



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00082  
Dato: 13. januar 2023

---

Klager: WEGMANN automotive GmbH  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:  
Gunhild Giske Skyberg, Anders F. Wilhelmsen og Tore Lunde  
har kommet fram til følgende

## AVGJØRELSE

### 1 Kort framstilling av saken:

- Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. mars 2022 hvor ordmerket PLASTEEL, internasjonal registrering nummer 1511052, med søknadsnummer 202001260, ble nekta virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 12: Wheel balancing weight; wheel balancing mass; plastic covered wheel balancing weight; plastic covered wheel balancing mass; polymer covered wheel balancing weight; polymer covered wheel balancing mass.

Merket ble tilbudt virkning for følgende tjenester:

Klasse 39: Distributing wheel balancing weights; distributing wheel balancing masses; distributing plastic covered wheel balancing weights; distributing plastic covered wheel balancing masses; distributing polymer covered wheel balancing weights; distributing polymer covered wheel balancing masses.

- Varemerket ble av Patentstyret nekta virkning fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- Klage innkom 9. mai 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter den 3. juni 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 2 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket PLASTEEL er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 12.
- Varene i klasse 12 retter seg i hovedsak mot profesjonelle aktører som må anses å ha et relativt høyt oppmerksomhetsnivå.
- Merketeksten PLASTEEL finnes ikke i ordbøker og ser ellers ikke ut til å være i bruk som et uttrykk.
- Gjennomsnittsførbrukeren vil direkte og umiddelbart oppfatte merket som en sammentrekning av PLAST og STEEL. Dette er to vanlige ord på henholdsvis norsk og engelsk som enkelt vil gjenkjennes i merket. Merket vil oppfattes i betydninger som «plast-stål», «plastikk-stål», «plast som skal brukes sammen med stål», «stål overtrukket med plast» eller «plast som er hard som stål». Videre er STÅLPLAST et begrep med en kjent betydning.
- Merket kan også oppfattes som en sammenstilling av PLA og STEEL. Bokstav-sammenstillingen PLA brukes som en forkortelse for «polylactic acid». Dette er en type

plast/polymer som brukes innenfor en rekke felt. Det legges til grunn at forkortelsen er kjent innenfor denne spesialiserte omsetningskretsen. Det ser ut til at PLA-plast kan benyttes i forbindelse med de aktuelle varene. I slike tilfeller vil merket oppfattes som en angivelse av to av bestanddelene til varene, nemlig polylactic acid og stål.

- Patentstyret mener omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte de to beskrivende delene av teleskopordet PLASTEEL. Det avgjørende ved vurderinga av slike merker er om omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte at sammenstillingen består av to beskrivende ord, eller om sammenstillingen oppfattes som et rent fantasiord. For eksempel i avgjørelse T-218/16, MAGICROWN, kom EU-retten til at merket var egenskaps-/kvalitets- og artsbeskrivende.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merkets helhet som PLAST-STÅL, eller en lignende variant. Når merket «PLASTEEL» brukes for de aktuelle varene i klasse 12, vil det oppfattes som en angivelse av at varene består av et materiale av plast og stål, for eksempel at de er av stål på innsiden, men dekket med et plastlag. Merket vil oppfattes som en naturlig språklig konstruksjon for å angi de aktuelle produktenes art, innhold, bestanddeler og/eller egenskaper, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge for varene i klasse 12.
- Det foreligger også et klart behov for å friholde denne ordsammenstillingen. Andre aktører må ha anledning til å beskrive sine tilsvarende varer med sammenstillingen PLASTEEL.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner. PLAST er et svært vanlig norsk ord, noe som ikke er tilfelle i flere andre jurisdiksjoner.

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

- Klager er uenig med Patentstyret i at de tre bokstavene PLA vil bli forstått som en forkortelse for plasttypen «polylactic acid», i helheten PLASTEEL. Videre kan ikke denne typen plast brukes til de aktuelle varene siden den er biologisk nedbrytbar. Utklipp som viser bruksområder og egenskaper for plasttypen er vedlagt. Gjennomsnittsforbrukeren vil enten ikke vite at PLA angir en plasttype, eller, dersom de kjenner plasttypen, vil de vite at den ikke kan brukes som en bestanddel i de aktuelle varene.
- Klager fikk for øvrig ikke anledning til å imøtegå anførselen om at PLA vil forstås som «polylactic acid», i Patentstyrets behandling.
- Klager er også uenig i påstanden om at merket vil kunne oppfattes å bety noe retning av PLAST-STÅL», «PLASTIKK-STÅL», «PLAST SOM SKAL BRUKES SAMMEN MED STÅL», «STÅL OVERTRUKKET MED PLAST» eller «PLAST SOM ER SÅ HARD SOM STÅL».

Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke dele opp merket på denne måten, men oppfatte det som en særprega helhet. Det er et nyskapt teleskopord som ikke brukes eller står i ordbøker. Videre er det sammensatt av norsk og engelsk. Forbrukere vil ikke forstå at de aktuelle varene er laget av et materiale sammensatt av plast og stål.

- Fortolkninga Patentstyret legger til grunn medfører en tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren som gjør merket særprega. Nektelsen beror på en unaturlig oppdeling og analyse av merket.
- Henvisningen til EU-rettens avgjørelse T-218/16, MAGICCROWN, er ikke sammenlignbar da dette merket naturlig forstås som MAGIC CROWN. PLASTEEL kan ikke deles opp på den samme naturlige måten.
- Merket er godtatt for registrering i en lang rekke jurisdiksjoner.

#### **4 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 6 Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til er om ordmerket PLASTEEL er beskrivende eller på annen måte mangler særpreg for varene i klasse 12 og 39, jf. varemerkeloven § 14.
- 7 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.
- 8 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95/EU) 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.
- 9 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet 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.
- 10 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.

- 11 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Varene i klasse 12 kan kjøpes i butikker for normale sluttbrukere, og monteres på for eksempel bilhjul uten å måtte involvere en bilmekaniker. I tillegg er dette varer som kan kjøpes og benyttes av profesjonelle aktører, som for eksempel bilmekanikere. Tjenestene i klasse 39 vil i hovedsak rette seg mot kjøretøyrelaterte butikker og -verksteder. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 12 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.
- 13 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. 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.
- 14 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket PLASTEEL har tilstrekkelig særpreg for alle de aktuelle varene i klasse 12 og tjenestene i klasse 39.
- 15 Klagenemnda er av den oppfatning at det kreves det en viss fortolkningsinnsats å komme fram til at merketeksten er satt sammen av ordene «plast» og «steel». Det at merket deler de to bokstavene ST i midten, gjør at dette er litt vanskelig å oppfatte fonetisk og visuelt, selv om «plast» og «steel» er vanlige ord på norsk og engelsk. Etter Klagenemndas syn vil PLASTEEL oppfattes som et nydanna ord med et noe uklart meningsinnhold, som vil skape en viss undring når det brukes i relasjon til varene i klasse 12. I tillegg framstår merket som en uvanlig sammenstilling, fordi det ikke er vanlig å omtale hvilke materialer produktet består av ved å angi materialene etter hverandre på denne måten. Etter Klagenemndas oppfatning er det dermed en tydelig forskjell på ordet PLASTEEL som helhet og ordene «plast» og «steel» hver for seg. Merket vil derfor ikke umiddelbart oppfattes som beskrivende, men er egna til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Etter Klagenemndas syn skiller dermed vurderinga av ordmerket PLASTEEL seg fra EU-rettens vurdering av merket MAGICCROWN. EU-retten slutter seg til Board of Appeal sin analyse om at merket umiddelbart vil oppfattes som en sammenstilling av «magic» og «crown» selv om bokstaven C i midten mangler, og

konkluderer med at det ikke er en merkbar forskjell mellom neologismen «magicrown» og elementene «magic» og «crown» som er umiddelbart gjenkjennelige i merket, jf. T-218/16 MAGICROWN, avsnitt 21 og 22.

- 16 Selv om gjennomsnittsfbrukeren skulle oppfatte merket i betydningen «plast-steel» eller på norsk «plast-stål», er det etter Klagenemndas syn uklart hvilke egenskaper dette sier om varene i klasse 12. Etter Klagenemndas oppfatning er merket egna til å skape undring fordi det er uklart hva «plast-steel»/«plast-stål» er. Det er ikke sannsynlig at gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte merket som en angivelse av at varene består av plast og stål eller plastbelagt stål uten å få dette forklart.
- 17 Klagenemnda kan ikke se at «stålplast» som oppslagsord for «tetningsmasse av polyester og sparkelmasse» slik Patentstyret viser til, trekker i retning av at merket PLASTEEL vil oppfattes beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 12, jf. vurderinga ovenfor.
- 18 Slik Klagenemnda vurderer det vil ikke gjennomsnittsfbrukeren av varene i klasse 12 oppfatte de tre første bokstavene, PLA, som en forkortelse for «polylactic acid». Dette framstår som en plastrelatert fagterm som det ikke kan forventes at omsetningskretsen som er spesialisert på biler, dekk og motorkjøretøyer kjenner til.
- 19 Klagenemnda er etter en helhetlig vurdering kommet til at det ikke foreligger en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket PLASTEEL og varene i klasse 12. Gjennomsnittsfbrukeren må gjennom en fortolkning eller et tankesprang for å oppfatte merketeksten dit Patentstyret angir. Merket som helhet vil derfor ikke umiddelbart oppfattes beskrivende, men snarere som en antydning om hva varene er laget av. Merket er dermed suggestivt på en slik måte at det er egna til å feste seg i omsetningskretsens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller dermed garantifunksjonen.
- 20 Når det gjelder tjenestene i klasse 39 gjelder disse distribusjon av varene i klasse 12. Klagenemnda er av den oppfatning at som for varene i klasse 12, vil merket PLASTEEL oppfattes som et nydanna ord med et noe uklart meningsinnhold som vil skape en viss undring. Etter Klagenemndas vurdering er det derfor ikke tilstrekkelige holdepunkter for at gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte merket PLASTEEL som en beskrivelse av egenskaper ved tjenestene i klasse 39. Klagenemnda er etter dette kommet til at merket er egna til å feste seg i gjennomsnittsfbrukerens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse og at det oppfyller garantifunksjonen for alle de aktuelle varene og tjenestene.
- 21 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at merket PLASTEEL oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Patentstyrets avgjørelse omgjøres hva gjelder varene i klasse 12. Merket i utpekningen kan gis virkning i Norge for alle de aktuelle varene og tjenestene i klasse 12 og 39.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Merket i utpekningen kan gis virkning i Norge for alle de aktuelle varene og tjenestene i klasse 12 og 39.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign.)