



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 23/00096  
Dato: 5. desember 2023

---

Klager: Cytec Industries Inc.  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Kari Anne Lang-Ree og Amund Grimstad

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. mai 2023 hvor ordmerket FUSEPLY, med søknadsnummer 202106704, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 1: Strukturlim for kjøretøy; plastklebemidler til industrielle formål; kjemiske produkter for produksjon av klebemidler; bindemiddel for bruk i liming av materialer [industriell]; klebemiddel for industriell bruk; klebende sammensetninger på en base av epoksyharpikser; ubearbeidede syntetiske harpikser; kjemikalier til bruk i produksjon; kjemikalier for bruk innen industri; bindemiddel for liming av luft- og romfartskomponenter; bindemiddel for liming av komposittmaterialer; overflatebehandlingspreparater for liming; overflatebehandlingspreparater for liming i luft- og romfartssystemer (aerospace applications); overflatebehandlingspreparater for komposittmaterialer.

Klasse 17: Produkter av halvbearbeidet plast og syntetiske materialer; halvfabrikata elementer laget av plastmaterialer og syntetisk harpiks; selvklebende tape, bånd og film; emballasjematerialer; fyllmaterialer; isolasjonsmaterialer.

Klasse 40: Behandling av brenselmaterialer; bearbeiding av plastmaterialer; bearbeiding av biofarmasøytiske materialer for andre; bearbeiding av råmaterialer for produksjon av næringsmidler og drikkevarer; bearbeiding av plastmaterialer og fremskaffelse av relatert informasjon; bearbeiding og omdanning av mineralressurser og andre råmaterialer; bearbeiding av bambus, trebark, rotting, klatreplanter eller andre naturmaterialer; skjøting av komponenter ved hjelp av bindemidler; behandling og bearbeiding av plastmat; behandling kjemikalier; behandling av plastmaterialer.

- 3 Varemerket ble nektet registrert 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 17. juli 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 31. juli 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes som beskrivende for varene og tjenestene i klasse 1, 17 og 40, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene vil kunne være profesjonelle næringsdrivende. Selv om det legges til grunn at en profesjonell omsetningskrets har en

høyere grad av oppmerksomhet, vil ikke dette ha avgjørende betydning for særpregsvurderingen.

- Merket er satt sammen av de engelske ordene FUSE og PLY. FUSE vil forstås som «å smelte sammen/forene for å forme enheter». PLY vil forstås som «tråd» eller «lag». Sammenstillingen vil kunne oversettes til «lag som smeltes/forenes sammen til en enhet» eller «tråd som smeltes/forenes sammen til en enhet».
- Når det søkte merket brukes for varene i klasse 1, for eksempel «strukturelim for kjøretøy», «klebemiddel for industriell bruk», eller «bindemiddel for liming av komposittmaterialer», vil omsetningskretsen oppfatte merket som beskrivende, ved at varene kan brukes til sammenføring av lag for å forme en enhet.
- Når merket brukes for varene i klasse 17, som f.eks. «selvklebende tape, bånd og film», og «fyllmaterialer», vil merket oppfattes som beskrivende for en egenskap ved varen, nemlig at varen kan legges i flere lag som så smeltes eller forenes sammen til en enhet.
- For tjenestene i klasse 40, beskriver merketeksten at søker tilbyr tjenester som omfatter å behandle materialer som kan smeltes/forenes sammen til en enhet.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er registrert i EU og diverse nasjonale jurisdiksjoner.

## **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke tenke at FUSEPLY er beskrivende når det brukes for klebemidler og lignende. Det er ikke en klar og direkte forbindelse mellom merket og de aktuelle varene og tjenestene, jf. EU-rettens avgjørelse i T-458/05 TEK. Det kreves flere tankerekker for å komme til Patentstyrets konklusjon. Selv om merkets elementer kan gi assosiasjoner til hva produktene kan omfatte, er det kun suggestivt og dermed registrerbart.
- Klager er delvis enig med Patentstyret i at omsetningskretsen nok i hovedsak består av profesjonelle næringsdrivende, men den kan også bestå av den alminnelige sluttbruker som benytter seg av produkter for gjør-det-selv-prosjekter. Selv om gjennomsnittsforbrukeren har en noe høyere grad av oppmerksomhet, har varemerket det nødvendige særpreg.
- Klager viser til Klagenemndas nylige avgjørelser i VM 23/00058 BLACK LINE, VM 22/00082 PLASTEEL, VM 22/00150 COLOURLOCK og VM 23/00022 HELM MASTER hvor ordsammenstillingene ble ansett å ha tilstrekkelig særpreg.
- Merket oppfyller garantifunksjonen. Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for andre aktører å benytte seg av merket FUSEPLY for de aktuelle varene og tjenestene.
- Merket er godkjent i EU, Storbritannia, USA, Canada, India, Taiwan, Malaysia, De forente arabiske emiratene, Mexico, Israel, Filipinene, Australia, Russland, Thailand, Kina og Sør-Korea.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

**8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten FUSEPLY.
- 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 de aktuelle varene og tjenestene vil først og fremst være profesjonelle næringsdrivende. For eksempel vil «klebemidler til industriell bruk» i klasse 1, «produkter av halvbearbeidet plast og syntetiske materialer» i klasse 17 og «bearbeiding av plastmaterialer» klasse 40 markedsføres til en profesjonell omsetningskrets. 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 delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, som består av Kari Anne Lang-Ree og Amund Grimstad, finner at FUSEPLY ikke er direkte beskrivende, og at merket har det nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn for varene og tjenestene i klasse 1, 17 og 40.
- 18 Flertallet finner at FUSEPLY er en noe uvanlig sammensetning av de to engelske ordene FUSE og PLY. Merket er en sammenstilling av FUSE, som kan forstås som «smelte» eller «slå sammen», og PLY, som kan forstås som «tråd» eller «lag», jf. Gyldendals *Stor engelsk-norsk ordbok*. Flertallet bemerker at elementet PLY er mest kjent fra ordet «plywood», som betyr kryssfiner på norsk, og at det ikke er vanlig brukt i andre sammenhenger i Norge.
- 19 Etter flertallets syn er det ikke en så direkte og spesifikk forbindelse mellom sammenstillingen FUSEPLY og varene og tjenestene i klassene 1, 17 og 40 at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende. Varemerket antyder hvordan varene kan brukes eller hvordan de kan være laget. Dette mener flertallet både gjelder den profesjonelle omsetningskretsen og eventuelle alminnelige sluttbrukere som benytter seg av produkter for gjør-det-selv-prosjekter. Når FUSEPLY brukes for varer som klebemidler og halvfabrikater av plast, må gjennomsnittsforbrukeren gjennomgå en fortolkning eller et tankesprang for å finne en beskrivende betydning.
- 20 Flertallet legger også en viss vekt på at merket er registrert i en rekke andre jurisdiksjoner, herunder engelsktalende jurisdiksjoner som Storbritannia, USA, Canada og Australia i tillegg til EU.
- 21 Mindretallet, som består av Sarah Wennberg Svendsen, konkluderer med at merket er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum.
- 22 Mindretallet legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper, og at han eller hun vil forstå merket som en sammenstilling av de engelske ordene FUSE og PLY, som betyr «slå sammen» og «lag», jf. ordboktreffene nevnt ovenfor. Gjennomsnittsforbrukeren i dette tilfellet er en profesjonell næringsdrivende som gjør innkjøp av for eksempel industrielle klebemidler eller halvfabrikater av plast til bruk i sin virksomhet. Denne gjennomsnittsforbrukeren vil kjenne til at tre- og plastmaterialer, for eksempel kryssfiner og lignende plater av plast, kan bestå av flere lag som er limt sammen. Han eller hun vil også kjenne til det engelske ordet for kryssfiner – «plywood» – hvor

ordelementet «ply» nettopp betegner at materialet består av flere lag. Etter mindretallets syn vil gjennomsnittsforbrukeren derfor uten videre oppfatte sammenstillingen FUSEPLY som «slå sammen lag» eller «sammenslåtte lag».

- 23 Når merket brukes for varene i klasse 1, for eksempel «klebemiddel til industriell bruk» eller «bindemiddel for bruk i liming av materialer», mener mindretallet at den profesjonelle gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merket som informasjon om at klebemiddelet eller bindemiddelet kan brukes for å slå sammen flere lag av materialer, for eksempel tynne lag av tre eller plast. Når merket brukes for blant annet «produkter av halvbearbeidet plast og syntetiske materialer» og «halvfabrikata elementer laget av plastmaterialer og syntetisk harpiks» i klasse 17, vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte FUSEPLY som informasjon om at materialene består av sammenslåtte lag. Med hensyn til tjenestene i klasse 40, for eksempel «bearbeiding av plastmaterialer», vil merketeksten oppfattes som at tilbyderens tjenester går ut på å bearbeide plastmaterialer ved å sette sammen eller smelte sammen plastlag.
- 24 Slik mindretallet ser det, har merket et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive varene og tjenestene. Dermed kan det ikke være avgjørende at FUSEPLY er et nydannet ord, jf. EU-domstolens sak i C-191/01 Doublemint avsnitt 32. Mindretallet kan ikke se at gjennomsnittsforbrukeren må gå gjennom mentale skritt for å oppfatte merkets meningsinnhold eller at merket er suggestivt, slik klager anfører. Merket er dermed beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, finner mindretallet at FUSEPLY heller ikke vil være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, slik at merket også mangler særpreget som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret i henhold til flertallets votum. Merket i utpekningen kan registreres for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 1, 17 og 40 uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

### **Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)