



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00053
Dato: 14. november 2022

Klager: Mascot Høie AS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Liv Turid Myrstad og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. januar 2022, hvor ordmerket DOWNFEEL, med søknadsnummer 201808687, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 20: Puter, madrasser, hodeputer, springmadrasser, senger, sengeutstyr, sitteunderlag og sittesekker.

Klasse 24: Tekstiler og erstatninger for tekstiler; sengetepper, dyner, lakener (sengelaken), putevar for hodeputer, putetrekk, pledd, sengeklær, sengesett (sengelinnen), badromstekstiler (frottèmatter, håndklær og kluter), ederdunsdyner (tepper), sengedekker, håndklær av tekstiler, madrassstrekk, trekk for puter, tekstilmaterialer, bomullsstoffer, bomullsstoffer rutete, damask (stoffer), linstoffer, kreppestoffer, jerseystoffer, duker ikke av papir.

Klasse 35: Tjenester i forbindelse med detaljhandel over disk eller via elektronisk handel over Internett, som gjelder salg av puter, madrasser, hodeputer, springmadrasser, senger, sengeutstyr, sitteunderlag og sittesekker, tekstiler og erstatninger for tekstiler, sengetepper, dyner, lakener (sengelaken), putevar for hodeputer, putetrekk, pledd, sengeklær, sengesett (sengelinnen), badromstekstiler (frottèmatter, håndklær og kluter), ederdunsdyner (tepper), sengedekker, håndklær av tekstiler, madrassstrekk, trekk for puter, tekstilmaterialer, bomullsstoffer, bomullsstoffer rutete, damask (stoffer), linstoffer, kreppestoffer, jerseystoffer, duker ikke av papir.

Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Klage innkom 7. mars 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 20. april 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

3 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 20, 24 og 35. Dokumentasjonen viser ikke at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk.
- Merket fremstår som en sammentrekning av ordene DOWN og FEEL. I nettoppslagsverket Merriam-Webster er «down» definert som «a covering of soft fluffy feathers», med eksemplene «goose down pillows» og «something soft and fluffy like down». DOWN svarer til det norske ordet «dun», som i Det Norske Akademis ordbok er definert som «bløt, lett fjær som sitter under dekkfjærene på fugl». FEEL kan forstås som «føle», «føles», «følelse», «opplevelse», «tekstur», «kjennes», «sanse», «inntrykk», «sanseinntrykk», «opplevelse».
- Dun har uovertrufne egenskaper med hensyn til letthet og isolasjonsevne, og brukes derfor i klær, fotposer, soveposer, dyner og puter for bruk under kalde forhold.

- Merket fremstår som en egenskaps- og kvalitetsangivelse og som et rosende, salgsfremmende og produktsammenlignende utsagn for varene i klasse 20, 24 og 35, uansett om disse inneholder dun eller ikke.
- Merket DOWNFEEL formidler direkte og umiddelbart at varer som hodeputer enten er laget av eller inneholder dun eller noe som er ekstra mykt, bløtt og behagelig og har samme eller lignende egenskaper som dun. For slike varer kan brukeren få en «følelse av at det er eller kan være dun» og altså gi brukeren en «dun-følelse» eller «dun-opplevelse». For produkter som kan inneholde dun, men som faktisk ikke gjør det, vil merket fremstå som en direkte formidling av at produktene ikke står tilbake for kvaliteten på den ekte varen. Når et produkt har «egenskaper som dun» eller «føles som dun», så er dette ettertraktede egenskaper for produkter som ikke er av dun, som er billigere enn tilsvarende produkter av dun og som kan erstatte dun.
- For produkter som ikke kan inneholde dun, som «baderomstekstiler (frottèmatter, håndklær og kluter)», vil merket oppfattes som en angivelse av at disse er «myke eller bløte som dun». Ord som «dun», «silke», «pudder», mv. er hyppig brukt for å forklare at noe er «mykt og bløtt», eksempelvis, som her, hvor ulike produkters overflate og tekstur sammenlignes med nettopp mykheten og bløtheten til «ekte dun».
- Enten merket oversettes til «dunfølelse» eller «kjennes som dun», vil gjennomsnittsfbrukeren få den oppfatningen at varen ved bruk enten «føles som den er av dun» eller at man «faktisk kjenner at den er av dun». Varenes art og egenskaper understøtter at «down» vil oppfattes som ensbetydende med «dun» og ikke «ned». Den tilsvarende norske ordsammenstillingen «dunfølelse» er et begrep som brukes mye og av flere ulike aktører i omtale av klær og sengetøy i Norge. Ordet brukes både for produkter som inneholder dun og som kun inneholder syntetiske fibre.
- Det er et friholdelsesbehov for sammenstillingen DOWNFEEL.
- Siden merket oppfattes beskrivende, vil ikke en høy grad av varekunnskap og merkebevissthet kunne medføre at merket oppfattes som noens varemerke.
- Det at merket er registrert i EU og Finland kan ikke tillegges avgjørende vekt.
- Det er ordet HØIE som ble vurdert å tilføre særpreg til de eldre registreringene nr. 301281, DOWNFEEL BY HØIE og nr. 301279, HØIE DOWNFEEL. Registrering nr. 222714, DOWNAFRESH, er ikke analog med det søkte merket DOWNFEEL.
- Dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise at bruken har fått slik virkning at DOWNFEEL er godt kjent her i riket som noens særlige kjennetegn. Det er HØIE som fremstår som varemerket, og DOWNFEEL vil kun oppfattes som et varebeskrivende tillegg. Dokumentasjonen viser at «DOWNFEEL» brukes i forbindelse med markedsføring og salg av «dyner» og «puter». Varefortegnelsen inneholder imidlertid flere varer som merket ikke er dokumentert brukt for. Eksklusiv bruk vil ikke være avgjørende så lenge det må antas at omsetningskretsen vil oppfatte DOWNFEEL som rent beskrivende.

4 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets nektelse er et utslag av en for streng distinktivitetsvurdering.
- Klager mener Patentstyret ikke har lagt til grunn en korrekt forståelse av DOWNFEEL. En mer naturlig oversettelse til «dunfølelse» ville vært «down feeling». Merket er imidlertid ikke «downfeeling», men DOWNFEEL og teksten fremstår som tilstrekkelig særpreget.
- Vurderingen av DOWNFEEL faller likt ut som for SUPERLEK, jf. Rt. 1999 s. 41. DOWNFEEL leder tankene i riktig retning, men er ikke en ren beskrivelse og det er ikke noe friholdelsesbehov. Det er ingen direkte og umiddelbar link mellom merket og varene/tjenestene. Merket er suggestivt og registrerbart.
- Ordet DOWN vil først og fremst forstås som det norske ordet «ned», og sammenstillingen vil forstås som «nedføl». DOWNFEEL spiller på en følelse og en assosiasjon om at produktet er mykt og noe man synker ned i. Det henspiller derfor på varene, uten å være beskrivende.
- Kravet til særpreg er temmelig lavt, jf. Borgarting lagmannsretts dom av 1. juni 2015, LB-2014-95107.
- Merkebevisstheten for en god del av varene og tjenestene er høy, ikke bare på den profesjonelle siden, men også hos forbrukeren. Dette fordi mange har preferanser for hvilke produsenter/varemerker de benytter seg av, noe som kan skyldes store kvalitetsforskjeller og preferanser i forhold til astma og allergiplager. En omsetningskrets med et slikt høyt oppmerksomhetsnivå vil etter all sannsynlighet oppfatte teksten som et særpreget varemerke, spesielt etter å ha møtt varemerket gjennom utstrakt innarbeidelse i markedet.
- Merket er registrert i EU for identiske varer og tjenester, og i Finland for en rekke av de samme varene i klasse 20 og 24.
- Subsidiært anfører klager at merket har oppnådd tilstrekkelig særpreg gjennom lang tids bruk. Siden merket fremstår som suggestivt og har iboende særpreg, kan det ikke stilles for strenge krav til innarbeidelsen. Dokumentasjonen viser at DOWNFEEL alene har status som varemerke, sammen med og under hovedmerket HØIE.

5 Klagenemnda skal uttale:

6 Klagenemnda har delt seg i et flertall og et mindretall og er kommet til delvis samme resultat som Patentstyret.

- 7 Det søkte merket er et ordmerke som består av teksten DOWNFEEL.
- 8 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 består av en angivelse som angir egenskaper

ved varene eller tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.

- 9 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (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 HR2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 10 Det følger av fortalen til varemerkedirektivets punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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 og C-299/99 Philips/Remington.
- 11 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.
- 12 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 20, 24 og 35, vil være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Graden av oppmerksomhet vil variere fra høy til lav utfra om varene er av høy kvalitet i øvre prissjikt eller av lavere kvalitet i nedre prissjikt. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 13 Til klagers anførsler knyttet til oppmerksomhetsnivået, bemerker Klagenemnda at hvorvidt graden av oppmerksomhet er høy eller lav er uten betydning for vurderingen av om merket har iboende særpreg, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 48, og EU-rettens sak T-123/18 (Hjertefigur), avsnitt 17. Oppmerksomhetsnivået vil imidlertid kunne spille inn i vurderingen av bruk/innarbeidelse, se for eksempel Klagenemndas saker VM 22/00002 FOMEL, avsnitt 28 og VM 21/00057 CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, avsnitt 33.
- 14 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 15 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 C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T486/08 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 Den norske gjennomsnittsfbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil oppfatte merket som en sammenstilling av de to alminnelige engelske ordene DOWN og FEEL. I tilknytning til varene og tjenestene i klasse 20, 24 og 35 vil DOWN umiddelbart forstås i betydningen «dun», og FEEL i betydninger som «føles» og «følelse». Merket som helhet vil umiddelbart oppfattes som «dunfølelse» eller «føles ut som dun». Merket DOWNFEEL består av to ordelementer med en klar språklig betydning. Sammensetningen er verken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger.
- 18 Når et ord har flere betydninger, vil konteksten som ordet benyttes i ofte være avgjørende for hvilket meningsinnhold som legges til grunn. Selv om «ned» er en korrekt oversettelse av DOWN slik klager anfører, kan Klagenemnda ikke se at dette er et meningsinnhold som sammenstilt med FEEL vil legges til grunn for varene og tjenestene, all den tid disse kan gjelde varer som inneholder dun eller dunlignende materialer.
- 19 Det neste spørsmålet er om det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom DOWNFEEL når merket oppfattes i betydninger som «dunfølelse» og «føles som dun», og varene og tjenestene til at merket utelukkende oppfattes beskrivende.
- 20 Klagenemnda har her delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, som består av Gunhild Giske Skyberg og Liv Turid Myrstad, har kommet til at merket DOWNFEEL er beskrivende og mangler særpreget for følgende varer og tjenester:

Klasse 20: Puter, madrasser, hodeputer, springmadrasser, senger, sengeutstyr, sitteunderlag og sittesekker.

Klasse 24: Tekstiler og erstatninger for tekstiler; sengetepper, dyner, lakener (sengelaken), putevar for hodeputer, putetrekk, pledd, sengeklær, sengesett (sengelinnen), ederdunsdyner (tepper), sengedekker, madrastrekk, trekk for puter, tekstilmaterialer.

Klasse 35: Tjenester i forbindelse med detaljhandel over disk eller via elektronisk handel over Internett, som gjelder salg av puter, madrasser, hodeputer, springmadrasser, senger, sengeutstyr, sitteunderlag og sittesekker, tekstiler og erstatninger for tekstiler, sengetepper, dyner, lakener (sengelaken), putevar for hodeputer, putetrekk, pledd, sengeklær, sengesett (sengelinnen), ederdunsdyner (tepper), sengedekker, madrastrekk, trekk for puter, tekstilmaterialer.

- 21 Flere av varene kan være fylt med dun eller syntetiske materialer som har samme eller lignende egenskaper som dun, for eksempel «puter, madrasser, hodeputer» i klasse 20 og «sengetepper, dyner» og «ederdunsdyner (tepper)» i klasse 24. For slike varer vil den norske gjennomsnittsfbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte DOWNFEEL som en angivelse av at varene har egenskaper og kvaliteter som gjør at de føles som dun eller er like varme og myke som om de skulle være fylt med dun.
- 22 Tilsvarende gjelder for varer som kan være fylt med eller ha et øvre lag av dun eller syntetiske materialer som har samme eller lignende egenskaper som dun. For eksempel kan varer som «springmadrasser, senger» og «sitteunderlag og sittesekker» i klasse 20, ha en innebygget overmadrass eller øvre lag som er fylt med dun eller et materiale som føles som dun eller gir samme følelse som dun. Det samme gjelder for varene i klasse 24, for eksempel «tekstiler og erstatninger for tekstiler, lakener (sengelaken), putetrek, pledd, sengesett (sengelinnen), sengedekker, madrassstrek». For slike varer vil den norske gjennomsnittsfbrukeren uten videre oppfatte DOWNFEEL som en angivelse av at varene har egenskaper og kvaliteter som gjør at de føles som dun eller er like varme og myke som om de skulle være fylt med dun.
- 23 Klagenemndas flertall er etter dette kommet til at det er en tilstrekkelige direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og varene i klasse 20 og 24 nevnt ovenfor i avsnitt 20, til at gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte ordsammenstillingen DOWNFEEL som en angivelse av varenes egenskaper og kvaliteter. Klagenemndas flertall kan ikke se at vurderingen blir annerledes for de korresponderende varene som salgstjenestene i klasse 35 gjelder. Merket DOWNFEEL vil umiddelbart oppfattes som beskrivende informasjon om egenskaper og kvaliteter ved varene som selges. Merket er dermed beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 24 Som en følge av merkets beskrivende meningsinnhold, vil det ikke feste seg i gjennomsnittsfbrukerens bevissthet som angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen, men mangler det minimum av særpreg som kreves for at merket skal kunne registreres for varene og tjenestene nevnt ovenfor i avsnitt 20, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 Klager kan ikke se hvorfor merket skal vurderes annerledes i Norge enn i EU og Finland. Klagenemndas flertall bemerker at registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i den norske gjennomsnittsfbrukeren, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg for varene og tjenestene nevnt ovenfor i avsnitt 20, jf. vurderingen ovenfor.
- 26 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemndas flertall viser til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende slutter 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 C-218/01 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. 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.

- 27 For de resterende varene og tjenestene i klasse 24 og 35 har Klagenemndas flertall kommet til at merket har iboende særpreg og derfor kan registreres, se slutningen punkt 2 nedenfor. Flertallet er av den oppfatning at selv om varer som «håndklær» og «bomullsstoffer» i klasse 24 kan være myke, har merket DOWNFEEL et tilstrekkelig avledet betydningsinnhold slik at merket ikke umiddelbart vil oppfattes beskrivende. For slike varer er Klagenemndas flertall enig med klager i at merket er suggestivt og har iboende særpreg.
- 28 Klager har subsidiært anført at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 29 Varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum bestemmer at «ved vurderingen etter første ledd annet punktum og annet ledd skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunkt».
- 30 Av forarbeidene til varemerkeloven § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 50, fremgår det at bestemmelsen:

«(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»

- 31 Fra praksis er det klart at terskelen for å innarbeide merker er relativt tatt i betraktning merkets iboende særpreg. Høyesterett har slått fast at det skal mye til for at beskrivende merker kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres, jf. HR-2005-1905-A GULE SIDER, avsnitt 48. Høyesterett fremholder i samme avsnitt at:

«Dette skyldes at spørsmålet her ikke bare er om varemerket er kjent eller ikke, men også om det har oppnådd slik distinktivitet at det kan være særmerke for noens varer eller tjenester. Men innarbeidelse kan bli resultatet dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse. Hvis en slik situasjon inntreffer, vil friholdelsesbehovet ikke være til hinder for registrering. Dette fremgår blant annet av EF-domstolens dom i sak i C-108/109/97 (C-108/97) CHIEMSEE premiss 44 og 47.»

- 32 Klager har opplyst at merket ble lansert i 2006 og at dokumentasjonen i hovedsak er fra 2010 og frem til i dag. Klagenemndas flertall bemerker at siden søknaden ble levert den 28. juni 2018, er det dette som er skjæringstidspunktet, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.

- 33 Dokumentasjonen i saken understøtter klagers opplysninger om at merket er brukt over hele landet, og at klager har hatt omsetning knyttet til det søkte merket for perioden 2010-2018 og 2019, fra forhandlerne KID Interiør for perioden 2010-2013 og COOP i årene 2015-2019. Det er også lagt ved et søkeresultat fra Google på ordet «downfeel» som gir treff på dyner og puter fra klager, og dokumentasjon for lanseringen i 2006 av merket HØIE DOWNFEEL for «microfiber fill for pillows», som ifølge klager skjedde på messen Heimtextil i Frankfurt. Eksemplene på faktisk bruk viser at merket DOWNFEEL er brukt i forbindelse med salg og markedsføring av dyner og puter med syntetisk fyllmateriale. Dette samsvarer med klagers opplysninger om at merket i hovedsak brukes for dyner og puter, herunder at klager utvidet sortimentet med produktvarianter som DownFeel Cool pute i 2015 og DownFeel Anatomy pute i 2018.
- 34 Klagenemndas flertall legger etter dette til grunn at den samlede dokumentasjonen viser bruk for dyner og puter, men ikke for søknadens øvrige varer og tjenester. Klagenemndas flertall har imidlertid kommet til at dokumentasjonen ikke er egnet til å vise at bruken har fått slik virkning at merket DOWNFEEL har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 35 Klagenemndas flertall legger avgjørende vekt på at dokumentasjonen viser at merket DOWNFEEL gjennomgående er brukt sammen med omtaler og undertekster som understøtter at merket vil oppfattes beskrivende og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. For eksempel i innleggene som festes på forsiden av dyne- og putebagene, bruker klager «DOWNFEEL» med undertekstene «FIBERPUTE» og «Premium pute – føles som dun». I innlegget som gjelder to-pakningen for DOWNFEEL hodeputer, står det i første kulepunkt «Premium hodepute som føles som dun». I klagers nettbutikk, på bildet merket «BEST-SELGER», brukes «HØIE DOWNFEEL» for puter som er «fylt med en spesiell revolusjonerende microfiber som er lett og myk som ren dun». I annonsene fra Jysk fra perioden 2013-2017, er «høie OF SCANDINAVIA» plassert over «DOWNFEEL FIBERDYNE» og «DOWNFEEL FIBERPUTE». I beskrivelsen av produktene står det for eksempel at dynen har et «unikt dunlignende fyll av silikonerte fiberdun» eller er fylt med «unikt dunlignende fiberfyll» eller at puten er fylt med «silikonerte fiberdun». I annonsen fra en av de frittstående forhandlerne, er HØIE DOWNFEEL PUTER» omtalt som butikkens bestselger og at disse er «fylt med revolusjonerende microfiber som føles som dun». I en av annonsene fra JYSK er fiberfyll forklart å være «utviklet for å etterligne dun og fjærs egenskaper», og nederst i samme annonsen brukes blant annet «DOWNFEEL FIBERDYNE» sammen med merket «høie OF SCANDINAVIA». Også søketreffet på Google viser bruk av DOWNFEEL sammen med HØIE, og hvor det i ett av treffene omtaler produktene som: «Høie DownFeel dyne er fylt med en spesiell, revolusjonerende microfiber – den er lett og myk som ren dun».
- 36 Klagers etikettstruktur og brodering på produktene viser at DOWNFEEL brukes sammen med det særpregede elementet «HØIE» eller «Høie OF SCANDINAVIA». Tilsvarende bruk vises i annonsene fra Skeidar for perioden 2014-2017, hvor merket DOWNFEEL brukes

sammen med det særpregede elementet HØIE, for eksempel «DOWNFEEL HØIE DYNE OG PUTE» og «HØIE DOWNFEEL», se nærmere under avsnitt 37.

- 37 Klagenemndas flertall er etter en helhetlig vurdering kommet til at den samlede dokumentasjonen ikke viser at merket DOWNFEEL har oppnådd særpreg gjennom bruk. Egenskapene og kvalitetene ved klagers dyner og puter er omtalt slik at merket DOWNFEEL vil oppfattes beskrivende og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Der HØIE eller HØIE OF SCANDINAVIA er brukt sammen med DOWNFEEL, er det sannsynlighetsovervekt for at det er det særpregede elementet HØIE som vil oppfattes som angivelsen av varens kommersielle opprinnelse og at DOWNFEEL vil oppfattes beskrivende. Klagenemndas flertall kan heller ikke se at sammenstillingen med JADE og ORION eller beskrivende elementer som COOL og ANATOMY medfører at DOWNFEEL oppfattes som angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 38 Klagenemndas flertall er på denne bakgrunn kommet til at merket DOWNFEEL ikke kan registreres på bakgrunn av innarbeidelse for varene og tjenestene i klasse 20, 24 og 35 nevnt ovenfor i avsnitt 20, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 39 Mindretallet, som består av Martin Berggreen Rove, er langt på vei enig med Klagenemndas flertall, men mener at merket DOWNFEEL heller ikke bør registreres for de øvrige varene i klasse 24 (*baderomstekstiler (frottèmatter, håndklær og kluter), håndklær av tekstiler, bomullsstoffer, bomullsstoffer rutete, damask (stoffer), linstoffer, kreppestoffer, jersey-stoffer, duker ikke av papir*) eller tjenestene i klasse 35 som omhandler salg av slike varer. Mindretallet begrunner dette med at selv om det ikke er vanlig at disse varene i klasse 24 fylles med eller består av dun, vil ordet DOWNFEEL like fullt gi det umiddelbare inntrykk av «mykhet» og/eller «varme», altså «dunfølelse» og dermed være beskrivende for egenskaper ved varene. Til sammenligning brukes begrepet «silkemyk» om en rekke varer mv. selv om det ikke består av eller kan bestå av silke. Selv om begrepet «silkemyk» er langt mer utbredt i det norske språket enn «dunfølelse», viser det etter mindretallets syn at slike begreper er egnet til å bli benyttet som og forstås som angivelse av egenskaper ved en vare.
- 40 Når omsetningskretsen oppfatter DOWNFEEL som «dunfølelse», er det etter mindretallets syn ikke tilstrekkelig avledet eller suggestivt for varene i klasse 24, som flertallet aksepterer til registrering. Omsetningskretsen vil oppfatte ordet som en angivelse av egenskaper ved produktene, at de er «myke», «varme» eller lignende. Mindretallets konklusjon er etter dette at merket DOWNFEEL, ikke bør aksepteres til registrering for noen av de omsøkte varer og tjenester. Mindretallet er ellers enig i flertallets begrunnelse og konklusjon så langt den rekker, slik at det er enstemmighet om nektelsen flertallet har kommet frem til.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Varemerkesøknad nr. 201808687, ordmerket DOWNFEEL, kan registreres for følgende varer og tjenester:

Klasse 24: Baderomstekstiler (frottèmatter, håndklær og kluter), håndklær av tekstiler, bomullsstoffer, bomullsstoffer rutete, damask (stoffer), linstoffer, kreppestoffer, jerseystoffer, duker ikke av papir.

Klasse 35: Tjenester i forbindelse med detaljhandel over disk eller via elektronisk handel over Internett, som gjelder salg av baderomstekstiler (frottèmatter, håndklær og kluter), håndklær av tekstiler, bomullsstoffer, bomullsstoffer rutete, damask (stoffer), linstoffer, kreppestoffer, jerseystoffer, duker ikke av papir.

- 3 Varemerkesøknad nr. 201808687, ordmerket DOWNFEEL, kan ikke registreres for følgende varer og tjenester:

Klasse 20: Puter, madrasser, hodeputer, springmadrasser, senger, sengeutstyr, sitteunderlag og sittesekker.

Klasse 24: Tekstiler og erstatninger for tekstiler; sengetepper, dyner, lakener (sengelaken), putevar for hodeputer, putetrek, pledd, sengeklær, sengesett (sengelinnen), ederdunskyner (tepper), sengedekker, madrastrek, trek for puter, tekstilmaterialer.

Klasse 35: Tjenester i forbindelse med detaljhandel over disk eller via elektronisk handel over Internett, som gjelder salg av puter, madrasser, hodeputer, springmadrasser, senger, sengeutstyr, sitteunderlag og sittesekker, tekstiler og erstatninger for tekstiler, sengetepper, dyner, lakener (sengelaken), putevar for hodeputer, putetrek, pledd, sengeklær, sengesett (sengelinnen), ederdunskyner (tepper), sengedekker, madrastrek, trek for puter, tekstilmaterialer.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)