



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00077  
Dato: 23. juni 2020

---

Klager: Tombow Pencil Co., Ltd.  
Representert ved: Tandberg Innovation AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. februar 2020, hvor det kombinerte merket TWIN TONE, med søknadsnummer 201716063,

TWINTONE

ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 16: Skrivesaker; skrivepenner; penner; tekstmarkører [penner]; filtpennmarkører; fiberpennmarkører; markeringspenner; papir; lim og andre klebemidler for papirvarer og husholdningsbruk.

- 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. § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 20. 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 22. mai 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Det kombinerte merket TWIN TONE anses etter en helhetsvurdering for å være beskrivende for de aktuelle varene og merket mangler tilstrekkelig særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd andre punktum.
- Gjennomsnittsførbrukeren for de aktuelle varene i klasse 16 omfatter en større gruppe personer innen ulike profesjonelle salgssledd, og anses å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert person.
- Merketeksten er egnet til å oppfattes som en sammenstilling av de engelske ordene TWIN og TONE. Førstnevnte ord kan oppfattes som «dobbeltprodukt», hvor to deler er satt sammen med samme eller tilsvarende egenskaper. Dette fremkommer av søk på Google på søkeord som eksempelvis «twin tip pencil» eller «twin tip ski». Ordet TONE er vanlig brukt i beskrivelsen av farger og fargelegging. Sammenstillingen TWIN TONE vil dermed forstås som «dobbelfarge», og betegner at én og samme penn inneholder to farger eller to toner av samme farge.
- Ordsammenstillingen kan også benyttes i betydningen «to-pakninger» som inneholder to separate penner med to ulike farger.

- For varer som tape kan merketeksten angi at varene består av to farger, for å være lett synlige, mens lim og klebemidler kan utstyres med fargetoner som kan blandes og tilpasses fargen på det som skal limes eller repareres.
- Ordet TWIN er hyppig benyttet i varekjennetegn internasjonalt. Dette fremgår av søk på TWIN i EU-registeret og TMview.
- Det at TWIN kan ha andre og vanligere betydninger får ikke avgjørende betydning. Det vises til EU-domstolens sak C-191/01 P, Doublemint, og prinsippet om at én mulig beskrivende betydning av et ord er tilstrekkelig for å anse ordet som beskrivende.
- Merkets figurutforming tilfører ikke merket særpreg. TWIN er gjengitt i smale typer og TONE i tykke. Dette designtrekket bidrar til å forsterke inntrykket av at hvert av ordelementene har en beskrivende betydning for varene.
- Det søkte merket mangler like fullt varemerkerettslig særpreg, også for det tilfellet at det søkte merket ikke skulle anses som direkte beskrivende for ethvert produkt i varefortegnelsen.
- De registreringene som søker viser til som inneholder ordet TWIN, kan ikke tillegges avgjørende vekt. Det samme gjelder at Patentstyret tidligere har godtatt ordmerket DOUBLE TIME for andre varer og tjenester.
- Det legges heller ikke vekt på at TWIN TONE er godkjent i andre jurisdiksjoner, blant annet i EU.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av varemerkets særpreg, og det anføres at Patentstyret har lagt en for streng praktisering av distinktivitetsnormen til grunn. Kravet til særpreg må settes «temmelig lavt», jf. Høyesteretts uttalelser i Rt. 2002 s. 391, God Morgon.
- Gjennomsnittsforbrukeren for vurderingen i saken er både profesjonelle næringsdrivende og vanlige sluttforbrukere.
- Det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene, for at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart skal forstå merket som beskrivende, jf. T-458/05, TEK, avsnitt 80. I tillegg må den konkrete sammenstillingen forstås som direkte beskrivende for at et merke som består av flere elementer skal nektes registrert, jf. EU-domstolens avgjørelse C-265/00, Biomild, avsnitt 37.
- Det søkte merket er sammensatt av de to engelske ordene TWIN og TONE. Ordet TWIN har betydningen «tvilling», mens ordet TONE blant annet har de norske betydningene «farge» eller «toner». Merket vil som helhet forstås som tvillingtoner eller tvillingfarge på norsk.

- Gjennomsnittsforbrukeren må gjennom en lengre tankeprosess med betydelig tolkning av ordene TWIN og TONE hver for seg og av den aktuelle ordsammenstillingen, for å komme frem til den forståelsen av merket som Patentstyret legger til grunn. Gjennomsnittsforbrukeren vil i stedet undres over hvordan en farge kan ha en tvilling og hvilken betydning dette har for varene. Ordet tvilling er vanlig brukt for å angi at det er to av noe. I det søkte merket angir dermed merketeksten at det er to av en farge eller «dobbeltfarge». Et slikt meningsinnhold gir ingen naturlig mening for varene. Det at penner har to farger angis gjerne med betegnelsen «two-color-pen» eller «multicolor pen» på engelsk, og ikke med ordet TWIN. Det fremkommer også av et søk på Google at «twintone» eller «twin tone» kun brukes av klager.
- Selv om utformingen av merket er enkel, så er bruken av to ulike fonttykkelser iøynefallende. Også enkle figurative utforminger kan tilføre et merke særpreg, noe klager mener er tilfelle i det søkte merket.
- Patentstyret har tidligere godkjent merker hvor av TWIN utgjør en bestanddel, slik som eksempelvis ordmerket TWINFILM, for varer hvor FILM er beskrivende (for folier). Det søkte merket har i likhet med de tidligere registreringene særpreg.
- Klagers merke er registrert i en rekke engelskspråklige land, deriblant i EU, USA, Australia og Canada. I tillegg er merket funnet særpreget i Sveits, Tyrkia og Japan. Det foreligger ingen gode grunner for at den norske omsetningskretsen vil forstå den engelske teksten i merket annerledes enn omsetningskretsene i de aktuelle landene. Det vises til Borgarting Lagmannsretts dom LB-2014/95107, «Tretorn-dommen».

## 7 Klagenemnda skal uttale:

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten TWIN TONE. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 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 16 vil være både 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.
- 16 Det kombinerte merket TWIN TONE vil oppfattes som en sammenstilling av to engelske ord. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og at merketeksten vil forstås som «dobbelfarge» for varer som «skrivesaker» i klasse 16, for eksempel at en penn skriver med dobbel fargetone. I den konkrete ordsammenstillingen og i tilknytning til varene, vil gjennomsnittsforbrukeren forstå TWIN som et adjektiv og synonym for ordet «double», men en annen mulig betydning er «tvilling». Et merke eller ordelement skal anses beskrivende så lenge én mulig betydning av ordet er beskrivende, jf. EU-domstolens sak i C 191/01 Doublemint.
- 17 Videre anser Klagenemnda betydningen «dobbelfarge» også som beskrivende for papirvarer, tape og lim, da disse varene kan være tofarget.
- 18 Klagenemnda kan ikke legge vekt på at søk på Google skal vise at det kun er klager som bruker ordkombinasjonen TWIN TONE for de aktuelle varene, slik klager hevder. Det avgjørende må være at merketeksten er egnet til å bli oppfattet som en beskrivelse av kvalitet og egenskaper ved de omsøkte varene i klasse 16. Se EU-rettens sak T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 26, med videre henvisning til EU-domstolssakene C-51/10 P, Technopol, og C-191/01 P, Doublemint.

- 19 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordsammenstillingen TWIN TONE og de aktuelle varene i klasse 16, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 20 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil ordsammenstillingen heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra selve ordsammenstillingen.
- 21 Et kombinert merke bestående av et beskrivende tekstelement kan likevel oppnå registreringsvern dersom det er figurative elementer som tilfører merket særpreg. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25.
- 22 Klagenemnda kan ikke se at den grafiske utformingen av merketeksten tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. De grafiske elementene er begrenset til en alminnelig skrifttype og font, hvor ordet TWIN er gjengitt i store og tynne skrifttyper, og TONE i fete, og fremstår lite iøynefallende.
- 23 Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den konkrete sammenstillingen av merketekst og figur, og merket blir også å nekte på det grunnlag at merket ikke oppfyller garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 De eldre registreringer som inneholder TWIN som klager har vist til, endrer ikke sakens utfall. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, 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 beslutningen om å registrere merkene. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis.
- 25 Klager har vist til at merket er registrert i EU, USA, Australia, Canada og Sveits, og at dette må tillegges noe vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevant, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda viser for øvrig 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 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.

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

**Det avses slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201716063, det kombinerte merket TWIN TONE, nektes registrert for de omsøkte varene i klasse 16.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Kaja von Hedenberg  
(sign.)