



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00127  
Dato: 10. desember 2019

---

Klager: Uponor Innovation AB  
Representert ved: Brann AB

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Liv Turid O. Myrstad og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. august 2019, hvor ordmerket LET'S BUILD CONFIDENCE, internasjonal registrering nr. 1325154, med søknadsnummer 201615354, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 6: Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; valves of metal, other than parts of machines; nuts, bolts and fasteners; laminated building materials, pipes and tubes of metal and parts and accessories therefor; metal waste pipes (other than for bathtubs and sanitary installations), metal gutters, roof guttering of metal, metallic inspection chambers and rings therefor, parts of all these goods included in this class; foils, plates and metal wire mesh for the installation of floors and heating element systems as well as snow and ice removal systems.

Klasse 7: Machine tools; pumps, compressors and fans; coating machines; waste management and recycling machines; metal production machines; metalworking machines; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than handoperated; fastener insertion machines; torque wrenches [machines]; machine tools for use in connecting pipes, tubes and hoses; jointing machines; plastics welding machines; joining machines.

Klasse 8: Hand tools and implements (hand operated); hand tools for servicing and installation of waste pipes, floor and heating element systems, water supply systems, ventilating systems, cooling systems, pre-insulation piping systems, drainage and irrigation systems, wastewater handling systems, wastewater treatment systems, ground heating systems, snow and ice removal systems, containers, pressure pipe systems and piping to protect cables.

Klasse 9: Surveying, measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; magnetic data carriers; data processing equipment and computers; checking (supervision) and regulating devices for servicing and installation of waste pipes, floor and heating element systems, water supply systems, ventilating systems, cooling systems, pre-insulation piping systems, drainage and irrigation systems, wastewater handling systems, wastewater treatment systems, ground heating systems, snow and ice removal systems, containers, pressure pipe systems, pipework to protect cables; programs for the design of and calculations for the aforesaid systems; software; electric regulating modules; electric control panels; electric valves for controlling gas or fluids; automatic control apparatus; thermostat controllers; temperature control apparatus [thermostats]; electric sensors; temperature indicating apparatus; temperature controlling apparatus; electric power controllers; temperature sensors; humidity sensors; hygrometers; data communications apparatus.

Klasse 11: Apparatus and installations for lighting, heating, steam generating, refrigerating, drying, ventilating, water supply, water distribution and sanitary purposes and installations, parts and fittings for the aforesaid goods; sanitary installations; apparatus and installations for waste pipes floor and heating element systems, water

supply systems, ventilating systems, cooling systems, pre-insulation piping systems, drainage and irrigation systems, wastewater handling systems, wastewater treatment systems, ground heating systems, snow and ice removal systems; part of apparatus and installations for heating, ventilation, cooling, water supply, drainage, irrigation, ground heating and sanitary purposes in the form of containers, pressure pipe systems, pipework to protect cables, distribution cabinets, branching pipes, pipe fittings and temperature gauges; parts and fittings for the aforesaid goods and systems; thermostatically controlled valves [parts of heating installations].

Klasse 17: Plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible tubes, not of metal; insulating material for pipes and under floor heating; rings of rubber; insulating elements for pipes and floors; parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class; flexible pipes and flexible branch conduits, flexible bent pipes, flexible joints and accessories therefor, insulating elements for pipes and floors; insulating plates pressed together in semi-finished form, tape for installing floor and heating element systems; insulating and sealing tape, plastic pipes and plastic hoses for use in snow and ice removal systems; flexible pipes, not of metal; stopping and insulating materials for floors and pipes; plastics in extruded form for use in manufacture, packing and insulating materials.

Klasse 19: Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; non-metallic transportable buildings; pipes for building; non-metallic pipes, pipelines, conduits and drains, inspection chambers and parts and accessories for the aforesaid goods; nonmetallic drain pipes and covered drain pipes; guttering and gutter pipes, well pipes for monitoring and parts and accessories for the aforesaid goods; installation panels and sheets of plastic and/or wood for under floor heating; non-metal building materials, namely rigid pipes and conduits of plastic, gutters, waste pipes (other than for bathtubs and sanitary installations), eaves guttering eaves guttering and inspection chambers and rings of plastic, rigid pipes and conduits, rigid bent pipes, elbows of plastic, and parts and accessories for the aforesaid goods.

Klasse 37: Installation, repair and maintenance of installations for heating, cooling, water supply, sanitary installations and sanitation equipment; advisory services relating to the installation, service, maintenance and renovation of installations for heating, cooling, water supply, sanitary installations and sanitation equipment; servicing and installation of pipes and conduits; servicing and installation of waste pipes, floor and heating element systems, water supply systems, ventilating systems, cooling systems, pre-insulation piping systems, drainage and irrigation systems, wastewater handling systems, wastewater treatment systems, ground heating systems, snow and ice removal systems, containers, pressure pipe systems, pipework to protect cables.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 8. oktober 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 17. oktober 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

## 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene.
- Merketeksten LET'S BUILD CONFIDENCE kan forstås som «la oss bygge tillit» eller «la oss skape selvtillit».
- Mange av varene og tjenestene er knyttet til byggevirksomhet, håndverk og verktøy. For slike varer og tjenester vil gjennomsnittsforkbrukeren oppfatte LET'S BUILD CONFIDENCE som en salgsfremmende ytring som uttrykker at innehavers varer og tjenester kan skape selvtillit – for eksempel ved at brukeren opplever mestring ved å bruke eller benytte seg av varene og tjenestene.
- Merketeksten kan også forstås i betydningen at merke innehaver skaper og bygger tillit til sine kunder ved å ha god kvalitet på sine varer og tjenester, og å være en aktør man kan stole på.
- Merket vil dermed ikke oppfattes som et særpreget flertydig ordspill, og oppfyller ikke garantifunksjonen.
- Det kan ikke tillegges avgjørende vekt at merket er godkjent i EU.
- Det å nekte varemerket virkning i Norge er i tråd med nylig praksis i EU og i Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Det vises til sakene T-362/17 FEEL FREE og T-457/17 HAPPY LIFE fra EU-retten, og VM 18/00076 THE POWER OF FROZEN, VM 18/00039 CO-INNOVATING TOMORROW, VM 18/00036 ASK ANYONE WHO KNOWS og VM 18/00082 YOU DESIGN, WE DELIVER fra Klagenemnda.

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

- Det foreligger ingen absolutte registreringshindre for LET'S BUILD CONFIDENCE.
- Ved bedømmelsen av slagord eller «slogans» stilles det ikke strengere krav til særpreg enn for andre varemerker, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 41, og Klagenemndas sak VM 17/00053 OWN YOUR HEALTH.
- LET'S BUILD CONFIDENCE har et flertydig meningsinnhold da det kan spille på å bygge selvtillit, men samtidig oppfattes som en lek med ord sett hen til bygg og å bygge.
- Dette gjør varemerket lett å huske og gir det særpreg.
- Ved søk på internett gir «let's build confidence» nesten utelukkende treff på sider som gir tips og råd om hvordan å bygge opp selvtilliten. At varer og tjenester innen byggebransjen skal hjelpe til med å bygge opp selvtilliten, er usannsynlig og skaper et uklart forestillingsbilde sett hen til varene og tjenestene.

- Det er følgelig søkt å presumere at omsetningskretsen utelukkende vil oppfatte merket som salgsfremmende.
- Et «slogan» eller uttrykk med en såpass vag mening skal anses å inneha særpreg.
- Merket har vern i EUIPO og USPTO, noe som bekrefter at merket er å betrakte som velfungerende i engelsktalende jurisdiksjoner.
- Klagenemnda har i enkelte saker lagt en viss, om ikke avgjørende, vekt i særpregsvurderingen på at et varemerke er registrert i EU og i land hvor gjennomsnittsfbrukeren må antas å ha gode engelskkunnskaper. Se Klagenemndas sak VM 16/00041 21 DAY FIX avsnitt 35.
- Det foreligger ingen språklige eller lokale omstendigheter som bidrar til en vesentlig annen vurdering av merkets særpreg i Norge, enn i EU, særlig siden merket er engelskspråklig.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke med teksten LET'S BUILD CONFIDENCE.
- 10 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.
- 11 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), 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 og C-299/99 Philips/Remington.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak

C-273/05 P Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

- 14 Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19 og 37 vil være både private sluttforbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsfbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets konklusjon om at merket ikke kan anses å være direkte beskrivende, samt at det ikke foreligger noe friholdelsesbehov for merket. Klagenemnda finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn i denne vurderingen.
- 16 Spørsmålet blir så hvorvidt varemerket LET'S BUILD CONFIDENCE, for de aktuelle varer og tjenester, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller varemerkets garantifunksjon.
- 17 Når det gjelder særpregsvurderingen etter varemerkeloven § 14 første ledd, er den lik for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit avsnitt 32 og C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et slagord kan godtas for registrering kan ifølge EU-domstolen likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. Ifølge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsfbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen slagord, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 26.
- 18 Det skal imidlertid ikke være til hinder for registrering at et merke primært vil oppfattes som et salgsfremmende utsagn dersom merket samtidig er egnet til å bli oppfattet som noens særlige kjennetegn, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik, avsnitt 45. I denne vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. avsnitt 57 i samme avgjørelse.
- 19 De aktuelle varene i klasse 6, 7, 8, 9, 11, 17 og 19 er tilknyttet bygg- og anlegg, og varer med nær tilknytning til slike varer, mens tjenestene i klasse 37 omfatter blant annet installasjon og konstruksjon/bygging av varme- og kjøleinstallasjoner, samt vann- og avløpssystemer. Klagenemnda mener at gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte LET'S BUILD CONFIDENCE som et ønske fra produsenten eller tilbyderen om å «bygge tillit» til forbrukeren gjennom å produsere og levere trygge og gode varer – at de er sikre og pålitelige å bruke – og trygge og gode tjenesteytelser; at tjenesteleveransen er til å stole på. Merket vil således kun oppfattes som et salgsfremmende reklameutsagn for varene og tjenestene.
- 20 Ordmerket LET'S BUILD CONFIDENCE vil, på grunn av sitt salgsfremmende og rosende meningsinnhold, dermed ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra

ordsammenstillingen, og merket vil følgelig ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 21 Klager viser til at merket har vern i EU og USA, og til at Klagenemnda i enkelte saker har lagt en viss, om ikke avgjørende, vekt på at varemerket er registrert i EU og i land hvor gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha gode engelskkunnskaper. Hva gjelder Klagenemndas sak VM 16/00041 21 DAY FIX, og uttalelsen i avsnitt 35, skal Klagenemnda bemerke at det var dissens i utvalget om hvilken vekt utenlandske registreringer skulle ha i helhetsvurderingen av merkets særpreg. Avgjørelsen kan dermed ikke tolkes som et uttrykk for at Klagenemnda med jevne mellomrom legger en «viss vekt» på utenlandske registreringer i særpregsvurderingen.
- 22 Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at registreringene som klager viser til kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter akkurat dette merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 23 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1325154, med søknadsnummer 201615354, ordmerket LET'S BUILD CONFIDENCE, nektes virkning i Norge for samtlige varer og tjenester i klasse 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19 og 37.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad  
(sign.)

Amund Brede Svendsen  
(sign.)