



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 23/00072  
Dato: 30.oktober 2023

---

Klager: MNKL STHLM AB  
Representert ved: AWA Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Margrethe Lunde og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. mars 2023 hvor ordmerket MONOKEL EYEWEAR, med søknadsnummer 202015477, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Brillor; brilleinnfatninger; brillekjeder; brilleetuier; brillestropper; brilleetuier; brilleskjermer; brillestenger; snorer til briller; polariserende briller; antirefleksbehandlete briller; etuier til briller; etuier til solbriller; etuier til solbriller; umonterte innfatninger; stenger for briller; briller (reseptbelagte); sidebeskyttelse for briller; innfatninger for briller; briller, solbriller og kontaktlinser; innfatninger for briller og solbriller; kjeder for briller og solbriller; etuier for briller og solbriller; brilleinnfatninger laget av metall og syntetisk materiale; brilleinnfatninger laget av en sammensetning av metall og plast, brilleinnfatninger laget av metall eller en kombinasjon av metall og plast; solbriller; solbrilleetuier; reseptbelagte solbriller; stropper for solbriller; clip-on solbriller; linser for solbriller; innfatninger for solbriller; bånd til solbriller; neseputer for solbriller; stenger for solbriller; snorer til solbriller; kjeder for solbriller; optiske linser for bruk med solbriller.

3. Varemerket ble nektet registrert 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 22. mai 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 29. juni 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket MONOKEL EYEWEAR er beskrivende og mangler særpreg for flere av varene i klasse 9. For de øvrige varene mangler merket særpreg. Merket kan ikke registreres for noen av varene i klasse 9.
- Tekstelementet «MONOKEL» er den riktige svenske, danske og tyske skrivemåten av det tilsvarende norske ordet «MONOKKEL». Dette må bedømmes som en uvesentlig endring av det norske ordet, som betegner en brilletype bestående av ett enkelt brilleglass.
- Tekstelementet «EYEWEAR» vil oversatt til norsk forstås som «øyebekledning» («øyebekledning»), «øyeutstyr», «øyeprodukter», «synsprodukter» eller «optikerprodukter. Det engelske ordet «eyewear» brukes også på norsk.
- Merket som helhet vil kunne forstås som «MONOKKEL BRILLER» eller «MONOKKEL SYNSPRODUKTER».

- Granskning har vist at «monokkel» er et øye-/synsprodukt som produseres, omsettes og benyttes i dagens samfunn. Det dreier seg altså ikke bare om en historisk gjenstand og kostyme-accessoirer.
- Videre finnes det flere moderne varer som består av ett brilleglass eller en skjerm som brukes foran ett av brukerens øyne. For eksempel beskyttelsesbriller med *en* skjerm, eller data-skjermer i øyeforformat der *en* skjerm brukes foran begge øynene. Det finnes også innretninger for *utvidet virkelighet (AR)* som bare brukes foran ett øye, eller som kan klapses på ett av brilleglassene til brukeren.
- Merket er beskrivende for «briller; brilleinnfatninger; brilleskjermer; brillestenger; snorer til briller; polariserende briller: antirefleksbehandlete briller; umonterte innfatninger; stenger for briller; briller (reseptbelagte); sidebeskyttelse for briller; innfatninger for briller; briller og kontaktlinser; innfatninger for briller; brilleinnfatninger laget av metall og syntetisk materiale; brilleinnfatninger laget av en sammensetning av metall og plast, brilleinnfatninger laget av metall eller en kombinasjon av metall og plast».
- For de øvrige varene anses teksten generelt å mangle særpreg. Det er ikke uvanlig at «solbriller» og ulike typer «utstyr til solbriller» inneholder glass med styrke. Disse andre varene har en slik nærhet til de konkrete varer som merket som helhet anses beskrivende for, at merket for de øvrige varene kun vil oppfattes som informasjon om hvilke typer eller kategorier varer det er tale om; og hva produktet passer til eller hvordan det brukes.
- Det foreligger et klart friholdelsesbehov for merkeelementet «MONOKEL», samt variantene «MONOKKEL» og «MONOCLE». Dette er en brilletype, og andre næringsdrivende har derfor behov for å fritt kunne benytte betegnelsen.
- Merkeelementet «EYEWEAR» anses direkte beskrivende for de søkte varer. Sammenstillingen av de ulike elementene i merket fjerner ikke oppmerksomheten fra de beskrivende tekstelementene.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert andre jurisdiksjoner.

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

- Klagen for Klagenemnda begrenses til følgende varer i klasse 9: «Etuier til solbriller; etuier til solbriller; solbriller og kontaktlinser; innfatninger for solbriller; kjeder for solbriller; etuier for solbriller; solbriller; solbrilleetuier; reseptbelagte solbriller; stropper for solbriller; clip-on solbriller; linser for solbriller; innfatninger for solbriller; bånd til solbriller; neseputer for solbriller; stenger for solbriller; snorer til solbriller; kjeder for solbriller; optiske linser for bruk med solbriller.»

- For den begrensede varefortegnelsen har ordmerket MONOKEL EYEWEAR iboende særpreg og er egnet til å skille klagers varer fra andres. Patentstyrets avgjørelse må derfor omgjøres.
- Det blir feil å trekke en slutning om at fordi et merke er beskrivende for noen varer, så vil det mangle særpreg for andre varer på grunn av nærhet. Ordmerket MONOKEL EYEWEAR har ingen forbindelse til varene som merket ikke er beskrivende for. For slike varer vil det heller skape undring og ha iboende særpreg.
- Monokkel er en historisk gjenstand som ble solgt på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Kort fortalt ble monokkelen kun brukt for ett øye med formål å forbedre synet.
- Det er ikke avgjørende at monokler fortsatt selges og brukes. Det er lite sannsynlig at merket MONOKEL EYEWEAR, når det benyttes for solbriller, kontaktlinser og tilbehør til solbriller, vil forstås som informasjon om hvilken typer eller kategorier av varer det er tale om; og hva produktet passer til eller hvordan det brukes.
- Monokler ble benyttet som synshjelp for ett øye, mens solbriller vil brukes på begge øynene. Solbriller kan ha styrke, men egenskapene er ulike i og med at det ikke fantes, eller finnes, monokler som skjermer mot sol. Disse vesentlige forskjellene gjør at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte MONOKEL eller MONOKEL EYEWEAR som informasjon om hvilke typer eller kategorier varer det er tale om. Klagers varer har helt andre formål og/eller egenskaper enn monokler i sin tid hadde.
- For kontaktlinser mangler det også en forbindelse til betydningen av MONOKEL. Kontaktlinser blir plassert direkte på øyet og vanligvis brukes de på begge øynene. Monokler var derimot en løs gjenstand brukt på kun ett øye. MONOKEL har derfor en så fjern forbindelse fra kontaktlinser at det ikke er sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som informasjon om hvilke typer eller kategorier varer det er tale om.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke være på leting etter monokler, og vil heller forstå merkeelementer som minner om «monokkel» som kjennetegn for kommersiell aktør fordi det skaper undring. Det er sannsynlig at store deler av omsetningskretsen ikke kjenner til betydningen av «monokkel». På lik linje med historiske navn som CHRISTIANIA forstås ikke navn på forhistoriske varer som angivelse av varers art eller egenskaper, men heller som kjennetegn for en kommersiell aktør.
- I tillegg tilfører sammenstillingen med EYEWEAR særpreg til merket som helhet. Merket består av ord fra to ulike språk, noe gjennomsnittsforbrukeren vil bite seg merke i.
- Ordmerkene MONOKEL EYEWEAR og MONOKEL er akseptert for tilsvarende varer i andre relevante jurisdiksjoner, for eksempel EU, Storbritannia, Australia, USA, Canada og New Zealand.

**7. Klagenemnda skal uttale:**

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

9. Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten MONOKEL EYEWEAR.
10. I klagen har klager begrenset søknadens varefortegnelse. Søknadens varefortegnelse ble begrenset i Patentstyrets register den 18. oktober 2023. Klagenemnda har etter dette behandlet klagen for følgende begrensede varefortegnelse:

Klasse 9:           Etuier til solbriller; etuier til solbriller; solbriller og kontaktlinser; innfatninger for solbriller; kjeder for solbriller; etuier for solbriller; solbriller; solbrilleetuier; reseptbelagte solbriller; stropper for solbriller; clip-on solbriller; linser for solbriller; innfatninger for solbriller; bånd til solbriller; neseputer for solbriller; stenger for solbriller; snører til solbriller; kjeder for solbriller; optiske linser for bruk med solbriller.

11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.

15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket MONOKEL EYEWEAR er tilstrekkelig særpreget for de aktuelle varene.
19. Merket består av de to ordene MONOKEL og EYEWEAR. MONOKEL er fonetisk og visuelt nærmest identisk med "monokkel", og vil forstås med samme meningsinnhold. Etter Klagenemndas oppfatning vil derfor ordet MONOKEL forstås som en uvesentlig endring av «monokkel». Det engelske ordet EYEWEAR vil kunne oppfattes som «øyebekledning» i den forstand at det er tale om briller, solbriller eller kontaktlinser, jf. Oxford Dictionary of English. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, forstår merketeksten MONOKEL EYEWEAR i betydningen «monokkel øyebekledning».
20. De aktuelle varene er kontaktlinser, solbriller og tilbehør til solbriller som etuier, stropper og neseputer for solbriller. Klagenemnda er av den oppfatning at MONOKEL har varemerkerettslig særpreg for de aktuelle varene. En monokkel er navnet på et synskorrigerende brilleglass for det ene øyet, som plasseres i øyhulen. Klagenemnda har ikke funnet holdepunkter for at det er vanlig at «monokkel» brukes som betegnelse for vanlige briller og solbriller med brilleglass for begge øynene, og heller ikke for kontaktlinser. Solbriller kan riktignok også være synskorrigerende, men ingenting tilsier at en monokkel brukes for å skjerme et enkelt øye fra sola. Solbeskyttelse på kun det ene øyet, gjennom et brilleglass som plasseres i øyhulen, framstår underlig. Klagenemnda har heller ikke funnet eksempler på at solbriller er tilgjengelig som monokler. Kontaktlinser kan brukes på ett øye, men de er bøyelige linser som legges direkte på

hornhinna, og skiller seg derfor også klart fra en monokkel. Etter Klagenemndas syn vil derfor merkeelementet MONOKEL sette i gang en tankeprosess og vekke undring hos gjennomsnittsforkruken når hun/han ser merket i handelen på de aktuelle varene. Eppersom monokkel er en brilletype vil merket kunne gi assosiasjoner til varene, men Klagenemnda har kommet til at forbindelsen mellom MONOKEL og varene er tilstrekkelig avledet, og dermed vil feste seg i gjennomsnittsforkrukerens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

21. Klagenemnda anser at ordet EYEWEAR er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. EYEWEAR vil umiddelbart oppfattes som en angivelse av varenes art ved at solbriller og kontaktlinser er en type øyebekledning, og anvendelsesområde for varer som «stropper til solbriller»
22. Etter en konkret helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at den norske gjennomsnittsforkrukeren vil feste seg ved ordet MONOKEL som en angivelse av kommersiell opprinnelse i sammenstillingen MONOKEL EYEWEAR. Merket som helhet oppfyller varemerkelovens krav om særpreg, jf. varemerkeloven § 14, for den begrensede varefortegnelsen i klasse 9. Patentstyrets avgjørelse omgjøres.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen tas til følge.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Margrethe Lunde  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign.)