



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 26/00034
Dato: 11. september 2026

Klager: SAFILO - Società Azionaria Fabbrica Italiana
Lavorazione Occhiali S.p.A
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Katrine Malmer-Høvik og Mariane Folkestad-Giry

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. februar 2026 hvor det kombinerte merket POLAROID EYEWEAR, internasjonal registrering nummer 1763036, med søknadsnummer 202314609, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:



Klasse 9: Spectacles; sunglasses; protective glasses; sport goggles and sport glasses; lenses, frames, temples, hinges, cases, chains, cords, elastic straps for said products; clip-on eyewear.

- 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 4. april 2026. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 13. april 2026, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 9.
- De motholdte POLAROID-merkene ble under den innledende saksbehandlingen frafalt grunnet samtykke og/eller bekreftelse på at innehaver av de eldre merkene er innehaver av merket i utpekningen, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a.
- Merket vil oppfattes som en sammenstilling av POLAROID og EYEWEAR.
- Ifølge Ordnett.no er POLAROID en optisk teknikk og betegnelse for «polariserende», og brukes særlig om glass og film. Videre fremkommer det at POLAROID brukes om «et materiale som polariserer lys, brukt i brilleglass, linser osv. for å unngå refleks».
- I Store Norske Leksikon (snl.no) står det følgende om polariserende solbriller:

«Polariserende solbriller inneholder et polarisasjonsfilter. Slike briller fjerner delvis sjenerende reflekser fra for eksempel vannflater, og gjør det dermed mulig å se ned i vannet. Årsaken er at lyset som reflekteres fra vannflaten er delvis polarisert, mens det som er

reflektert fra gjenstander nede i vannet, ikke er det. Lys som reflekteres fra metallflater, er ikke polarisert, og refleksene blir derfor ikke fjernet av et polarisasjonsfilter».

- POLAROID er et kjent begrep som ofte brukes i forbindelse med polarisering eller polariserende egenskaper for å unngå refleks, særlig innen optikk og linseteknologi.
- EYEWEAR betyr «things worn on the eyes, such as spectacles and contact lenses», det vil si at ordet er en betegnelse for varer som brukes «på øynene», som briller og kontaktlinser.
- Når POLAROID sammenstilles med EYEWEAR for varer i klasse 9, herunder briller, solbriller, beskyttende glass, sportsbriller, linser, brillesnorer og innfatninger, vil merket oppfattes som en angivelse av varenes art og egenskaper, nemlig at det dreier seg om eksempelvis briller og linser som har polariserende egenskaper eller funksjoner, eller deler og tilbehør til slike varer. For eksempel kan det være tale om briller eller linser som reduserer blinding og gjenskinns ved hjelp av polariseringsteknologi. Det vises til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- Selv om det er anmerket i enkelte ordbøker at POLAROID er et registrert varemerke, jf. varemerkeloven § 11, viser ordbøkene primært at ordet er et generisk uttrykk. Patentstyret må foreta en konkret vurdering av ethvert merkes særpreg, og en slik anmerkning kan ikke være bindende for vurderingen.
- Den figurative utformingen er ikke tilstrekkelig til å avlede oppmerksomheten bort fra den beskrivende merketeksten. Merket preges og domineres av den beskrivende teksten POLAROID EYEWEAR, og spesielt ordet POLAROID som opptar mesteparten av merket. Merketeksten er utformet i en helt ordinær sort og fet font. Raden med ellipser i ulike basisfarger i regnbuerekkefølge, til venstre under ordet POLAROID, spiller en beskjeden rolle i merkets helhetsinntrykk og fremstår som dekor. Verken figurelementet eller kombinasjonen av tekst og figur tilfører merket som helhet særpreg. Det er den beskrivende/ikke-distinktive teksten POLAROID EYEWEAR som er det mest fremtredende merkeelementet. Merket som helhet vil kun bli oppfattet som produktinformasjon, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen.
- Dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven § 3 tredje ledd og 14 tredje ledd andre punktum. Utskriftene er datert etter skjæringstidspunktet, og støtter det at POLAROID brukes for å beskrive egenskaper ved for eksempel solbriller, nemlig at disse har polarisert glass.
- De tidligere avgjørelsene fra Klagenemnda og domstolene tillegges ikke avgjørende vekt. Sakene er ikke parallelle da de gjelder andre figur- og tekstelementer og andre varefortegnelser.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse må oppheves, og merket gis virkning i Norge.
- Det aktuelle merket er ikke beskrivende og har særpreg.
- Omsetningskretsen vil bestå av profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere, som har høy grad av oppmerksomhet. De aktuelle varene kjøpes ikke uten at en foretar en nøye avveining med hensyn til «tekniske» egenskaper og utseende.
- Det er klart at EYEWEAR ikke er et sterkt element for de fleste varene, men det særpregede ordet POLAROID gjør at helheten ikke er beskrivende, men har særpreg etter varemerkeloven § 14. Klager har innarbeidede rettigheter til POLAROID, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd og § 14 tredje ledd.
- Ordnett og Norsk Akademis Ordbok angir at Polaroid er et registrert varemerke. Omsetningskretsen for solbriller i Norge kjenner til og oppfatter POLAROID som et varemerke, jf. for eksempel søk på Synsam.no og deres liste over varemerker for solbriller hvor «Polaroid» er oppført, og nettsiden til Gol Optikk om Polaroid. Det vises også til klagers besvarelser til Patentstyret den 1. oktober 2024 og 18. august 2025.
- I utskriftene fra ulike hjemmesider omtales POLAROID som et varemerke.
- Det er kun i Norge klager har blitt møtt med at merket mangler særpreg, mens over 74 jurisdiksjoner har nylig godkjent merket. KFIR må ta hensyn til alle omstendighetene som helhet.
- Klager har eldre POLAROID-varemerker i Norge, bl.a. registrering nr. 57197A, nr. 283253 og internasjonal registrering nr. 884415A. Det er derfor vanskelig å forstå at klagers nye og moderniserte logo blir ansett å være beskrivende.
- Det er ikke en klar og direkte forbindelse mellom merket og varene, og det foreligger ikke et friholdelsesbehov. Dersom det skulle være slik at merket kan gi assosiasjoner eller være suggestivt, så er ikke dette tilstrekkelig for å nekte merket. Merket har særpreg og oppfyller garantifunksjonen.
- Det kombinerte merket er nokså iøynefallende og vil oppfattes som en logo. Plasseringen av POLAROID og de seks fargerike figurene, gjør at merket som helhet oppfattes som en kommersiell opprinnelse. Avgjørelsene i LB-2020-158279 MULTI-GYN, VM 22/00019 PRO MIX avsnitt 20, 19/00117 A+ avsnitt 39, 22/00150 COLOURLOCK avsnitt 19, og Patentstyrets godkjennelser av figurmerkene i registrering nr. 338958, 335385, 334219 og 334971, viser at Patentstyret har vært for streng i sin særpregsvurdering. Kravet til særpreg er lavt, og Patentstyret har lagt for stor vekt på de enkelte elementene og ikke foretatt en korrekt helhetsvurdering av merket. Kombinasjonen av tekst og figur fremstår som en typisk logo som vil oppfattes som en kommersiell opprinnelsesangivelse.

- Over 75 jurisdiksjoner, herunder EUIPO, Danmark, Island, Storbritannia og Sveits, har nylig godkjent klagers merke, og det er kun i Norge at klager har blitt møtt med at merket mangler særpreg. Merket har dermed vern i kanskje over 100 land. Registreringer i en rekke andre jurisdiksjoner viser at merket har iboende særpreg. Det er ikke grunnlag for å anta at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket annerledes enn i disse jurisdiksjonene. Det vises til OPTIKIT-dommen (24-175472TVI-TOSL/05), hvor registrering i andre jurisdiksjoner ble tillagt vekt ved vurderingen av særpreg.

7 Klagenemndas vurdering:

8 Klagenemnda har kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 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 Formålet med å beskytte varemerker gjennom registrering, er særlig å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan skille én virksomhets varer og tjenester fra andres. Dette følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16 og 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 i klasse 9 kan være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. Graden av oppmerksomhet vil variere fra høy til lav. 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 Underrettens 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 P Sat.1 v OHIM. 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 Klagenemnda har kommet til at det kombinerte merket POLAROID EYEWEAR ikke er beskrivende og at merket har tilstrekkelig grad av særpreg.
- 18 Merkedelen EYEWEAR er som Patentstyret oppgir en engelsk betegnelse for varer man har på øynene, slik som briller og kontaktlinser, jf. Oxford Dictionary of English. Det er derfor nærliggende at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatter EYEWEAR som arts- og egenskapsangivende for de aktuelle varene, for eksempel «spectacles; sunglasses» og tilhører til slike varer som «cases, chains, cords», jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 19 Etter Klagenemndas syn har imidlertid ordet POLAROID det minimum av særpreg som kreves etter varemerkeloven § 14 for de aktuelle varene i klasse 9.
- 20 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at særpregsvurderingen må gjøres konkret, og at en anmerkning i ordbøker om at et ord er et registrert varemerke ikke er bindende for utfallet av særpregsvurderingen. Klagenemnda deler imidlertid ikke Patentstyrets oppfatning om at oppslagene på ordnett.no og sitater fra Store norske leksikon, gir tilstrekkelige holdepunkter for at «ordet POLAROID er et kjent begrep som ofte brukes i forbindelse med polarisering eller polariserende egenskaper for å unngå refleks, særlig innen optikk og linseteknologi.»
- 21 Klagenemndas oppslag på «polaroid» på ordnett.no, viser at ordet er oppført som et adjektiv eller substantiv i syv alminnelige norske og engelske ordbøker. Videre er ordet «polaroid» forklart ved bruk av ordet «polariserende», «(især om glass og film) polariserende» og «1 Polaroid (slags polariserende plast)» jf. henholdsvis Nynorsk, Stor norsk ordbok og Stor engelsk-norsk. I Oxford Dictionary of English er «Polaroid» forklart som «1 [mass noun] material in thin plastic sheets that produces a high degree of plane polarization in light passing through it» og «(Polaroids) sunglasses with lenses made from Polaroid plastic». I Teknisk norsk-engelsk og Teknisk engelsk-norsk er «polaroid» oppført

i kategorien «optisk teknikk», men uten at ordet er nærmere forklart. I tre av ordbøkene er «polaroid» eller «Polaroid» anmerket å ha sin bakgrunn i et registrert varemerke, jf. Gyldendal Stor norsk ordbok, Gyldendal Stor engelsk-norsk og Oxford Dictionary of English. Slik Klagenemnda ser det gir ordbøkene samlet sett holdepunkter for at «polaroid» er et kjent ord innen optisk teknikk og solbriller, men at det først og fremst er ord som «polariserende» som beskriver egenskaper ved den aktuelle optiske teknikken.

- 22 Patentstyrets sitering fra Store norske leksikon, fremstår å være hentet fra artikkelen «polarisasjonsfilter» skrevet av professor i fysikk, Trygve Holtebekk ved Universitetet i Oslo. Holtebekk skriver blant annet at et «polarisasjonsfilter er en gjennomsiktig plate som bare slipper gjennom lys som er polarisert i en bestemt retning» og at:

«Polariserende solbriller inneholder et polarisasjonsfilter. Slike briller fjerner delvis sjenerende reflekser fra for eksempel vannflater, og gjør det dermed mulig å se ned i vannet. Årsaken er at lyset som reflekteres fra vannflaten er delvis polarisert, mens det som er reflektert fra gjenstander nede i vannet, ikke er det. Lys som reflekteres fra metallflater, er ikke polarisert, og refleksene blir derfor ikke fjernet av et polarisasjonsfilter.»

Etter Klagenemndas oppfatning gir artikkelen ikke grunnlag for å hevde at ordet «polaroid» beskriver teknikken eller egenskaper ved solbriller med polariserte glass. Slik Klagenemnda ser det er det ordene «polarisasjonsfilter» og «polarisert» som fremstår som egenskapsangivende og beskrivende, og altså ikke ordet «polaroid».

- 23 Klagenemndas søk på ordet «polaroid», «solbriller med polaroid glass» og «polaroide solbriller» i søketjenesten Google gir i tillegg klare treff på at POLAROID er klagers varemerke for solbriller, og at aktører som selger solbriller med polariserte glass bruker ordet «polariserte» og uttrykket «polariserte solbriller» for å beskrive at solbrillene har glass med denne linseteknologien. Klagenemnda kan ikke se at uttrykk som «polaroide solbriller», «polaroid solbriller» eller «polaroid eyewear» brukes beskrivende. Dette understøttes også av klagers dokumentasjon, som viser at brilleaktørene Synsam og Gol Optikk oppgir at POLAROID er et varemerke for solbriller, og hvor det fremstår som at Gol Optikk benytter ordet «polariserte» for å beskrive egenskaper ved solbrillene og ikke ordet «polaroid».
- 24 På denne bakgrunn finner Klagenemnda det sannsynlig at den norske gjennomsnittsforgbrukeren av de aktuelle varene i klasse 9, herunder solbriller, er vant til å møte ordet «polariserende» og uttrykket «polariserte solbriller» som beskrivende betegnelse for at solbrillene har polariserte glass eller har et polarisasjonsfilter. Det er imidlertid ikke tilstrekkelige holdepunkter for at ordet «polaroid» direkte og umiddelbart vil oppfattes som en beskrivende term for polariserte solbriller. Imidlertid er det klart at ordet lett leder tanken hen til at det dreier seg om solbriller med polariserte glass, og at merkeelementet POLAROID derved må anses som suggestivt med svak grad av iboende særpreg for varer som solbriller. Oppsummert finner Klagenemnda at ordet «polaroid» vil bli oppfattet som et varemerke som spiller på polariserende egenskaper, mens ord som «polarisere», «polariserte» og «polarisasjon» angir beskrivende egenskaper ved

brilleglass, nemlig at de er polariserte eller har polarisasjonsfilter. Klagenemnda har på denne bakgrunnen kommet til at ordelementet POLAROID ikke er beskrivende for varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 25 Ettersom merkedelen POLAROID er et konstruert begrep, som har tatt i bruk elementer av beskrivende ord, foreligger det ikke noe nevneverdig friholdelsesbehov for dette ordet. De opprinnelige og beskrivende variantene, som «polarisere» og «polarisasjon», kan fritt benyttes av alle kommersielle aktører, selv om klager får enerett til den suggestive varianten POLAROID EYEWEAR.
- 26 Siden merkeelementet POLAROID er funnet å ha iboende særpreg, og ordet er klart fremtredende i merket som helhet, er Klagenemnda av det syn at POLAROID tilfører merket som helhet den nødvendige distinktivitet. Klagenemnda kan heller ikke se at sammenstillingen med det beskrivende EYEWEAR medfører at POLAROID vil oppfattes beskrivende. De fargerike prikkene anses som et dekorativt element i merket som helhet, uten å tilføre ytterligere særpreg. Klagenemnda bemerker at ettersom POLAROID i sterk grad minner om, og spiller på, beskrivende ord og uttrykk som «polarisert», må merket anses å ligge nedre sjikt av det som lar seg registrere. Klagenemnda anser etter dette at merket som helhet er egnet til å feste seg i bevisstheten til gjennomsnittsforsbrukeren som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, og at garantifunksjonen dermed er oppfylt
- 27 Ettersom Klagenemnda finner at merket ligger i nedre sjikt av det registrerbare, er det lagt en viss vekt på at det er akseptert i en lang rekke jurisdiksjoner det er naturlig for Norge å sammenligne seg med, som EU, Danmark, Island og Storbritannia.
- 28 På denne bakgrunn opphever Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 9, uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Katrine Malmer-Høvik
(sign.)

Mariane Folkestad-Giry
(sign.)