



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 23/00041  
Dato: 16. juni 2023

---

Klager: Groupe Durieu  
Representert ved: Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Thomas Strand-Utne og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. januar 2023 hvor ordmerket DEKS, med søknadsnummer 201915419, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 2: Maling; fernerisler; lakker; fernerisler for beskyttelse av tre; trelakk; treoljer; oljer for bruk i behandling av tre; oljer for konservering av tre; treimpregneringsmidler; belegningsmidler for tre [maling]; trebeis; gjennomiktig overflatebehandling for tre; foredlingspreparater for behandling av tre, nemlig oljer, konserveringsmidler, trelakk; forsegling og overflatebehandling for treverk, nemlig oljer, konserveringsmidler, lakk for beskyttelse av treverk mot fukt; beskyttelsesbelegg [maling] for bruk på tre; vannavstøtende soppdrepende fargestoffer for tre; beskyttende overflatebelegg for tre; beskyttende overflatebeleggssammensetning for tre, nemlig treforseglere og konserveringsmidler; färvemidler ; beisemidler ; rå naturlige harpikser; rå naturharpiks for bruk i produsering av fernerisler.

- 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 2. mars 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 23. mars 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket DEKS beskriver bruksområdet til de aktuelle varene i klasse 2, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- DEKS er både visuelt og fonetisk svært likt flertallsformen av det engelske ordet «deck», og kan kanskje også kunne oppfattes som en variant av det norske ordet «dekk».
- DEKS vil oppfattes som en uvesentlig endring av det engelske ordet «decks». Endringen består i at den tredje bokstaven «c» er fjernet. Det fonetiske uttrykket forblir det samme, og endringen har ingen innvirkning på det eneste relevante betydningsinnholdet som det er naturlig å lese ut fra merket. Omsetningskretsen vil kunne overse forskjellen, eller anta at det er tale om en bevisst feilskrift eller et forsøk på «norvagering».
- Gjennomsnittsförbrukeren vil dermed lett kunne oppfatte DEKS som refererende til bruksområdet eller anvendelsesområdet for produktene. Varer som «maling», «lakker», «beis» og «treoljer» kan anvendes på et «dekk», herunder dekket på en båt, gulvet eller overflaten på terrasser, verandaer, plattinger og så videre.

- Gjennomsnittsforbrukeren kan også oppfatte DEKS i betydningen «noe som er ment for å dekke» eller «noe som dekker». Det kan ikke utelukkes at DEKS også kan oppfattes som svarende til eller betydende «å dekorere» eller «å gi dekorativ overflate».
- Gjennomsnittsforbrukeren vil direkte og umiddelbart oppfatte DEKS som en angivelse av varenes formål og eller egenskaper. Dette gjelder selv om ordet DEKS kan oppfattes som beskrivende med helt eller delvis forskjellig betydningsinnhold, avhengig av hva de aktuelle produkter konkret kan være laget for og kan brukes til.
- Salgstallene fullmektigen viser til belyser omfanget av bruken og dens geografiske utstrekning, men har liten verdi når det ikke foreligger opplysninger om totalmarkedets størrelse som viser søkers konkrete markedsandeler. Dokumentasjonen er ikke datert, og det er heller ikke opplyst på hvilken måte og hvor ofte gjennomsnittsforbrukeren har blitt eksponert for markedsføringsmaterialet. Dokumentasjonen viser kun bruk i forbindelse med ulike typer oljer, og omfatter ikke dokumentasjon som viser bruk i tilknytning til de øvrige omsøkte varer. Tatt i betraktning merkets beskrivende karakter, fremstår dokumentasjonen ikke som tilstrekkelig til å vise at bruken har medført at merket er blitt godt kjent i den relevante omsetningskretsen i Norge som noens særlige kjennetegn.

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

- Gjennomsnittsforbrukeren må gjennom flere tankeledd for å komme fra merketeksten DEKS til betydningen «å dekke». Patentstyret bygger resonnementet sitt på én mulig betydning av det norske ordet «dekk». Dette betyr imidlertid ikke at det engelske ordet «decks» eller «deck» har de samme betydningene, og det er dette som må være avgjørende for vurderingen, all den tid Patentstyrets resonnement bygger på at DEKS er en uvesentlig omskriving av det engelske ordet «decks». På engelsk benyttes ikke «deck»/«decks» som en betegnelse for det å dekke noe.
- Klager bestrider ikke at DEKS og «decks» har visse likheter, men kan ikke se at dette medfører at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart, uten ytterligere tanke, vil oppfatte merketeksten som en objektiv beskrivelse av en karakteristikk ved varene.
- Ordet «deck» kan være en betegnelse på et skipsdekk. Et skipsdekk er ikke det samme som en overflate generelt. Klager kan heller ikke se hvordan uttrykket «skipsdekk» - det vil si en etasje på et skip – uten videre vil oppfattes som en angivelse av bruksområder til de konkrete varene. Merketeksten benytter dessuten en flertallsform – flere skipsdekk – som heller ikke fremstår naturlig å oppfatte som en beskrivelse av en karakteristikk. Fra DEKS til den anførte, beskrivende betydningen kreves rett og slett for mange tankeledd til at merket direkte og umiddelbart, uten ytterligere tanke, rammes av nektelsesgrunnen i varemerkeloven § 14 andre ledd. Det er mer sannsynlig at merketeksten i høyden fremstår suggestiv eller alluderende til produkter som kan brukes på båt, men dette er ikke tilstrekkelig til å nekte merket.

- Merket er registrert i land som EU, Australia, Canada og Frankrike. Det er relevant at andre myndigheter – under den samme distinktivitetsnormen – har vurdert DEKS som særpreget. Klager kan ikke se at det er faktiske omstendigheter som skulle tilsi at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil vurdere merkeelementet DEKS annerledes enn andre gjennomsnittsforbrukere, særlig de i engelskspråklige land.
- Bruken av merket viser at det er egnet til å angi kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum. DEKS ligger i alle tilfeller nært opp til terskelen i distinktivitetsnormen. For slike merker kreves det vanligvis ikke full innarbeidelse. Bruk i en ikke ubetydelig utstrekning vil være tilstrekkelig. Klagers produkter har vært på det norske markedet i over 70 år, og varemerket DEKS har vært i bruk i Norge i en mannsalder. Produkter under varemerket DEKS forhandles i dag hos samtlige norske byggevarekjeder, maritime forhandlere og faghandler, og klagers produkter har svært høye salgstall. Klager har også fokus på opplæring av sine forbrukere og forhandlere av produktene under varemerket DEKS, og utga for eksempel i 2018 en informasjonsbrosjyre med forklaring på klagers ulike produkter, blant annet under varemerket DEKS.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten DEKS.
- 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 særpreget, 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 særpreget 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 vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. 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 I denne saken er Klagenemndas konklusjon at DEKS ikke er beskrivende og at det har det nødvendige særpreg for å bli registrert som kjennetegn.
- 17 Klagenemnda kan ikke se at DEKS er oppført i norske eller fremmedspråklige ordbøker. Varefortegnelsen omfatter produkter som er laget for å påføres på overflater, for eksempel maling, olje og lakk. For disse varene finner Klagenemnda at DEKS vil gi assosiasjoner til det norske verbet «å dekke» og at merket vil oppfattes å henspille på at varene har god dekkevne. Etter Klagenemndas syn er merketeksten DEKS dermed suggestiv for at varene har god dekkevne eller at de dekker overflaten godt. Meningsinnholdet er tilstrekkelig avledet og vagt til at merket ikke er å anse som direkte beskrivende, men at det oppfyller varemerkelovens krav om særpreg som kjennetegn.
- 18 Klagenemnda er ikke enig med Patentstyret i at DEKS vil oppfattes som en uvesentlig endring av det engelske ordet «decks», jf. varemerkeloven § 14 andre ledd. Klagenemnda har tidligere gjennomgått rettskildebildet for ordlyden «uvesentlige endringer eller tillegg» i varemerkeloven § 14 andre ledd, se VM 17/00073 KÉFI avsnitt 14-24, og VM 18/00095 JOYN avsnitt 12-22. Fra gjennomgangen i disse sakene vil Klagenemnda særlig vise til EU-rettens saker T-640/11 RELY-ABLE avsnitt 20 og 31 og T-339/05 LOKTHREAD avsnitt 44-45. I begge sakene trekkes det frem at feilstavinger normalt sett ikke vil kunne anses tilstrekkelig til at et merke kan vurderes som særpreget, og det legges vekt på om endringen av skrivemåten påvirker betydningen av ordet uttalemessig og merkets konseptuelle innhold. Tilsvarende vurderingsmoment er også lagt til grunn av Klagenemnda i andre saker, slik som VM 19/00030 TRU CONVECTION, VM 19/00124 QUIKCLOT CONTROL+ og VM 19/00134 D-CLOT.
- 19 Selv om det er fonetiske likheter mellom DEKS og det engelske ordet «decks», finner Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren vil stusse over hva ordet betyr. Det at merketeksten mangler bokstaven «c» gjør at den ikke umiddelbart vil oppfattes som en feilstaving av et engelsk ord, og at gjennomsnittsforbrukeren heller vil få assosiasjoner til et norsk ord i møte med merket. Dermed blir det også mindre naturlig for den norske gjennomsnittsforbrukeren å oppfatte bokstaven S i merket som en engelsk flertallsendelse. Til sammenligning fremstår merkene i EU-rettens saker T-640/11 RELY-ABLE og T-339/05 LOKTHREAD som mer åpenbare feilstavinger av engelske ord. Etter Klagenemndas syn må gjennomsnittsforbrukeren gjennomgå en tankeprosess for å oppfatte DEKS i den engelske betydningen.

- 20 På denne bakgrunn er konklusjonen at DEKS har særpreg. Klagenemnda vurderer at merketeksten skaper tilstrekkelig grad av undring, slik at gjennomsnittsforbrukeren av varene i klasse 2 vil feste seg ved helheten som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Det er da ikke nødvendig å ta stilling om merket har slitt seg til særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 21 Klagenemnda omgjør derfor avgjørelsen til Patentstyret. Merket registreres for de aktuelle varene i klasse 2 uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Ordmerket DEKS, med søknadsnummer 201915419, kan registreres for varene i klasse 2.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)