



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00125  
Dato: 18. november 2019

---

Klager: Société BIC  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. juli 2019, hvor ordmerket FLEX HYBRID, internasjonal registrering nr. 1326525, med søknadsnummer 201700118, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 8: Electric or non-electric razors; beard clippers; electric or nonelectric depilation apparatus; razor blades.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 26. september 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 16. oktober 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket er beskrivende og mangler særpreg.
- FLEX er en vanlig forkortelse for det engelske ordet «flexible». HYBRID betyr «sammensatt av flere/ulike elementer». De to ordene vil hver for seg oppfattes som to egenskaper ved varene, nemlig at innehavers barberingsprodukter er fleksible, kan ha flere bruksområder, og er sammensatt av flere elementer/komponenter.
- Det kan ikke legges vekt på tidligere internasjonale registreringer som er gitt virkning av Patentstyret som inneholder ordet FLEX.
- Det at merket er gitt virkning i Australia, New Zealand og Tyrkia, og har sin basisregistrering i EU, kan ikke tillegges vekt.

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

- Patentstyrets begrunnelse for å nekte merket som beskrivende og uten særpreg er for streng. Merket bør anerkjennes som å passere minimumsterkselen for særpreg.
- Benevnelsen FLEX HYBRID er i sin kontekst noe klager har kommet opp med. Det foreligger ingen direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og varene.
- Merket kan nok anses å inneha en suggestiv karakter, men er ikke beskrivende.
- Hvis Klagenemnda fastholder nektelsen, kan klager vanskelig se at det er rom igjen for kategorien *suggestive* kjennetegn.

- Det er ikke tilstrekkelig at merkeelementene hver for seg er beskrivende – sammensetningen må også oppfattes beskrivende. Det vises til EU-domstolens sak C-265/00 BIOMILD avsnitt 37, og Klagenemnda sak VM 13/142 BRILLCOLOR.
- Det fremstår som anstrengt og kunstig å tenke seg at noen skulle beskrive forhold som Patentstyret har fremholdt som «FLEX HYBRID». Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for merket.
- Merket er blitt gitt virkning i en rekke jurisdiksjoner: EU (basisregistrering), Australia, New Zealand, Tyrkia, Sveits mv. Det vises til Borgarting lagmannsretts dom av 8. november 2018 «Nammo», hvor retten uttaler at det ikke er holdepunkter for at den norske omsetningskretsen skiller seg nevneverdig fra omsetningskretsen for samme varer i andre europeiske land. Dette tilsier at en registrering i EU har større vekt enn hva som ellers ville ha vært tilfelle.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av FLEX HYBRID.
- 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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 8 vil være både 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.
- 16 Merket består av ordene FLEX og HYBRID. Merkeelementet FLEX vil umiddelbart oppfattes som en kortform for «fleksibel». En naturlig språklig forståelse av FLEX vil være noe som er fleksibelt eller bøyelig, men kan også oppfattes som at varene har et fleksibelt bruksområde. Det vises her til blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-352/12 FLEXI, samt Klagenemndas avgjørelser i sakene VM 14/050 FLEXIDOME avsnitt 14 og VM 15/037 FLEXKORT avsnitt 17, hvor det legges til grunn at ordet FLEX/FLEXI forstås som «fleksibel». Samme betraktninger opprettholdes i de noe nyere avgjørelsene fra Klagenemnda, VM 19/00068 GREENFLEX og VM 19/00118 HYPERFLEX. Ordet HYBRID betyr at noe er sammensatt av flere elementer. Et synonym til ordet «hybrid» er kombinasjon, blanding eller blandingsprodukt.
- 17 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er tilstrekkelig at elementene hver for seg må anses å være beskrivende, også sammenstillingen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes virkning.
- 18 EU-domstolen uttaler i sak C-363/99 Postkantoor, avsnitt 98, at en sammenstilling av to elementer som er beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene, normalt sett forblir beskrivende, også når de er sammenstilt. Unntaket vil være hvis sammenstillingen medfører en uvanlig variasjon i form av for eksempel syntaks eller betydning.
- 19 Klagenemnda anser ikke sammenstillingen FLEX HYBRID for å være uvanlig eller at den bringer med seg noe mer enn betydningen av ordene hver for seg. Det aktuelle merket består av to ord som begge må anses å være direkte beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 8, det vil si diverse barberings-, klippe- og hårfjerningsartikler. FLEX angir kun at varene er fleksible og har flere bruksområder, mens HYBRID angir at varene er sammensatt av to eller flere egenskaper; for eksempel at barberingsmaskinene og høvlene kan brukes av både kvinner og menn og at de kan brukes på to eller flere kroppsdeler, for eksempel i ansiktet og på leggene. Selv om merketeksten samlet sett ikke danner et kjent

uttrykk, krever den ikke en kognitiv prosess hos gjennomsnittforbrukeren for å forstå merkets beskrivende betydningsinnhold.

- 20 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det foreligger en klar og direkte forbindelse mellom ordmerket FLEX HYBRID og de konkrete varene i klasse 8. Den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 21 For de aktuelle varene i klasse 8 vil merket, på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager har vist til at merket er gitt virkning i en rekke jurisdiksjoner, nemlig EU (basisregistrering), Australia, New Zealand, Tyrkia, Sveits mv. Det vises også til Borgarting lagmannsretts dom av 8. november 2018, «Nammo», og til rettens uttalelse om at det ikke er holdepunkter for at den norske omsetningskretsen skiller seg nevneverdig fra omsetningskretsen for samme varer i andre europeiske land.
- 23 Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at registreringene/utpekningene som klager viser til kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 24 Dommen fra Borgarting lagmannsrett gjelder et rent figurmerke (et sikte). Foreliggende sak gjelder et rent ordmerke, og Klagenemnda kan ikke se at den såkalte «Nammo-saken», og rettens betraktninger om vekten av utenlandske registreringer i denne, får direkte betydning her.
- 25 Endelig kan 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 skjønsmessige 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.
- 26 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1326525, med søknadsnummer 201700118, ordmerket FLEX HYBRID, nektes virkning i Norge for varene i klasse 8.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Maria Foskolos  
(sign.)