



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 25/00061  
Dato: 19. november 2025

---

Klager: Honor Device Co., Ltd.  
Representert ved: Acapo Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Jens Herman Ruge og Thomas Frydendahl

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. juni 2025, hvor figurmerket med internasjonalt registreringsnummer 1649912, og søknadsnummer 202203793, ble delvis nektet virkning i Norge. Merket ser slik ut, og ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:



Klasse 9: Downloadable mobilephone software applications; computer software applications, downloadable; tablet computers; notebook computers; computers; computer hardware; computer software, recorded; television apparatus; earphone; 3D spectacles.

Klasse 42: Quality check test; design and development of multimedia products; computer cloud programming; computing; design and development of software in the field of mobile applications; computer software (updating of ); design and development of computer software; maintenance of computer software; installation of computer software; data encryption services; development of computer platforms; consultancy in the design and development of computer hardware.

### 3 Merket ble tilbudt gitt virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Smartwatches; pedometers; bathroom scales; smartphones; routers; cameras [photography]; connected bracelets [measuring instruments]; chips [integrated circuits]; digital door locks; mobile power supply (rechargeable batteries).

Klasse 42: Mobile telephone design; electronic data storage; recovery of smartphone data; data conversion of computer programs and data [not physical conversion]; computer systems analysis; data security consultancy.

- 4 Patentstyret begrunnet nektelsen med at merket er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg, varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.
- 5 Klage kom inn 2. juli 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 7. august 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Figurmerket er beskrivende og mangler særpreg for enkelte av de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 42.
- Figuren i merket fremstår som en gjengivelse av en håndholdt kontroller til en spillkonsoll. Dette understøttes av formen og det klassiske knappoppsettet med et kryss og fire sirkler for å styre bevegelser og muliggjøre handlinger i spillet. Figuren har trekantlignende soner med ulike fargesjatteringer av gult, oransje og blått. Figuren er noe gjennomsliktig slik at baksiden av konsollen synes gjennom.
- Merket vil oppfattes beskrivende for varene og tjenestenes art og formål, nemlig at det er tale om programvare som er tilknyttet en kontroll eller som kan brukes med en spillkontroll, eller at det er tale om varer og tjenester relatert til en spillkonsoll.
- Merket kan for eksempel være beskrivende for at «tablet computers» kan styres eller benyttes sammen med en kontroll, og at man kan benytte en kontroller i tilknytning til «downloadable mobilephone software applications». Alternativt at varene vil være en spillkonsoll som kan benyttes til spill.
- For tjenester som «design and development of multimedia products» eller «design and development of software in the field of mobile applications», vil merket kun gi informasjon om formålet med tjenestene, nemlig at disse knytter seg til en spillkonsoll eller spillkontroller som kan benyttes til spill.
- Granskningen viser at det er vanlig å angi at spill kan benyttes med en kontroller gjennom nettopp avbildning av en slik kontroll. Bildesøk hos Google viser at denne avbildningen kommer i alle mulige utforminger og farger. Omsetningskretsen er også vant til å møte kontroller med ulik utforming og farge, for eksempel på nettsidene til Scufgaming, Elkjøp og Komplett.

- Den figurative utformingen tilfører ikke det nødvendige særpreg i merket som helhet. Merkets fargesammensetning og den grafiske utforming fremstår ikke som uvanlig eller særlig iøynefallende. Helhetsinntrykket domineres av at det er tale om en spillkontroller. Det er ikke uvanlig å anvende sterke farger for å tiltrekke forbrukerens oppmerksomhet til produktet. Det kreves ikke flere tankesprang for å oppfatte at merket er beskrivende. På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold, mangler det særpreg som kjennetegn. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen.
- Patentstyret kan ikke se at de merkene som fullmektigen har fremhevet støtter at innehavers merke kan gis virkning i Norge. Disse merkene består av andre tekstelementer og figurelementer. Patentstyret må foreta en konkret vurdering i den enkelte sak. Dessuten gir det et skjevt bilde av Patentstyrets praksis, når det samtidig ikke ses på merker som er blitt nektet.
- KFIRs avgjørelse i sak nr. 17/00207 er ikke direkte overførbar. Merkene er klart forskjellige, og i nærværende sak er det dokumentert at en avbildning av en kontroller er vanlig brukt for å angi en egenskap ved varer og tjenester.
- Det kan ikke legges avgjørende vekt på registrering i andre jurisdiksjoner.

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

- Patentstyret har lagt til grunn en for streng distinktivitetsnorm. Merket er ikke beskrivende og har nødvendig særpreg.
- Omsetningskretsen for varene i klasse 9 består av alminnelige forbrukere og profesjonelle kjøpere til bedriftsmarkedet. For tjenestene i klasse 42 vil omsetningskretsen i hovedsak være profesjonelle, for eksempel forhandlere og innkjøpere til bedriftsløsninger der oppmerksomhetsnivået vil være hevet.
- Klager er ikke uenig med Patentstyret i at merket har en grunnform som en spillkonsoll. Krysset og knappene bidrar til dette. Dette er imidlertid ikke nok til å si at merket mangler særpreg. En fantasifull utforming kan tilføre særpreg.
- Merket er designet og utformet som et distinktivt kjennetegn for klager. De designmessige grepene gjør at merket stikker seg ut og fremstår som noe mer enn et informasjonssymbol eller gjengivelse av en vare. Sammenlignet med ulike ikoner for spillkonsoller som kommer opp ved et søk på Google, ser man at merket har en rekke distinktive elementer.
- For det første er merket delt inn i kontrastfargene oransje/gul og blå. Dette er komplementærfarger, det vil si at de ligger lengst fra hverandre på fargeskalaen. Fargene danner et interessant blikkfang.

- For det andre er fargene delt inn i ulike nyanser og fargetoner på en forseggjort og stilistisk måte. Den oransje fargen danner en trekant i toppen av merket som glir over i gult på venstre side, mens blåfargen danner en trekant på undersiden som glir over i blå sjatteringer på høyre side. De to trekantene danner en timeglassformet figur i midten av merket.
- Forbrukere av for eksempel for apper, er vant til at figurative ikoner skiller tilbydere fra hverandre, og de er godt vant til å utlede kommersiell opprinnelse fra disse ikonene. En spillkonsoll er et fysisk produkt som brukes for å styre et elektronisk spill. For varer som mobilapper, øretelefoner, 3D briller, nettbrett og utvikling av design og programvare, vil en avbildning av en fargerik og fantasifull utformet spillkonsoll muligens gi assosiasjoner til noe som har med elektroniske spill å gjøre, men sier samtidig ikke noe konkret om på hvilken måte symbolet er knyttet til spill eller styring av spill. Merket blir dermed suggestivt for varene og tjenestene. Se Klagenemndas sak 17/00207, avsnitt 16.
- I sak 17/00207 ble merket ansett suggestivt for nyhetstjenester selv om det gav assosiasjoner til en avis. Tilsvarende gjelder i foreliggende sak. Merket gir assosiasjoner til en spillkonsoll og må anses suggestivt for eksempelvis «software applications» i klasse 9 og tilsvarende i klasse 42. Det er ingen direkte forbindelse mellom merket og varene/tjenestene.
- Patentstyret har registrert flere merker hvor figuren viser en konkret gjenstand.
- Merket er funnet særpreget og registrert i 24 jurisdiksjoner, herunder EU, Storbritannia, Monaco, Canada, Sveits og Australia. Dette understøtter at merket har tilstrekkelig særpreg også i Norge.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

### **9 Klagenemnda er kommet til delvis samme resultat som Patentstyret.**

- 10 Det aktuelle merket er et figurmerke. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 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 eller tjenestene, 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 skille én virksomhets varer og tjenester fra andres, 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 aktuelle varene og tjenestene, og utfra gjennomsnittsforsbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 15 Gjennomsnittsforsbrukeren for de aktuelle varene i klasse 9 og tjenestene i klasse 42 kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. Gjennomsnittsforsbrukeren 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 Underrettens avgjørelse i sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25.
- 17 For at et tegn skal ha særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd, må det «ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2005-1601 GULE SIDER avsnitt 42. Det oppstilles ikke et strengere krav til distinktivitet for rene figurmerker enn for andre typer varemerker. I vurderingen av om figurmerket innehar tilstrekkelig særpreg, er det dermed ikke et krav om at merket må være spesielt kreativt eller fantasifullt. Et minimum av særpreg er tilstrekkelig. Garantifunksjonen er oppfylt dersom det gjør gjennomsnittsforsbrukeren i stand til å identifisere varenes og tjenestenes kommersielle opprinnelse og skille dem fra andre tilbyders varer og tjenester.

18 Klagenemnda finner at merket umiddelbart vil oppfattes som et ikon for en spillkontroll i fargene gult, oransje og blått. Figurens grunnform gjenspeiler alminnelige spillkontrollere, og det hvite krysset til venstre og de fire rundingene til høyre vil oppfattes som knapper som for eksempel kan styre karakterer og utføre handlinger i spillet. Dette er noe klager fremstår å være enig i.

19 Klagenemnda har kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg for følgende varer og tjenester i klasse 9 og 42:

Klasse 9: Downloadable mobilephone software applications; computer software applications, downloadable; tablet computers; notebook computers; computers; computer hardware; computer software, recorded; smartphones; television apparatus; earphone; chips [integrated circuits]; 3D spectacles; mobile power supply (rechargeable batteries).

Klasse 42: Quality check test; design and development of multimedia products; cloud computing; computer programming; design and development of software in the field of mobile applications; computer software (updating of -); design and development of computer software; maintenance of computer software; installation of computer software; data encryption services; development of computer platforms; consultancy in the design and development of computer hardware.

20 Klagenemnda har dermed kommet til at merket ikke kan gis virkning for noen flere varer enn det Patentstyret konkluderte med, nemlig «smartphones», «chips [integrated circuits]» og «mobile power supply (rechargeable batteries)» i klasse 9.

21 For de nevnte varene i klasse 9, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsførbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som helhet som en angivelse av art, formål og andre egenskaper ved varene. Angivelsen «computer hardware» i klasse 9 omfatter varer som spillkontrollere. I relasjon til slike varer vil merket umiddelbart oppfattes som en angivelse av varens art, nemlig at det er tale om en spillkontroll. For «downloadable mobilephone software applications», «computer software applications, downloadable» og «computer software, recorded», vil merket umiddelbart oppfattes som informasjon om at varene har egenskaper og formål som går ut på å kunne styre en spillkontroll eller at de kan brukes sammen med eller er kompatible med en spillkontroll. I relasjon til «tablet computers; notebook computers; computers; smartphones; television apparatus», vil merket umiddelbart oppfattes som informasjon om at varene er kompatible og kan brukes sammen med en spillkontroll. For eksempel at brukeren kan styre spillet på en smarttelefon eller nettbrett ved hjelp av en

ekstern spillkontroll. Når det gjelder «earphone» og «3D spectacles» er dette varer som kan brukes sammen med spill og som kan være koblet til en spillkontroll, for eksempel for å forsterke spillopplevelsen gjennom hørsel, kommunikasjon med medspillere og tredimensjonale bilder. I relasjon til «chips [integrated circuits]» og «mobile power supply (rechargeable batteries)», vil merket umiddelbart oppfattes som egenskapsangivende. For eksempel at varene er ment for og tilpasset spillkontrollere, og er egnet til å lade eller gi strøm til spillkontrollere.

- 22 Når det gjelder de nevnte tjenestene i klasse 42, er Klagenemnda av det syn at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte merket som helhet som en angivelse av arten og egenskaper ved varene som tjenestene gjelder. For eksempel vil merket for tjenester som «quality check test; design and development of multimedia products», «data encryption services» og «consultancy in the design and development of computer hardware», umiddelbart oppfattes som en angivelse av at tjenestene gjelder kvalitetssjekk, kryptering og design og utvikling av spillkontrollere. Tilsvarende er sannsynlig i relasjon til «cloud computing; computer programming; design and development of software in the field of mobile applications; computer software (updating of -); design and development of computer software; maintenance of computer software; installation of computer software» og «development of computer platforms», ettersom tjenesteangivelsene må anses å omfatte eksempelvis programmering, utvikling av apper og plattformer tilknyttet spillkontrollere.
- 23 Klagenemnda kan ikke se at merkets samlede grafiske utforming er tilstrekkelig til å avlede fra merkets helhetsinntrykk som en alminnelig spillkontroll med beskrivende meningsinnhold. Som vist i Patentstyrets vedtak kommer ikoner for spillkontrollere og fysiske spillkontrollere i en rekke utforminger, farger og mønstre og styreknapper, herunder utforminger som er svært lik grunnformen i klagers merke, farger og fargeinndelte soner og kryss og knapper med styrefunksjon. Det at nyansene i gult, oransje og blått danner en gjennomskinnelig effekt og at plasseringen av fargene danner et kryss med adskilte fargesoner, vil det etter Klagenemndas syn oppfattes som dekorativt, og de hvite knappene som styrefunksjon, men uten gjenkjennelseeffekt som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket som helhet og de nevnte varene og tjenestene i klasse

9 og 42. Merket er dermed beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 25 Som en konsekvens av merkets beskrivende karakter mangler det særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre setning. Det er etter Klagenemndas syn ikke noe oppsiktsvekkende eller iøynefallende ved merket som helhet som gjør at det vil tiltrekke seg oppmerksomhet og være egnet til å feste seg i erindringen til gjennomsnittsforbrukeren. Merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål.
- 26 Klagenemnda kan ikke se at klagers fremhevede eksempler på figurmerker som er registrert av Patentstyret kan få avgjørende innvirkning på utfallet i foreliggende sak. Hver sak må vurderes konkret, og eksemplene endrer ikke Klagenemndas vurdering av den konkrete sammenstillingen i foreliggende sak.
- 27 At merket er akseptert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt i denne saken. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at det fremstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige 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. Se Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 28 Når det gjelder de øvrige varer og tjenester, er Klagenemnda av det syn at merket som helhet oppfyller kravet til særpreg i varemerkeloven § 14. For disse varene og tjenestene har merket et tilstrekkelig avledet meningsinnhold.
- 29 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret, men er i tillegg kommet til at merket er uregistrerbart for «smartphones», «chips [integrated circuits]» og «mobile power supply (rechargeable batteries)» i klasse 9. Merket kan ikke gis virkning for de nevnte varene og tjenestene i klasse 9 og 42, se avsnitt 19 og 20 ovenfor, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.

**Det avsies slik**

## Slutning

1. Klagen tas delvis til følge.
2. Merket kan gis virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Smartwatches; pedometers; bathroom scales; routers; cameras [photography]; connected bracelets [measuring instruments]; digital door locks.

Klasse 42: Mobile telephone design; electronic data storage; recovery of smartphone data; data conversion of computer programs and data [not physical conversion]; computer systems analysis; data security consultancy.

Merket kan ikke gis virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Downloadable mobilephone software applications; computer software applications, downloadable; tablet computers; notebook computers; computers; computer hardware; computer software, recorded; smartphones; television apparatus; earphone; chips [integrated circuits]; 3D spectacles; mobile power supply (rechargeable batteries).

Klasse 42: Quality check test; design and development of multimedia products; cloud computing; computer programming; design and development of software in the field of mobile applications; computer software (updating of -); design and development of computer software; maintenance of computer software; installation of computer software; data encryption services; development of computer platforms; consultancy in the design and development of computer hardware.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Jens Herman Ruge  
(sign.)

Thomas Frydendahl  
(sign.)