



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 24/00067  
Dato: 30.oktober 2024

---

Klager: Røros Tweed AS  
Representert ved: Codex Advokat Oslo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Kari Anne Lang-Ree og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. april 2024 hvor ordmerket RØROS TWEED, med søknadsnummer 201814736, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 24: Ull; ulltepper; ullbaserte, blandede stoffer; strikketøy av ullgarn; strikketøy av bomullsgarn; pledd; ullpledd; tekstiler; møbelovertrekk av tekstil; putetrekk; gardiner.

- 3 Merket står oppført i Patentstyrets register med flere varer i klasse 24, men klager har både overfor Patentstyret og Klagenemnda bedt om å presisere varefortegnelsen til kun å gjelde «pledd; ullpledd» i klasse 24. Klagenemnda vil derfor kun behandle merket i relasjon til disse varene.
- 4 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.
- 5 Klage kom inn den 25. juni 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 10. juli 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- RØROS er navnet på en kommune og småby i Trøndelag. Ordet TWEED er et internasjonalt generisk ord, som angir et (opprinnelig skotsk) grovt ulltøy. Merket er søkt registrert for ulike tekstilvarer i klasse 24, herunder produkter laget av tweed-stoffer. Merketeksten beskriver varenes art og geografiske opprinnelse, nemlig at de er tweedprodukter fra Røros. Merket mangler også særpreg.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU.
- Det skal mye til for å innarbeide et merke som i utgangspunktet er direkte beskrivende, slik som RØROS TWEED. Det er ikke dokumentert at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Ettersom varefortegnelsen omfatter generelle vareangivelser som «ullpledd», må merket være innarbeidet for ullpledd i alle kvaliteter og alle priskategorier.
- Søker har vist langvarig bruk av merketeksten i markedsføring og reklame. Det innsendte materialet viser blant annet bruk av RØROS TWEED på merkelapper festet til varene. Produktene har oppnådd en del omtale i media, og merket har en viss popularitet i

tekstilmarkedet. Likevel er dokumentasjonen i liten grad egnet til å belyse brukens reelle virkninger og effekter i markedet, og innen omsetningskretsen.

- Flere steder er merket gjengitt på en annen måte enn i søknaden, for eksempel som RØROS-PLEDD eller RØROS-TEPPE. Flere reklamekampanjer og omtale i sosiale medier er datert etter søknadstidspunktet, og er derfor ikke relevant. Patentstyret har ikke mottatt en god nok oversikt over salgstall fordelt på produkter, og heller ikke fått oppgitt markedsandel. Det er vanskelig å se hvilken effekt markedsføringsbudsjettene fra årene 2012 til 2021 har hatt innen omsetningskretsen. Videre inneholder varefortegnelsen noen produkter hvor det overhodet ikke er vist bruk eller omsetning under merket RØROS TWEED.
- Markedsundersøkelsen viser at et ikke ubetydelig antall personer kjenner til RØROS TWEED. Disse tallene kan imidlertid ikke tillegges avgjørende vekt i favør av registrering. Det er uklart om personene som uttrykker at de kjenner til RØROS TWEED anser dette som varemerke eller bare som en beskrivelse av ullprodukter fra Røros.
- Merket er egnet til å villede omsetningskretsen med hensyn til varene «strikketøy av bomullsgarn», jf. varemerkeloven § 15 bokstav a. Angivelsen er i direkte motstrid med merkeelementet TWEED, som er en vevet ulltekstil.

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

- Merket er tilstrekkelig særpreget. Patentstyrets avgjørelse bygger på en for høy terskel for oppfyllelse av kravet til iboende særpreg, og en feilaktig analyse av dokumentasjonen som er sendt inn.
- Dersom merket RØROS TWEED skal anses beskrivende for «tweed fra Røros», ville det i det minste vært sammensatt i motsatt rekkefølge, jf. EU-domstolens avgjørelse C-383/99 P BABY-DRY. Det er ikke ordelementene hver for seg som skal vurderes, men helheten. Det er kun et minimum av distinktivitet som kreves. Det må være klart at det søkte merket oppfyller kravet til særpreg.
- Varemerket har oppnådd særpreg gjennom innarbeidelse i over 80 år. Klager har særlig vist til markedsføring, medieomtale, salgstall, konkret bruk på produkter og på nettsiden, samt en markedsundersøkelse.
- De framlagte salgstallene gjelder i all vesentlighet pledd, som har vært det hovedsakelige satsningsproduktet siden 1980-tallet. Tallene viser geografisk spredning i hele landet. Både årstall/periode, antall (pledd) og sted framkommer av dokumentasjonen.
- På nettsiden framstår merket RØROS TWEED som et varemerke, plassert øverst på siden. Pleddene er merket på standard måte for tekstilvarer, og dette bidrar til at omsetningskretsen vil oppfatte kjennetegnet påsydd på denne måten som et varemerke.

- Markedsundersøkelsen viser at langt over en tredjedel av respondentene i undersøkelsen anser RØROS TWEED som et varemerke. Undersøkelsen er gjennomført på landsdekkende basis, og ikke bare blant de som faktisk kjøper pledd. Omsetningskretsens reelle kjennskap er derfor høyere enn det som framkommer av undersøkelsen. Undersøkelsen skal vektlegges selv om den er utført etter at søknaden ble sendt inn. Den viser situasjonen også før søknadstidspunktet.
- Elementet RØROS, enten det er i kombinasjon med PLEDD, ULLPLEDD eller TWEED, gjenkjennes av gjennomsnittsforbrukeren som noens særlige kjennetegn for pledd.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

### **9 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 10 Det aktuelle varemerket er ordmerket RØROS TWEED.
- 11 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.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende, for eksempel en forhandler av pledd. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

- 16 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.
- 17 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.
- 18 Klagenemnda har kommet til at merket RØROS TWEED er beskrivende og mangler iboende særpreg.
- 19 Merket består av ordene RØROS og TWEED. RØROS er navnet på en kommune og et tettsted i Trøndelag. Røros er kjent som en populær turistdestinasjon med verdensarvstatus. Kommunen har om lag 6000 innbyggere som blant annet er sysselsatt innen industri og reiseliv. Ordet TWEED angir en type grovt ullstoff. Ordet kommer opprinnelig fra engelsk, men er også blitt en del av det norske språket. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen umiddelbart vil forstå helheten som «tweed fra Røros».
- 20 Varene «pledd» og «ullpledd» vil kunne designes og produseres i Røros kommune, og slike varer kan være laget av tweed. Klagenemnda har derfor kommet til at merketeksten er beskrivende. Sammenstillingen har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive hvor pleddene kommer fra og hva de er laget av, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Det foreligger etter Klagenemndas syn et friholdelsesbehov for teksten RØROS TWEED. En enerett til et rent ordmerke ville innebære en rett til å nekte andre å bruke ordene i seg selv. Verneomfanget strekker seg til mange ulike utforminger av ordene i ulike fonter og med forskjellige grafiske oppsett. Andre produsenter av pledd og ullpledd må kunne uttrykke at de produserer ullstoff eller tweed fra Røros uten risiko for varemerkeinnbrep.
- 21 Ettersom merket er beskrivende mangler det også særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Det er ikke egnet til å angi en bestemt kommersiell opprinnelse for varene.

- 22 Klagenemnda skal så ta stilling til om registrering kan oppnås på bakgrunn av virkninger av bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 2. november 2018, og kravet til distinktivitet må være oppfylt på søknadsdagen.
- 23 Den innsendte dokumentasjonen er den samme som Patentstyret behandlet i sin avgjørelse. Klagenemnda har blant annet mottatt utklipp fra forhandleres nettsider, markedsføringsdokumentasjon, presseomtale, utklipp fra klagers nettside, utklipp fra sosiale medier, regnskapstall, salgstall, fakturaer, markedsføringsbudsjett og en markedsundersøkelse.
- 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 Det skal mye til for at et beskrivende merke skal anses innarbeidet som kjennetegn, jf. Høyesteretts uttalelse i HR-2005-1905-A avsnitt 48. For å dokumentere en innarbeidet rett til det rene ordmerket RØRØS TWEED, må det godtgjøres at den i utgangspunktet rent beskrivende teksten har fått en ny primærbetydning som et kommersielt kjennetegn.
- 26 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.
- 27 Salgstallene viser antall solgte enheter med priser, for hvert år fra 2008 til 2020. For året 2008 er den totale omsetningen på 10,5 millioner kroner, for årene 2009 til 2020 ligger den årlige omsetningen på mellom 16 og 21 millioner kroner. Det er oppgitt kjøper og adresse for alle de individuelle salgene. Disse viser omfattende geografisk spredning til alle deler av landet for hele perioden. Salgstallene viser dermed jevnt omfattende salg av varer i hele landet over en lang periode, fram til søknadstidspunktet. Klager oppgir at salgstallene i all hovedsak gjelder varen pledd, og at dette har vært det primære satsingsområde siden 1980-tallet. Klagenemnda finner ingen grunn til å tvile på denne supplerende informasjonen.
- 28 Salgstall alene har ofte begrenset verdi hvis det ikke foreligger forholdstall som viser markedsandel, jf. EU-domstolens C-25/05 Storck II premiss 79. Klagenemnda har ikke mottatt informasjon som tydelig demonstrerer klagers markedsandel innenfor det

relevante produktsegmentet. Dette utgjør en svakhet ved dokumentasjonen. Salgstallene støttes imidlertid av annen dokumentasjon som viser hvordan merket er brukt og markedsført, presseomtale og en markedsundersøkelse. Denne dokumentasjonen blir omtalt nærmere i det følgende.

- 29 Klager har lagt fram dokumentasjon som viser omfattende markedsføring over et langt tidsrom. I oversikten over klagers markedsføringsbudsjett framgår det at klager har brukt mellom 2 og 1,3 millioner kroner årlig på markedsføring fra 2012 til 2021. Det er dokumentert reklameutklipp fra aviser og magasiner fra 1980- og 1990-tallet. Utklippene viser at varer som pledd, garn og bunadsstoff tilbys under kombinerte merker med merkenavnet RØROS TWEED i gotisk skrifttype. To reklamebrosjyrer fra 1950-tallet viser kombinerte merker med merketeksten RØROS-PLEDD og RØROS-TEPPER i gotisk skrifttype. Klager har også lagt ved fakturaer fra 1962 og 1976, som viser salg av blant annet ulltepper, begge fakturaene er merket med RØROS-TWEED i gotisk skrift. Dette viser at ordkombinasjonen RØROS TWEED har vært brukt langt tilbake i tid. I utklippene er det stort sett vist til merketeksten med en grafisk utforming. I de fleste tilfellene er teksten skrevet med gotisk skrifttype, på denne måten

**Røros-Tweed a/s**



, og i noen tilfeller er ordet RØROS del av denne logoen. Fra 2017 framstår merket i denne grafiske utformingen, både på pledd og på klagers



nettside:

- 30 Et varemerke med grafisk utforming antas å feste seg lettere i bevisstheten hos omsetningskretsen som en kommersiell opprinnelse, enn et rent ordmerke. Det framstår som uklart om og i hvilken grad bruken av merker med kombinasjon av tekst og figurutforming har bidratt til innarbeidelse av ordmerket alene.
- 31 Det er også lagt ved dokumentasjon som viser hvordan produkter påført det aktuelle merket tilbys og selges. Utklipp fra klagers egne nettsider viser de aktuelle varene og klagers merke. Utklipp fra nettbutikkene til Husfliden, Norway Designs og Wallendahl viser at pledd fra RØROS TWEED er for salg. Utklipp fra 2019-kolleksjonen viser at klagers pledd var for salg i nettbutikken til Norway Designs.
- 32 Videre er det framlagt mange eksempler på medieomtale som illustrerer langvarig bruk av merket RØROS TWEED. Klagenemnda har mottatt 27 ulike klipp med medieomtale fra 1980- og fram til 2010-tallet. RØROS TWEED blir blant annet omtalt som en suksessfull bedrift, og mange av artiklene dreier seg om pleddenes design. Dokumentasjonen består hovedsakelig av avisutklipp fra regionale og lokale aviser rundt om i landet, men de er også hentet fra landsdekkende medier som Aftenposten, Dagbladet, Dagens Næringsliv, NRK, Bonytt og Bo Bedre.

- 33 Klager har vedlagt en markedsundersøkelse som skal kartlegge kjennskapet til RØROS TWEED. Undersøkelsen er utført per telefon, og gjelder slik Klagenemnda forstår det kjennskap til ordmerket RØROS TWEED.
- 34 Det kommer fram av markedsundersøkelsen at 21 prosent av respondentene har uhjulpen kjennskap til RØROS TWEED. Undersøkelsen viser også at nesten like mange (19 prosent) forbinder dette merkenavnet med varen pledd. Dette viser at en relativt stor andel av befolkningen har kjennskap til merkenavnet. Klagenemnda er derimot ikke enig med klager i at tallet beviser at en enda større del av omsetningskretsen egentlig kjenner til merket, siden respondentene er hentet fra hele befolkningen og ikke bare forbrukere som faktisk kjøper pledd. Pledd er varer som det må antas at hele den voksne befolkningen er potensielle kjøpere av, jf. avsnitt 15 over. Klagenemnda legger derfor til grunn at kun 21 prosent av omsetningskretsen hadde uhjulpen kjennskap til merket.
- 35 Klager hevder at over en tredjedel av respondentene anser RØROS TWEED som et varemerke, og at innarbeidelse derfor foreligger. Klagenemnda er ikke uten videre enig i denne påstanden. Det antas at klager viser til at 39 prosent av respondentene svarte «fra en spesiell produsent» på spørsmålet «Hvis du ber noen kjøpe et Røros Tweed produkt til deg, forventer du å få et produkt fra en spesiell produsent, eller kan produktet stamme fra ulike produsenter?». Spørsmålet framstår som ledende, ettersom det forutsetter at «Røros Tweed» er et bestemt produkt. Denne delen av markedsundersøkelsen tillegges derfor begrenset bevismessig verdi.
- 36 Etter en samlet vurdering av dokumentasjonen har Klagenemnda kommet til at ordmerket ikke er innarbeidet i Norge for varene «pledd» og «ullpledd» i klasse 24, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Klagenemnda legger vekt på at ordmerket består av beskrivende tekst, og ikke har andre elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan gjenkjenne eller feste seg ved. Deler av dokumentasjonen viser varianter av kombinerte merker gjengitt helt eller delvis i gotisk skrift eller som sirkelformet logo, og det anses ikke dokumentert at bruken som kombinert merke har hatt den virkning at det rene ordmerket har blitt godt kjent som et særlig kjennetegn for klager. En uhjulpen kjennskap til merket blant 21 % av respondentene anses i dette tilfellet ikke tilstrekkelig overbevisende. Klagenemnda kan ikke se at den samlede dokumentasjonen er tilstrekkelig til å bevise at den beskrivende merketeksten RØROS TWEED er innarbeidet som et kjennetegn her i riket.
- 37 Ettersom klager har levert inn en bindende presisering av varefortegnelsen, er det ikke nødvendig å vurdere spørsmålet om villedelse. Denne registreringshindringen ble anført i relasjon til angivelsen «strikketøy av bomullsgarn», som ikke lenger er en del av varefortegnelsen.
- 38 På denne bakgrunn fastholder Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for varene «pledd» og «ullpledd» i klasse 24, jf. varemerkeloven § 14.



**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)

Liv Turid Myrstad  
(sign.)