



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00115  
Dato: 14. april 2023

---

Klager: Building Materials Investment Corp.  
Representert ved: Acapo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Tore Lunde og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. mai 2022 hvor ordmerket EVERGUARD, internasjonal registrering nummer 1519590, med søknadsnummer 202003530, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 19: Roofing membraner.

3. Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreget, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
4. Klage kom inn 13. juli 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 17. august 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket EVERGUARD beskriver varen «roofing membraner» i klasse 19, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreget for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Merket består av ordene EVER og GUARD. EVER kan bety «alltid, stadig» og blir også brukt i uttrykk for å angi et langt tidsrom, for eksempel «as ever», «ever after» og «forever». Det engelske ordet GUARD kan bety «beskyttelse» eller «vern». Merketeksten er sammenstilt av to alminnelige engelske ord, og Patentstyret legger til grunn at omsetningskretsen kjenner betydningen av disse ordene.
- Hele poenget med en takmembran er å beskytte mot vanngjennomslag. En sentral egenskap er at de har stor slitestyrke og lang levetid. Omsetningskretsen vil umiddelbart, og uten en fortolkningsprosess, oppfatte merket som en angivelse av at takmembranen gir en langvarig beskyttelse.
- Det at EVERGUARD er et nydannet ord, er ikke avgjørende for vurderingen. Videre har lignende vurderinger blitt gjort i Klagenemndas avgjørelser VM 18/00017 DRIVEGUARD avsnitt 18 og VM 15/051 FROSTGUARD avsnitt 15 og 16.
- Patentstyret kan ikke legge avgjørende vekt på at merket er blitt registrert i andre jurisdiksjoner.

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

- Klager er uenig i at kjennetegnet EVERGUARD «utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg» angir takmembraner eller vesentlige egenskaper ved takmembraner, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- Patentstyret har trukket tolkingen av enkeltordene for langt. Selv om ordene har den betydning som Patentstyret legger til grunn, vil ikke summen av de to forstås slik Patentstyret anfører. EVERGUARD er ikke å finne i ordbøker, og søk på Google gir i all hovedsak treff på klagers varemerke.
- Gjennomsnittsforbrukeren må utføre en tolkningsprosess for å oppfatte den betydningen Patentstyret presenterer.
- EVERGUARD framstår som en unaturlig angivelse av egenskaper ved takmembraner, på lik linje med hva Klagenemnda uttalte i VM 17/00055 SMARTSHIELD, avsnitt 17.
- Merketeksten gir ingen direkte og umiddelbar beskrivelse av takmembraner. Riktignok kan EVERGUARD oppfattes med den overførte betydningen «alltid på vakt» eller lignende, og dermed henspille på egenskaper ved takmembraner. I så fall er merket kun suggestivt, og slike varemerker er som kjent registrerbare. EVERGUARD er et nydannet ord med gjenkjennelseeffekt, som gjør at merket oppfyller garantifunksjonen og har særpreg.
- Ettersom merket ikke er beskrivende foreligger det heller ikke et friholdelsesbehov.
- Merket har videre blitt ansett særprega i en lang rekke jurisdiksjoner, herunder i EU, der mange land har lignende engelskforståelse som i Norge. Patentstyret har vektlagt at enkeltavgjørelser fra andre jurisdiksjoners ikke har avgjørende betydning ved vurdering av varemerkens særpreg i Norge. Enkeltavgjørelser er likevel ikke det samme som å se bort fra et tydelig mønster av registreringspraksisen som i tilfellet med merket EVERGUARD. Merket er registrert i store deler av verden, enten som et kombinert merke eller rent ordmerke. Følgelig bør andre lands registreringspraksis vektlegges i større grad enn det Patentstyret har gjort.

## **7. Klagenemnda skal uttale:**

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

9. Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten EVERGUARD.
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 særpreg, 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 særpreg 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. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
16. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særprega hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
17. Merket består av en sammenstilling av ordene EVER og GUARD. Ordet EVER kan bety «alltid, stadig». EVER brukes i uttrykk som angir lang tid eller en lengre tidsperiode, for eksempel «for ever» og «for ever and ever» som begge kan bety «for bestandig». Ordet GUARD kan som verb blant annet bety «beskytte», «vokte» og «forsvare», og som substantiv

kan det blant annet bety «beskyttelse» og «vern». Klagenemnda anser at både EVER og GUARD er alminnelige engelske ord. I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, legger Klagenemnda til grunn at sammenstillingen EVERGUARD umiddelbart vil forstås i betydninger som «alltid beskyttelse» og «stadig vern/beskyttelse».

18. Varene «roofing membranes» består som regel av et belegg som legges på utvendige tak for å hindre vanngjennomtrengning fra nedbør. Belegget forsegler og gjør taket vanntett. Takmembraner har vanligvis stor slitestyrke og lang levetid.
19. Klagenemnda er kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg.
20. Klagenemndas er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå merketeksten i betydningen «alltid beskyttelse» som en angivelse av at takmembranen gir «lang tids beskyttelse». Ordet EVER peker på noe som tar lang tid, og ordet GUARD angir at noe blir beskyttet. En membran for et utvendig tak skal nettopp gi bygningen lang tids beskyttelse mot vind og nedbør. Sammenstillingen EVERGUARD framstår dermed for Klagenemnda som en naturlig angivelse av egenskaper ved takmembraner. Merket er satt sammen av to lettfattelige ord og det er etter Klagenemndas syn ingen tydelig forskjell på ordet EVERGUARD som helhet og ordenes betydninger hver for seg.
21. Klagenemnda kan etter en konkret vurdering ikke se at sammenstillingen tilfører merket det tilstrekkelige særpreg for registrering, men derimot at den har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper ved varene i klasse 19, jf. EU-domstolens sak i C 191/01 Doublemint. Betydningen framgår direkte og umiddelbart, og uten at forbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å komme fram til den beskrivende betydningen av merketeksten. Klagenemnda er etter dette kommet til at det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten og varene. Merket vil derfor oppfattes beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Det er dermed heller ikke avgjørende hvorvidt EVERGUARD er et nydannet ord, jf. den nevnte Doublemint-avgjørelsen.
22. Klagenemnda er av den oppfatning at grunnet merkets beskrivende meningsinnhold, er det ikke egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket som helhet, og merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
23. Klager har vist til at EVERGUARD er funnet særprega i en lang rekke jurisdiksjoner, herunder EU. Klager anfører at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne framstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.

24. Klagenemnda viser til HR-2001- 1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende slutter 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 framkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 P Henkel, avsnitt 61-64, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016- 2239-A ROUTE 66, avsnitt 52. Videre kom Borgarting lagmannsrett, i TRUSTSHOP-saken (sak nr. 22-064395ASD-BORG/01 av 8. november 2022), til at det var relevant, men ikke avgjørende, at ordmerket Trust-Shop var tillatt registrert i EU og Storbritannia. Retten uttaler:

«Etter lagmannsrettens syn gir det lite mening med en plikt for norske myndigheter til å gi en begrunnelse for hvorfor de har kommet til en annen konklusjon, basert på hypoteser om hva et annet myndighetsorgan kan ha basert sin registrering på. Når norske myndigheters vurdering og konklusjon – som i denne saken – er i samsvar med både EU-/EØS-retten og norsk rett, kan det at et tilsvarende ordmerke er tillatt registrert i EU og Storbritannia, ikke tillegges avgjørende vekt.»

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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

25. På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 19, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)