



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00068  
Dato: 27. oktober 2022

---

Klager: Contour Innovations LLC  
Representert ved: Protector IP AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Anders F. Wilhelmsen og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. februar 2022 hvor ordmerket UNIMOUSE, internasjonal registrering nummer 1525630, med søknadsnummer 202004957, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 9: Computer mouse.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret 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.
- 4 Klage innkom 30. mars 2022 og Patentstyret har den 5. mai 2022 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket består av ordene UNI og MOUSE.
- Ordet UNI vil kunne oppfattes som en forkortelse for «universal», som betyr «altomfattende» og «allsidig». UNI står ikke oppført i ordboka med denne betydningen, men vil kunne oppfattes slik av gjennomsnittsbrukeren. Det kreves ikke direkte ordboktreff for å nekte et merke, det avgjørende er hvordan omsetningskretsen oppfatter det. Det vises til EU-rettens avgjørelse T-470/09, Medi, premiss 22.
- Ordet MOUSE kan bety «datamus».
- Sammenstillingen kan forstås som «universal datamus». Merket angir derfor varenes art, kvalitet og egenskaper, nemlig at det dreier seg om en allsidig datamus med flere funksjoner eller muligheter for tilpasning til brukerens behov.
- Merket UNIMOUSE er beskrivende for de aktuelle varene, «computer mouse», 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. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- EUIPOs «guidelines» har informasjonsverdi ved vurdering av varemerker, men EU-domstolen og EU-retten har flere ganger uttrykt at de ikke er bindende. Det er selve reglene i varemerkeforordningen som er avgjørende. Patentstyret er ellers enig i innholdet i henvisningen til «guidelines», og norske forbrukere vil oppfatte merket som direkte beskrivende.

- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registret i EU.

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

- Patentstyret har lagt til grunn at UNI vil forstås som «universal». Klager mener dette er feil, og viser til en rekke treff fra ordbøker hvor ingen av disse viser at UNI har denne betydningen. UNI kan bety «one; having or consisting of one» eller være en forkortelse for «university» på engelsk. På norsk kan ordet bety «en».
- Patentstyret har slått fast at de ikke behøver ordboktreff for å nekte et merke. De har imidlertid ikke vist til noe empiri som støtter denne påståtte betydningen. Forståelsen som er lagt til grunn framstår derfor som vilkårlig og subjektiv.
- Dersom man skulle legge til grunn Patentstyrets feilaktige tolkning av UNI, vil ikke merket umiddelbart oppfattes beskrivende. Det kreves en tolkningsinnsats for å oppfatte denne forkortelsen ut fra sammenstillingen UNIMOUSE.
- I tillegg, hvis man skulle oppfatte betydningen «universal mouse», så er ikke dette beskrivende for varene. En universalmus har ikke noe konkret betydningsinnhold og samsvarer ikke med hva produktet markedsføres som. Varenes formål er å minimere belastningsskader.
- Merket kan i høyden tolkes suggestivt for varene, men dette er ikke tilstrekkelig for å nekte registrering av et merke, jf. KFIRs avgjørelse VM 17/00055 SMARTSHIELD, premiss 18, og Lassen/Stenvik s. 100-101.
- EUIPOs Guidelines slår fast at forkortelser må forstås identisk som utgangspunktet for at de skal kunne anses beskrivende. Dette er ikke tilfelle med UNI. Guidelines slår videre fast at det ikke er tilstrekkelig at forkortelsen er avledet fra en beskrivende angivelse.
- Det er ikke friholdelsesbehov for merket. Dette er ikke av avgjørende, men relevant for utfallet, jf. KFIRs avgjørelse VM 18/00043.
- Merket er registret i EU. Det bes om at Klagenemnda legger vekt på dette. Ingenting tilsier at omsetningskretsen i Europa skulle oppfatte merket annerledes enn i Norge.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten UNIMOUSE.
- 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 (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 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.
- 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. 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, slik at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel 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 C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse 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 særpregget 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 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg for varen «computer mouse» i klasse 9.

- 18 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets konklusjon om at forbrukere vil oppfatte merkedelen UNI som «universal», og helheten som «universal datamus» eller «universalmus». De aktuelle varene gjelder datamus generelt, og dette omfatter derfor datamus med universalegenskaper, for eksempel at de kan brukes på flere ulike enheter eller til flere formål (både til dataspill og i jobbsammenheng for eksempel). Når de aktuelle varene kan ha universalegenskaper, vil det også være naturlig å oppfatte UNI – i UNIMOUSE – som en forkortelse for «universal». Etter Klagenemndas syn vil omsetningskretsen oppfatte merkedelen slik, selv om UNI ikke er angitt med denne betydningen i ordboka, jf. EU-rettenes avgjørelse T-470/09, Medi, premiss 22.
- 19 Norske forbrukere er vant til at forbruksvarer har universalegenskaper, som for eksempel universal-lim, universalnøkkel og universalverktøy. Videre blir slike varer som regel angitt med egenskapen først ('universal') og varens art etter (for eksempel 'nøkkel'). Det vil derfor være nærliggende å anta at dette også gjelder datamus, og at egenskapen angis forkortet i UNIMOUSE.
- 20 I klagen vises det til oppslag i ordbøker der UNI er definert eller oversatt som «uni-, en-, én-, ett-» og «one, having or consisting of one, single». Etter Klagenemndas syn vil ikke slike forståelser av prefikset UNI lede til et annet resultat. Også slike forståelser viser at prefikset UNI vil oppfattes som at denne datamusen er den eneste man trenger, og dermed være beskrivende for varen «computer mouse» i klasse 9.
- 21 Ordet MOUSE kan bety «datamus». I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforkbrukeren må antas å ha god kjennskap til, legger Klagenemnda til grunn at den norske gjennomsnittsforkbrukeren kjenner denne betydningen av MOUSE.
- 22 UNIMOUSE har følgelig et meningsinnhold som uten videre kan brukes til å beskrive egenskaper og art ved varene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Merket består av verbale elementer med klar språklig betydning. Sammensetningen er verken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for egenskaper og art ved en datamus.
- 23 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten UNIMOUSE og de gjeldende varene. Merket blir derfor å nekte etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 24 Gjennomsnittsforkbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra UNIMOUSE. Den internasjonale registreringen oppfylder derfor ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 Klager har vist til at UNIMOUSE er gitt virkning i EU 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 gjennomsnittsforsbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.

- 26 Klagenemnda 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 skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer 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 avsnitt 52. 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.
- 27 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)