



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00060  
Dato: 20. mai 2020

---

Klager: Invisibobble GmbH  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. mars 2020, hvor ordmerket FOAMIE, internasjonal registrering nr. 1352928, med søknadsnummer 201708478, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 3: Toiletries; abrasive preparations; cleaning and fragrancing preparations.

Klasse 21: Cosmetic and toilet utensils and bathroom articles; sponges.

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 Varemerket ble av Patentstyret ansett særpreget for enkelte varer i klasse 3, nemlig «essential oils and aromatic extracts».

5 Klage innkom 6. april 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 24. april 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Den internasjonale registreringen er beskrivende og mangler særpreg for enkelte varer i klasse 3, og samtlige varer i klasse 21, jf. varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a, jf. § 70 første ledd.
- Tekstelementet FOAMIE fremstår som en uvesentlig endring av det engelske ordet «foamy», som oversatt til norsk betyr «skummende», «skumaktig», «skum-». Det er en uvesentlig endring at den siste bokstaven Y er byttet ut med bokstavene IE, i ordet «foamy». Det fonetiske uttrykket forblir det samme.
- FOAMIE innledes av det engelske ordet «foam», og gjennomsnittsforbrukeren vil derfor umiddelbart trekke en parallell til engelske ord man kjenner fra før. Det er mer nærliggende at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte og uttale merket likt som ordet «foamy», som er kjent fra før, enn som et navn, slik fullmektigen anfører. Det er også slik at endelsene Y og IE brukes noe om hverandre på engelsk, for eksempel er både «auntie» og «aunty» som begge er riktige skrivemåter av ordet tante.
- Det å skrive FOAMIE med IE innebærer en så liten endring sammenlignet med korrekt skrivemåte, altså med Y, slik at denne forskjellen vil lett kunne bli oversett av omsetningskretsen, eller bli ansett for å være en feilskrift. FOAMIE fremstår dermed ikke som et fantasiord som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved. Det vises til EU-rettens

avgjørelse i sak T-339/05, MacLean-Fogg, avsnitt 38 og 44-45. Retten kom her frem til at ordet «lok» i merketeksten LOKTHREAD var en uvesentlig endring av ordet «lock».

- Varer omfattet av «toiletries» og «abrasive preparations» i klasse 3 kan være skummende, mens varer som eksempelvis børster og svamper, samt pumpeflasker, i klasse 21, kan brukes for å danne skum ved bruk av såpe og rengjøringsmidler, eller ved bruk av kosmetikk eller tannkrem.
- Patentstyret kan ikke legge vekt på at registrering nr. 292685, FOAM MAGIC, registrering nr. 219727, FOAM WORKS og internasjonal registrering nr. 1024914, FOAM 7, tidligere er funnet registrerbare av Patentstyret. Disse merkene er ikke direkte sammenlignbare med merket i nærværende sak. Merkene gjelder andre ordsammenstillinger enn innehavers ordmerke, og har som helhet blitt ansett som særpreget da de ble registrert.
- Det er også blitt sett hen til at merket er registrert i EU og i UK, men dette kan ikke få avgjørende betydning. Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan ikke tillegges avgjørende vekt. Det skal likevel bemerkes at den internasjonale registreringen er blitt nektet i USA på grunn av at merket er blitt ansett å være beskrivende og mangle særpreg.

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

- Klager kan ikke følge Patentstyret i at det aktuelle merket mangler særpreg i relasjon til varene. Patentstyrets betraktninger fjerner seg fra hva som kan påregnes at forbrukere i den relevante omsetningskretsen og omsetningssituasjoner vil oppfatte.
- Merket FOAMIE kan ikke forstås slik at det er kvalitets- og/eller egenskapsangivende for varene i klasse 3 og 21. Det er sikkert mulig å forstå merket på ulike måter, men en kan på ingen måte umiddelbart slutte seg til at FOAMIE har den av Patentstyret anførte betydning for samtlige av forbrukerne i den norske omsetningskretsen.
- Det avgjørende må være at det ikke er nærliggende å anta at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte utsagnet som egenskapsangivende for varene, all den tid merket i høyden kan bli oppfattet som suggestivt. Det er ingenting beskrivende med «Foamie» - særlig er det vanskelig å forstå sammenhengen når den betydning Patentstyret legger til grunn altså er at FOAMY er feilskrevet. Dette kommer sjokkerende på forbrukeren.
- Det skal ikke benektes at merket er ment å ha en viss salgsfremmende effekt. Dette er naturligvis tilsiktet, ettersom merket har til formål å øke mulige kunders inklinaison til å gå til anskaffelse av nettopp dette produktet. I tillegg har dette merket i kraft av de kvaliteter som er påpekt ovenfor også en klar gjenkjennelseeffekt, og det er dermed fullt ut i stand til å oppfylle sin funksjon som opprinnelsesgarantist.
- I den grad merket i høyden skulle bli oppfattet som suggestivt, er det ikke registreringshindrende i seg selv at merket antyder en viss suggestiv retning for merket og samtidig fungerer som noens særlige kjennetegn.

- Et minimum av distinktivitet skal være tilstrekkelig, og det betyr at varemerker som består av ord eller uttrykk som avviker fra den vanlige måten å omtale de aktuelle varene eller tjenestene på derfor må aksepteres til registrering, jf. prinsippene som ble lagt til grunn i GOD MORGON-saken, SUPERLEK-saken og BABY-DRY-avgjørelsen. Det vises også til Klagenemndas sak VM 17/00055, SMARTSHIELD, hvor Klagenemnda omgjorde Patentstyrets avgjørelse og kom til at varemerket var registrerbart for kontaktlinser, fordi ordet oppfattes mer som en antydning om, enn som en betegnelse for varenes art eller egenskaper.
- Avslutningsvis skal det også påpekes at merket er akseptert til registrering i EU og UK. I dom fra Borgarting lagmannsrett i sak LB-2017-10556, mener lagmannsretten at det er et poeng at merket i tillegg til å være registrert i EU, også var blitt registrert i en rekke jurisdiksjoner utenom EU, for eksempel Island og Sveits. Dette er overførbart til foreliggende sak. Klagers påstand er at Patentstyret har lagt for liten vekt på den distinktivitetsnorm og de retningslinjer som følger av Patentstyrets egen registreringspraksis, Klagenemndas praksis, norsk domstolspraksis, samt EU-praksis.

## 8 Klagenemnda skal uttale:

### 9 Klagenemnda har kommet til at den internasjonale registreringen må nektes virkning for samtlige varer omfattet av utpekningen.

- 10 Det aktuelle merket er et ordmerke bestående av teksten FOAMIE.
- 11 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.
- 12 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.
- 13 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.

- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 og 21 vil både være private sluttforbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 17 Den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha gode engelskkunnskaper, og vil etter Klagenemndas syn oppfatte merketeksten FOAMIE i betydningen «skummende». Hvorvidt ordet «foam» skrives med bokstavene «ie» eller «y» til slutt, er ikke av betydning hva gjelder hvilket betydningsinnhold den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å tillegge ordet. Riktignok følger det av Collins Dictionary, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/foamy>, at «foamy» er den korrekte skrivemåten av adjektivformen av ordet «foam» på både britisk- og amerikansk-engelsk. Bokstavene «ie» og «y» vil imidlertid uttales helt likt når de er plassert til slutt i ordet «foam», og brukes i tillegg om hverandre i enkelte engelske ord, uten at dette endrer ordets betydningsinnhold, som for eksempel i ordene «auntie/aunty» og «hoodie/hoody». Til sammenligning endres også bokstaven «y» til bokstavene «ie» når engelske adjektiv som slutter på bokstaven «y», gradbøyes, for eksempel, blir «foamy» til «foamier». Den norske gjennomsnittsforbrukeren er videre godt kjent med at britisk-engelsk og amerikansk-engelsk ofte har ulike varianter av samme ord, hvor forskjellen gjerne ligger i det visuelle, *ikke* i det uttalemessige. I lys av dette, kan Klagenemnda derfor ikke utelukke, til tross for at «foamy» er den korrekte skrivemåten på både britisk- og amerikansk-engelsk, at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil kunne komme til å tro at FOAMIE er en variant av ordet «foamy».
- 18 Den internasjonale registreringen omfatter alt av kosmetikk, vaske- og rengjøringsmidler i klasse 3, samt varer som svamper og børster og lignende i klasse 21. Som følge av begrunnelsen i avsnittet over, er FOAMIE egenskaps- og kvalitetsbeskrivende for varene, for eksempel at såpe-, sjampo-, skurekrem- og barberskumproduktene i klasse 3, samt svampene i klasse 21, er «skummende».
- 19 Som nevnt i avsnitt 4, anså Patentstyret merket som særpreg for «essential oils and aromatic extracts» i klasse 3. Klagenemnda har imidlertid funnet treff på at oljer som inngår i klasse 3 kan bli «(...) til skum i kontakt med vann». Se til følgende produktomtale: <https://beths.no/products/youth-cleansing-foamy-oil-200ml>. Merketeksten FOAMIE kan dermed ha en egenskaps- og kvalitetsangivende betydning for eteriske oljer. Hva gjelder

«aromatic extracts», så er dette ingredienser i varer som kan være «skummende». Det foreligger følgelig en nær og naturlig tilknytning mellom «aromatic extracts», og varer hvor FOAMIE angir kvalitet og egenskaper.

- 20 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordmerket FOAMIE og varene i klasse 3 og 21. Merket i den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 21 Gjennomsnittsforbrukeren vil videre ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merketeksten, og den internasjonale registreringen vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Til klagers anførsel om at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, og betydningen av dette, bemerker Klagenemnda at registreringene som klager viser til ikke får avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda har for øvrig merket seg at den internasjonale registreringen ble ansett for å være beskrivende for de aktuelle varene i USA.
- 23 Det kan heller 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 andre ledd bokstav a og første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1352928, med søknadsnummer 201708478, ordmerket FOAMIE, nektes virkning i Norge for samtlige varer i klasse 3 og 21.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)