



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00037  
Dato: 30. april 2020

---

Klager: '47 Brand, LLC  
Representert ved: Acapo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kaja von Hedenberg og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. januar 2020, hvor det kombinerte merket '47, med søknadsnummer 201713928,



ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 25: Hodeplagg; klær; fottøy.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 2. mars 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 17. mars 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Det søkte merket nektes registrert fordi det mangler særpreg og er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a.
- For de aktuelle varene i klasse 25, vil tallet 47 kunne oppfattes som en størrelsesangivelse. Tallet 47, er i følge Patentstyrets granskning, en helt normal størrelse for herresko. For eksempel har Skoringen, Eurosko, Zalando og Brandos et godt utvalg av sko i størrelse 47. Disse butikkene fører sko opp til størrelse 50 og 53.5.
- Videre er 47 en størrelsesangivelse på sokker, selv om disse oftest oppgis i spenn fra 45-47. Tallet 47 er også en størrelse på blant annet skjortesnipper for herrer og baby-luer.
- Når tallet 47 brukes for de aktuelle varene vil det derfor direkte og umiddelbart oppfattes beskrivende for egenskaper ved varene.
- Den figurative utformingen tilfører ikke merket tilstrekkelig særpreg, da den fremstår som svært enkel og har et vanlig grafisk oppsett. Tallet 47 har en vanlig font og er plassert inne i en rund sirkel. Det er vanlig at skostørrelser er plassert i en sirkel under skoen på skosålen.

- Streken til venstre for tallet og det at tallet 7 er plassert noe lavere enn tallet 4, er ikke særlig iøynefallende, og er etter Patentstyrets mening ikke egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet bort fra tallets beskrivende betydningsinnhold.
- Patentstyret legger ikke avgjørende vekt på at merket er funnet særpreget i blant annet Danmark og Storbritannia, og i EU.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering, og Patentstyrets avgjørelse bes oppheves slik at det søkte merket kan registreres for samtlige varer.
- Teksten i merket ikke er 47, men '47. Apostrofen er ikke så tilbaketrukket at den ikke vil legges merke til, og selv om den utgjør en forholdsvis liten del av det totale arealet, vil den ha en stor effekt på meningsinnholdet varemerket formidler. Det vises til utskrift fra Lexico, vedlagt som bilag 1, og at apostrofer er vanlig brukt for å indikere at et tall utelates, og at dette er vanlig brukt for årstall.
- Det er derfor klagers klare oppfatning at en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert gjennomsnittsforbruker ikke vil oppfatte det omsøkte varemerket som sko- eller klesstørrelsen 47, men med en henvisning til årstallet 1947, hvilket ikke kan sies å ha noen relevans for de aktuelle varene.
- Under alle omstendigheter er det klagers klare oppfatning at den figurative utformingen av det omsøkte varemerket bidrar til å gi et helhetsinntrykk som skiller seg klart fra hva man vil forvente av et rent informasjonsmerke. Selv om skostørrelser kan utføres som et tosifret tall i en sirkel, vil en størrelse sjelden angis med en forseggjort font eller tillegg av ytterligere tegn, slik som i det foreliggende merket. Klager kan heller ikke se at merket som helhet fremstår som en angivelse av størrelse på klær, og ved alminnelig varemerkebruk synes det svært usannsynlig at en slik forvirring skal kunne oppstå.
- Den figurative utformingen gir merket et helhetsinntrykk som klart vil oppfattes som et varemerke av gjennomsnittsforbrukeren. Merket har nemlig et tydelig logopreg og vil enkelt feste seg i gjennomsnittsforbrukerens erindring.
- Selv om friholdelsesbehov ikke er direkte anført av Patentstyret i denne saken, skal klager imidlertid påpeke at registrering av det omsøkte merket på ingen måte medfører at andre næringsdrivende er forhindret fra å angi at sko eller klær er i størrelse 47. Dette følger av varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav b. Sammenholdt med det omsøkte merkets iboende særpreg, taler det faktisk at registrering ikke vil medføre en begrensning i andre aktørers rett til å benytte «47» som en størrelsesangivelse, for at merket skal tillates registrert.
- Det søkte merket er videre, med unntak av Norge, registrert i samtlige jurisdiksjoner hvor det er søkt beskyttelse. Det kan spesielt vises til EU, USA, Danmark, Tyskland og Storbritannia. Etersom varemerkeretten i stor grad skal være harmonisert, må dette klart tale for at merket skal registreres også i Norge. Det har åpenbart også formodningen mot seg

at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte noe annet av merketeksten enn gjennomsnittsforbrukeren i for eksempel EU. Det vises i denne forbindelse til Borgarting lagmannsretts dom av 1. juni 2015, LB-2014-95107, Tretorn, samt Oslo tingretts dom av 11. april 2017, TOSLO-2016-135037, som ble stadfestet av Borgarting lagmannsrett i dom av 8. november 2018, LB2017-105565, «Trådkors».

**7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som ifølge merkebeskrivelsen består av elementet '47. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre 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 andre 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). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 25 består både av private sluttforbrukere og 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 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 Det kombinerte merket består av tallet 47, gjengitt i sort mot hvitt, og plassert inne i en sort sirkel, hvor 7-tallet er plassert litt nedenfor 4-tallet. Til venstre for 4-tallet, består merket også av en parallell, sort strek. Klagenemnda legger til grunn at det mest iøynefallende elementet i merket er tallet 47, med eller uten det fullmektigen omtaler som apostrof-tegnet foran tallet.
- 17 I vurderingen av om 47/47 er å anse som beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, må det foretas en konkret vurdering i relasjon til de nærmere angitt varer i klasse 25. Klager har valgt den generelle klasseangivelsen uten nærmere presiseringer. Hovedgruppene «hodeplagg», «klær» og «fottøy» er generelle overbegreper i klassifikasjons-sammenheng og omfavner en stor og vid gruppe varer. Dette får betydning for vurderingen.
- 18 For vareangivelsen «fottøy» er Klagenemnda enig med Patentstyret i at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte at merket er egnet til å angi den generelle og alminnelig brukte skostørrelsen for herrer – størrelse 47. Slike skostørrelser oppgis ofte i en sirkel, og det er i denne vurderingen uten betydning for Klagenemnda at merket også består av det fullmektigen beskriver som en apostrof.
- 19 Når det gjelder «klær» finner Klagenemnda under noe tvil at merket er egnet til å oppfattes som beskrivende fordi det er egnet til å oppfattes som en størrelse. Patentstyret har vist til at skjortesnipper for herrer gjerne oppgis som størrelse 47. Riktignok benyttes det ofte andre angivelser av størrelse og modeller for herreskjorter, men halsvidden benyttes ofte som en størrelse ved at det angir antall centimeter. Den mest alminnelige størrelsen er 38/39 og 40/41 hvor størrelse 46/47 er den største størrelsen som normalt oppgis i størrelsesguider for halsvidde på herreskjorter. I likhet med herresokker som Patentstyret trekker frem, angis gjerne størrelsen som 45-47 i den alminnelige omsetningen. For disse eksemplene finner utvalget det uten betydning at angivelsen er 46/47 og 45-47 fordi det antas at gjennomsnittsforbrukeren i møte med slike vareslag som herreskjorte og herresokker vil anse tallet 47 som en angivelse av størrelsen.
- 20 I motsetning til Patentstyret, har Klagenemnda etter en konkret vurdering kommet til at det for «hodeplagg» ikke er riktig å nekte merket registrert med samme begrunnelse som ovenfor. Størrelser på hodeplagg kan oppgis i centimeter, men i relasjon til tallet 47 vil det utelukkende være tale om små baby-luer/caps. Baby-luer og caps til babyer oppgis normalt i handelen med andre størrelsesangivelser og Klagenemnda finner det fjernere at

gjennomsnittsforbrukeren i møte med det søkte merket vil oppfatte dette som størrelsen på et hodeplagg for svært små barn (under 1 år).

- 21 Et ellers beskrivende merke kan likevel oppnå registreringsvern dersom det er kombinerte merker med figurative elementer som tilfører merket særpreg. Klagenemnda finner imidlertid ikke den grafiske utformingen tilstrekkelig for å tilføre merket særpreg som helhet for vareangivelsene «klær» og «fottøy», jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20. Til dette er de figurative elementer – sirkel, det fullmektigen omtaler som apostrof, den innbyrdes plassering av elementene i merket samt den fonten som er brukt – for banale. Klagenemnda kan heller ikke se at klagers anførsel om at apostrofen må forstås som årstall, kan føre frem. Til dette er streken/apostofen som fullmektig viser til, et neglisjerbart element i merkeutformingen, som ikke har noen påvirkning på helhetsinntrykket.
- 22 Til klagers anførsel om at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, og betydningen av dette, bemerker Klagenemnda at registreringene som klager viser til ikke får avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg for enkelte av varene, jf. vurderingen ovenfor.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert for «klær» og «fottøy» i klasse 25, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Søknadsnummer 201713928, det kombinerte merket '47, nektes registrert for følgende varer:

Klasse 25: «Klær; Fottøy»

- 3 Søknadsnummer 201713928, det kombinerte merket '47, registreres for følgende varer:

Klasse 25: «Hodeplagg»

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Kaja von Hedenberg  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)