



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00083  
Dato: 3. oktober 2017

---

Klager: HTS Hans Torgersen & Sønn AS  
Representert ved: Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Tove Aas Helge

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 24. mars 2017, hvor det kombinerte merket BESAFE, søknad nummer 201614861:

The logo for BeSafe, with 'Be' in orange and 'Safe' in dark blue.

ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 18: Bæremeiser og bæreseler for bæring av barn.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at merket ble ansett å være beskrivende jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klagen innkom 23. mai 2017 og Patentstyret har den 12. juni 2017 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det kombinerte merket BESAFE beskriver de aktuelle varene i klasse 18 eller sentrale egenskaper ved dem. Merket mangler også det nødvendige særpreg og nektes registrert.
- Merket er et kombinert merke med den engelske teksten BESAFE, som betyr «vær trygg/sikker». Ordene er skrevet i en fet font og står inntil hverandre uten mellomrom. Ordet BE er skrevet i oransje, mens SAFE er skrevet i sort. Begge ordene har stor forbokstav.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene vil være både private sluttbrukere og profesjonelle forhandlere.
- Meningsinnholdet «Vær sikker/trygg!» vil direkte og umiddelbart oppfattes som at produktene er trygge i bruk. Dette er en vesentlig egenskap ved bæreseler og bæremeiser til barn.
- Sikkerhetsaspektet er ekstra viktig når barnet skal bæres på kroppen. Man må da stole på at stropper og festeanordninger holder, og at barnet sitter trygt og ikke faller ut.
- Det at produktet også har andre egenskaper/funksjoner, som selve bærefunksjonen og det at man kan regulere stroppene for økt komfort for voksen og barn, er ikke utslagsgivende. Det at merketeksten er beskrivende for én av varenes ønskede egenskaper er tilstrekkelig.

- Det er innsendt eksempler på markedsføring av slike produkter, hvor det er fokusert på andre egenskaper enn sikkerhet. Patentstyret viser til eksempler på at også sikkerhet er viktig i forbindelse med varene, blant annet nettsiden <http://www.outnorth.no/turutstyr/baereoppbevaring/ryggsekker/baeremeis>.
- Utsagnet «Be safe!» vil oppfattes som et salgsfremmende utsagn, som ikke er egnet til å angi en bestemt kommersiell opprinnelse for produktene. Merket oppfyller således ikke garantifunksjonen.
- Fonten som er benyttet i merket og fargene oransje og sort, er ikke egnet til å tilføre merket særpreg. Fargebruken, samt bruken av stor forbokstav i både BE og SAFE, gjør at leseren enkelt forstår at teksten skal deles opp i to ord. Dette gjør det lettere å oppfatte det beskrivende og salgsfremmende betydningsinnholdet.
- Patentstyret er ikke enig i at Klagenemndas vedtak i sak VM 14/063 som gjaldt et identisk merke, skal tillegges noen avgjørende betydning for skjønnsutøvelsen i nærværende sak. KFIRs vedtak skiller seg fra nærværende sak på to sentrale punkter. For det første gjaldt vedtaket andre varer. For det andre ble det fremlagt dokumentasjon for Klagenemnda som hadde betydning for vurderingen av innarbeidelse. Da KFIR til slutt konkluderte med at merket kunne registreres for samtlige varer, ble det lagt vekt på kjennskapen til merket i markedet. I nærværende sak er det ikke inngitt dokumentasjon for innarbeidelse eller bruk, og Patentstyret har derfor kun hatt anledning til å vurdere merkets iboende særpreg.

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

- Det anføres prinsipielt at det søkte merket må anses tilstrekkelig særpreget og registrerbart for de omsøkte varene. Subsidiært anføres det at det søkte merket må anses innarbeidet i henhold til § 3 tredje ledd, jfr. § 14 tredje ledd andre punktum. Det bes om at varemerkesøknad 201614861 må aksepteres til registrering for alle omsøkte varer.
- KFIR har tidligere behandlet Patentstyrets nektelse av varemerkesøknad nr. 201011924, som gjaldt et identisk merke, søkt for andre vareklasser, ref. sak VM 14/063. Det søkte merket ble av KFIR ansett tilstrekkelig særpreget for produkter «som ikke spiller på sikkerhetsaspekter ved produktene», jfr. punkt 21 i avgjørelsen. For «sikkerhetsrelatert utstyr for barn», kom KFIR til at tekstelementet i det søkte merket ville fremstå som egenskapsangivende.
- Det sentrale spørsmålet er følgelig om de nå omsøkte varene, «bæremeiser og bæreseler for bæring av barn», faller inn under kategorien av varer «som ikke spiller på sikkerhetsaspekter ved produktene», eller om disse produktene hovedsakelig er sikkerhetsprodukter, som Patentstyret har lagt til grunn.
- Klager anfører at dette er en type produkter som klart ikke spiller på sikkerhetsaspekter, og det søkte merket må følgelig anses tilstrekkelig særpreget i tråd med KFIRs avgjørelse VM 14/063.

- Det primære formålet med denne type produkter er på en enkel og praktisk måte bære barnet med seg. Dette i motsetning til sikkerhetsbelter, sikkerhetsseter og hjelmer, som utelukkende kjøpes med sikkerhet og beskyttelse som formål. Det er selvfølgelig viktig for en bærereis eller bæresele at barnet ikke faller ut. Likevel er ikke dette sikkerhetsrelatert utstyr.
- Det vises til eksempler på varer som KFIR i sin avgjørelse ikke anså primært å være sikkerhetsrelaterte produkter og som merket således var særpreget for, deriblant senger, stoler, solskjerming for kjøretøyer og babyspeil for bakovervendte barn i baksetet.
- Selv om det er viktig at disse produktene er sikre i bruk, gjør ikke dette produktene til sikkerhetsrelaterte produkter. Etter klagers mening er det utvilsomt at bæremeiser og bæreseler faller i samme kategori.
- Det vises til produktomtale av «baby carrier» fra [www.babyshop.no](http://www.babyshop.no).
- Det vises til en artikkel om bæremeiser fra [www.foreldre.no](http://www.foreldre.no). Denne artikkelen tester bæremeiser og gir tips om hva man skal se etter når man kjøper en bærereis. Det henvises til at sikkerhet ikke er et tema i produkttesten, og at det vanskelig kan opprettholdes at «hensikten med bæremeiser og bæreseler nettopp er egenskapen å sikre barnet»
- Patentstyret har i uttalelse datert 2. februar 2017 vist til et par eksempler hvor «sikkerhet er en del av markedsføringen» for bæreseler. Klager anfører at eksemplene underbygger at dette ikke er sikkerhetsprodukter, da disse først og fremst trekker frem egenskaper som komfort, ryggstøtte og tilpasningsmuligheter som sentrale egenskaper, før det nevnes at man kan «bære barnet ditt trygt og nært deg» og at «alle bæremeisene [...] er etter våre erfaringer sikre for barna og gode nok til korte turer».
- Til sammenligning vedlegges utskrift av en test av barnevogner fra 2013, hentet fra [www.kk.no](http://www.kk.no), som nærmest utelukkende omhandler sikkerhetsaspekter ved vognene. Likevel er barnevogner ikke ansett å være et sikkerhetsprodukt, og KFIR har funnet det søkte merket tilstrekkelig særpreget for barnevogner.
- Subsidiært skal det anføres at innarbeidelsen av det søkte merket for sikkerhetsprodukter for barn må legges til grunn også for bæremeiser og bæreseler for bæring av barn.
- Merket er ikke tatt i bruk for disse produktene før søknadsdatoen. KFIR la imidlertid til grunn i nevnte avgjørelse at det søkte merket må anses innarbeidet hva gjelder «sikkerhetsrelatert utstyr for barn».
- Det skal anføres at denne sterke innarbeidelsen og markedslederposisjonen for BESAFE for sikkerhetsrelaterte produkter vil smitte over også til andre produkter i samme segment, slik som bæremeiser og bæreseler, dersom disse produktene blir ansett å være sikkerhetsprodukter.

- Det henvises til avsnitt 33 i KFIRs avgjørelse der det fremgår at «den svært høye kjennskapen til merket BESAFE smitter over på andre produkter i samme segment».
- Det har formodningen mot seg at vedkommende i samme butikk ser det samme merket på en bæremeis eller bæresele, og for akkurat disse produktene ikke oppfatter merket som en indikasjon på kommersiell opprinnelse, men som et generelt beskrivende utsagn.
- Det anføres derfor at det søkte merket BESAFE tilsvarende må anses innarbeidet for produktsegmentet «sikkerhetsutstyr for (transport av) barn», og at det dermed må legges til grunn at merket er innarbeidet også for «bæremeiser og bæreseler for bæring av barn».
- Det antas at konklusjonene i sak 14/063 kan legges til grunn uten at innarbeidelsesdokumentasjon innsendes på nytt.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle merket er et kombinert merke bestående av en sammenstilling av ordene BE og SAFE i en svak figurmessig utforming i fargene oransje og mørk grå. Ordelementene BE og SAFE er engelske og kan oversettes til «å være trygg/sikker». Merket er gjengitt over i avgjørelsens avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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 annet 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).
- 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 gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

- 14 Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene i klasse 18 vil i hovedsak være private forbrukere med et høyt oppmerksomhetsnivå og som er velinformert. Produktene selges hovedsakelig i spesialforretninger med ansatte selgere som veileder forbrukerne. Gjennomsnittsfbrukeren 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes 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.
- 16 Klagenemnda bemerker innledningsvis at den har hatt et identisk merke til behandling i VM 14/063. I den tidligere saken kom Klagenemnda til at det aktuelle merket vil måtte anses beskrivende for en egenskap når det gjelder «de varer som retter seg mot sikkerhetsrelatert utstyr for barn», jf. avsnitt 22. Dette gjaldt varer som f.eks. ulike type hjelmer og sikkerhetsseler. Heller ikke figurutformingen ble ansett tilstrekkelig til å gi merket distinktiv evne for slike varer. Når det gjaldt varer som ikke spiller på sikkerhetsaspekter ved de aktuelle varene, var Klagenemnda av den oppfatning at merket ikke direkte og umiddelbart ville anses beskrivende. Merket ble således ansett å besitte iboende særpreg for slike varer som eksempelvis «barnestoler» og «barnevogner», jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 17 Klagenemnda kan ikke se at den foreliggende saken stiller seg i et annet lys enn sak VM 14/063, all den tid merkene er identiske og varene må anses å være innenfor det samme vide segmentet av varer som retter seg mot småbarnsforeldre.
- 18 Det avgjørende spørsmålet saken reiser, blir derfor om de aktuelle varene, «bæremeiser og bæreseler for bæring av barn», er å anse som sikkerhetsrelatert utstyr.
- 19 Klagenemnda er av den oppfatning at det åpenbart foreligger et sikkerhetsaspekt ved de aktuelle varene, i likhet med de fleste varer som retter seg mot barn. For bæremeiser og bæreseler er det selvsagt viktig at barnet sitter trygt slik at det ikke faller ut. Klagenemnda finner imidlertid at det er andre kvaliteter og egenskaper ved varene som er mer fremtredende, slik som viktigheten av at barnet sitter ergonomisk riktig, at bæremeisen/selen er god å bære, vekten på produktet og at den er enkel i bruk.
- 20 I lys av dette, har Klagenemnda kommet til at det kombinerte merket BESAFE ikke direkte og umiddelbart vil være beskrivende for de aktuelle varene da disse ikke primært er å anse

som sikkerhetsrelatert utstyr. Patentstyrets avgjørelse må omgjøres, og det kombinerte merket BESAFE kan registreres uhindret av varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

**Det avses slik**

## Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknad nummer 201614861, det kombinerte merket BESAFE, registreres.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)

Tove Aas Helge  
(sign.)