemer med stereofonisk lyd. Etter Klagenemndas syn vil STEREO oppfattes som informasjon om at eksempelvis en teaterforeføring eller en konsert gjør bruk av stereofonisk lyd, noe som kan få betydning for lydopplevelsen. Det søkte merket vil dermed oppfattes som informasjon om egenskaper ved enkelte tjenester omfattet av «underholdningsvirksomhet» og «kulturelle aktiviteter» i klasse 41, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Gjennomsnittsforbrukeren vil på grunn av merkets beskrivende betydning, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra STEREO for disse tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Patentstyret anser STEREO som beskrivende for blant annet hjelmer og solbriller i klasse 9, fordi slike varer kan ha innebygde stereofoniske høyttalere eller ørepropper. Klagenemnda er ikke enig i at merket er beskrivende for disse varene. Som nevnt over, omfatter ikke varefortegnelsen høyttalere, lydssystemer eller lignende. Selv om hjelmer og solbriller *kan* utstyres med høyttalere, noe Patentstyret illustrerer i sin avgjørelse, er dette noe som kan gjøre seg gjeldende for en rekke ulike produkter og varekategorier; de fleste varer vil kunne utstyres med høyttalere. I vurderingen av om STEREO er beskrivende, må det avgjørende derfor være hva som er produktenes primære formål og kjerneegenskaper, ikke en *mulig bruk* av varene. For hjelmer og solbriller er det primære formål å beskytte hodet mot skade, og øynene mot sollys. Å gjengi stereofonisk lyd utgjør ingen egenskap ved hjelmer og solbriller, og innebærer heller ingen nødvendighet for at disse varene skal kunne fungere på en normalt tilfredsstillende måte.
- 22 Det foreligger dermed ingen direkte og umiddelbar forbindelse mellom ordet STEREO, og betydningen stereofonisk lyd, og de omsøkte varene og tjenestene i klasse 9, 18, 25, 28 og

tjenesteangivelsene «utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige aktiviteter» i klasse 41. For disse varene og tjenestene er STEREO etter Klagenemndas syn egnet til å skape en viss undring hos gjennomsnittsforbrukeren i relasjon til varene og tjenestene. Klagenemnda har derfor kommet til at merket passerer grensen for det registrerbare for disse varene og tjenestene.

- 23 Det søkte merket kan på denne bakgrunn registreres uhindret av de absolutte registreringshindringene som følger av varemerkeloven § 14 første og andre ledd, for samtlige varer i klasse 9, 18, 25 og 28, og for «utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige aktiviteter» i klasse 41. Patentstyrets avgjørelse blir å oppheve hva gjelder disse varene og tjenestene.
- 24 Patentstyrets avgjørelse blir derimot å opprettholde når det gjelder tjenestene «underholdningsvirksomhet» og «kulturelle aktiviteter» i klasse 41.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
2 Søknadsnummer 201909142, ordmerket STEREO, nektes registrert for følgende tjenester:

Klasse 41: «Underholdningsvirksomhet» og «kulturelle aktiviteter».

- 3 Søknadsnummer 201909142, ordmerket STEREO, registreres for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: «Beskyttelsesanordninger mot ulykker, beskyttelseshjelmer; beskyttelseshjelmer for sport; redningsvester; solbriller og innfatninger for solbriller; beskyttelsesbriller for sport; sportsbriller; skibriller; snøbriller; smartbriller; etuier, kjeder og snorer for solbriller, sportsbriller, skibriller, beskyttelsesbriller for sport og snøbriller.»

Klasse 18: «Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; koffertor og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bagger; bagger for sport.»

Klasse 25: «Klær, fottøy, hodeplagg, hatter/luer; drakter for vannskiløpere; våtdrakter for vannsport; skistøvler for vannsport; skibekledning; skiklær, nemlig skijakker og -bukser; skiluer; skihansker og -votter; skistøvler.»

Klasse 28: «Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, nemlig vannskitau og vannskihåndtak; vannski, wakeboard; bindinger til vannski og wakeboard; ski; ski for snø; feller for ski; skibindinger; skistaver; overtrekk, trekk og bager spesielt tilpasset ski, vannski, wakeboard og surfebrett.»

Klasse 41: «Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige aktiviteter.»

Elisabeth Ohm
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)