



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 23/00071  
Dato: 21.november 2023

---

Klager: Wilhelmsen Ships Service AS  
Representert ved: Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Ulla Wennermark og Liv Turid Myrstad

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. mars 2023, hvor ordmerket UNICOOL, med søknadsnummer 201915950, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 1: Kjemikalier til bruk i industri, formblåsemiddel, avfuktingsprosessvitenskap og vitenskap; preparater og midler for herding og lodding; bindemidler for bruk i industrien; kitt og annen fyllmasse; biologiske preparater for bruk i industri og vitenskap; kjemikalier og gasser til bruk i marin og / eller maritim industri; kjølemedier; industrielle gasser og kjølemedier; kjølemedier for klimaanlegg, kjøling av fryseskip; klimaanlegg for motorstyrerom og lastekjøling; kjølemedier for maritime kjøleapplikasjoner som applikasjoner med lav, middels og høy temperatur.

Klasse 7: Kompressorer for kjøleskap og kjøleanlegg; luftverktøy, luftkompressorer; pumper og pumpesystemer og -installasjoner, inkludert pumper og pumpesystemer og pumpeinstallasjoner for dosering og sirkulering av kjemikalier og væsker; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer.

Klasse 11: Apparater og installasjoner for oppvarming, kjøling, tørking og ventilerings; klimaanlegg og ventilasjonsinstallasjoner, proviantbutikker (avkjølt), fryser/kjølerom, butikker og plantasjer; kjølebeholdere; kjøleskap; kjøleapparater og -maskiner; kjøleapparater og installasjoner; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene.

- 3 Ordmerket 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 setning.
- 4 Klage kom inn 22. mai 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. 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 vil oppfattes å beskrive egenskaper og formål ved varene i klasse 1, 7 og 11, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Gjennomsnittsforbrukeren består av både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, slik at oppmerksomhetsnivået vil variere sterkt innenfor omsetningskretsen.
- Elementet COOL vil kunne oppfattes som «kjøle», «kjøle ned», «avkjøle», «kjølig luft» ol.

- Elementet UNI vil kunne oppfattes som en forstavelse (prefiks) som betyr «en-» eller «ens-», eksempelvis som brukt i ordet «unilateral», men den mest nærliggende forståelsen vil være «universal», i betydningen «som omfatter alt» eller «allsidig».
- Sammenstillingen UNICOOL kan oppfattes som «universalkjøling», «enhetskjøling» el., hvor det underforstått vil være tale om «allsidige eller enhetlige produkter og/eller systemer for kjøling og avkjøling».
- Når merket brukes for de aktuelle varene vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merket som en angivelse av at varene brukes til avkjøling og er universale, i form av at varene er tilpasset andre produkter, har flere bruksmåter, kan tilpasses kundenes behov, gir enhetlig kjøling o.l.
- I relasjon til varer som «industrielle gasser» og «kjølemedier» i klasse 1, vil merket bli oppfattet som en angivelse av at gassene eller kjølemediene er universale eller anvendelige i bruk, og er beregnet for å inngå i ulike avkjølingskonstellasjoner.
- For varer som «pumper» og «kompressorer for kjøleskap og kjøleanlegg» i klasse 7, vil merket oppfattes som en angivelse av at pumpene er universale i bruk, har stor anvendelighet og er beregnet for å inngå i ulike avkjølingskonstellasjoner. Merket kan i tillegg oppfattes som en angivelse av at produktene gir et uniformt og helhetlig resultat i den forstand at utstyret er stabilt og holder kulden stabil.
- Når merket brukes på varer som «kjøleapparater- og maskiner», «kjølebeholdere», «kjøleskap» og «kjøleapparater og installasjoner» i klasse 11, vil det oppfattes som en angivelse av at varene er beregnet for universale apparater, anlegg og installasjoner som har avkjølende egenskaper.
- Det foreligger et friholdelsesbehov for merketeksten UNICOOL.
- Dokumentasjonen viser en viss bruk av merket som varemerke, men er samlet sett ikke tilstrekkelig til å vise at bruken har resultert i at merket oppfattes som et tydelig og entydig signal om at varene skriver seg fra én bestemt kommersiell aktør. Det er ikke dokumentert at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd.

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

- Klager mener prinsipalt at merket ikke er beskrivende, og har tilstrekkelig særpreg. Subsidiært mener klager at merket har fått særpreg gjennom bruk.
- Gjennomsnittsforbrukeren av varene vil i hovedsak bestå av profesjonelle næringsdrivende som jobber med ventilering og avkjøling for industrielle formål, men kan også omfatte private sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren vil ha et høyt

oppmerksomhetsnivå. Omsetningskretsen tilhører en internasjonal bransje, som gjør at de også vil være oppmerksom på bruk utenfor Norge.

- UNICOOL er ikke et eksisterende ord i dagligtale, og er et uvanlig og originalt uttrykk. Det er ikke noen umiddelbar og naturlig forbindelse mellom UNI på den ene siden og COOL på den andre.
- Merket er egnet til å vekke en viss undring, og gjennomsnittsførbrukeren må derfor gjennom en tankeprosess som gjør at merket ikke direkte og umiddelbart fremstår som en objektiv angivelse av varenes egenskaper.
- Merket har vært i bruk i Norge siden 2003-2004, og har hele tiden vært brukt som varemerke, ved at merket har blitt benyttet i markedsføringsmateriale og i salgssituasjoner. Merket har derfor oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og §3 tredje ledd.
- For å underbygge at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk har klager inngitt markedsføringsmateriale i form av flyers, brosjyrer, produkt- og salgskataloger, samt dokumentasjon som omhandler salgsvolum og salg, i tillegg til dokumenter som omhandler omtale i media ol.

## **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 UNICOOL.
- 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 skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. For eksempel vil «kitt og annen fyllmasse» i klasse 1, «luftverktøy» i klasse 7, og «kjøleskap» i klasse 11 være rettet mot både en privat og profesjonell omsetningskrets. «Kjemikalier til bruk i industri» i klasse 1 og «pumper og pumpesystemer og- installasjoner» i klasse 7 er derimot i større grad rettet mot en profesjonell omsetningskrets.
- 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 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 er kommet til at UNICOOL ikke er direkte beskrivende, og har det nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn for de aktuelle varene i klasse 1, 7 og 11.
- 18 Merket er en sammenstilling av elementene UNI og COOL. Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil etter Klagenemndas syn forstå UNI som en forkortelse for «universal», og COOL i betydninger som «kjølighet», «kjølig», «kjølende», «svale», og «avkjøle». UNI kan leses på enten norsk eller engelsk, uten at dette endrer gjennomsnittsforbrukerens umiddelbare forståelse av ordet. Sammenstillingen vil derfor kunne oppfattes som «universalkjølighet», «universalkjølende» og «universalkjøle».
- 19 I relasjon til de aktuelle varene, som kan ha kjølede egenskaper og ha mange anvendelsesområder, eksempelvis «industrielle gasser og kjølemedier» i klasse 1, er det klart at UNI og COOL hver for seg kan oppfattes direkte beskrivende for varenes egenskaper. Etter Klagenemndas oppfatning er det imidlertid en tydelig forskjell på ordet som helhet og elementene hver for seg. Den norske gjennomsnittsforbrukeren er vant til at varer kan ha universalegenskaper, hvor ordet «universal» står foran navnet på varenes art, slik som universallim, universalverktøy, universalnøkler og universalklister. Etter Klagenemndas syn er det noe vagt over sammenstillingen UNICOOL, ved at COOL fremstår som en egenskap og ikke som en angivelse av varenes art, og dermed at forbindelsen mellom UNI og COOL blir noe unaturlig og vag. Merkets helhetlige meningsinnhold etterlater et inntrykk som henspiller på varenes egenskaper, men som samtidig er egnet til å sette i gang en tankeprosess og vekke undring hos gjennomsnittsforbrukeren. Klagenemnda kan etter dette ikke se at det foreligger et friholdelsesbehov for sammenstillingen, slik som anført av Patentstyret. Etter Klagenemndas syn er merket UNICOOL på linje med EUROCOOL, lett å huske og vil som helhet spontant bli oppfattet som et varemerke, jf. EU-rettens avgjørelse i T-34/00 EUROCOOL avsnitt 49 og 51. På denne bakgrunn er Klagenemnda av den oppfatning at merket UNICOOL vil feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene i klasse 1, 7 og 11 som gjelder kjøling. Klagenemnda kan heller ikke se at merket vil oppfattes beskrivende og uten adskillende

evne for varene som ikke direkte gjelder kjøling, slik som «preparater og midler til herding og lodding» i klasse 1.

- 20 Klagenemnda kan ikke se at avgjørelsen VM 22/00068 UNIMOUSE er direkte overførbar til vurderingen av merket UNICOOL. Elementet MOUSE angir arten av varene «computer mouse», og sammenstillingen UNIMOUSE vil umiddelbart vil forstås som «universal datamus» eller «universalmus», jf. avsnitt 18 i avgjørelsen. Dette skiller seg fra foreliggende sak, hvor elementet COOL ikke vil forstås som en angivelse av varenes art, se Klagenemndas vurdering ovenfor.
- 21 Klagenemnda har etter dette kommet til at klagers merke UNICOOL har iboende særpreg og dermed oppfyller varemerkelovens krav om særpreg, jf. varemerkeloven § 14. Det er derfor ikke nødvendig for Klagenemnda å vurdere om merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.
- 22 På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan registreres for de aktuelle varene i klasse 1, 7 og 11 uten hinder av varemerkeloven § 14.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen tas til følge.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Liv Turid Myrstad  
(sign.)