



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00118  
Dato: 28. april 2023

---

Klager: Everdry AB  
Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Liv Turid Myrstad og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. juni 2022 hvor det kombinerte merket IS-FRITT SNABBT OCH EFFEKTIVT MOT ISHALKA NER TILL -50°C, internasjonal registrering nummer 1511392, med søknadsnummer 202001308 ble nektet virkning i Norge. Merket ser slik ut:



- 3 Merket ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 1: Salts [chemical preparations]; chlorides; anti-slip agent consisting of salts or chlorides; liquid salt for deicing; anti-freeze chemicals; chemical preparations for melting snow and ice.

- 4 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 5 Klage kom inn 29. juli 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt Klagenemnda for videre behandling den 2. september 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket beskriver egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 1, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Merket inneholder uten tillatelse et statsflagg, eller noen som er egnet til å oppfattes som slikt flagg, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Varemerket vil oppfattes som en etikett bestående av produktinformasjon. Merket består av en rekke uregistrerbare elementer, som heller ikke samlet er egnet til å gi merket særpreg. Det er ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil lese all teksten eller feste seg ved alle de figurative elementene og symbolene i merket. Patentstyret vil derfor fokusere på de elementene som har størst innvirkning på merkets helhetsinntrykk.

- Merket består av enkle svenske og norske ord som den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå. De svenske ordene er identiske eller ligner på de norske ordene, eller vil bli forstått ut fra sammenhengen.
- Merket domineres av ordsammenstillingen IS-FRITT. Varene er ulike typer av salter og kjemikalier som kan brukes til å forhindre dannelse av is eller til å smelte is. IS-FRITT vil på en direkte og umiddelbar måte angi at formålet med varene er å holde eller gjøre noe fritt for is, nettopp å hindre eller fjerne isdannelse. Den grønne teksten vil bli oppfattet som en presisering av egenskaper og kvaliteter ved varene, nemlig at produktene virker raskt og er effektiv på isholke ned til 50 kuldegrader. Den blå teksten er satt opp i kulepunkter, som på grunn av den begrensede oppløsningen til den digitale merkegjengivelsen, er noe vanskelig å lese. Man kan skimte setninger som «snabbverkande och drygt», «ströare medföljer» og «1kg=20m3». Denne teksten vil kun bli oppfattet som en oppramsing av beskrivende informasjon om varenes nærmere kvaliteter og egenskaper, samt produkttilbehør.
- Den finske teksten vil i seg selv ikke forstås, men vil oppfattes som en oversettelse av den beskrivende norske og svenske teksten i merket. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke feste seg ved den finske teksten, og vil ikke oppfatte denne som et særpreget element.
- Det foreligger et friholdelsesbehov for den beskrivende merketeksten.
- Merketeksten ramser opp kvaliteter og egenskaper ved varene. Merkets figurative elementer er verken hver for seg eller samlet egnet til å avlede oppmerksomheten fra merketekstens beskrivende meningsinnhold. De figurative elementene og symbolene fremstår som ren dekor eller informasjonssymboler om egenskaper og geografisk opprinnelse. Fargebruken er enkel og ordinær. De mindre tekst- og figurelementene er så små og utydelige at de må anses som neglisjerbare. I den grad de små elementene vil oppfattes, vil disse oppfattes som ren produktinformasjon, strekkode, varselsymbol eller lignende. Merket inneholder ingen fantasifulle eller iøynefallende elementer, og det er ingenting ved oppstillingen som gjør at det helhetlig fremstår som et særpreget kjennetegn.
- Patentstyret er enig i at merkets preg av å være en etikett i seg selv ikke må føre til at det mangler særpreg. Men i foreliggende sak er det ingenting ved sammenstillingen av tekst- og figurelementer som gir uttrykk for kommersiell opprinnelse. Merket fremstår som en etikett som utelukkende består av produktinformasjon og rene dekorative elementer.
- Siden merket er beskrivende, mangler det særpreg som kjennetegn og oppfyller ikke garantifunksjonen.
- Registrering nr. 85020, det kombinerte merket 1-2-3 NYLON-SÅPE, internasjonal registrering nr. 1499876, det kombinerte merket TERRE D'ITALIA og nr. 766253, det kombinerte merket LA LORRAINE, kan ikke tillegges betydning. Merkene er ikke analoge eller gir ikke uttrykk for dagens særpregsnorm.
- At merket er gitt vern både i Sverige og Finland er et moment i Patentstyrets vurdering, men kan ikke få avgjørende betydning i saken.

- Merket inneholder det svenske flagget eller noe som er egnet til å oppfattes som det svenske flagget, og må derfor nektes registrert etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c. Nektelsesgrunnen kan frafalles hvis det gis tillatelse fra rett myndighet. Uttalelsen fra den svenske varemerkemyndigheten, Patent- og registreringsverket (PRV) gir ikke tillatelse til bruk av det svenske flagget som del av merket i Norge. PRV sin vurdering av merket i relasjon til svenske regler og svenske forarbeider kan heller ikke være bestemmende for hvorvidt samtykke kreves i Norge etter den norske lovbestemmelsen.

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

- Patentstyret har ikke tatt tilbørlig hensyn til merkets sammensatte karakter. Merket har uvanlig mye tekst på tre nordiske språk og engelsk. Merker med langt kortere tekst har blitt ansett som særpreget tidligere. Tekstmengden i seg selv utelukker at kunder umiddelbart kan oppfatte alt som er skrevet. Patentstyrets anførsel om at teksten bare er produktinformasjon, fremstår som en formodning. Teksten er omfattende, og Patentstyret har ikke påvist at det hele umiddelbart kan oppfattes som beskrivende eller uten særpreg. Det er tidkrevende å oppfatte helheten, noe som strider mot kravet til umiddelbarhet.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke umiddelbart oppdage at merket har norsk tekst, da den ikke står lengst til venstre i merket, hvor lesing antas å starte.
- Det er kun anledning til å se bort fra merkeelementer som anses som uvesentlige. Patentstyret har ikke vurdert om deler av teksten er ubetydelig eller uvesentlig. Mulige nyanseforskjeller mellom norsk og svensk tekst er ikke undersøkt, og finsk tekst er overhodet ikke undersøkt. Det er ikke påvist at tekstene utelukkende er beskrivende eller at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merketeksten slik.
- Ethvert merkbart avvik fra rent beskrivende tekst er egnet til å gi et merke tilstrekkelig særpreg. Merket har et stort antall detaljer som preger helheten, og har et gjennomført design med konsekvent symmetrisk bruk av farger, figurer og tekst. Merket er ikke enkelt, men utpreget sammensatt og komplisert.
- Det er kun tegn og angivelser som etter normal språkbruk direkte eller med henvisning til en av vesentlige egenskaper kan betegne de søkte varene. Patentstyret har bare vurdert deler av teksten, og har ikke påvist at resten av teksten er beskrivende.
- Merket er langt mer komplekst enn merket i T-559/10 Natural Beauty, og klager kan derfor ikke se at denne får betydning. Merket fremstår som en særpreget etikett. Etiketter er en form for kjennetegn som kan ha mye tekst, og det er ikke klart om teksten er beskrivende før man har lest gjennom alt. Etiketten kan også bestå av reklame, det vil si salgsfremmende informasjon som priser varer eller vareegenskaper, uten at det er strengt beskrivende. Etiketter har regelmessig og tradisjonelt også figurinnslag og farge.
- Figurdelene i merket er egnet til å tilføre særpreg og bidra til at merket ikke umiddelbart oppfattes som beskrivende. Patentstyrets granskning gir ikke entydig svar på hva merket

som helhet viser. For eksempel har Patentstyret begrunnet at dråpene viser at snø og is smelter, men også at varene er flytende noe som ikke stemmer med at de kan strøs utover. Patentstyret har mistet helheten av syne, jf. VM 22/00019 PRO MIX avsnitt 20.

- Merket inneholder en mengde informasjon som Patentstyret ikke har vurdert, og det er dermed ikke mulig å etterprøve om vilkåret for nektelse er oppfylt. Den svenske teksten har ord som ikke umiddelbart vil forstås av innbyggere i strøk fjernt fra Sverige, noe Patentstyret ikke har motbevist.
- Patent- og registreringsverket (PRV) i Sverige oppfatter at bruken av flagget ikke kan gi et offisielt inntrykk. Det var derfor ikke behov for å gi eksplisitt tillatelse til registrering og bruk, da det var åpenbart at det er tillatt. Skrivet fra PRV er ikke en spesifikk tillatelse for Finland e.l., men en generell uttalelse om at PRV selv ikke i Sverige har sett problemer med flagget i merket. Dette fremstår som tillatelse til registrering og bruk av merket med flagg hvor som helst i verden, ikke bare i Finland og Norge. Det gjelder ikke formkrav til tillatelsen. Så lenge kompetent myndighet, her PRV, ikke har innvendinger mot at et svensk foretak registrerer merket i Sverige, kan klager ikke se at det er Patentstyrets oppgave å hindre registrering i Norge når PRV klart sier at svensk myndighet ikke krenkes, se Kjennetegnsrett side 149 med henvisning til avgjørelser fra 2. avdeling. Det er ikke påvist hjemmel for å se bort fra en tillatelse som er gitt slik PRV her har gjort det.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

### **9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 10 Søknader om registrering av varemerker som er innlevert før ikrafttredelsen av endringene i varemerkeloven av 1. mars 2023, skal anses å oppfylle kravene til søknaden hvis bestemmelsene om dette som gjaldt før 1. mars 2023 er oppfylt, jf. forskrift 17. februar 2023 nr. 230 om overgangsbestemmelser til endringene i varemerkeloven punkt 1. Klagenemnda bemerker at dette innebærer at varemerkeforskriften før lovendringen gjelder, slik at det kombinerte merket skal vurderes i størrelsen 8,0 cm x 8,0 cm, jf. varemerkeforskriften § 8 andre ledd.
- 11 Når Klagenemnda skal vurdere hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte de ulike tekstelementene, tas det hensyn til at noe av skriften ikke er lesbar i størrelsen 8,0 cm x 8,0 cm. Ordelementet IS-FRITT og den svenske teksten SNABBT OCH EFFEKTIVT MOT ISHALKA NER TIL -50°C er merkets mest fremtredende elementer i størrelsen 8,0 cm x 8,0 cm. De blå kulepunktene med svensk tekst, den norske teksten RASK OG EFFEKTIV MOT ISHOLKE NED TIL -50°C og 10kg/14l er også lesbare i dette formatet. Det er i tillegg lett å oppfatte den blå borden med snøkrystaller, den grønne borden med hvite dråper, den blå spaden og det svenske flagget. De øvrige tekst- og figurelementene er så små at de ikke vil kunne leses eller oppfattes i denne størrelsen, og må derfor anses som neglisjerbare elementer uten adskillende evne. Merket er gjengitt over i avsnitt 2.

- 12 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 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.
- 13 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 14 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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.
- 15 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.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 1 vil være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 17 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. 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.
- 18 Klagenemnda har kommet til at merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 19 Merkets varefortegnelse gjelder salter og kjemikalier i klasse 1 som kan brukes til å forhindre dannelse av eller smelte is og derved gjøre veien sklisisikker, for eksempel «anti-slip agent consisting of salts and chlorides», «anti-freeze chemicals» og «chemical preparations for melting snow and ice».
- 20 Merket består blant annet av tekst på norsk, svensk og finsk. Når det gjelder nordmenns språkforståelse, bemerker Klagenemnda at norsk og svensk er relativt like språk, mens finsk skiller seg vesentlig fra disse. Klagenemnda legger til derfor grunn at gjennomsnittsforbrukeren forstår betydningen av de lesbare norske og svenske ordene, men ikke den finske teksten. Klagenemnda finner at gjennomsnittsforbrukeren uansett vil rette oppmerksomheten mot teksten som forstås.
- 21 Etter Klagenemndas vurdering vil den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfatte merkets dominerende, synlige og lesbare elementer som beskrivende for varenes egenskaper, kvaliteter og formål. Den røde teksten IS-FRITT med den grønne svenske underteksten SNABBT OCH EFFEKTIVT MOT ISHALKA NER TIL -50°C, vil umiddelbart oppfattes som informasjon om at varene kan holde veien isfri og at produktene virker raskt og effektivt mot isholke ned til 50 kuldegrader. I den grad gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte de blå kulepunktene med svensk tekst, vil denne kun oppfattes som en oppramsing av varenes egenskaper, kvaliteter og anbefalt mengde per areal, for eksempel at produktene virker raskt og er drøy i bruk, er skånsomme mot sko, gulv og gress og er lett å spre utover. Elementet 10kg/14l vil kun oppfattes som informasjon om hvor mye som følger med i pakken. Den norske teksten RASK OG EFFEKTIV MOT ISHOLKE NED TIL -50°C vil oppfattes på samme måte som den tilsvarende svenske teksten som er forklart ovenfor. Klagenemnda er etter dette kommet til at samtlige av merkets lesbare tekstelementer i størrelsen 8,0 cm x 8,0 cm har en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse med varene som derfor vil oppfattes beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 22 For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra tekstens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettsens avgjørelse T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25. Det må foretas en helhetsvurdering, og det avgjørende vil være om den konkrete oppstillingen av samtlige elementer som helhet har tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda kan ikke se at dette er tilfelle i foreliggende sak.
- 23 I størrelsen 8,0 x 8,0 cm er det sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte den blå borden med snøkrystaller, den grønne borden med hvite dråper, den blå spaden og det svenske flagget. Klagenemnda er av den oppfatning at disse umiddelbart vil oppfattes som dekorative og informative innslag som underbygger merketekstens beskrivende meningsinnhold og at det er tale om svenskproduserte varer. Fordi snøkrystaller naturlig forbindes med snø og kulde og dråper med regn og vann, er det sannsynlig figurelementene kun vil oppfattes som en forsterkning av merketekstens beskrivende budskap. Den blå spaden vil kun oppfattes som informasjon om at produktet kan spres med en spade. I den

grad teksten STRÖARE INNGÅR vil oppfattes, vil elementet med spade og tekst som helhet kun oppfattes som informasjon om at med på kjøpet følger en spade til å spre varene med. Det svenske flagget vil kun oppfattes som informasjon om at varene er tilvirket eller har sin opprinnelse i Sverige.

- 24 Etter Klagenemndas syn er det usannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte eller feste seg ved merkets øvrige tekst- og figurelementer, som enten er for små eller uklare. Merket er så komplisert og sammensatt at man kan ikke gå ut fra at gjennomsnittsforbrukeren vil lese all tekst, og heller ikke merke seg ved detaljer. Det kan ikke legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil gjøre en analytisk undersøkelse, eller være spesielt oppmerksom når han eller hun møter varemerket i handelen.
- 25 Klagenemnda er som et utgangspunkt enig med klager i at en etikett etter omstendighetene kan oppfylle registreringsvilkårene i varemerkeloven, men finner at dette ikke er tilfelle i denne saken. Etter en helhetsvurdering, hvor elementenes gjensidige påvirkning er tatt i betraktning, er Klagenemnda kommet til at merkets samlede grafiske helhetsinntrykk ikke er egnet til å avlede oppmerksomheten fra merketekstens beskrivende karakter. De grafiske elementene underbygger merkets beskrivende tekst, og mangler et iøynefallende og gjenkjennelig distinkt element som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved. Se til dette EU-rettens avgjørelse i T-361/18 SIR BASMATI RICE avsnitt 66. Helhetlig sett fremstår merket som en etikett for produktemballasje bestående av en rekke elementer som både hver for seg og samlet vil oppfattes beskrivende og uten varemerkerettslig særpreg. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 26 Klager viser til at merket er registrert i Sverige. Selv om registreringen i Sverige kan være relevant for særpregsvurderingen i Norge kan utfallet av saken i Sverige ikke få avgjørende betydning i Norge. Klagenemnda viser til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende slutter seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NOMORE 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 kommer til uttrykk i sak C-218/01 Henkel og HR-2016- 2239-A Route 66.
- 27 Merket inneholder en gjengivelse av det svenske flagget eller noe som er egnet til å oppfattes som det svenske flagget. Varemerkeloven § 15 bokstav c bestemmer at et varemerke kan ikke registreres hvis det uten tillatelse inneholder et statsflagg eller noe som er egnet til å oppfattes som et slikt flagg. Ordlyden gir uttrykk for at det gjelder et absolutt forbud mot å registrere merker som inneholder statsflagg uten tillatelse fra kompetent myndighet. Den kompetente myndigheten for svenske statsflagg er delegert til det svenske Patent- og registreringsverket (PRV). I skrivet fra PRV fremgår at det ikke er nødvendig med tillatelse etter den svenske loven «1970:498 om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar», fordi:



«Märkena består av en etikett med en liten svensk flagga som inte på något sätt är framträdande utan fungerer som en ren opplysning om varornas ursprung. Det sätt som flaggan avbildas på ger ikke varumärkena en offisiell karakter og det framstår ikke som at svenska staten står bakom dessa varumärken.»

- 28 Klagenemnda kan ikke se at det følger av ordlyden i varemerkeloven § 15 bokstav c at forbudet er betinget av at flagget har en fremtredende posisjon i merket, eller at det har en offisiell karakter som gir inntrykk av en forbindelse til staten som det aktuelle flagget tilhører. Klagenemnda kan heller ikke se at skrivet fra PRV gir klager tillatelse til å bruke eller registrere merket med det svenske flagget i Norge. Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at merket ikke kan gis virkning i Norge etter varemerkeloven § 15 bokstav c.
- 29 Klagenemnda har kommet til at internasjonal registrering nummer 1511392 ikke kan gis virkning i Norge, fordi merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 1, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Merket kan heller ikke gis virkning i Norge etter varemerkeloven § 15 bokstav c.

**Det avses slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1511392, med søknadsnummer 202001308, kan ikke gis virkning i Norge.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Liv Turid Myrstad  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)