



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 23/00067  
Dato: 2.oktober 2023

---

Klager: Alcon Inc.  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Amund Brede Svendsen og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. mars 2023 hvor det kombinerte merket TOTAL 1, internasjonal registrering nummer 1509943, med søknadsnummer 202000910, ble nektet virkning i Norge. Merket ser slik ut:



Merket ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Contact lenses.

- 3 Varemerket ble nektet virkning 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 30. mai 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 22. juni 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket vil oppfattes som en beskrivende angivelse av egenskaper og kvaliteter ved varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Ordet TOTAL kan bety «fullkommen, fullstendig, komplett, hel eller samlet». Tallet 1 kan oppfattes som en angivelse av en mengde på én eller en kvalitetsangivelse.
- Kontaktlinser kan ha flere sentrale egenskaper i tillegg til å korrigere synet, for eksempel at de er pustende, tilfører eller ivaretar fuktighet, beskytter mot fremmedlegemer og har en estetisk funksjon.
- Når TOTAL 1 brukes for kontaktlinser, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av egenskaper og kvaliteter ved disse, nemlig at det dreier seg om fullkomne eller komplette kontaktlinser som er av ypperste kvalitet innenfor denne kategorien produkter. Alternativt kan merket bli oppfattet som en beskrivende angivelse av egenskaper i form av at kontaktlinsene er fullkomne eller komplette linser ment for 1 – én - dags/måneds bruk.

- Den figurative utformingen anses for å være svært beskjeden og lite iøynefallende. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke feste seg nevneverdig ved sirkelfiguren rundt tallet 1. Merket som helhet preges og domineres av den beskrivende teksten TOTAL 1.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er godkjent i andre jurisdiksjoner.

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

- Merket er tilstrekkelig distinkt og registrerbart for de aktuelle varene.
- TOTAL 1 er et nyskapt og originalt uttrykk. Det er ingen sammenheng mellom ordet TOTAL og tallet 1. Merket som helhet gir ikke mening for alminnelige forbrukere i kjøpsituasjoner, og det vil derfor skape nysgjerrighet og undring. Merket kan også oppfattes som TOTALEN. Dette bidrar ytterligere til å gi merket distinktiv evne.
- TOTAL 1 vil ikke oppfattes som beskrivende. Forbrukerne vil antakelig tenke i retning av en form for totalitet som har å gjøre med 1. Mulige oppfatninger av merket er for vage, avledede og indirekte til at det kan være grunnlag for noen distinktivitetsnektelse. Merket forblir uklart selv etter eventuelle analyser for så vidt gjelder kontaktlinser. TOTAL 1 er i høyden suggestivt.
- Merkets figurative elementer bidrar til å gi merket særpreg. Merket er i sin utforming blikkfangende, med sin rene og moderne utforming og fremtoning. Det er et merket som er lett å feste seg ved og lett å huske. Eksempler på registrerbare kombinerte merker fra EUIPO Guidelines illustrerer at Patentstyret har lagt for lite vekt på merkets figurative helhet.
- Utenlandske registreringer av merket, særlig i forskjellige europeiske land, underbygger med styrke at Patentstyret har lagt en for streng særpregsvurdering til grunn.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket TOTAL 1 (gjengitt over i avsnitt 2).
- 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 vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. 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 Klagenemndas konklusjon er at det kombinerte merket TOTAL 1 ikke er beskrivende og har det nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn.
- 18 Merketeksten vil oppfattes som en sammenstilling av ordet TOTAL og tallet 1. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at TOTAL kan oppfattes i betydninger som «fullkommen» og «komplett», og at tallet 1 kan oppfattes som en kvalitetsangivelse. Klagenemnda har imidlertid under noe tvil kommet til at det ikke er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten og varenes egenskaper. Etter

Klagenemndas syn har ordet TOTAL og sammenstillingen TOTAL 1 ikke et tilstrekkelig klart og entydig meningsinnhold i relasjon til kontaktlinser. Selv om gjennomsnittsforbrukeren kan oppfatte TOTAL som «fullkommen» eller «komplett», vil det kreve en viss tankevirksomhet for å utlede en beskrivende betydning fra merketeksten. Det fremstår uklart hva det vil si at kontaktlinser er fullkomne og komplette. Klagenemnda kan heller ikke se at det er en meningsfylt sammenheng mellom TOTAL og 1, i motsetning til Klagenemndas konklusjon i VM 13/131 HOTEL ONE avsnitt 15 og 16. Det fremstår heller ikke sannsynlig at tallet 1 sammenstilt med TOTAL umiddelbart vil oppfattes som informasjon om at det er tale om dagslinser eller månedslinser. Etter Klagenemndas vurdering kan merketeksten oppfattes å henspille på at kontaktlinsene har alle egenskaper kjøperen ser etter i kontaktlinser, men ikke så direkte at merket umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfattes som beskrivende.

- 19 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at merket som helhet har et tilstrekkelig avledet meningsinnhold for varene kontaktlinser i klasse 9. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som helhet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller dermed garantifunksjonen og har særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 20 På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen kan gis virkning i Norge for de aktuelle tjenestene i klasse 9 uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen tas til følge.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Amund Brede Svendsen  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)