



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00018
Dato: 26. juni 2025

Klager: Widex A/S
Representert ved: Potter Clarkson A/S

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Ulla Wennermark og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. november 2024 hvor ordmerket PURESOUND, internasjonal registrering nummer 1667322, og norsk søknadsnummer 202208255, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 9: Software.

Klasse 10: Medical devices.

- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 3. januar 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 14. februar 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Ordmerket PURESOUND beskriver varene i klasse 9 og 10, og mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum.
- SOUND kan oversettes til «lyd». Ordet PURE kan blant annet oversettes til «ren». I relasjon til lyd brukes PURE for å beskrive at lyden er «perfectly in tune and with a clear tone», se Oxford Dictionary of English på ordnett.no. Den norske gjennomsnittsforkbrukeren vil dermed umiddelbart forstå PURESOUND i betydningen «ren lyd» eller «klar lyd».
- Varene er ikke nærmere presisert og omfatter dermed en rekke ulike medisinske instrumenter og programvarer, herunder varer som kan ha som formål å gi ren lyd.
- For varer som «medical devices» i klasse 10 og «software» i klasse 9, vil omsetningskretsen direkte og umiddelbart oppfatte merket beskrivende for varenes formål og egenskaper/kvaliteter, nemlig at de har eller er ment å gi ren og klar lyd. For eksempel omfatter «medical devices» høreapparater, som brukes for å forbedre lydopplevelsen til personer med nedsatt hørsel. Programvare kan ha en rekke ulike lydformål, inkludert til høyttalere og opptaksutstyr, som kan bidra til renere og klarere lyd. Det kan også være programvare til bruk med høreapparat, og som kan styre og justere apparatet for å oppnå renere lyd.

- Det foreligger dermed en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket PURESOUND og de aktuelle varene, slik at gjennomsnittsforgbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfatter merket som beskrivende. På denne bakgrunn finner vi også at merket mangler varemerkerettslig særpreg.
- Ettersom merket har en beskrivende betydning, er det ikke avgjørende at merkeelementene også kan ha andre betydningsinnhold, eller at merket er et nydannet ord, jf. C-191/01 P Doublemint.
- Det er ikke avgjørende for vurderingen at ordmerket CUPMILK er registrert i Danmark for varer i klasse 31.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert for registrering i andre jurisdiksjoner. Merket er endelig nektet i Sveits, Korea og Australia, og foreløpig nektet i Malaysia og India med tilsvarende begrunnelse som Patentstyret har gitt i denne saken.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket er særpreget, og det bes om at det registreres i sin helhet.
- PURE og SOUND har hver for seg de betydningene Patentstyret legger til grunn, men helheten danner ikke et fast uttrykk, hverken på engelsk eller norsk. Det framstår heller som en ny, uvanlig og slagkraftig språklig konstruksjon, som ikke framkaller en entydig beskrivelse av varene.
- For varer som høreapparater framstår helheten som en suggestiv henvisning til en mulig kvalitet eller egenskap ved produktet, snarere enn en objektiv og teknisk beskrivelse.
- Det kreves en viss fortolkningsinnsats for å forstå merkets betydning. Sammensatte merker med beskrivende enkeltelementer kan være beskyttelsesverdige hvis helhetsinntrykket skiller seg vesentlig fra bestanddelene. Dette er nettopp tilfellet med PURESOUND, som danner et nytt, kort og slagkraftig uttrykk. Forbrukeren vil snarere oppfatte merket som et merkenavn, heller enn en beskrivende betegnelse for lyd kvalitet.
- Det foreligger ikke dokumentasjon for at PURESOUND brukes i markedet som en vanlig eller teknisk betegnelse. Dette styrker vurderingen av merkets særpreg.
- Merket er registrert i EU og en lang rekke andre jurisdiksjoner, dette må vektlegges.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten PURESOUND.
- 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 kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende som et helseforetak eller en lege. 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 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 PURESOUND er beskrivende og mangler særpreg.
- 18 Merket vil umiddelbart oppfattes som en sammenstilling av de to vanlige engelske ordene PURE og SOUND. Ordet PURE kan oversettes til «ren» eller «ekte», mens SOUND betyr «lyd» (Gyldendals stor-engelsk norsk ordbok). Den norske gjennomsnittsfbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, vil forstå helheten som «ren lyd».
- 19 Slik Klagenemnda ser det er det ikke uvanlig eller overraskende å beskrive en lyd som «pure» eller «ren» på norsk. Merketeksten PURESOUND vil umiddelbart oppfattes som informasjon om og beskrivelse av at lyden er klar og ren. Dette underbygges ytterligere av treffet fra Oxford Dictionary som Patentstyret viste til i sin avgjørelse, nemlig «perfectly in tune and with a clear tone».
- 20 Varene i klasse 10 består av angivelsen «medical devices», som blant annet omfatter varer som høreapparater. Høreapparater brukes til å forbedre lytteforholdene for personer med nedsatt hørsel. Videre vil angivelsen «software», i klasse 9, kunne omfatte programvare til bruk med høyttalere eller høreapparater. Slik programvare vil for eksempel kunne brukes til å justere styrke, kvalitet eller tone på lyden som kommer ut fra et høreapparat eller en høyttaler. I dette tilfellet kan det altså dreie seg om apparater som gjengir lyder til brukeren, og programvare som kan fungere sammen med varer som høreapparater og høyttalere som gjengir eller produserer lyd.
- 21 Gjennomsnittsfbrukeren vil derfor direkte og umiddelbart oppfatte PURESOUND som en angivelse av varenes formål og egenskaper. Forbedring av lytteforhold gjennom å gjengi ren lyd er en sentral egenskap ved høreapparater. Videre kan programvare ha en rekke ulike lydformål, inkludert til høyttalere og opptaksutstyr, som kan bidra til renere og klarere lyd. Når gjennomsnittsfbrukeren møter merket PURESOUND i handelen, vil hen følgelig oppfatte dette som en angivelse av at varene bidrar til at brukeren hører en ren lyd. Det at ordene er satt sammen medfører ingen språklig endring som kunne tilført merket særpreg, jf. T-19/99 COMPANYLINE avsnitt 26. Etter Klagenemndas vurdering er det ikke en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, men sammenstillingen har et meningsinnhold som gjennomsnittsfbrukeren uten videre vil oppfatte som en beskrivelse av de aktuelle varenes formål, egenskaper og kvalitet. Det er dermed en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og varene, til at merketeksten er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 22 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil ordmerket PURESOUND heller ikke være egnet til å skille klagers aktuelle varer fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, som dermed ikke

oppfyller garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål. Merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 23 Det får ikke avgjørende betydning for Klagenemndas vurdering at beskrivende bruk av merket ikke er dokumentert i det relevante markedet. EU-domstolen har slått fast at hvorvidt merket faktisk brukes som en beskrivende betegnelse ikke er avgjørende for at nektelsesgrunnen om beskrivende merker får anvendelse, jf. C-191/01 Doublemint avsnitt 32. Det er tilstrekkelig at ordsammenstillingen kan brukes beskrivende, og et merke må derfor nektes registrert dersom minst én av betydningene er beskrivende, jf. avsnitt 32.
- 24 Det at tilsvarende merker er tillatt registrert i EU og andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforkbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at merket i denne saken vil oppfattes som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i Sak 25/00031 8 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. Det vises i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop. 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 Videre er ikke bildet entydig i innværende tilfelle, ettersom flere land også har nektet den internasjonale registreringen virkning på bakgrunn av at merket er beskrivende og/eller mangler særpreg. Dette gjelder blant annet Australia, New Zealand, Kina, India og Mexico.
- 26 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 10, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)