



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00027
Dato: 22. juni 2018

Klager: The North Face Apparel Corp.
Representert ved: Tandberg Innovation AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang-Ree og Anne Cathrine Haug-Hustad
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. desember 2017, hvor ordmerket NEVER STOP EXPLORING, med søknadsnummer 201605530, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 18: Ryggsekker, reisekofferter, håndkofferter og bager, skipssekker, sportsbager; gymbager, hoftetasker.

Klasse 25: Klær, nemlig, t-skjorter, topper [klær], shortser, gensere, strikkegensere, bukser, jakker, vester, anorakker, skidrakter, skijakker, skivester, regnjakker og regnbukser, fottøy og hodeplagg.

Klasse 35: Detaljhandels-, postordre- og katalogtjenester, relatert til camping og utendørs/friluftslivsklær, klær, sportsklær, fottøy, hodeplagg, sportsutstyr og deler og tilbehør/utstyr til de forannevnte varene i klasse 18 og 25.

3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.

4 Klage innkom 20. februar 2018 og Patentstyret har den 2. mars 2018 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 kan karakteriseres som et slagord eller et flerordsmerke, og består av vanlige ord hentet fra engelsk dagligtale som den norske gjennomsnittsfbrukeren direkte og umiddelbart vil forstå.
- Merketeksten kan oversettes til «slutt aldri med å utforske/oppdage» og vil oppfattes som en oppfordring om å dra ut i naturen eller ut på reise.
- Varene relaterer seg til tur og reise og er typiske for bruk på oppdagelsesturer, enten det er i nærområdet, i villmarken eller i fremmede land. Merketeksten krever ingen nevneverdig fortolkningsinnsats, og fremstår som en rosende oppfordring til å benytte seg av søkers varer og tjenester.
- De tidligere registreringer som det blir vist til er vurdert, men ikke funnet å kunne tillegges avgjørende vekt.
- Registreringer av merket i andre land kan heller ikke tillegges avgjørende vekt.

- Søkers anførsel om at merket har vært i bruk i over 20 år medfører ikke en annen vurdering av det søkte merket. Det er ikke sendt inn dokumentasjon som tilsier at merket kan registreres på bakgrunn av bruk og innarbeidelse.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at merket oppfyller registreringsvilkårene, og bestrider at merket er uten særpreg.
- Det er ikke uenighet om at merketeksten kan oppfattes som «stopp aldri med å utforske/oppdage», men det bestrides at dette kun vil oppfattes som et salgsfremmende og rosende uttrykk.
- Det avgjørende må være om betydningsinnholdet er klart i relasjon til de søkte varer og tjenester, og klager peker på at merket ikke er søkt for tjenester knyttet til tur- eller reisevirksomhet i klasse 39, men for varer som sekker og koffertar, klær og salg av slike varer. For slike varer og tjenester gir ikke merketeksten noen spesifikk betydning, og dette gjør det egnet til å utløse en tankeprosess hos gjennomsnittforbrukeren.
- Merket NEVER STOP EXPLORING inneholder ingen oppfordring til å skaffe seg klagers varer eller tjenester, slik Patentstyret legger til grunn, men gir i høyden assosiasjoner om hvilket marked klager opererer innenfor.
- Det vises til tidligere registreringer som anføres å være sammenlignbare, slik som ordmerket INVENTING FOR LIFE for blant annet klasse 44, ordmerket CREATE A BETTER TOMORROW TONIGHT for blant annet klasse 41, ordmerket YOU NEVER RIDE ALONE for blant annet klasse 25 og 35, og ordmerket WE ARE FISHING for blant annet klasse 25.
- Under henvisning til harmoniseringshensynet trukket frem i Borgarting Lagmannsretts dom av 1. juni 2015, Tretorndommen, vises det også til at merket er registrert i en rekke andre jurisdiksjoner, herunder engelsktalende land som Australia, Canada, New Zealand og USA, i tillegg til blant annet EU.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et såkalt flerordsmerke som består av teksten NEVER STOP EXPLORING.
- 10 I vurderingen av om ordsammenstillingen 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.

- 11 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.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 18, 25 og 35 vil omfatte både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 15 Etter Klagenemndas oppfatning vil ikke omsetningskretsen umiddelbart oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller deres egenskaper, se eksempelvis EU-rettens avgjørelse i T-19/04 PAPERLAB, avsnitt 25.
- 16 Det Klagenemnda skal ta stilling til er om flerordsmerket NEVER STOP EXPLORING, for de aktuelle varene og tjenestene, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller garantifunksjonen.
- 17 Når det gjelder kriteriene for bedømmelse av om et merke har særpreg, er disse i prinsippet de samme for alle typer merker, og det stilles ikke strengere krav til flerordsmerker enn kravene som stilles for andre typer varemerker, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-398/08 P, Vorsprung Durch Technik, avsnitt 36, og C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 25.
- 18 Den konkrete vurderingen av om et flerordsmerke kan registreres, kan imidlertid ifølge EU-domstolen bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. Dette gjelder særlig vurderingen av flerordsmerker som består av alminnelig beskrivende eller rosende reklamefraser. I følge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede den kommersielle opprinnelsen til varene og tjenestene fra denne typen merker, jf. C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 26. Det skal imidlertid ikke være til hinder for registrering at et merke primært vil oppfattes som et salgsfremmende utsagn dersom merket samtidig er

egnet til å bli oppfattet som noens særlige kjennetegn, jf. C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK, avsnitt 45. I denne vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. avsnitt 57 i samme avgjørelse.

- 19 Klagenemnda er av den oppfatning at merket ikke vil bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og at merketeksten vil oppfattes som «stopp aldri med å utforske/oppdage».
- 20 Selv om merketeksten ikke uten videre kan karakteriseres som direkte rosende eller salgsfremmende, gir merketeksten uttrykk for et budskap som ikke er egnet til å feste seg i bevisstheten til gjennomsnittsforbrukeren. Den norske omsetningskretsen er vant til ordet «explore/exploring» knyttet til friluft, oppdagelser og turer, og merket er søkt registrert for varer og omsetning av varer nært knyttet til nettopp friluftsliv, reise og oppdagelse. Merketeksten er grammatisk korrekt og har en betydning i relasjon til varene som er enkel å forstå, og må anses som en del av det hverdagslige språket og generelt brukt. Merket vil derfor, når det anvendes på varer og tjenester forbundet med reise, utforskning og oppdagelse, bli oppfattet som en generell oppfordring som vil etterlate et positivt inntrykk som gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå. Klagenemnda viser til en lignende vurdering i EU-retten sak T-622/16, Alles wird gut.
- 21 Klagenemnda er av den klare oppfatning at merketeksten ikke krever noen fortolkningsinnsats fra gjennomsnittsforbrukerens side, og som en del av det hverdagslige språket kan det heller ikke anses å besitte noe originalt som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved. Når merketeksten utelukkende fremstår som en generell og positiv oppfordring, vil gjennomsnittsforbrukeren i møte med merket lete videre etter indikatoren på den kommersielle opprinnelsen bak varene og tjenestene. Når gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, vil ikke merket oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 De registreringer fra Patentstyret som klager har vist til, endrer ikke sakens utfall. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket sett hen til de aktuelle varene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene som det er henvist til, og kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.
- 23 Klager har vist til at merket er registrert i blant annet EU, Australia, Canada, New Zealand og USA. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.

- 24 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner, og lagmannsrettens avgjørelse i Tretorn-saken kan ikke tas til inntekt for at registreringer i andre land må tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Ordmerket NEVER STOP EXPLORING, med søknadsnummer 201605530, nektes registrert for varene og tjenestene i klasse 18, 25 og 35.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)