



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00150  
Dato: 2. juni 2023

---

Klager: Lederzentrum GmbH  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Thomas Strand-Utne og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. september 2022 hvor det kombinerte merket **COLOURLOCK**, internasjonal registrering nummer 1383356, med søknadsnummer 202103978, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 1: Chemical preparations for use in industry, in particular chemical preservatives and chemical agents for impregnating leather, textiles and carpets.

Klasse 2: Coatings used for furniture finishing; wood preservatives for furniture.

Klasse 3: Cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations, in particular furniture cleaners, also for leather furniture, cold cleaners and mould removing preparations; shoe cleaning preparations in solid and in liquid form; leather preservatives for furniture; care and cleaning agents for furniture.

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 29. november 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 14. desember 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Det kombinerte merket COLOURLOCK beskriver egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 1, 2 og 3, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Merket består av en sammenstilling av de to vanlige engelske ordene COLOUR og LOCK. Ordet COLOUR kan bety «farge», mens ordet LOCK blant annet kan bety «lås, sperre». Merketeksten som helhet kan oppfattes i betydningen «fargelås» eller «fargesperre».
- De aktuelle varene i klasse 1, 2 og 3 omfatter varer som kjemiske stoffer for impregnering av lær og tekstiler, stoffer til overflatebehandling av møbler og rensemidler for møbler, lær og sko. For varer som møbler, lærvarer, tekstiler og sko vil en viktig egenskap være at fargen holder seg over tid og/eller at fargen ikke smitter over. Farger kan falme gjennom bruk, eksponering for sollys, og ved bruk av kjemikalier. Når sammenstillingen COLOURLOCK brukes for slike varer vil omsetningskretsen direkte og umiddelbart oppfatte denne som en angivelse av at produktene beskytter fargen på tekstilene, møblene, skoene eller læret fra å forandre seg eller farge av. Granskning har vist at ordet LOCK, i forbindelse med å forhindre

fargetap, ikke er uvanlig språkbruk på engelsk. Sammenstillingen COLOURLOCK formidler med dette et klart betydningsinnhold for de aktuelle varene og er ikke suggestivt.

- Patentstyret mener at den figurative utformingen samlet sett ikke er tilstrekkelig til å tilføre særpreg, ved at den ikke er egnet til å avlede oppmerksomheten bort fra den dominerende og beskrivende merketeksten. I den grad de hvite diagonale «kuttene» gir noe inntrykk vil det være at merket skinner eller stråler, som igjen vil kunne gi assosiasjoner til noe som ser nytt eller flott ut, og vil kunne oppfattes å understreke produktens funksjon når det kommer til å bevare farger. Videre er skrifttypen ordinær. Samlet sett framstår figurutformingen for enkel og for lite iøynefallende i forhold til den dominerende merketeksten og dens beskrivende karakter.
- Patentstyret kan ikke legge avgjørende vekt på de eldre registrerte merkene som fullmektigen viser til. Patentstyret må foreta en konkret vurdering i den enkelte sak. De eldre merkene er sammenstilt med andre ord, har andre grafiske elementer og/eller gjelder for andre varer og tjenester, og helheten i de eldre merkene ble ansett tilstrekkelig særpreget. Det foreliggende merket består av beskrivende tekst og en beskjeden figurativ utforming som ikke er tilstrekkelig til å tilføre særpreg.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

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

- Patentstyret har lagt til grunn en altfor streng særpregsvurdering. Klagers merke vil bli oppfattet som et særpreget og distinkt kjennetegn for én aktørs varer. Varemerkeloven § 14 kan følgelig ikke anføres som grunnlag for registreringsnektelse i denne saken.
- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av merkeelementet LOCK. Gjennomsnittsforbrukeren kan ikke forutsettes å bruke tid eller energi på å lete frem mulige betydninger i et merke. Det er heller den umiddelbare avtakerbetragtninger som merket måtte fremkalle, som er avgjørende ved vurderingen av merkens særpreg. Ytterligere tankeprosesser er ikke relevant å ta i betraktning. Merket fremstår med adskillende evne og med typisk kjennetegnsmessig preg.
- Ordelementet «COLOURLOCK» gir kun vage assosiasjoner og fremstår i høyden som suggestivt og klart innenfor grensen av det registrerbare. Det er således ingen holdepunkter for å si at omsetningskretsen vil oppfatte merket som direkte beskrivende for de aktuelle varene.
- Følgende analoge merker har blitt godtatt nylig for lignende varer: Ordmerket «Color Fantasy»; ordmerket «COLORVATION»; ordmerket EVERCOLOR.
- Ordelementet er i seg selv særpreget, og Patentstyret har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til det helhetlige bildet som merket gir og som er det omsetningskretsen vil møte og legge seg på

minnet. I tillegg til teksten inneholder merket figurative elementer, herunder en skråstilt uthevet font og diagonalt opphør i bokstavene som utspringer fra bokstavene «R» og «L». Dette lager en effekt av lys eller stråler midt i merket.

- Klagenemndas avgjørelse i VM 19/00117 A+ har overføringsverdi. I likhet med den nevnte avgjørelsen gjør merkets stilistiske preg at det som helhet får en gjenkjennelseeffekt. Dette gjør seg særlig gjeldende ettersom tekstelementet i høyden er suggestivt, som igjen gjør at merket som helhet passerer særpregsterskelen.
- Merket er registrert i en rekke andre jurisdiksjoner. I den sammenheng minnes det om at i LB-2017-105565 (NAMMO) viser lagmannsretten til at det skal tillegges vekt at et merke er registrert i et større antall jurisdiksjoner, både i og utenfor EU. Den internasjonale registreringen er gjort gjeldende i blant annet USA, Sør-Korea og Japan, og er registrert i Tyskland, EU og Storbritannia. Det foreligger ikke faktiske omstendigheter som skulle tilsi at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket annerledes enn gjennomsnittsforbrukeren i for eksempel EU og Storbritannia.

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

### **8. Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

9. Det aktuelle varemerket er et kombinert merke, slik det er gjengitt i avsnitt 2.
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-rettsens 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 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 det kombinerte merket COLOURLOCK har tilstrekkelig særpreg for de aktuelle varene.
18. Teksten i merket består av en sammenstilling av de engelske ordene COLOUR og LOCK. Oversatt til norsk vil den relevante omsetningskretsen forstå dette som «fargelås». I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, legger Klagenemnda til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner betydningen av ordene.
19. Klagenemnda er enig i at flere av de aktuelle varene i klasse 1, 2 og 3 kan ha som formål å bevare fargen på møbler og tekstiler. Varer som lærimpregneringskjemikalier og pussemidler for møbler kan sørge for at for eksempel lær og tekstil bevarer sin farge. Klagenemnda er imidlertid av den oppfatning at COLOURLOCK – i betydningen «fargelås» – ikke umiddelbart vil forstås som en angivelse av at varene har fargebevarende egenskaper. Klagenemnda legger vekt på at det ikke er vanlig å oppfatte ordet LOCK i betydninger som «bevare». Slik Klagenemnda ser det må gjennomsnittsforbrukeren gjennom en tankeprosess for å oppfatte at merketeksten angir at fargen blir bevart. En slik forståelse baserer seg på en tolkning om at fargen blir «låst inne» eller «låst fast» i læret, tekstilet eller møblene som varene anvendes på. Etter Klagenemndas vurdering er det klart at merketeksten henspiller på egenskaper ved varene, men at merkets

meningsinnhold er tilstrekkelig vagt til at det vil feste seg i bevisstheten som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

20. Klagenemnda har utført et internettsøk for å undersøke om det er vanlig å bruke LOCK eller COLOR/COLOURLOCK om å bevare farge, slik Patentstyret legger til grunn i sin avgjørelse. Klagenemnda finner at sammenstillingen «color/colour lock» brukes av noen få tilbydere av sjampo og klesvaskemidler. Klagenemnda anser ikke bruken som tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket direkte beskrivende. Som forklart over er Klagenemnda av det syn at gjennomsnittsforbrukeren må utføre et tankesprang for å forstå at «fargelås» betyr at varen har fargebevarende egenskaper.
21. Klagenemnda har funnet enkelte eksempler på bruk av ordet LOCK i forbindelse med å forhindre fargetap, men da i lengre forklarende setninger, for eksempel: «The Secrets to Stopping Colors from Bleeding and Fading – How to lock colors in for good» <https://speedqueen.com/the-secrets-to-stopping-colors-from-bleeding-and-fading/>, sist besøkt 1. juni 2023. Etter Klagenemndas syn beviser ikke slike forklarende eksempler at den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå LOCK på en lignende måte i sammenstillingen COLOURLOCK. Merket består ikke av noen ytterligere elementer som forklarer hva LOCK betyr i relasjon til varene. I tillegg har Klagenemnda ikke funnet at det norske ordet «lås» brukes om å bevare noe.
22. Klagenemnda har etter en helhetlig vurdering kommet til at det ikke foreligger en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten COLOURLOCK og varene i klasse 1, 2 og 3. Merketeksten som helhet vil ikke umiddelbart oppfattes beskrivende, men snarere som en antydning om egenskaper ved varene, og må dermed anses som suggestivt. Den norske gjennomsnittsforbrukerens forståelse ordet LOCK fører til at helheten COLOURLOCK er egnet til å feste seg i omsetningskretsens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
23. Klagenemnda anser at den figurative utformingen framstår underordnet i helhetsinntrykket av merket. De hvite stripene kan gi inntrykk av noe som skinner eller stråler, og vil oppfattes som et dekorativt element uten selvstendig adskillende evne.
24. På denne bakgrunnen har Klagenemnda kommet til at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved teksten COLOURLOCK som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og at merket som helhet oppfyller varemerkelovens krav om særpreg, jf. varemerkeloven § 14, for alle de aktuelle varene i klasse 1, 2 og 3. Patentstyrets avgjørelse omgjøres.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen tas til følge.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Torger Kielland  
(sign.)