



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00101  
Dato: 23. januar 2023

---

Klager: Winterhalter Gastronom GmbH  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Strand-Utne og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. april 2022 hvor det kombinerte merket CONNECTED WASH, med søknadsnummer 202004734, internasjonal registrering nummer 1524661, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 7: Dishwashing machines, including dishwashers and parts and fittings therefor, included in this class, lye cleaners being parts of dishwashing machines.

Klasse 9: Dosage dispensers, including dosage dispensers for solid matter, liquids and powders; measuring sensors for capturing temperature, humidity, lime content, content of dirt, content of detergents in the water; software; data processing apparatus; computer programs; applications for smartphones.

Merket ser slik ut:



- 3 Patentstyret godkjente registrering av merket for «data transmission; data broadcasting services; transmission of digital data; transmission of information by computer; electronic data interchange services; transfer of data by telecommunications; transmission of data via the Internet; providing access to databases» i klasse 38. Merket ble nektet virkning for varene i klasse 7 og 9 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 21. juni 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 5. juli 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket CONNECTED WASH beskriver egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 7 og 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.

- Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten som «tilkoblet vask». Når CONNECTED WASH brukes for henholdsvis oppvaskmaskiner i klasse 7 og dataprogramvare i klasse 9, vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte det som at oppvaskmaskinen har teknologi som gjør at den kan kobles opp til et nettverk og styres ved hjelp av for eksempel mobiltelefon, og at dataprogramvaren muliggjør tilkobling til og styring av vaskemaskiner.
- CONNECTED WASH mangler særpreg for «dosage dispensers, including dosage dispensers for solid matter, liquids and powders; measuring sensors for capturing temperature, humidity, lime content, content of dirt, content of detergents in the water» i klasse 9. Årsaken er at dette er varer som kan inngå i – og derfor har en nær tilknytning til – varer som oppvaskmaskiner, som merket er beskrivende for.
- Figurelementet spiller en tilbaketrasket rolle i merket og er ikke egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra tekstens meningsinnhold, eller å tilføre merket et nytt meningsinnhold på noen måte.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at figurelementet alene er registrert som varemerke av Patentstyret, eller at lignende merker er akseptert i tidligere forvaltningsavgjørelser.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

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

- Det foreligger ikke en direkte forbindelse mellom merketeksten og de aktuelle varene. Det er uklart hva en «tilkoblet vask» er. Saken ville stilt seg annerledes om merket var CONNECTED DISHWASHING MACHINE.
- Den figurative utformingen gir merket tilstrekkelig særpreg. Foran merketeksten har merket en figur bestående av to elementer gjengitt i forskjellige blånyanser. Figuren er dominerende og iøynefallende i merket. Patentstyret har fra før registrert figuren alene. I tillegg har Patentstyret registrert samme figur med tekstelementet NEXT LEVEL SOLUTIONS. Praksis fra Klagenemnda og domstolene i tilknytning til kombinerte merket viser at Patentstyret har lagt terskelen for særpreg for høyt, jf. for eksempel Klagenemndas avgjørelse i sak VM 22/00019 PRO MIX og dommen i sak LB-2020-158279 MULTI-GYN.
- Merket er registrert i Tyskland, EU, Australia, USA og en rekke andre land.
- Dersom Klagenemnda ikke mener merket som helhet oppfyller vilkårene i varemerkeloven, ber klager om at merket registreres med unntaksanmerkning for teksten i merket, jf. varemerkeloven § 17.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket CONNECTED WASH (gjengitt ovenfor i punkt 2) oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. 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.
- 10 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets (2008/95/EF) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 11 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 12 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varene eller tjenestene merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforsbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech. Gjennomsnittsforsbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforsbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 13 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-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26. Selv om det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende, kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1.

- 14 Klagenemnda ser først på hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil forstå teksten CONNECTED WASH for de aktuelle varene. Det engelske ordet «connect» betyr å tilkoble eller forbinde, og merkeelementet CONNECTED vil derfor forstås som noe som er tilkoblet. Gjennomsnittsforbrukeren er vant til at det engelske ordet «connect» brukes for å indikere at en gjenstand er tilkoblet et trådløst nettverk, for på den måten å muliggjøre kommunikasjon mellom gjenstanden og andre elektroniske enheter, se til sammenligning EU-rettens avgjørelse i T-152/20 HOME CONNECT. Merkeelementet WASH vil i denne sammenheng forstås som substantivet «vask». Ordet brukes for eksempel om «å sette på en vask», altså å sette på et program på en oppvaskmaskin. Det fremstår ikke tvilsomt at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten som helhet som «tilkoblet vask», ettersom det dreier seg om et enkelt engelsk uttrykk bestående av vanlige ord med normal stavemåte. Når merketeksten brukes på for eksempel «dishwashing machines, including dishwashers and parts and fittings therefore, included in this class» i klasse 7, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merket som informasjon om at oppvaskmaskinen kan tilkobles et nettverk og kontrolleres ved hjelp av datamaskin eller mobiltelefon. Brukt for «software» i klasse 9, vil merket fremstå som informasjon om at programvaren muliggjør tilkobling og fjernstyring av vaskeprogrammer. Etter Klagenemndas syn er merketeksten beskrivende for egenskaper ved varene i klasse 7 og 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav b.
- 15 Klagenemnda vurderer så om figuren i merket tilfører tilstrekkelig særpreg til merket som helhet. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra tekstens meningsinnhold, jf. for eksempel EU-rettens avgjørelser i sakene T-220/17 100 % Pfalz avsnitt 29 og T-767/16 METALS avsnitt 25. Momenter som kan være av betydning i denne vurderingen, vil blant annet være om merket inneholder elementer som kan endre oppfatningen av merket som helhet, slik som iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved og som gjør at merket oppfyller garantifunksjonen. Andre momenter er om de figurative elementene kun fremstår som ren dekor, eller om det figurative forsterker eller underbygger det som formidles av merketeksten, se eksempelvis T-194/16 CLASSIC FINE FOODS avsnitt 33, T-28/05 Omega3 avsnitt 45, og T-361/18 Sir Basmati Rice avsnitt 66.
- 16 Klagenemnda finner under tvil at figuren i merket tilfører det nødvendige minimum av særpreg. Figurelementet opptar forholdsvis stor plass i merket. Figuren er ikke integrert i den beskrivende teksten, men utgjør et separat element, som i vertikal retning er lengre enn teksten. Figuren består av to ulike abstrakte former, gjengitt i to forskjellige sjatteringer av blått. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke utlede noe konseptuelt meningsinnhold fra figurelementet, og det kan dermed ikke sies å underbygge eller forsterke merketekstens beskrivende budskap. Videre består ikke figuren av vanlige geometriske former, og den fremstår ikke utelukkende som dekorativ. Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at merket vil være «egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», slik varemerkeloven § 14 første ledd krever, jf. blant annet HR-2021-2480-A

STORTORVETS GJÆSTGIVERI avsnitt 34. Klagenemnda konkluderer med at merket som helhet har særpreg og dermed er registrerbart.

- 17 Etersom klager får medhold i sin prinsipale påstand, er det ikke nødvendig å gå inn på klagers subsidiære påstand om registrering med unntaksanmerkning.
- 18 På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen kan gis virkning i Norge for de aktuelle tjenestene i klasse 7, 9 og 38 uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

**Det avses slik**

## **Slutning**

1 Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)