



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00015
Dato: 15. mai 2025

Klager: EQOM Services & Licences B.V.
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Ulla Wennermark og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. november 2024, hvor et kombinert merke, med søknadsnummer 202208923, ble nektet registrert. Merket som ser slik ut, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:



Klasse 10: Artikler, apparater og enheter for seksuelle aktiviteter inkludert stimulatorer; hjelpemidler for voksne til seksuell stimulering; Prevensjonsmidler; Manuelle massasjeinstrumenter; elektriske eller ikke-elektriske massasjeapparater; kjærlighetsdukker [sexdukker]; kondomer; Sexleketøy.

Klasse 35: Markedsføring, reklame, bedriftsledelse, detaljhandel og engrostenester, inkludert via postordre og netthandel, innen kosmetikk, toalettsaker, hygieneprodukter, massasjeprodukter, artikler, apparater, enheter og substanser for seksuell aktivitet, stimulering og prevensjon, gaveesker med erotiske produkter, klær, undertøy, spiselige klær, kostymer, spill, leker, sexleketøy, vesker, krus, keramikk, glassvarer, tekstiler, kjøkkenutstyr, bøker, blader, kalendere, godteri, sjokolade; organisering av salgsfremmende arrangementer; tilpasset produktmarkedsføring (merchandising).

- 3 Varemerket ble nektet registrert 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 6. januar 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 11. februar 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

Iboende særpreg

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 10 og 35.
- Ordet NYTELSE kan bety «glede», «kos», «fornøyelse», «det å nyte» eller «intens følelse av velvære». Nytelse er det sentrale formålet ved varene i klasse 10, og for tjenestene i klasse 35 angir merketeksten formålet til varene som selges.

- Tillegget NO gjør at gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart oppfatter at tilbyderen har en nettside med adressen nytelse.no.
- Merketeksten er gjengitt i en ordinær font. Hjertesymbolet vil kunne oppfattes som et symbol for omsorg eller kjærlighet, eller det kan signalisere at man liker noe, jf. Klagenemndas vurderinger i sak VM 24/00050. I kombinasjon med ordet NYTELSE er figuren egnet til å underbygge merketekstens budskap om at varene og tjenestene er relatert til produkter som gir nytelse i form av glede, kos eller fornøyelse. Videre vil hjertet kunne oppfattes som et dekorativt element som erstatter punktumet mellom NYTELSE og NO.

Særpreg gjennom virkninger av bruk

- Den innsendte dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven § 3 tredje ledd og 14 tredje ledd andre punktum. Ettersom merket beskriver varenes formål, kreves det i dette tilfellet full innarbeidelse for at særpregskravet skal anses å være oppfylt.
- Dokumentasjon viser kun bruk for enkelte av salgstjenestene i klasse 35. For varene i klasse 10 er det ikke sendt inn relevant dokumentasjon.
- Det er vanskelig å se betydningen av statistikk-tallene, uten at de settes i kontekst av eksempelvis markedsandel, eller annen dokumentasjon som viser hvordan omsetningskretsen oppfatter merket.
- Julekalenderen fra 2021 er kun annonsert i en periode på to måneder. Denne korte markedsføringsperioden viser ikke at merket har blitt godt kjent i markedet.
- Medieomtalen viser hovedsakelig uttalelser fra presseansvarlig i Nytelse innen de generelle temaene nytelse, erotikk og seksuelle velværeprodukter. Artikkene uttrykker ikke hvordan kjennetegnet brukes som varemerke for de aktuelle varene og tjenestene. Selv om det framgår av medieomtalen at det finnes en nettbutikk med klagers navn, uttrykker ikke dette nødvendigvis varemerkebruk og særpreg, men heller informasjon om tema for nettsiden.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Varemerket har nødvendig særpreg, og skal derfor registreres. Subsidiært anføres at varemerket har opparbeidet særpreg gjennom bruk.

Iboende særpreg

- De anførte betydningene av ordet NYTELSE beskriver ikke formålet med varer eller tjenester som hjelpemidler ved seksuell aktivitet og prevensjonsmidler. Selv om en følelse av velvære og ekstase kan oppnås gjennom seksuell aktivitet, er det ikke ensbetydende

med at ordet NYTELSE er beskrivende. Formålet med varene er at de skal benyttes i en type aktivitet. Dersom dette gir velvære er det vel og bra, men merket er ikke beskrivende.

- Ordet er suggestivt, ettersom det er noe ved varene og tjenestene som kan gi velvære. Merket henspiller kun på en følelse mange ønsker å oppnå gjennom slik aktivitet. Det må en kreativ tankerekke til for å anse merket beskrivende.
- Endelig har merket et figurativt preg i form av oppstillingen og et hjerte. Hjertet gjør merket mer iøynefallende, og får det til å framstå som en logo. Hvorvidt hjertet erstatter punktumet er uvesentlig for vurderingen – det at tilbyderer også har et nettsted taler ikke mot at merket har særpreg.

Særpreg gjennom virkninger av bruk

- Det er lagt fram en omfattende mengde dokumentasjon for salg og markedsføring av merket.
- Domenet nytelse.no ble effektivert allerede i 2003.
- Merket ble markedsført på tv gjennom programmet Sexskolen på TV3, som den første norske detaljist for seksuelle velværeprodukt med annonsering på tv, i 2006.
- Nytelse.no ble utnevnt til Gassebedrift 2010, 2017 og 2021. Nettstedet har hatt vekst fra 287.000 besøk i 2010 til nesten tre millioner i 2021.
- Dokumentasjonen består blant annet av massiv markedsføring av en julekalender under varemerket i siste kvartal 2021, pressesaker hvor klager omtales eller uttaler seg fra 2022, en publiseringsplan for nytelse.no gjennom 2021 og lenker som viser ulike aktiviteter som blogger, podcaster og medieoppslag.
- Det er lagt ned betydelige investeringer i å bygge varemerket, og resultatene er svært gode over mange år. Både salget og markedsføringen har vært landsdekkende. Det er derfor grunn til å anta at en tilstrekkelig andel av omsetningskretsen vil anse NYTELSE.NO som et kommersielt kjennetegn.
- Alle de relevante momentene i kombinasjon må medføre at merket skal registreres jf. varemerkeloven §14 tredje ledd annet punktum.
- I distinktivitetsvurderingen kan det legges vekt på bruk av merket i favør av registrerbarhet, selv om bruken ikke oppfyller kravene for selvstendig innarbeidelse etter § 3 tredje ledd. Et lite distinktivt merke kan slite seg til registrerbarhet gjennom faktisk bruk, uten å være innarbeidet. For slike merker kreves det kun «en viss innarbeidelse». Vårt merke må i det minste anses som noe mer distinktivt, tross et beskrivende innhold, og det foreligger utvilsomt en viss innarbeidelse, eller bruk i ikke ubetydelig omfang.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som 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 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 kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende, eksempelvis en detaljist som selger sexleketøy. 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.
- 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.

Iboende særpreg

- 17 Klagenemnda har kommet til at det kombinerte merket NYTELSE NO er beskrivende og mangler særpreg.
- 18 Teksten i merket består av de to delene NYTELSE og NO. NYTELSE er et vanlig norsk ord som omsetningskretsen lett forstår. Videre vil gjennomsnittsforbrukeren være kjent med at bokstavsammenstillingen NO, innen domenena, er den nasjonale landkoden for Norge, og angir at en nettside er norsk eller har tilknytning til Norge. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merketeksten som en norsk nettside der innholdet kan relateres til nytelse.
- 19 Varene i klasse 10 omfatter blant annet «sexleketøy», «hjelpemidler for voksne til seksuell stimulering» og «manuelle massasjeinstrumenter». Formålet med slike varer er å oppnå nytelse og velvære, herunder seksuell nytelse. Det er en konkret og direkte sammenheng mellom varene og teksten i varemerket. Ordet NYTELSE angir på en direkte og umiddelbar måte at produktene gir brukeren nytelse, og krever ingen tolkning eller videre refleksjon. Klagenemnda er således ikke enig med klager i at teksten er suggestiv. Bokstavsammenstillingen NO angir at varene kommer fra Norge, eller at de er tilgjengelige gjennom en norsk nettside. Angivelsene i klasse 35 omfatter blant annet salg av de samme varene. Tjenestene bidrar, i likhet med varene, til at forbrukeren oppnår nytelse, og elementet NO viser at tjenestene er norske eller at de er tilgjengelige gjennom en norsk nettside.
- 20 Merketeksten formidler dermed et informativt budskap som kan knyttes direkte til de nevnte varene og tjenestene. Teksten NYTELSE NO har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper, formål og geografisk opphav med hensyn til mange av varene og tjenestene i varefortegnelsen, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 Klagenemnda tar så stilling til om figurelementene er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. For at kombinerte merker med beskrivende eller ikke-distinktiv tekst skal kunne registreres, må den grafiske utformingen være egnet til å ta gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra tekstens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettsens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25, T-223/17 og 224/17 Adapta avsnitt 100 og T-69/19 Bad Reichenaller Alpensaline avsnitt 52. Momenter som kan være av betydning er blant annet 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 sin essensielle funksjon som opprinnelsesindikator.

- 22 Etter Klagenemndas syn tilfører ikke merkets grafiske utforming tilstrekkelig særpreg. Teksten er svart, og skrifttypen er normal. Mellom merkedelene er det plassert et lilla hjerte. Fargebruken er ikke uvanlig eller oppsiktsvekkende, og er ikke egnet til å fange omsetningskretsens oppmerksomhet. De aktuelle varene og tjenestene er knyttet til sex, romantikk og erotikk, og hjerteformen er vanlig brukt i denne forbindelse. Derfor vil figuren kunne oppfattes som et dekorativt grafisk element, som også underbygger budskapet i tekstelementet NYTELSE. Eventuelt kan hjertet oppfattes som en erstatning for punktumet i angivelsen av domenenavnet «.no». Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at de grafiske elementene og fargebruken ikke, verken hver for seg eller samlet, vil kunne lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra tekstens beskrivende meningsinnhold. Som helhet mangler merket særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Særpreg gjennom virkninger av bruk

- 23 Klager anfører at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd. Ved vurderingen av særpreg skal det tas hensyn til virkninger av bruk av merket forut for søknadstidspunktet, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. I denne saken er søknadstidspunktet 28. juni 2022.

- 24 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 50, framgår det at 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.

- 25 Spørsmålet er dermed om bruken av merket har medført at det er egnet til å identifisere at de aktuelle varene og tjenestene har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet.
- 26 Terskelen for når et merke kan sies å ha utviklet særpreg gjennom bruk er relativ, og avhenger av sakens konkrete omstendigheter, jf. for eksempel HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 45–46. I vurderingen vil blant annet merkets iboende særpreg ha betydning. Klager hevder at merket har et visst særpreg, og at det derfor ikke kan kreves full innarbeidelse, herunder at merket er «godt kjent», jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Etter Klagenemndas syn vil merket, på grunn av kombinasjonen av tekst og figurative elementer, ha noe lettere for å feste seg i bevisstheten hos omsetningskretsen, enn om det hadde dreid seg om et beskrivende ordmerke. Dette blir hensyntatt under vurderingen etter varemerkeloven § 14 tredje ledd.

- 27 I vurderingen er det relevant å se hen til salgstall og markedsandeler for varer og tjenester solgt under merket, og hvordan merket er markedsført, herunder markedsføringens varighet, intensitet og geografiske spredning. Størrelsen på merkehavers investeringer i markedsføring av merket har også betydning, jf. de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Chiemsee avsnitt 51.
- 28 Dokumentasjonen som viser annonsering av julekalendere fra siste kvartal i 2021 viser hvordan annonsene framstår for forbrukeren, ved at det kombinerte merket er synlig på eskene. Det er brukt betydelige pengesummer på kampanjen. Den omhandler imidlertid en svært begrenset tidsperiode, nemlig førjulstiden i 2021.
- 29 Statistikken over antall besøk på klagers nettsider fra 2010 til 2021 viser at besøkstallene er stigende. Det framgår imidlertid ikke av statistikken om det er tale om unike brukere, eller om samme person har besøkt nettsiden flere ganger. Statistikken er heller ikke egnet til å si noe om hvordan brukerne faktisk oppfatter teksten «nytelse.no», eller om de har blitt eksponert for det kombinerte merket med hjertefigur. I konteksten av en nettside kan «nytelse.no» like gjerne oppfattes som et domenenavn som beskriver hva slags innhold man kan vente å finne på nettsiden. Besøkstall på nettsiden er derfor ikke alene tilstrekkelig til å illustrere *varemerkebruk* for de konkrete varene og tjenestene, og dokumenterer heller ikke hvilken virkning slik bruk eventuelt har hatt.
- 30 Klagenemnda har videre fått framlagt et dokument med en stor mengde lenker til pressesaker fra året 2022. Klagenemnda vil først påpeke at om lag halvparten av disse lenkene er fra etter søknadstidspunktet (28. juni 2022), og innholdet i disse har derfor begrenset bevismessig verdi. Av lenkene fra det relevante tidsrommet er 15 av disse enten inaktive eller ikke lenket til en nettside, og sju av nettsidene er kun tilgjengelig bak betalingsmur. Dette innholdet har Klagenemnda derfor ikke hatt tilgang til. Flesteparten av de tilgjengelige artiklene dreier seg om generelle temaer innen nytelse, erotikk og seksuelle velværeprodukter. Klagenemnda har kun funnet tre eksempler på nyhetssaker som omtaler Nytelse.no som en suksessfull nettbutikk for sexleketøy, og som derfor er relevant for spørsmålet om det aktuelle merket har oppnådd særpreg gjennom bruk. Det dreier seg om to saker datert den 31. mai 2022 i nettavisene KOM24 og NTB kommunikasjon, og en sak fra netthandel.no datert 1. juni 2022. KOM24 og netthandel.no er bransjespesifikke magasiner, mens NTB i hovedsak leverer redaksjonelt innhold til andre mediehus.
- 31 Klagenemnda vil i denne sammenheng påpeke at lenker til nettadresser som bevis har åpenbare svakheter, ettersom innholdet på nettsider senere kan redigeres eller forsvinne. Videre kan lenken i seg selv slutte å fungere. I tillegg kan det være vanskelig å identifisere det relevante innholdet i slik informasjon, særlig ettersom Klagenemnda i dette tilfellet ikke mottok noen nærmere forklaring om *hvor* i materialet varemerkebruken eventuelt skulle framgå, eller *hvordan* de konkrete artiklene skulle belyse virkninger av bruk i omsetningskretsen. Klagenemnda viser i denne sammenheng til EU-retten og EUIPOs Board of Appeal sine uttalelser om henvisninger til lenker i T-317/05 Shape of a guitar

avsnitt 59, T-294/20 Kaas keys as a service avsnitt 23 og R 1470/2024-5 FAEG/FAEG et al. avsnitt 46-48.

- 32 Noen artikler er framlagt av klager i sin helhet. I Østlands-Posten 9. april 2020 kan man lese at «Presseansvarlig Maria Ebbestad i Nytelse.no i Holmestrand trekker fram flere produkter de selger mye av nå». Dette framstår som at Nytelse.no er en nettbutikk for salg av de relevante varene, og anses for så vidt å være relevant dokumentasjon i saken. På nettstedet Klikk.no (19. juni, 3. juli og 27. august 2020) omtales Maria K. Ebbestad som «presseansvarlig i Nytelse» og det er omtalt som en «undersøkelse utført av Nytelse». Her framstår Nytelse som et arbeidssted eller et foretak som utarbeider markedsundersøkelser. «Nytelse» er gjengitt uten «NO». I disse medieoppslagene framstår ikke varemerkebruken av merket som det som skal vurderes i denne saken, og knytter seg heller ikke til varene og tjenestene i varefortegnelsen.
- 33 Klagen inneholder flere opplysninger om det aktuelle varemerket, for eksempel at det ble lansert i 2003, at det er lagt ned store investeringer, at gode resultater er oppnådd og at klager har blitt utnevnt til Gassellebedrift ved flere anledninger. Dette framstår som udokumenterte påstander. Klagenemnda har ikke mottatt salgstall, markedsandel eller markedsføringstall for den relevante perioden, og heller ikke dokumentasjon som viser utnevnelsen som Gassellebedrift.
- 34 Den framlagte dokumentasjonen viser i hovedsak bruk for enkelte av salgstjenestene i klasse 35, og i svært begrenset grad for varene i klasse 10. Videre knytter den mest relevante dokumentasjonen seg til en svært kort periode før søknadsdatoen. Det er ikke framlagt noen form for dokumentasjon som viser hvordan den relevante omsetningskretsens oppfatter det omsøkte merket, eller hvordan de har blitt påvirket av bruken.
- 35 Samlet sett finner Klagenemnda at det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at bruken av merket har medført at det oppfattes som en bestemt kommersiell opprinnelse. Merket har dermed ikke oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, og kan ikke registreres.
- 36 Ettersom merket er beskrivende og mangler særpreg for flere angivelser i varefortegnelsen, skal registrering nektes i sin helhet, jf. varemerkeforskriften § 12a. Klagenemnda finner ikke grunn til å gå nærmere inn på om merket er tilstrekkelig særpreget for enkelte av angivelsene i søknaden.
- 37 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 10 og 35, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)