



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 24/00041  
Dato: 27.september 2024

---

Klager: Rørentreprenørene Norge  
Representert ved: ONSAGERS AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Liv Turid Myrstad og Torger Kielland

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. februar 2024, hvor ordmerket RØRHÅNDBOKA, med søknadsnummer 201908789, ble nektet registrert i Norge.

3 Merket ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 16: Tidsskrift innen rørleggerfaget.

Klasse 41: Utgivelse av tidsskrift på nett innen rørleggerfaget.

4 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende for varen og tjenesten, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

5 Klage kom inn 8. april 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 25. april 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Ordmerket RØRHÅNDBOKA er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Det er ikke dokumentert at merket er innarbeidet, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- Merket er satt sammen av ordene RØR og HÅNDBOKA. RØR vil bli oppfattet som beskrivende for en sylindrisk, hul del (for eksempel vannrør, kloakkrør) som blant annet er sentral i rørleggerfaget, mens HÅNDBOKA kan oppfattes som en bok som inneholder grunnleggende informasjon for et fag. RØRHÅNDBOKA vil bli oppfattet som direkte beskrivende for varenes og tjenestenes art og innhold, nemlig at det er tale om en håndbok som handler om rør. Fullmektigen har ikke imøtegått denne vurderingen.

- Patentstyret er enig i at omsetningskretsen er begrenset fordi den presiserte vare- og tjenesteangivelsen retter seg mot profesjonelle aktører og lærlinger innen rørleggerfaget.
- Omsetningskretsen vil ha et noe høyere oppmerksomhetsnivå for håndbøker innen faget, men dette kan ikke få betydning for spørsmålet om innarbeidelse i denne saken. Det er ikke slik at en spesialisert omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere vil oppfatte ikke-distinktive merker som angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P avsnitt 48. KFIR har riktignok i noen saker kommet til at oppmerksomhetsnivået kan få betydning i vurderingen av «virkningen av bruk» etter varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. sak 20/00019, *MT-07*, avsnitt 22. Hovedvekten av disse sakene synes å handle om saker der KFIR har vært i tvil om merket er beskrivende eller ikke (20/00019, 20/00137), samt der merket er et figurmerke (20/00073) eller et kombinert merke (22/00067, 20/00016). I slike tilfeller kan et høyere oppmerksomhetsnivå medføre at forbrukerne legger merke til de merkeelementene som skaper tvil om særpreget eller den figurative utformingen av merket.
- Når et ordmerke er beskrivende er det lite som tilsier at forbrukernes oppmerksomhet medfører at bruken blir oppfattet på en annen måte enn å beskrive varens art. Særlig for fagbøker, håndbøker og lærebøker er det vanlig å bruke beskrivende ord for å angi bokens innhold, og at bøkene skilles fra hverandre med angivelsen av hvem som står bak boken. I slike tilfeller skal det mye til for å kunne fastslå at den beskrivende teksten blir oppfattet som et varemerke, med mindre det foreligger direkte bevis i form av en markedsundersøkelse som bekrefter dette.
- Det er ikke levert inn noen direkte bevis som viser at «Rørhåndboka» har fått en «sekundærbetydning» som i markedsføringssammenheng helt «overdøper» den opprinnelige språklige betydningen, se Gule Sider-saken, avsnitt 47.
- Det er ikke tilstrekkelig at forbrukerne forbinder «Rørhåndboka» med søker; dokumentasjonen må vise at forbrukerne oppfatter det som søkers varemerke, se Høyesteretts sak HR-2017-2356-A (Lilla) avsnitt 98. Dokumentasjonen må vise at merket er brukt slik at det oppfattes som varemerkebruk, og ikke bare som beskrivende tittel.

- De fleste eksemplene på faktisk bruk av teksten «Rørhåndboka» benyttes på forsiden av tidsskriftet sammen med det kombinerte merket RØRENTREPRENØRENE NORGE eller det kombinerte merket NRL. Når «Rørhåndboka» benyttes på denne måten, er det ingenting som tilsier at dette vil oppfattes som varemerkebruk. Det er de kombinerte merkene som vil bli oppfattet som angivelse av hvem som står bak tidsskriftet, og det søkte merket vil bli oppfattet som en beskrivende informasjon om tidsskriftenes innhold.
- Det er ikke holdepunkter for at merket vil oppfattes som et kjennetegn fordi det er skrevet i bestemt form «Rørhåndboka». Bruk av beskrivende ord i bestemt form vil ikke lettere bli oppfattet som varemerkebruk enn i ubestemt form.
- Det kan ikke tillegges vekt at Borgarting lagmannsrett viser til merket som «Rørhåndboka» med stor «R» og i bestemt form «a», og at motpartens merke blir omtalt som «rørhåndboken» med liten «r» og endelsen «en». Retten har i denne saken ikke tatt stilling til om «Rørhåndboka» er innarbeidet som noen særlige kjennetegn. Denne saken gjelder spørsmål om erstatning og prisavslag etter utført rørentreprise.
- Søkers statistikk viser at det er registrert 18 873 rørleggere i Norge, og av disse er 9 628 organisasjonens medlemmer. Håndboken tilgjengeliggjøres for disse medlemmene, dvs. ca. 51% markedsandel. Håndboken har kommet ut hvert år siden 1995. Selv om dette viser til en ganske omfattende bruk over lang tid, får dokumentasjonen begrenset betydning, da den faktiske bruken viser bruk av en beskrivende tittel. Det er ikke noe uklart med tekstens betydningsinnhold og teksten er ikke brukt i en spesiell utforming eller med en logo, som en spesialisert omsetningskrets med et høyere oppmerksomhetsnivå kunne ha merket seg. Dette er indirekte bevis som først og fremst vil kunne underbygge direkte bevis, herunder for eksempel en markedsundersøkelse, jf. EU-rettens sak T-411/14, The Coca-Cola Company v. OHIM, avsnitt 83-84 og T-492/18, Igor Zhadanov v. EUIPO, avsnitt 54. For beskrivende merker skal det mye til for at oppnådd særpreg gjennom bruk kan legges til grunn uten at dette bevises gjennom en markedsundersøkelse.

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

- Merket har oppnådd særpreg gjennom søkers langvarige, konsekvente og omfattende bruk, og oppfyller dermed registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14.
- Omsetningskretsen er profesjonelle aktører innenfor rørleggerfaget, og er dermed snever og spesialisert med høy grad av merkebevissthet. RØRHÅNDBOKA er bransjens «bibel» da den er et nødvendig oppslagsverk til rørleggeren for å løse utfordringer i sitt arbeid.
- Oppslagsverket RØRHÅNDBOKA eies og utgis av Rørentreprenørene Norge, som er en landsomfattende bransjeorganisasjon for rørleggeforetak med 15 avdelinger spredd rundt i landet. Rørentreprenørene Norge ble stiftet i 1913. Oppslagsverket har blitt utgitt i bokform i 27 år og ble første gang utgitt i 1995.
- Bruken tilsier at merket vil oppfattes som et kjennetegn ettersom det er skrevet i bestemt form. Teksten vil derfor oppfattes som en konkret fagbok med et egennavn, altså den bestemte RØRHÅNDBOKA.
- Medlemmene i Rørentreprenørene Norge mottar håndboken. Det vil si at den tilgjengeliggjøres for 51% av alle registrerte rørleggere i Norge. Dette alene utgjør 51 % markedsandel. Den faktiske markedsandelen er imidlertid betydelig høyere. På søknadstidspunktet den 27. juni 2019, var det registrert 17 045 rørleggere i Norge. Ved inngangen til 2019 var 8429 av disse ansatte rørleggere hos organisasjonens medlemmer og 1266 var lærlinger, det vil si totalt 9695 medlemmer. Det vil si at boken tilgjengeliggjøres for 56% av alle registrerte rørleggere og lærlinger i Norge.
- Rørhåndboka har i årene 2019 – 2023 hatt et årlig salg på 7000 – 7700 eksemplarer.
- På bakgrunn av salgstallene og antall utgivelser i totalmarkedet er markedsandelen etter søkers beregninger ca 70% på søknadstidspunktet, noe som er betydelig høyere enn 51 % (tall fra 2021) og 56% (tall fra 2019). Dokumentasjonen skal etter praksis anses som avgjørende ettersom tallene er godt egnet til å vise omfanget av innarbeidelsen.
- RØRHÅNDBOKA har blitt brukt jevnlig i forbindelse med publiseringer på internett av rørleggerfaglige artikler, informasjon og nyhetsartikler fra 2013. På nettsiden

[http://kompetansebiblioteket.no/Rorhandboka/Rorhandboka\\_2005\\_2015.aspx](http://kompetansebiblioteket.no/Rorhandboka/Rorhandboka_2005_2015.aspx) har det blitt publisert utgaver av RØRHÅNBOKA fra 2005.

- Klagenemnda viste i sak VM 14/063 til at merket BeSafe var registrerbart fordi produktene var klart markedsledende og at bevisene ga «grunnlag for å konstatere at et varemerke har blitt godt kjent i omsetningskretsen», se avgjørelsens avsnitt 31-33. Det samme må sies å gjelde i nærværende sak. Distribusjonen av papirutgaven har årlig funnet sted over en årrekke, helt siden 1995. Den høye kjennskapen til merket for varene i klasse 16, smitter over på «utgivelse av tidsskrift på nett innen rørleggerfaget» i klasse 41, ettersom de må anses å være i samme segment, jf. saken om BeSafe avsnitt 33.
- Evaluering av RØRHÅNBOKA i form av en medlemsundersøkelse i 2018 viser at omsetningskretsen, når de ser merket, tenker på det som et varemerke.
- Markedsundersøkelsen ble foretatt i uke 15 og 16 i 2024. Denne viser at 85% av respondentene kjenner til RØRHÅNBOKA og 50% oppfatter at det er en spesifikk utgiver som står bak oppslagsverket. Det er uten betydning om omsetningskretsen forbinder RØRHÅNBOKA direkte med Rørentreprenørene Norge. Til tross for dette kan en stor andel av de 26% navngi innehaveren som utgiver av RØRHÅNBOKA.
- Markedsundersøkelsen ble ikke fremlagt for Patentstyret, men dokumentasjonen viser uansett at merket er innarbeidet. På bakgrunn av markedsføringen av Rørhåndboka mot omsetningskretsen gjennom 20 år, medlemsundersøkelsen, antall utgivelser og salg av boken, forholdstall, den dominerende markedsandelen og markedsundersøkelsen, er det klart at RØRHÅNBOKA assosieres med Rørentreprenørene Norge og ikke med håndbøker for rør generelt. Merket identifiseres som en angivelse av kommersiell opprinnelse og det har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse.
- Patentstyret har i de siste fem år registrert merker som RØRFAG og NORSK STANDARD på bakgrunn av innarbeidelse for varer og tjenester i klasse 16 og 41. Merket NORSK STANDARD er mindre særpreget enn RØRHÅNBOKA og ble brukt på omslaget sammen med innehaverens navn «Standard Norge». Patentstyrets argumentasjon om at «RØRHÅNBOKA benyttes som tittel på en håndbok, og gjerne sammen med Rørentreprenørene Norge» og at «[d]ette forsterker vårt inntrykk av at

forbrukeren ikke vil oppfatte navnet som et særpreget kjennetegn fra en bestemt tilbyder» - bør derfor tillegges svært liten eller ingen verdi.

- Uttalelser i Borgarting lagmannsretts dom av 16. mars 2022 viser at det er skapt en merkebevissthet av RØRHÅNDBOKA. Lagmannsretten omtaler merket som «Rørhåndboka» med stor R og i bestemt form med endingen «a» og motpartens håndbok som «rørhåndboken» med liten r og den bestemte endingen «en». Dette tilsier at retten synes å oppfatte RØRHÅNDBOKA som et merke, og ikke som generisk betegnelse.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 10 Det aktuelle varemerket er ordmerket RØRHÅNDBOKA.
- 11 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 og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 12 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.
- 13 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.

- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for den aktuelle varen og tjenesten i klasse 16 og 41 vil primært være profesjonelle næringsdrivende innen rørleggerbransjen, herunder rørleggere. Det dreier seg dermed om en relativt snever og spesialisert omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå.
- 16 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. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende.
- 17 Klager bestrider ikke Patentstyrets vurdering av at ordmerket RØRHÅNDBOKA er beskrivende og mangler iboende særpreg for «tidsskrift innen rørleggerfaget» i klasse 16 og «utgivelse av tidsskrift på nett innen rørleggerfaget» i klasse 41. Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets vurdering om at RØRHÅNDBOKA vil oppfattes beskrivende for varen og tjenestens art og innhold, ved at det er «tale om en håndbok som handler om rør». Det er etter Klagenemndas oppfatning også sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som informasjon om at tidsskriftet er en manual eller håndbok som inneholder grunnleggende informasjon om rørarbeid og rørleggerfaget. Det er dermed en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og den aktuelle varen og tjenesten. Det foreligger dermed et sterkt friholdelsesbehov for merketeksten RØRHÅNDBOKA. Andre aktører vil ha et legitimt behov for å benytte ordet i markedsføringen av sine samme og lignende varer og tjenester. Ettersom merket er beskrivende, mangler det også iboende særpreg som kjennetegn, jf. henholdsvis varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.



- 18 Klager anfører at merket oppfyller registreringsvilkåret om særpreg gjennom innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. Klager har inngitt ytterligere innarbeidelsesdokumentasjon til Klagenemnda, som gjør at saken stiller seg annerledes enn det den gjorde for Patentstyret.
- 19 Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til er i det følgende om merket kan registreres fordi det har oppnådd tilstrekkelig særpreg som kjennetegn gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 20 Etter varemerkeloven § 14 tredje ledd skal det ved vurderingen etter første ledd andre punktum og andre ledd tas hensyn til «alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet.» Av forarbeidene, Ot.prp.nr.98 (2008–2009) side 50, fremgår det av bestemmelsen:
- «(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»
- 21 I rettspraksis nevnes flere momenter som kan tas i betraktning ved vurderingen av om merket har fått tilstrekkelig særpreg gjennom bruk, nemlig: «Varemerkets markedsandel, intensiteten, den geografiske utstrekningen og varigheten av bruken, størrelsen av de investeringer som har vært foretatt for å fremme varemerket, andelen av den relevante omsetningskrets som identifiserer at produktet har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, samt erklæringer fra industri- og handelskammer eller andre faglige sammenslutninger», jf. HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 57 med henvisning til EU-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Chiemsee avsnitt 51.
- 22 Fra praksis er det klart at terskelen for når et merke kan sies å ha utviklet særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter, jf. HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 45 og 46. I samme dom slår Høyesterett fast at det skal «meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres» og at dette skyldes at «spørsmålet her ikke bare er om

varemerket er kjent eller ikke, men også om det har oppnådd slik distinktivitet at det kan være særmerke for noens varer eller tjenester. Men innarbeidelse kan bli resultatet dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse», jf. avsnitt 48. I et tilfelle med et merke som er så beskrivende som i foreliggende sak og friholdelsesbehovet dermed står sterkt, legger Klagenemnda til grunn at terskelen for innarbeidelse er spesielt høy.

- 23 Selv om gjennomsnittsforsbrukernes oppmerksomhetsnivå ikke blir avgjørende når det gjelder vurderingen av om et merke har iboende særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-311/11 P *Wir Machen Das Besondere Einfach* avsnitt 48 og EU-rettens avgjørelse i T123/18 (hjerterfigur) avsnitt 17, vil oppmerksomhetsnivået kunne spille inn i vurderingen av «virkninger av bruk» etter varemerkeloven § 14 tredje ledd. Dette er lagt til grunn av Klagenemnda i flere saker, blant annet VM 20/00137 DEEPSEA avsnitt 20, VM 22/00002 FORMEL avsnitt 28 og VM 22/00066 ELTORQUE avsnitt 32.
- 24 Klagenemnda er etter en helhetsvurdering kommet til at klagers dokumentasjon ikke er tilstrekkelig til å godtgjøre at ordmerket RØRHÅNDBOKA har utviklet tilstrekkelig særpreg gjennom bruk på søknadsdagen den 27. juni 2019 til å kunne registreres som kjennetegn for varen og tjenesten i klasse 16 og 41.
- 25 Dokumentasjonen viser at klager har brukt merket RØRHÅNDBOKA som tittel på sin håndbok om rør og rørleggerarbeid siden 1998 og at håndboken er distribuert og solgt til en stor del av omsetningskretsen over hele landet, inkludert halvparten av landets rørleggere og rørleggerlæringer i 2019. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at det er tilstrekkelige holdepunkter for klagers anførte markedsandeler, ettersom det ikke er fremlagt materiale som viser bransjens totale omsetning av tidsskrifter innen rørleggerfaget, jf. i denne retning EU-domstolens avgjørelse i C-25/05 P *Storck v OHIM* avsnitt 79. Selv om det etter klagers beregninger er 56% av landets rørleggere og rørleggerlæringer som mottar eller kjøper klagers håndbok, er det ikke dermed sagt at disse ikke også kjøper fagtidsskrifter fra andre aktører. Det at klagers medlemsmasse består av over halvparten av landets rørleggere og rørleggerlæringer betyr ikke uten videre at klager har tilsvarende markedsandel for tidsskrifter innen rørleggerfaget.

26 Når det gjelder den faktiske bruken, viser forsidene på bokomslagene at RØRHÅNDBOKA brukes og vil oppfattes som en beskrivende tittel på klagers håndbok, ettersom denne handler om rør og rørleggerarbeider. Det samme gjelder bruken av RØRHÅNDBOKA i tilknytning til fagartiklene om rørleggerarbeid og i markedsføring av RØRHÅNDBOKA i annonser og omtale av boken. I tillegg viser dokumentasjonen at det på forsiden av de fleste utgavene av RØRHÅNDBOKA også er plassert logoen og navnet/initialene til Rørentreprenørene Norge eller klagers eldre navn og logo NRL, og at det i flere av annonsene fremgår at RØRHÅNDBOKA er en fagbok som gis ut av forlaget Skarland Press AS. Etter Klagenemndas syn forsterker dette at RØRHÅNDBOKA kun vil oppfattes som en beskrivende tittel på håndboken, og at det heller er logoene og/eller navnene «Rørentreprenørene Norge» og «NRL» som vil oppfattes som angivelsen av kommersiell opprinnelse. Klagenemnda kan ikke se at bruken i bestemt form entall endrer merkets beskrivende karakter eller at dette skulle tilsi at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket som et særpreget kjennetegn. Evalueringen og en omtale fra 2018 viser at håndboken oppfattes som et viktig og bra oppslagsverk for rørbransjen og at den av mange brukes ukentlig. Dette sier noe om hvor fornøyde brukerne er med klagers håndbok innen rør, men viser etter Klagenemndas syn ikke de nødvendige virkninger av bruk, herunder at RØRHÅNDBOKA oppfattes som angivelse av kommersiell opprinnelse fremfor som en beskrivende tittel.

27 Klagenemnda kan ikke se at resultatene fra markedsundersøkelsen fra 2024 viser nødvendige virkninger av bruk på søknadsdagen i 2019. Sett hen til merkets klare beskrivende betydning og at brukens karakter fremstår beskrivende, kan det at 85% av respondentene kjenner til eller har hørt om RØRHÅNDBOKA, ikke tas til inntekt for at merket oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse fremfor som beskrivende informasjon eller tittel som angir bokens art og innhold. Klagenemnda fremhever her at hele 38 % er mest enig i utsagnet «Jeg oppfatter ikke at det er en spesifikk utgiver som står bak RØRHÅNDBOKA, men at det er en håndbok som omfatter rør generelt» og at 13 % svarer «Vet ikke». Det at 50 % er mest enig i utsagnet «jeg oppfatter at det er en spesifikk utgiver av RØRHÅNDBOKA som står bak oppslagsverket» og at minst 26 % kunne navngi klager som utgiver, kan etter Klagenemndas syn ikke være avgjørende ettersom dette ikke sier noe om hvordan

merket oppfattes eller motvirker den øvrige dokumentasjonen som tilsier at merket utelukkende vil oppfattes beskrivende.

- 28 Klager har vist til registrering av andre merker for varer og tjenester i klasse 16 og 41 som følge av innarbeidelse de siste fem år. Det at eldre merker er registrert på bakgrunn av innarbeidelse, kan ikke få betydning for innarbeidelsesvurderingen i foreliggende sak. Dette er konkrete vurderinger hvor utfallet følger av sakenes omstendigheter og dokumenterte bruk.
- 29 Klagenemnda kan heller ikke se at det har betydning hvordan retten i en entreprisesak har omtalt merkene i Borgarting lagmannsretts dom av 16. mars 2022 i sak LB-2021-29876.
- 30 I den konkrete helhetsvurderingen av den samlede dokumentasjonen, har Klagenemnda særlig lagt vekt på den dokumenterte brukens faktiske karakter. Etter Klagenemndas syn er det ikke tilstrekkelige holdepunkter for at den relevante omsetningskretsen, selv om denne er spesialisert med høy grad av oppmerksomhet, oppfatter merket RØRHÅNDBOKA som en angivelse av kommersiell opprinnelse fremfor kun som beskrivende informasjon om arten og innholdet av den aktuelle varen og tjenesten i klasse 16 og 41. Selv om bruken har vært langvarig og det er sannsynlig at en stor del av omsetningskretsen kjenner til RØRHÅNDBOKA, kan Klagenemnda ikke se at markedsføringen og bruken har vært så intens og av en slik karakter at merket RØRHÅNDBOKA har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse. På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket ikke har oppnådd tilstrekkelig særpreg gjennom bruk til at det kan registreres for klagers vare i klasse 16 og tjeneste i klasse 41, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd. Merket oppfyller dermed heller ikke garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål.
- 31 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for den aktuelle varen i klasse 16 og tjenesten i klasse 41.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Liv Turid Myrstad  
(sign.)

Torger Kielland  
(sign.)