



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 24/00066  
Dato: 30.oktober 2024

---

Klager: Røros Tweed AS  
Representert ved: Codex Advokat Oslo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Liv Turid Myrstad og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. april 2024 hvor det kombinerte merket RØROS TWEED, med søknadsnummer 201814737, ble nektet registrert for følgende varer:

**RØROS**  

---

**TWEED**

Klasse 20: Puter.

Klasse 24: Ull; ulltepper; ullbaserte, blandede stoffer; strikkesøy av ullgarn; strikkesøy av bomullsgarn; pledd; ullpledd; accessories laget av ull; møbelovertrekk av tekstil; tekstiler; putetrekk; gardiner

Klasse 25: Skjerf; klær; hodeplagg.

- 3 Merket står oppført i Patentstyrets register med flere varer i klasse 20, 24 og 25, men klager har både overfor Patentstyret og Klagenemnda bedt om å presisere varefortegnelsen til kun å gjelde «pledd; ullpledd» i klasse 24. Klagenemnda vil derfor kun behandle merket i relasjon til disse varene.
- 4 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.
- 5 Klage kom inn den 25. juni 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 10. juli 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- ### 6 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:
- RØROS er navnet på en kommune og småby i Trøndelag. Ordet TWEED er et internasjonalt generisk ord, som angir et (opprinnelig skotsk) grovt ulltøy. Merket er søkt

registrert for ulike tekstilvarer i klasse 24, herunder produkter laget av tweed-stoffer. Merketeksten beskriver varenes art og geografiske opprinnelse, nemlig at de er tweedprodukter fra Røros. Merket mangler også særpreg.

- Den typografiske utformingen er ikke egnet til å lede tankene bort fra ordenes beskrivende innhold.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU.
- Det skal mye til for å innarbeide et merke som i utgangspunktet er direkte beskrivende, slik som RØROS TWEED. Det er ikke dokumentert at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Ettersom varefortegnelsen omfatter generelle vareangivelser som «ullpledd», må merket være innarbeidet for ullpledd i alle kvaliteter og alle priskategorier.
- Søker har vist langvarig bruk av merketeksten i markedsføring og reklame. Det innsendte materialet viser blant annet bruk av RØROS TWEED på merkelapper festet til varene. Produktene har oppnådd en del omtale i media, og merket har en viss popularitet i tekstilmarkedet. Likevel er dokumentasjonen i liten grad egnet til å belyse brukens reelle virkninger og effekter i markedet, og innen omsetningskretsen.
- Flere steder er merket gjengitt på en annen måte enn i søknaden, for eksempel som RØROS-PLEDD eller RØROS-TEPPE. Flere reklamekampanjer og omtale i sosiale medier er datert etter søknadstidspunktet, og er derfor ikke relevant. Patentstyret har ikke mottatt en god nok oversikt over salgstall fordelt på produkter, og heller ikke fått oppgitt markedsandel. Det er vanskelig å se hvilken effekt markedsføringsbudsjettene fra årene 2012 til 2021 har hatt innen omsetningskretsen. Videre inneholder varefortegnelsen noen produkter hvor det overhodet ikke er vist bruk eller omsetning under merket RØROS TWEED.
- Markedsundersøkelsen viser at et ikke ubetydelig antall personer kjenner til RØROS TWEED. Disse tallene kan imidlertid ikke tillegges avgjørende vekt i favør av registrering. Det er uklart om personene som uttrykker at de kjenner til RØROS TWEED anser dette som varemerke eller bare som en beskrivelse av ullprodukter fra Røros.
- Merket er egnet til å villedde omsetningskretsen med hensyn til varene «strikketøy av bomullsgarn», jf. varemerkeloven § 15 bokstav a. Angivelsen er i direkte motstrid med merkeelementet TWEED, som er en vevet ulltekstil.

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

- Merket er tilstrekkelig særpreget. Patentstyrets avgjørelse bygger på en for høy terskel for oppfyllelse av kravet til iboende særpreg, og en feilaktig analyse av dokumentasjonen som er sendt inn.
- Dersom merket RØROS TWEED skal anses beskrivende for «tweed fra Røros», ville det i det minste vært sammensatt i motsatt rekkefølge, jf EU-domstolens avgjørelse C-383/99 P BABY-DRY. Det er ikke ordelementene hver for seg som skal vurderes, men helheten. Det er kun et minimum av distinktivitet som kreves. Det må være klart at det søkte merket, som består av både ordene RØROS TWEED og figurative elementer, oppfyller kravet til særpreg.
- Varemerket har oppnådd særpreg gjennom innarbeidelse i over 80 år. Klager har særlig vist til markedsføring, medieomtale, salgstill, konkret bruk på produkter og på nettsiden, samt en markedsundersøkelse.
- De framlagte salgstillene gjelder i all vesentlighet pledd, som har vært det hovedsakelige satsningsproduktet siden 1980-tallet. Tallene viser geografisk spredning i hele landet. Både årstill/periode, antall (pledd) og sted framkommer av dokumentasjonen.
- På nettsiden framstår det kombinerte merket RØROS TWEED som et varemerke, plassert øverst på siden. Pleddene er merket på standard måte for tekstilvarer, og dette bidrar til at omsetningskretsen vil oppfatte kjennetegnet påsydd på denne måten som et varemerke.
- Selv om noe av dokumentasjonen gjelder ordmerket RØROS TWEED, bidrar dette også til innarbeidelse av det kombinerte merket.
- Markedsundersøkelsen viser at langt over en tredjedel av respondentene i undersøkelsen anser RØROS TWEED som et varemerke. Undersøkelsen er gjennomført på landsdekkende basis, og ikke bare blant de som faktisk kjøper pledd. Omsetningskretsens reelle kjennskap er derfor høyere enn det som framkommer av undersøkelsen. Undersøkelsen skal vektlegges selv om den er utført etter at søknaden ble sendt inn. Den viser situasjonen også før søknadstidspunktet.
- Elementet RØROS, enten det er i kombinasjon med PLEDD, ULLPLEDD eller TWEED, gjenkjennes av gjennomsnittsforbrukeren som noens særlige kjennetegn for pledd. Særlig elementet RØROS i gotisk stil, og i kombinasjon med et av disse elementene, er godt kjent i omsetningskretsen.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

## **9 Klagenemnda har kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

10 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke slik det er gjengitt i avsnitt 2.

- 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 kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende, for eksempel en forhandler av pledd. 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 P Sat.1 v OHIM. 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 Klagenemnda har kommet til at det kombinerte merket RØROS TWEED er beskrivende og mangler iboende særpreg.
- 19 Teksten i merket består av ordene RØROS og TWEED. RØROS er navnet på en kommune og et tettsted i Trøndelag. Røros er kjent som en populær turistdestinasjon med verdensarvstatus. Kommunen har om lag 6000 innbyggere som blant annet er sysselsatt innen industri og reiseliv. Ordet TWEED angir en type grovt ullstoff. Ordet kommer opprinnelig fra engelsk, men er også blitt en del av det norske språket. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen umiddelbart vil forstå helheten som «tweed fra Røros».
- 20 Varene «pledd» og «ullpledd» vil kunne designes og produseres i Røros kommune, og slike varer kan være laget av tweed. Klagenemnda har derfor kommet til at merketeksten er beskrivende. Sammenstillingen har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive hvor pleddene kommer fra og hva de er laget av, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 Klagenemnda tar så stilling til om figurelementene er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25, T-223/17 og 224/17 Adapta avsnitt 100 og T-69/19 Bad Reichenaller Alpensaline avsnitt 52. Momenter som kan være av betydning er blant annet om merket inneholder elementer som kan endre oppfatningen av merket som helhet, slik som iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør at merket oppfyller sin essensielle funksjon som opprinnelsesindikator.
- 22 Merkets figurative utforming er relativt beskjeden. Ordet RØROS har en dominerende plassering øverst i merket, med en gammeldags gotisk skrifttype. Ordet TWEED er langt mindre og plassert nedenfor med store bokstaver i en ordinær skrifttype. Det eneste øvrige elementet er en horisontal linje mellom ordene. Merketeksten og linjen har samme svarte farge. Skrifttypen i ordet RØROS, og streken mellom ordene, vil i hovedsak oppfattes som dekorative elementer. Klagenemnda har kommet til at merkets helhetlige figurative oppsett ikke er egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra tekstens beskrivende betydning. Det kombinerte merket mangler som helhet iboende særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klagenemnda skal så ta stilling til om registrering kan oppnås på bakgrunn av virkninger av bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 2. november 2018, og kravet til distinktivitet må være oppfylt på søknadsdagen.

- 24 Den innsendte dokumentasjonen er den samme som Patentstyret behandlet i sin avgjørelse. Klagenemnda har blant annet mottatt utklipp fra forhandleres nettsider, markedsføringsdokumentasjon, presseomtale, utklipp fra klagers nettside, utklipp fra sosiale medier, regnskapstall, salgstall, fakturaer, markedsføringsbudsjett og en markedsundersøkelse.
- 25 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 50, framgår 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.
- 26 Fra rettspraksis er det klart at terskelen for å innarbeide varemerker er relativ, tatt i betraktning merkets iboende særpreg, se for eksempel HR-2005-1905-A Gule Sider. Det aktuelle varemerket består ikke utelukkende av beskrivende tekst, men har også visuelle elementer, som gotisk skrift og et oppsett med en linje som skiller tekstelementene. Det grafiske helhetsinntrykket kan bidra til at merket fester seg noe lettere som et kommersielt kjennetegn i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet.
- 27 I vurderingen er det relevant å se hen til salgstall og markedsandeler for varer og tjenester solgt under merket, og hvordan merket er markedsført, herunder markedsføringens varighet, intensitet og geografiske spredning. Størrelsen på merkehavers investeringer i markedsføring av merket har også betydning, jf. de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Chiemsee avsnitt 51.
- 28 Salgstallene viser antall solgte enheter med priser, for hvert år fra 2008 til 2020. For året 2008 er den totale omsetningen på 10,5 millioner kroner, for årene 2009 til 2020 ligger den årlige omsetningen på mellom 16 og 21 millioner kroner. Det er oppgitt kjøper og adresse for alle de individuelle salgene. Disse viser omfattende geografisk spredning til alle deler av landet for hele perioden. Salgstallene viser dermed jevnt omfattende salg av varer i hele landet over en lang periode, fram til søknadstidspunktet. Klager oppgir at salgstallene i all hovedsak gjelder varen pledd, og at dette har vært det primære satsingsområde siden 1980-tallet. Klagenemnda finner ingen grunn til å tvile på denne supplerende informasjonen.
- 29 Salgstall alene har ofte begrenset verdi hvis det ikke foreligger forholdstall som viser markedsandel, jf. EU-domstolens C-25/05 Storck II premiss 79. Klagenemnda har ikke mottatt informasjon som tydelig demonstrerer klagers markedsandel innenfor det relevante produktsegmentet. Dette utgjør en svakhet ved dokumentasjonen. Salgstallene støttes imidlertid av annen dokumentasjon som viser hvordan merket er brukt og

markedsført, presseomtale og en markedsundersøkelse. Denne dokumentasjonen blir omtalt nærmere i det følgende.

- 30 Klager har lagt fram dokumentasjon som viser omfattende markedsføring over et langt tidsrom. I oversikten over klagers markedsføringsbudsjett framgår det at klager har brukt mellom 2 og 1,3 millioner kroner årlig på markedsføring fra 2012 til 2021. Det er dokumentert reklameutklipp fra aviser og magasiner fra 1980- og 1990-tallet. Utklippene viser at varer som pledd, garn og bunadsstoff tilbys under merkenavnet RØROS TWEED. To reklamebrosjyrer fra 1950-tallet viser imidlertid merketeksten RØROS-PLEDD og RØROS-TEPPER. Klagenemnda er enig med Patentstyret at det er en svakhet ved dokumentasjonen av merkebruken ikke er helt konsekvent. Felles for alle utklippene er imidlertid at ordet RØROS er skrevet med samme gotiske skrifttype, på denne måten:



. Denne grafiske utformingen har klare likhetstrekk med den moderne utformingen av ordet RØROS, gjengitt i avsnitt 2 over. Klager har lagt ved fakturaer fra 1962 og 1976 som viser salg av blant annet ulltepper og pledd til henholdsvis Oscar Berg A/S og Husfliden. Begge fakturaene er merket med RØROS-TWEED skrevet i gotisk skrifttype. Dette viser at ordkombinasjonen i det aktuelle merket er brukt langt tilbake i tid.

- 31 Etter Klagenemndas syn vil omsetningskretsen oppfatte den moderne varianten av det kombinerte merket som en naturlig videreføring av den tidligere grafiske utformingen av merket.
- 32 Det er også lagt ved dokumentasjon som viser hvordan produkter påført det aktuelle merket tilbys og selges. Utklipp fra klagers egne nettsider viser de aktuelle varene og det kombinerte merket. Utklipp fra nettbutikkene til Husfliden, Norway Designs og Wallendahl viser at pledd fra RØROS TWEED er for salg. Utklipp fra 2019-kolleksjonen viser at klagers pledd var for salg i nettbutikken til Norway Designs. Det er også framlagt bilder av det kombinerte merket RØROS TWEED som merkelapp på pledd, samt utklipp fra sosiale medier av pleddene med samme kombinerte merke fra 2017.
- 33 Videre er det framlagt mange eksempler på medieomtale som illustrerer langvarig bruk av merket RØROS TWEED. Klagenemnda har mottatt 27 ulike klipp med medieomtale fra 1980- og fram til 2010-tallet. RØROS TWEED blir blant annet omtalt som en suksessfull bedrift, og mange av artiklene dreier seg om pleddenes design. Dokumentasjonen består hovedsakelig av avisutklipp fra regionale og lokale aviser rundt om i landet, men de er også hentet fra landsdekkende medier som Aftenposten, Dagbladet, Dagens Næringsliv, NRK, Bonytt og Bo Bedre. I interiørmagasinet Bo Bedre (bo-bedre.no) blir designprofilen til hotellet The Thief omtalt. Her blir pledd fra RØROS TWEED trukket fram som en del av designprofilen til hotellet. Denne artikkelen er riktignok fra 2022, men den bidrar til å styrke inntrykket av at RØROS TWEED har en sterk posisjon i det norske markedet for pledd.



- 34 Klager har vedlagt en markedsundersøkelse som skal kartlegge kjennskapet til RØROS TWEED. Undersøkelsen er utført per telefon, og gjelder slik Klagenemnda forstår det kjennskap til merketeksten alene, og ikke kombinasjonen av tekst og visuelt uttrykk.
- 35 Det kommer fram av markedsundersøkelsen at 21 prosent av respondentene har uhjulpen kjennskap til RØROS TWEED. Undersøkelsen viser også at nesten like mange (19 prosent) forbinder dette merkenavnet med varen pledd. Dette viser at en relativt stor andel av befolkningen har kjennskap til merkenavnet. Klagenemnda er derimot ikke enig med klager i at tallet beviser at en enda større del av omsetningskretsen egentlig kjenner til merket, siden respondentene er hentet fra hele befolkningen og ikke bare forbrukere som faktisk kjøper pledd. Pledd er varer som det må antas at hele den voksne befolkningen er potensielle kjøpere av, jf. avsnitt 15 over. Klagenemnda legger derfor til grunn at kun 21 prosent av omsetningskretsen hadde uhjulpen kjennskap til merket.
- 36 Klager hevder at over en tredjedel av respondentene anser RØROS TWEED som et varemerke, og at innarbeidelse derfor foreligger. Klagenemnda er ikke uten videre enig i denne påstanden. Det antas at klager viser til at 39 prosent av respondentene svarte «fra en spesiell produsent» på spørsmålet «Hvis du ber noen kjøpe et Røros Tweed produkt til deg, forventer du å få et produkt fra en spesiell produsent, eller kan produktet stamme fra ulike produsenter?». Spørsmålet framstår som ledende, ettersom det forutsetter at «Røros Tweed» er et bestemt produkt. Denne delen av markedsundersøkelsen tillegges derfor begrenset bevismessig verdi.
- 37 Etter en samlet vurdering av dokumentasjonen har Klagenemnda kommet til at det kombinerte merket kan registreres i Norge for varene «pledd» og «ullpledd» i klasse 24. Den dokumenterte bruken av dette merket i nyere tid, kombinert med en svært lik variant av ordet RØROS, som går helt tilbake til 1950-tallet, gjør at Klagenemnda mener en tilstrekkelig stor del av omsetningskretsen vil gjenkjenne den grafiske utformingen av teksten RØROS TWEED. Dokumentasjonen viser samlet sett at omsetningskretsen i omfattende og langvarig grad har blitt eksponert for merket med den samme grafiske stilen. Videre underbygger den dokumenterte medieomtalen at merket har blitt godt kjent i hele landet. I tillegg viser salgstallene at klager har hatt stabilt høy omsetning, med geografisk spredning i hele riket, i minst ti år før søknadstidspunktet. Samlet sett framstår det sannsynlig at en tilstrekkelig stor del av omsetningskretsen vil identifisere det foreliggende merket som klagers kommersielle kjennetegn.
- 38 Ettersom klager har levert inn en bindende presisering av varefortegnelsen, er det ikke nødvendig å vurdere spørsmålet om villedelse. Denne registreringshindringen ble anført i relasjon til angivelsen «strikketøy av bomullsgarn», som ikke lenger er en del av varefortegnelsen.
- 39 På denne bakgrunn opphever Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Merket kan registreres for varene «pledd» og «ullpledd» i klasse 24, uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Merket kan registreres for følgende varer:

Klasse 24: Pledd; ullpledd.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Liv Turid Myrstad  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)