



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00049  
Dato: 14. oktober 2022

---

Klager: Lounge Underwear Limited  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:  
Sarah Wennberg Svendsen, Kari Anne Lang-Ree og Thomas Strand-Utne  
har kommet fram til følgende

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. januar 2022, hvor det kombinerte merket **LOUNGE**, internasjonal registrering nr. 1378755, med søknadsnummer 201915264, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 25: Bras; knickers.

Varemerket ble nektet fordi det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle nødvendig særpreg, jf. § 14 første ledd.

- 3 Klage innkom 21. mars 2022 og Patentstyret har den 11. april 2022 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

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

- Gjennomsnittsførbrukeren av de aktuelle varene i klasse 25 vil være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere.
- Ordet LOUNGE kan bety «ligge eller sitte henslengt, late seg, dovne seg» eller det kan sikte til et oppholdsrom hvor man kan sitte og slappe av. Videre er det første del av uttrykket «loungewear» som brukes for å beskrive myke og komfortable klær.
- Undertøy omtales også som «loungewear», og Patentstyret har lagt ved eksempler på slik bruk.
- Gjennomsnittsførbrukeren vil direkte og umiddelbart oppfatte merket som en angivelse av varenes art, formål og egenskaper, nemlig at det er truser og bh-er av typen «loungewear». Betydningen av LOUNGE kan sidestilles med uttrykket «loungewear» når det brukes på klær. LOUNGE er et vanlig engelsk ord som ikke krever fortolkning.
- Skriftypen er ordinær, og merket inneholder ingen figurative elementer som tar oppmerksomheten bort fra den beskrivende teksten.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i jurisdiksjonene EU, Tyskland, Frankrike, USA og Storbritannia.
- Merket er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klasse 25. Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.

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

- Patentstyret har lagt til grunn en for streng distinktivitetsnorm.
- Patentstyret har funnet to eksempler på bruk av uttrykket «loungewear» for undertøy på norske nettsider, ellers er det funnet treff fra utenlandske nettsider.
- Klager har ikke søkt beskyttelse for «loungewear», men for LOUNGE alene, og det er dette ordet som skal vurderes. Patentstyret har ikke lagt fram eksempler på bruk av LOUNGE for de aktuelle varene.
- Merket er registrert i EU, Tyskland, Frankrike, USA og Storbritannia. Klager ser ingen grunn til at merket skulle vurderes annerledes i Norge enn i disse jurisdiksjonene. Det bør derfor gis virkning i Norge også.
- Uttrykket «loungewear», som Patentstyret viser til, brukes normalt om joggebukser og «sweatshirts», og ikke for BH-er og truser.

## **6 Klagenemnda skal uttale:**

### **7 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 8 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 består av en angivelse som 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.
- 9 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (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.
- 10 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11 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 og C-299/99 Philips/Remington.
- 11 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.

- 12 Gjennomsnittsforbrukeren av «bras; knickers» i klasse 25 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.
- 13 Den internasjonale registreringen består av teksten LOUNGE, skrevet i en normal skrifttype med svart farge.
- 14 LOUNGE kan oversettes til «ligge eller sitte henslengt» eller «late seg». I relasjon til klær brukes ordet for å beskrive behagelige plagg som passer til å slappe av i. LOUNGE brukes også i norsk dagligtale for å omtale blant annet klær. I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, og at ordet også brukes i norsk dagligtale, legger Klagenemnda til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner betydningen av LOUNGE.
- 15 Klagenemnda legger til grunn at denne kategorien klær ofte blir omtalt som «loungewear». Etter Klagenemndas syn vil den relevante omsetningskretsen oppfatte ordet LOUNGE, alene, som en angivelse av den samme kategorien klær. Fraværet av ordet «wear» fører ikke til at LOUNGE oppfattes på en annen måte, når det brukes i relasjon til klær. Videre vil gjennomsnittsforbrukeren kunne oppfatte LOUNGE som en angivelse av at klærne passer til å slappe av i.
- 16 Klagenemnda er enig i at BH-er og truser ikke er de mest naturlige klærne å omtale som lounge-plagg. Slike varer kan imidlertid lages slik at de er ekstra behagelige å ha på seg, og dermed passer til å slappe av i. Siden gjennomsnittsforbrukeren er vant til at LOUNGE brukes for å beskrive klær, er det mer naturlig å oppfatte ordet som en beskrivelse av klesplaggene BH-er og truser, enn som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Videre har Patentstyret vist at uttrykket «loungewear» brukes til å beskrive undertøy. Et Google-søk bekrefter at norske forbrukere blir tilbudt lounge-undertøy, også uten bruk av det helhetlige uttrykket «loungewear», se for eksempel nettsidene til Adidas og Planet Gates:

hjelp bytte & retur ordresporing bli medlem adiclub logg inn

MENN DAMER BARN SPORTS MERKER KOLLEKSJONER OUTLET

Søk

Damer • Sportswear

**ACTIVE SEAMLESS MICRO-STRETCH SCOOP **LOUNGE** BH**

kr299

White

Betal om 30 dager med Klarna. [Les mer](#)

Få matchende varer [Se produkter](#)

Tilgjengelige størrelser

S M L

STØRRELSKART

LEGG I HANDLEVØGN

(<https://www.adidas.no/active-seamless-micro-stretch-scoop-lounge-bh/GB1253.html>, sist besøkt 6. oktober 2022. Klagenemndas utheving i gult.)

**Lounge** Undertøy Komfortabel trådløs undertøy BH-sett svart og hvitt BH-sett med bomull



**Lounge** Undertøy Komfortabel trådløs undertøy BH-sett svart og hvitt BH-sett med bomull

★★★★★ 5.0 (1 anmeldelse)

kr 155,00

Tilgjengelighet: På lager

Sku: 19895306-black-free-size

COLOR:

CUP SIZE: FREE SIZE

- 1 + [LEGG TIL I HANDLEKURV](#) [❤](#) [📈](#)

**KJØP DET NÅ**

Tags: Sleep & Lounge Kvinners klær og tilbehør

[G](#) [f](#) [t](#) [+](#) 0

**BESKRIVELSE** STØRRELSOVERSIKT FRAKT OG LEVERING

**Kjønn:** Kvinner

**Produkttype:** BH og korte sett

**Bra stil:** Polstret

**Cup Shape:** Tre kvartaler (3 / 4 Cup)

**Brand Name:** kysse zhao

(<https://no.planet-gates.com/produkter/loungeundert%C3%B8y-komfortable-tr%C3%A5dl%C3%B8se-undert%C3%B8y-BH-sett-med-svart-og-hvitt-BH-sett?variant=12856441569368>, sist besøkt 6. oktober 2022. Klagenemndas utheving i gult.)

- 17 Klagenemnda har under noe tvil kommet til at gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte ordet LOUNGE som en angivelse av varenes art/kategori og egenskaper, nemlig at dette er lounge-klær som passer til å slappe av i. Det foreligger dermed en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten LOUNGE og de gjeldende varene. Merket blir derfor å nekte etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 18 Merket inneholder ingen figurative elementer som tar oppmerksomheten bort fra den beskrivende teksten.
- 19 Gjennomsnittsfbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra **LOUNGE**. Den internasjonale registreringen oppfyller derfor ikke garantifunksjonen for varene, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Klager har vist til at merket er gitt virkning i EU, Tyskland, Frankrike, USA og Storbritannia og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket. For den norske omsetningskretsen framstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 21 Klagenemndas viser ellers til 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 skjønsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn framkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 P, Henkel, avsnitt 61-64, 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.
- 22 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til at den internasjonale registreringen må nektes virkning for de aktuelle varene i klasse 25, jf. varemerkeloven § 14 første, andre og tredje ledd, jf. § 70 tredje ledd.

### **Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)