



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 26/00035
Dato: 26. juni 2026

Klager: Ohdoki AS
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Brede Svendsen og Torger Kielland

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. februar 2026 hvor ordmerket THE HANDY, med søknadsnummer 202500985, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Dataprogramvare for underholdning.

Klasse 10: Seksualteknologiske hjelpemidler for simulering av mannlig onani; masturbasjonsapparater for menn.

- 3 Varemerket ble nektet registrert for samtlige varer i klasse 9 og 10, jf. varemerkeloven § 24, jf. varemerkeforskriften § 12a, men ble kun ansett for å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg for varene i klasse 10, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 7. april 2026. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 13. april 2026, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket beskriver varene i klasse 10 eller sentrale egenskaper ved dem, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Ettersom forslaget til registrering for en begrenset varefortegnelse i klasse 9 ikke er akseptert av søkeren, innebærer dette at en avgjørelse i saken medfører en fullstendig registreringsnektelse av alle varene omfattet av søknaden, jf. varemerkeloven § 24, jf. varemerkeforskriften § 12a.
- Varemerket består av de to engelske ordene THE HANDY. Ordet THE brukes på engelsk foran substantiv, men også foran substantivert adjektiv og betyr «den, det, de». Ordboktreff viser at når ordet HANDY brukes i relasjon til ting, betyr det «hendig» eller «lett å håndtere og bruke». Merket som helhet kan derfor oversettes til «den hendige» og forstås som «den som er lett å håndtere og bruke».
- Når merket brukes for «seksualteknologiske hjelpemidler for simulering av mannlig onani» og «masturbasjonsapparater for menn» i klasse 10, vil det direkte og umiddelbart oppfattes som en angivelse av varenes egenskaper, nemlig at varene er lette å håndtere og bruke.
- Patentstyret ser at merket kan oppfattes med dobbeltbetydningen søkeren viser til, nemlig at det spiller på den generelle forståelsen av HANDY som noe praktisk, men mener at dobbeltbetydningen ikke er fremtredende nok til å tilføre merket særpreg.

- Ordsammenstillingen gjør ikke merket suggestivt. Patentstyret er enig i at det hadde vært mer grammatisk korrekt hvis merket kun var «HANDY» eller «THE HANDY ONE». Selv om nordmenn anses gode i engelsk, kan det ikke legges til grunn at den norske forbrukeren er så språkkyndig at forbrukeren vil oppfatte alle uregelmessigheter. Det er følgelig tvilsomt om den norske omsetningskretsen vil oppfatte merket som grammatisk feil. Skulle så likevel være tilfelle, så havner det i bakgrunnen av merkets umiddelbare beskrivende meningsinnhold.
- Søkerens tidligere registrering er et kombinert merke, hvor den figurative utformingen fikk avgjørende betydning for vurderingen av særpreg, og anses ikke sammenlignbar.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket THE HANDY må anses særpreget for de aktuelle varene i klasse 9 og 10, og det bes om at Patentstyrets avgjørelse oppheves.
- Det foreligger ingen klar eller direkte forbindelse mellom merket og de aktuelle varene. Det finnes ingen ordboktreff på sammenstillingen THE HANDY, og merket gjengir ikke et konkret meningsinnhold. Ordet HANDY kan oversettes til «hendig», «nevenyttig» eller «fingernem», jf. Ordnett.no, og spiller på trekk som kjennetegner hånden. THE HANDY mangler derimot et subjekt eller et objekt. Denne leksikalske feilstavelsen gjør merket vekker undring og har en original dobbeltbetydning, hvilket gjør merket suggestivt.
- Et kjennetegnende trekk ved mannlige masturbasjonsapparater er fravær av hendene eller «hendighet». Ordet HANDY angir følgelig ingen vesentlig egenskap ved varene i klasse 9 og 10. Omsetningskretsen vil forstå at merket har en humoristisk dobbeltbetydning. Dette medfører at merket ikke vil oppfattes direkte som beskrivende for varenes egenskaper.
- Klager kan ikke se hvordan HANDY er mer beskrivende enn elementet BALLS for varer i klasse 25, som ble ansett av Klagenemnda for å ha en normal grad av særpreg i sak VM 22/00020, COMFYBALLS.
- Selv om det er vanlig å substantivere adjektiv på norsk, tilsier ikke dette at den grammatikalske feilfremstillingen THE HANDY er en ordinær, kjent eller vanlig måte å omtale varene på.
- Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for THE HANDY.
- Klagers kombinerte merke HANDY registrering nr. 302291, ble registrert i 2019. I tillegg vises det til internasjonal registrering nr. 1749760, HANDYMAN, som Patentstyret har akseptert for varer i klasse 8. Dette gir uttrykk for at HANDY kan anses særpreget for håndholdte varer. Registrering nr. 272142, det kombinerte merket COMFYBALLS, som er akseptert for varer i klasse 25, tilsier en lavere terskel for særpreg enn det Patentstyret har lagt til grunn i denne saken.

7 Klagenemndas vurdering:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten THE HANDY.
- 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 Formålet med å beskytte varemerker gjennom registrering, er særlig 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. Dette følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16 og 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 Omsetningskretsen for de aktuelle varene i klasse 9 og 10 kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell 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 Underrettens 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 P

Sat.1 v OHIM. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget 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 Klagenemnda har kommet til at merket THE HANDY er tilstrekkelig særpreget.
- 18 Merketeksten er engelsk og består av artikkelen THE og adjektivet HANDY. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merket kan oversettes til «den hendige/den lett håndterlige».
- 19 Selv om THE HANDY for så vidt gir mening alene, kan man få inntrykk av at det mangler et objekt eller et subjekt. Uttrykksmåten med såkalt substantivert adjektiv er verken uvanlig eller oppsiktsvekkende i seg selv, men den åpne avslutningen medfører at det er uklart om THE HANDY knytter seg til en gjenstand eller en person. Sammenstillingen THE HANDY er dermed mer åpen for tolkning enn for eksempel «the handy tool», som direkte angir et hendig eller lettbetjent hjelpemiddel, eller «the handy man», som beskriver en nevenyttig mann.
- 20 Menn onanerer stort sett ved bruk av hånden, og slik stimulering gjort av andre kan omtales som en «handjob». Når THE HANDY står skrevet på en vare ment for mannlig onani i klasse 10, som er uløselig knyttet til hendene, vil det umiddelbare inntrykket være at hjelpemiddelet skal fungere som en hånd eller istedenfor en hånd. Det å kalle en innretning som har en av håndens funksjoner for THE HANDY, i betydningen «hendig» eller «nevenyttig», gir et humoristisk tilsnitt til merketeksten, og fanger gjennomsnittsbrukerens oppmerksomhet.
- 21 Den umiddelbare oppfatningen gir som nevnt forestillingen om en hånd. Først etter nærmere fortolkning vil man kunne slutte at varen er enkel og praktisk i bruk, eventuelt at personen som bruker den kan omtales som «handy». Vagheten og det humoristiske tilsnittet tilfører særpreg, og det foreligger ikke noe utpreget friholdelsesbehov for teksten i merket. EU-domstolens lære fra C-191/01 P Doublemint avsnitt 32, om at det er tilstrekkelig med én beskrivende betydning, kommer ikke til anvendelse, siden den egenskapsangivende betydningen ikke fremtrer tilstrekkelig direkte og umiddelbart.
- 22 Med hensyn til «dataprogramvare for underholdning» i klasse 9, kan Klagenemnda ikke se at merketeksten direkte beskriver innholdet i programvaren eller andre egenskaper ved varene. Merketeksten har ingen relevant tilknytning til varene og merket har dermed særpreg.
- 23 Merket anses egnet til å feste seg i bevisstheten som en kommersiell opprinnelse, og oppfyller dermed garantifunksjonen for samtlige varer i varefortegnelsen, jf. varemerkeloven § 14.

24 På denne bakgrunn opphever Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)