



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 23/00039  
Dato: 16. august 2023

---

Klager: Husqvarna AB  
Representert ved: ZACCO Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Margrethe Lunde og Ingeborg Råsberg

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. desember 2022 hvor ordmerket CLEVERROLL, internasjonal registrering nummer 1559402, med søknadsnummer 202014064, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 6: Hand operated metal garden hose reels; reels of metal, non-mechanical, for flexible hoses.

Klasse 12: Hose carts; parts and components therefor.

Klasse 17: Garden hoses; irrigation hoses; hoses of textile material; flexible hoses, not of metal; expandable watering hoses; non-metal couplings for use with hoses; hose connectors (non-metallic -); hose fittings (non-metallic -).

Klasse 20: Hose hangers not of metal; wall mounted hose supports (non-metallic); non-mechanical, non-metallic reels for the storage of hose; winding spools not of metal, non-mechanical, for flexible hoses; non-mechanical reels of plastic materials for the storage of hose; trolleys for hose winches.

Klasse 21: Nozzles for watering hose.

- 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 16. februar 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 20. mars 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket CLEVERROLL beskriver egenskaper, formål og kvaliteter ved de aktuelle varene i klasse 6, 12, 17, 20 og 21, 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.
- Ordet CLEVER kan blant annet bety «dyktig laget», «behendig», «lur» og «smart», mens ROLL kan bety «rull» eller «å rulle». Sammenstillingen kan forstås som «smart rull» eller «rulle lurt». Innehaver ønsker vern for varer som ruller til hageslanger, hageslanger og tilbehør til slike varer. Det er svært vanlig at hageslanger er tilknyttet en rull hvor slangen kan kveiles når den ikke brukes. Når CLEVERROLL brukes for disse varene, vil

gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av varenes egenskaper, formål og kvalitet, nemlig at varene er ruller til hageslanger som har smarte/lure løsninger, eller at varene kan brukes sammen med, inngår i et system med eller har en tilknytning til slike ruller med smarte/lure løsninger.

- Selv om ordet CLEVER brukes om mennesker, er det også vanlig brukt for å si at gjenstander har et smart, lurt eller fikst aspekt ved seg. Sammenstillingen CLEVERROLL formidler et klart betydningsinnhold for de aktuelle varene og Patentstyret kan derfor ikke se at den er suggestiv.
- Avgjørelsene fra Klagenemnda som klagers fullmektig viser til utgjør konkrete vurderinger av merker som består av andre ord og gjelder for andre varer enn merket i saken. Betydningen av CLEVERROLL for eksempelvis hageslanger og ruller til hageslanger er mer åpenbar enn betydningen av merkene i de nevnte sakene.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er vurdert særpreget i andre jurisdiksjoner.

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

- Det foreligger ingen direkte eller spesifikk forbindelse mellom CLEVERROLL og de søkte varer som vil sette en norsk gjennomsnittsforbruker i stand til umiddelbart og uten ytterligere tankesteg å oppfatte merket som beskrivende for varene. Det er heller ikke noe annet ved merket som skulle gjøre det uegnet til å tjene funksjon som et varemerke.
- En umiddelbar forståelse av ordet CLEVER for en norsk omsetningskrets vil typisk være «flink», «dyktig» eller «klok». CLEVER er først og fremst et ord som naturlig knyttes til noe som har med mennesker/levende vesener å gjøre – flinke mennesker – og det er ikke like naturlig å koble ordet til ting og varer. CLEVER fremstår som nokså underlig og fremmedartet for vareslag som «hand operated metal garden hose reels», «hose carts», «garden hoses», «hose hangers not of metal» og «nozzles for watering hose», for å nevne et utvalg av varer som er dekket av søknaden. Det er unaturlig å beskrive formål eller egenskaper ved slike varer med ordet «CLEVER» - uansett som ordboktreff skulle tilsi at ordet rent språklig vil kunne være gangbart også i en slik kontekst. For de aktuelle varene vil ordet ha blikkfangereffekt og en evne til å feste seg i publikums minne som en særegenhet. Dette forsterkes når ordet er satt sammen med ROLL.
- CLEVERROLL er suggestivt ved at de kan gi assosiasjoner til flinkhet/dyktighet og til noe som ruller. CLEVERROLL er ikke et ord som er nærliggende å ty til for å beskrive at «varene er ruller til hageslanger som har smarte/lure løsninger, eller at varene kan brukes sammen med, inngår i et system med eller har en tilknytning til slike ruller med smarte/lure løsninger», slik Patentstyret har fremholdt. De umiddelbare tanker som vil fremkalles av CLEVERROLL vil typisk være «FLINKRULL», «DYKTIGRULL» eller «KLOKRULL». I lys av dette vil merket fremkalle undring og en kognitiv prosess hos gjennomsnittsforbrukeren.

- Det at CLEVERROLL synes brukt eksklusivt av Husqvarna viser med tydelighet at merket er en nyskaping i markedet som det ikke er nærliggende å ty til og at språkbruken ikke er beskrivende eller generisk.
- Merket er godtatt som distinktivt og registrerbart i flere andre jurisdiksjoner, noe som taler for at det også bør godkjennes i Norge.
- Merker med visse likheter til det aktuelle merket er godtatt til registrering av Patentstyret og EUIPO. Registreringspraksisen underbygger at merket er tilstrekkelig særpreget.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten CLEVERROLL.
- 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-rettenes 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 I denne saken er Klagenemndas konklusjon at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket CLEVERROLL som beskrivende og uten særpreg for de aktuelle varene.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en sammenstilling av de engelske ordene CLEVER og ROLL. Merkeelementet CLEVER kan for eksempel bety «dyktig laget», «fiks», «lur» eller «smart», jf. Gyldendals *Stor norsk-engelsk ordbok*. ROLL er et vanlig engelsk ord som betyr «rull», jf. samme ordbok. Ordboktreff viser at «clever» kan brukes om gjenstander som er veldesignede, se *Cambridge Dictionary* fra Cambridge University Press & Assessment, som blant annet oppgir eksempelet «I've got a clever little gadget for opening jars». Klagers anførsel om at ordet «clever» først og fremst brukes i tilknytning til mennesker og levende vesener, kan ikke være avgjørende så lenge ordboktreff viser at ordet også brukes om gjenstander. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper, og at han eller hun umiddelbart vil oppfatte merketeksten i betydninger som «fiks rull», «lur rull», «smart rull» eller lignende.
- 19 Merket er søkt for blant annet slangeruller, hageslanger og innretninger for opphenging og oppbevaring av slanger. Klagenemnda legger til grunn at det er normalt at hageslanger og andre typer slanger oppbevares på en rull når de ikke er i bruk, og at forskjellige løsninger for å rulle inn slanger etter bruk er svært vanlige funksjoner for de aktuelle varene. Etter Klagenemndas oppfatning vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte merketeksten som rosende informasjon om varenes art og egenskaper, for eksempel at rullene har funksjonelt design, at varene har en smart eller lur løsning for å rulle sammen slanger, eller at slangene kan rulles sammen på en smart eller lur måte.
- 20 Merketeksten har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper ved varene. Dermed kan det ikke være avgjørende at CLEVERROLL er et

nydannet ord, jf. C-191/01 P Doublemint avsnitt 32. Kombinasjonen av CLEVER og ROLL fremstår ikke så uvanlig at den skaper et inntrykk som er tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, og merkets helhet utgjør ikke mer enn den blotte summen av merkeelementene, jf. C-265/00 Biomild avsnitt 41. Klagenemnda kan heller ikke se at gjennomsnittsforbrukeren må gå gjennom mentale skritt for å oppfatte merkets meningsinnhold eller at merket er suggestivt, slik klager anfører.

- 21 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil CLEVERROLL heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, slik at merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager viser til at Patentstyret og EUIPO tidligere har registrert mange sammensatte ordmerker som inneholder elementet CLEVER. Klagenemnda bemerker at hvorvidt et varemerke er beskrivende, beror på en konkret vurdering av hvordan merket som helhet vil oppfattes i relasjon til varene og tjenestene. Registreringene klager viser til gjelder andre ordsammenstillinger og andre varer og tjenester enn merket i denne saken, og de kan ikke sies å gi uttrykk for noen fast praksis som går ut på at elementet CLEVER i seg selv kan tilføre tilstrekkelig særpreg til et merke. Klagenemnda finner også eksempler på at merker inneholdende elementet CLEVER har blitt nektet av EUIPO og Klagenemnda tidligere, se henholdsvis sak R 128/2009-1 CLEVER DEVICES og VM 15/113 CLEVER.
- 23 Det at CLEVERROLL er tillatt registrert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken fremstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og i norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 24 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 6, 12, 17, 20 og 21, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

### **Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Margrethe Lunde  
(sign.)

Ingeborg Råsberg  
(sign.)