



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 26/00019  
Dato: 8. mai 2026

---

Klager: Sumitomo Rubber Industries, Ltd.  
Representert ved: Acapo Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Jens Herman Ruge og Mariane Folkestad-Giry

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. november 2025 hvor ordmerket ACTIVE TREAD, internasjonal registrering nummer 1758049, med søknadsnummer 202313093, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 12: Tires for land vehicles; tires for automobiles; tires for trucks; tires for buses; tires for two-wheeled motor vehicles; tires for motorcycles.

- 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 23. januar 2026. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 27. februar 2026, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket beskriver varene i klasse 12, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Varemerket består av de to engelske ordene ACTIVE TREAD. Ordet ACTIVE vil oversettes til det norske ordet «aktiv» og forstås som noe som er i aktivitet, dynamisk, virksom eller driftig. Ordbokstreff viser at TREAD kan oversettes til «slitebane», «slitemønster», «dekkmønster» og «profil», og Patentstyret legger til grunn at for varene vil TREAD forstås i betydningen «slitebane». Merket som helhet kan derfor oversettes til «aktiv slitebane».
- I tilknytning til dekk til ulike typer kjøretøy i klasse 12, vil ACTIVE TREAD direkte og umiddelbart oppfattes som informasjon om at dekkenes slitebane er virksomme. For eksempel ved at slitebanen tilpasser seg ulike typer underlag. Merketeksten angir følgelig en egenskap ved varene.
- Det er ikke nærliggende å forstå ordet TREAD med andre betydninger, slik som «å trå», i forbindelse med varene.
- Tidligere registreringer med sammenstillinger av ordet ACTIVE tillegges ikke avgjørende vekt.
- Det tas hensyn til at merket har blitt akseptert i andre jurisdiksjoner, uten at dette kan tillegges avgjørende vekt.

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

- Patentstyrets avgjørelse må oppheves, og merket må gis virkning i Norge. Ordmerket ACTIVE TREAD vil ikke oppfattes beskrivende, og det har særpreget som kjennetegn.
- ACTIVE vil forstås som det norske ordet «aktiv». Ordet AKTIV er ikke ensbetydende med at noe «tilpasser seg ulike typer underlag», slik Patentstyret hevder. Dette er en betydning som krever at forbrukeren tolker ordet utover sin rent språklige betydning.
- De mest kjente betydningene av TREAD er «å ta et skritt/ trå/trede», som i «gå forsiktig» – «tread carefully» – eller som i «tredemølle» – «treadmill».
- For ordet TREAD er nok utgangspunktet at den betydningen som Patentstyret legger til grunn ikke vil være kjent for den norske gjennomsnittsforbrukeren. Et oppslag fra Wikipedia.org, viser at «The word tread is often used casually to refer to the pattern of grooves molded into the rubber, but those grooves are correctly called the tread pattern, or simply the pattern. The grooves are not the tread, they are in the tread.» Oversettelsen til dekkmønster er i utgangspunktet ikke korrekt da det riktige vil være tread pattern, mens ordet tread alene altså ikke har denne betydningen.
- Omsetningskretsen vil ikke slutte seg til at merket har den beskrivende betydningen Patentstyret anfører, da en korrekt uttrykksmåte i tilfelle ville være «active pattern». Merket er ikke beskrivende, men har særpreget også i denne betydningen da det er snakk om et uttrykk for en lengre tankeprosess.
- Uansett må forbrukeren komme opp med den tilleggsinformasjonen som Patentstyret tillegger merket, nemlig dekk hvor «slitebanen tilpasser seg ulike typer underlag». En slik oversettelse fremstår ikke umiddelbar og lett tilgjengelig, og viser at det ikke finnes et norsk ord for «tread» utover det ukjente «slitebane». Det er derfor ikke mulig for forbrukeren å forstå merketeksten slik Patentstyret legger til grunn.
- Merket kan som Styret viser til, gi en hentydning om noe og således medføre at det er suggestivt. Merket vil likevel ha særpreget ettersom merketeksten ikke gir en fullgod forklaring. Selv om forbrukeren skulle tolke ordet TREAD i den betydning Patentstyret viser til, er det ikke slik at ACTIVE TREAD betyr «dekk hvor slitebanen tilpasser seg ulike typer underlag». Dette er derimot en tolkning Styret har kommet frem til. Selv om forbrukeren skulle dedusere frem til det samme, vil det like fullt være et spørsmål om en deduksjon, en tankeprosess, og forbrukeren vil derfor vite at det er en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Til tross for at det er tilstrekkelig at en betydning er beskrivende jf. C-191/01 P Doublemint, så er ikke et merke beskrivende kun fordi det er mulig å dedusere seg frem til informasjon om varene eller tjenestene ut fra merketeksten. Også klart suggestive og åpenbart særpregede merker kan i noen tilfeller gi et helt klart bilde av hvilken vare eller tjeneste som tilbys. Den test som er lagt til grunn av EU-domstolen er hvorvidt det foreligger

friholdelsesbehov, noe som åpenbart ikke er tilfelle for ACTIVE TREAD. Et nettsøk på ACTIVE TREAD gir kun treff som relaterer seg til klagers merkebruk, noe som viser at merket ikke er tilgjengelig for andres bruk og at det ikke brukes som en beskrivende term i bransjen.

- Når merket ikke er beskrivende, skal det mye til for at det mangler særpreg. Merket faller ikke i kategorien av ord/uttrykk som er i vanlig bruk for varer generelt eller for de konkrete varene. Også svake merker kan registreres. Merket har likheter med internasjonal registrering nr. 800484 ACTIVE LIGHT, internasjonal registrering nr. 1033868 ACTIVE CURVE, og internasjonal registrering nr. 696520 PROACTIVE, som Patentstyret har akseptert for varer i klasse 12. I lys av Patentstyrets begrunnelse i innværende sak, burde ACTIVE LIGHT vært nektet med begrunnelsen «active automotive lights». At disse merkene er ansett særpregede, viser at det ikke er grunnlag for å behandle ACTIVE TREAD annerledes. Hensynet til likebehandling og forutberegnelighet må telle inn.
- Merket er akseptert for registrering i EU og i engelsktalende jurisdiksjoner som Canada, Storbritannia og USA. Dette er et relevant tolkningsmoment, særlig i tvilstilfeller som dette. Tvilen bør komme varemerkeinnhaver til gode.

## **7 Klagenemndas vurdering:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er ordmerket ACTIVE TREAD.
- 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 Omsetningskretsen for de aktuelle dekkvarene i klasse 12 kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende, som eksempelvis forbrukere på utkikk etter nye bildekk, busselskaper, lastebilsjåførere og dekkforhandlere. 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 særpregt 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 merket ACTIVE TREAD er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn for de aktuelle varene i klasse 12. Varefortegnelsen omfatter dekk til ulike typer av kjøretøy.
- 18 Merket består av de engelske ordene ACTIVE og TREAD. Ordet ACTIVE kan bety «aktiv, virksom» og «utnyttbar, funksjonell», jf. Gyldendals Teknisk engelsk-norsk ordbok. Ordet TREAD har slik klager anfører flere betydninger på engelsk. I tilknytning til bil- og motorsykkeldekk, er det imidlertid sannsynlig at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen umiddelbart vil forstå TREAD i den dekktekniske betydningen «slitebane», jf. Gyldendals Teknisk engelsk-norsk ordbok og Stor engelsk-norsk ordbok. Særlig den profesjonelle delen av omsetningskretsen og den bil- og motorsykkelinteresserte forbrukeren, må regnes å ha basiskunnskaper om dekk, herunder at dekk kan ha ulike egenskaper og at dekk har en slitebane. Slitebanen på et dekk er «den (forsterkede) delen av bil- eller sykkeldekk som slites mot veibanen», jf. Gyldendals Stor norsk ordbok. Slik Klagenemnda ser det vil i det minste den delen av omsetningskretsen som utgjøres av profesjonelle og bil- og motorsykkelinteresserte forbrukere, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, også kjenne til det engelske ordet for slitebane, altså «tread». Dette understøttes ytterligere av at

flere dekkprodusenter, for eksempel Continental, Michelin og Bridgestone, bruker «tread» i betydningen slitebane på sine engelske nettsider. Klagenemnda er på denne bakgrunn av den oppfatning at en ikke ubetydelig del av den relevante omsetningskretsen vil forstå ACTIVE TREAD som «aktiv/virksom slitebane».

- 19 Klagenemnda er kommet til at merketeksten ACTIVE TREAD er beskrivende for varene i klasse 12, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Det er sannsynlig at den profesjonelle omsetningskretsen og bil- og motorsykkellentusiaster direkte og umiddelbart vil oppfatte ACTIVE TREAD som egenskapsangivende informasjon om at dekkene har en slitebane som aktivt tilpasser seg ulike kjøreforhold eller at dekkene har en slitebane som egner seg for aktiv kjøring. Det foreligger dermed en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten og de aktuelle varene. Klagenemnda kan ikke se at sammenstillingen skaper et helhetsinntrykk som utgjør mer enn summen av de enkelte ordene. Helheten formidler et umiddelbart og klart betydningsinnhold for varene, som ikke ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg. Det er tilstrekkelig at en nektelsesgrunn foreligger for en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, jf. Underrettens avgjørelse i sak T-503/19 XOXO avsnitt 43 med videre henvisninger. Det er derfor ikke nødvendig for Klagenemnda å ta stilling til hvordan øvrige forbrukere i omsetningskretsen oppfatter merket.
- 20 Det at merketeksten kan ha flere betydninger er videre ikke tilstrekkelig til å tilføre merket det nødvendige særpreg. EU-domstolen har slått fast at det er tilstrekkelig at ordsammenstillingen kan brukes beskrivende, og at et merke må nektes registrert dersom minst én av betydningene er beskrivende, jf. C-191/01 P Doublemint avsnitt 32. Merketeksten må vurderes i sin kontekst, og når sammenstillingen ACTIVE TREAD brukes på de aktuelle varene vil den direkte og umiddelbare forståelsen være beskrivende.
- 21 For de aktuelle varene vil merket ACTIVE TREAD på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, derfor heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. En ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra sammenstillingen, og merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre setning.
- 22 Klagenemnda kan ikke se at Patentstyrets særpregsvurdering av merkene ACTIVE LIGHT, ACTIVE CURVE og PROACTIVE kan føre til et annet utfall for vurderingen av merket ACTIVE TREAD, eller at disse kan være avgjørende for Klagenemndas skjønnsutøvelse. Klagenemnda er heller ikke kjent med Patentstyrets begrunnelse for å akseptere merkene, som aldri grunngis skriftlig av Patentstyret.
- 23 At merket er akseptert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment som er vektlagt, men som Klagenemnda ikke kan se at blir utslagsgivende i foreliggende sak. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforkbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at merket i denne saken fremstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslig normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og 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 til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.

- 24 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 12, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Jens Herman Ruge  
(sign.)

Mariane Folkestad-Giry  
(sign.)