



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00070  
Dato: 16. juni 2020

---

Klager: Invista Technologies S.a.r.l.  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kaja von Hedenberg og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. februar 2020, hvor ordmerket THERMOLITE, med søknadsnummer 201307453, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 17: Isolasjonsmateriale og vatt for bruk i antrekk(klær), fottøy, hodeplagg, soveposer og lignende.

Klasse 24: Syntetisk fiber; blandet fiber; tekstilvarer; tekstilvarer for fremstilling av klær, fottøy og hodeplagg.

Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

3 Varemerket ble nektet registrert 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. varemerkeloven § 14 første ledd.

4 Klage innkom 21. 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 13. mai 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Ordmerket THERMOLITE er beskrivende og merket mangler særpreg som kjennetegn for varene i klasse 17, 24 og 25, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og første ledd andre punktum. Merket må derfor nektes registrert.
- Gjennomsnittsførbrukeren for de aktuelle varene i klasse 25 vil både være private sluttbrukere og næringsdrivende i form av importører og grossister, mens de aktuelle varene i klasse 17 og 24 retter seg mot en noe snevrere og mer spesialisert omsetningskrets. En profesjonell omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå vil imidlertid ikke lettere «se forbi» beskrivende kvaliteter ved et produktnavn eller varekjennetegn. Tvert imot vil eksperter i lettere grad legge merke til beskrivende elementer i kjennetegn innenfor sitt fagområde.
- Merketeksten er egnet til å oppfattes som en sammenstilling av de engelske ordene THERMO og LITE. Ordet THERMO vil forstås som en opplysning om at produktet har god isolasjonsevne, mens LITE vil forstås som en vanlig kortform, eller slangversjon, av det engelske ordet «light», og oversettes til noe som «har lav vekt».
- Søk etter varemerker som inneholder THERMO og LITE i for eksempel EU-registeret eller TMview, illustrerer meget tydelig at ordelementene er vanlig brukte kjennetegnselementer for produkter hvor god isolasjonsevne er en sentral egenskap.

- Betydningen av THERMO og LITE har hver for seg objektivt klare og lett tilgjengelige betydninger, og sammenstillingen THERMOLITE fusjonerer og direkte viderefører betydningene av ordene hver for seg. Det søkte merket vil dermed oppfattes i betydningen «varm og lett» eller «isolerende og lett», og tilkjenner to sentrale egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 17, 24 og 25.
- Det at et merke kun beskriver en del av eller en av flere funksjoner ved et produkt, medfører ikke at merket går klar av varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Det vises til EU-retts avgjørelse i sak T-625/11, ecoDoor, hvor det ble slått fast at et merke som beskriver en del av et produkt, under visse forutsetninger, kan betraktes som beskrivende for hele varen.
- Patentstyret er uenig i at THERMOLITE vil bli oppfattet som et fantasiord og bli uttalt med norskspråklig uttale. Merket vil oppfattes som en engelsk ordsammenstilling.
- Det foreligger et friholdelsesbehov for THERMOLITE og merket anses ikke å oppfylle garantifunksjonen. Det understrekes at merket anses å mangle varemerkerettslig særpreg også for det tilfellet at merket ikke skulle oppfattes som direkte beskrivende for ethvert produkt som omfattes av varefortegnelsen.
- Registreringene i andre jurisdiksjoner kan ikke tillegges avgjørende betydning. Søkers henvisning til den såkalte «Nammo-saken», avsagt av Borgarting lagmannsrett den 8. november 2018, og rettsens uttalelse om at det ikke er holdepunkter for å hevde at den norske omsetningskretsen skiller seg nevneverdig fra omsetningskretsen i andre europeiske land, kan ikke få noen betydning som rettesnor for Patentstyrets fremtidige vurdering av relevansen og vekten av utenlandske registreringer.

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

- Klager hevder Patentstyrets nektelse er utslag av en for streng distinktivetsbedømmelse og at merket er registrerbart uten hinder av varemerkeloven § 14.
- Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene i klasse 17, 24 og 25 vil kunne bestå av både næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere.
- For at varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer skal kunne anses beskrivende, er det ikke tilstrekkelig at elementene hver for seg er beskrivende, også ordsammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende. Det må i tillegg foreligge en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen vil oppfatte merket som beskrivende.
- THERMOLITE er et uvanlig og originalt uttrykk som klager har kommet opp med. Det er ingen naturlig forbindelse mellom ordene THERMO og LITE. Sistnevnte ord fjerner seg i tillegg fra korrekt engelsk stavemåte, «light». Dette medfører at THERMOLITE får en uvanlighet og særegen karakter ved seg, som er tilstrekkelig til å bringe kjennetegnet over terskelen for særpreg.

- Det søkte merket vil feste seg i omsetningskretsens bevissthet. Dersom man skulle beskrive at noe er varmt og lett eller isolerende og lett, ville man formentlig angi det på en langt mer ordinær måte, ikke som THERMOLITE. Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for merket.
- Patentstyrets henvisninger til at ordene THERMO og LITE inngår i flere varemerkeregistreringer, underbygger ikke etter klagers syn det at det søkte merket er beskrivende eller er uten særpreg. Merket er som nevnt en original ordsammensetning som ligger på klar avstand fra alminnelig språkbruk.
- Patentstyret har tatt for seg elementene THERMO og LITE og redegjort for betydningsinnhold som angivelig kan utledes fra disse hver for seg. En umiddelbar oppfatning av merket ville i så fall være «termolett». En slik betydning fremstår som uklar, og er egnet til å vekke undring hos forbrukeren. Det skal ikke letes etter en beskrivende mening i ordet som helhet, en slik mening skal fremgå direkte og utvetydig av merket.
- Hvis merket skulle gi assosiasjoner til å ha noe med «termo» og «lett» å gjøre, vil slike omstendigheter ikke gjøre merket annet enn suggestivt. Det er mulig at THERMOLITE spiller på egenskaper ved varene, men må da i så fall anses suggestivt.
- Det vises til at klager tidligere har fått registrert THERMOLITE for varer i klasse 17, under registrering nr. 123872. Merket ble registrert i 1986, men dette taler likevel for at merket også bør godkjennes i dag. THERMOLITE er også registrert under internasjonal registrering nr. 0767234 for enkelte varer i klasse 9. Klager fikk for øvrig samtykke fra innehaver av den internasjonale registreringen til at det søkte merket kan gå til registrering.
- Klager viser til at merket er akseptert til registrering i en lang rekke jurisdiksjoner, herunder EU, Sveits og Storbritannia, og kan ikke se noen grunn for hvorfor den norske omsetningskretsen skal oppfatte merket annerledes enn omsetningskretsene i tilsvarende utenlandske jurisdiksjoner.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

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

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten THERMOLITE.

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 17 og 24 vil i all hovedsak være profesjonelle næringsdrivende, mens gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 25 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.
- 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.
- 16 Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og er av den oppfatning at THERMOLITE vil oppfattes som en sammenstilling av de engelske ordene THERMO og LITE. For isolasjonsmaterialer som skal brukes blant annet i klær og sko i klasse 17, tekstiler i klasse 24 og sluttprodukter i klasse 25 som kan være laget av varene i klasse 17 og 24, vil merkeelementet THERMO umiddelbart forstås som et prefiks som refererer til temperatur og varme og produktenes evne til å isolere mot kalde temperaturer. Merketekstens påfølgende ordelement, LITE, vil forstås i betydningen «lett», da ordet er en vanlig brukt omskrivning av det engelske ordet «light», jf. EU-rettens sak T-79/00, LITE, avsnitt 33.
- 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. Sammenstillingen må også oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes virkning. 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.

- 18 Klagenemnda anser ikke sammenstillingen THERMOLITE 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. THERMO angir kun at varene er egnede til å holde på temperatur, at de isolerer mot kulde og dermed holder brukeren varm. Ordet LITE angir på sin side at de aktuelle varene er lette; for eksempel at sluttproduktene i klasse 25 består av isolasjonsmaterialer og tekstilfibre som gjør dem lettere vektmessig sammenlignet med klær, fottøy og hodeplagg laget av andre isolasjonsmaterialer/tekstiler. Selv om merketeksten samlet sett ikke danner et kjent uttrykk, krever den ikke en kognitiv prosess hos gjennomsnittforbrukeren for å forstå merkets beskrivende betydningsinnhold.
- 19 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det foreligger en klar og direkte forbindelse mellom ordmerket THERMOLITE og de konkrete varene i klasse 17, 24 og 25. Det søkte merket må derfor nektes registrert etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 20 Som følge av merkets beskrivende karakter, vil gjennomsnittforbrukeren heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 De eldre registreringene av THERMOLITE som klager har vist til, endrer ikke sakens utfall. Det er gjennomsnittforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket på nåværende tidspunkt, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene som klager har vist til. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.
- 22 Klager har vist til at merket er registrert i EU, Storbritannia og Sveits, og at dette må tillegges noe 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 gjennomsnittforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda viser ellers 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 kommer frem i EU-domstolens avgjørelse i sak C218/01, 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.

23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201307453, ordmerket THERMOLITE, nektes registrert for varene i klasse 17, 24 og 25.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Kaja von Hedenberg  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)