



# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00137  
Dato: 17. desember 2019

---

Klager: Polyflor Limited  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Maria Foskolos og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. oktober 2019, hvor ordmerket SILENTFLOR, internasjonal registrering nr. 1351044, med søknadsnummer 201708042, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 27: Vinyl floor coverings for existing floors.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 21. oktober 2019 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 11. november 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket består av ordmerket SILENTFLOR.
- Det engelske ordet SILENT kan oversettes til «stille» og «lydløs», mens FLOR er egnet til å oppfattes som en uvesentlig endring av det engelske ordet «floor» – «gulv» og «dekke». Sammenstillingen kan forstås som «stille/lydløst gulv/dekke».
- Den aktuelle varefortegnelsen omfatter «vinyl floor coverings for existing floors» i klasse 27. Dette er gulvdekke av vinyl, som kan legges over allerede eksisterende gulv, og kan ha som egenskap at gulvdekket ikke lager lyd når man går på det.
- Når SILENTFLOR brukes for de aktuelle varene, vil gjennomsnittsfbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av varenes art, kvalitet og egenskaper, nemlig at det dreier seg om et gulvdekke av vinyl som er lydløst og stille. Slike egenskaper vil gjennomsnittsfbrukeren se etter ved kjøp av de aktuelle varene.
- Patentstyret kan ikke se at merketeksten vil oppfattes som en overdrivelse, all den tid varene kan ha støydempende egenskaper. Det er heller ikke uvanlig at et adjektiv (SILENT) plasseres foran et substantiv (FLOR) på engelsk.
- Merket er satt sammen av to vanlige engelske ord, der betydningen av ordene hver for seg beholdes i sammenstillingen. Feilstavingen av ordet FLOR endrer ikke gjennomsnittsfbrukerens oppfatning av ordet eller merketeksten som helhet.
- Patentstyret er uenig i at merket ikke er beskrivende siden «vinyl floor coverings for existing floors» inngår i klasse 27, og ikke i klasse 6 og/eller klasse 19. FLOR, som vil forstås som

«floor», er et vidt begrep, som språkling omfatter «vinyl floor coverings» – FLOR vil dermed også oppfattes som beskrivende for de aktuelle varene i klasse 27.

- SILENTFLOR har et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene, jf. EU-domstolens avgjørelsen C-191/01 Doublemint. Patentstyret kan således ikke legge vekt på anførselen om at merketeksten er et nydannet ord.
- Endelig kan det ikke legges vekt på at EUIPO har akseptert internasjonal registrering nr. 12934337 SILENT METAL, internasjonal registrering nr. 13681978 SILENT BOARD, og internasjonal registrering nr. 16791774 SILENT GRID. Selv om disse registreringene kan ha relevans i foreliggende særpregsvurdering, kan ikke et annet utfall ses på som uttrykk for manglende europeisk rettsenhet. Det er den generelle distinktivitetsnorm som skal praktiseres på en måte som harmonerer med europeisk praksis, samtidig som det ikke kan være noe mål å oppnå like resultater i enkeltsaker.
- Den internasjonale registreringen anses for å være beskrivende og mangle særpreg for varene i klasse 27, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets avgjørelse og vurdering, og viser til at merket har det nødvendige særpreg slik at det kan gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven §§ 14 og 70 tredje ledd.
- Klager anfører at SILENTFLOR er suggestivt, på lik linje med Høyesterettsavgjørelsen HR-1999-34-A SUPERLEK, samt Patentstyrets Annen avdelings saker 7346 (PS-2004-7346) DETECT og 7406 (PS-2004-7406) EVERGLOW.
- Videre vises det til at varemerket spiller på en overdrivelse, nemlig at varen ikke vil lage noe lyd overhodet, selv om varen kan ha støydempende egenskaper. Dessuten er sammensetningen SILENT og FLOR syntaktisk uvanlig – det sammensatte ordet er slående og egnet til å feste seg i bevisstheten. At merkeelementet FLOR er feilstavet forsterker denne effekten.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke bruke tid eller energi på å lete frem mulige betydninger i et merke som ikke fremgår direkte. I foreliggende merke må det søkes etter hva slags påregnelige, umiddelbare avtakerbetragtninger som varemerket måtte fremkalle.
- Med nevnte utgangspunkt er distinktivitet klart til stede hva gjelder foreliggende merke. Merket er egnet til å feste seg i bevisstheten.
- Klager bemerker at varene det er snakk om ikke er «gulv» (på engelsk «floor»), men «vinyl floor coverings for existing floors». Varemerket er dermed ikke direkte beskrivende for varene, da disse ikke omfatter «gulv» i klasse 6 og/eller 19. Denne forskjellen fører til at gjennomsnittsforbrukeren vil måtte tolke merket.

- SILENTFLOR er en neologisme, hvor de enkelte ordelementene skaper en uvanlig kombinasjon som gjør merket distinkt.
- Endelig vises det til at EUIPO har akseptert internasjonal registrering nr. 12934337 SILENT METAL, internasjonal registrering nr. 13681978 SILENT BOARD, og internasjonal registrering nr. 16791774 SILENT GRID. SILENTFLOR kan ikke anses mindre distinkt enn de ovennevnte merkene.
- Det konkluderes dermed fra klagers side at Patentstyret har lagt til grunn en altfor streng særpregsvurdering, og at merket må rent umiddelbart påregnes oppfattet som et særpreget kjennetegn for én aktørs virksomhet.
- Det bes dermed om at klagen tas til følge, og at SILENTFLOR gis virkning i Norge.

## 7 **Klagenemnda skal uttale:**

### 8 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av SILENTFLOR.
- 10 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.
- 11 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), 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.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

- 14 Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene i klasse 27 vil både være profesjonelle næringsdrivende og private sluttbrukere. Gjennomsnittsfbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.
- 16 Den aktuelle varefortegnelsen omfatter «vinyl floor coverings for existing floors» i klasse 27, det vil si gulvdekke av vinyl, som kan legges over eller oppå eksisterende gulvbelegg. For slike varer mener Klagenemnda at SILENTFLOR direkte og umiddelbart vil oppfattes som en sammenstilling av de engelske ordene «silent» og «floor». Sammenstillingen vil derfor oppfattes i betydningen «stille/lydløst gulv», og som en angivelse av at varene har lyddempende egenskaper. Klagenemnda finner det klart at det foreligger en direkte forbindelse mellom merketeksten og de aktuelle varene som kan ha lydisolerende eller lyddempende egenskaper, for eksempel at gulvet ikke lager lyd når man går på det.
- 17 Klagers anførsel om at SILENTFLOR innebærer en overdrivelse, slik at merket av den grunn er et suggestivt merke, kan ikke føre frem, ettersom betydningsinnholdet uten videre beskriver egenskaper ved varene, jf. EU-domstolens avgjørelse C-191/01 Doublemint. Klager kan heller ikke høres med at merket er særpreget fordi det ikke gjelder for «gulv» i klasse 6 eller 19, men derimot for varer i klasse 27.
- 18 Klagenemnda finner på denne bakgrunn at merket oppfattes som en angivelse av varenes art, kvalitet og egenskaper, og må nektes virkning etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 19 Ordmerket vil videre, på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra SILENTFLOR, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Klager har vist til at EUIPO har akseptert internasjonal registrering nr. 12934337 SILENT METAL, internasjonal registrering nr. 13681978 SILENT BOARD, og internasjonal registrering nr. 16791774 SILENT GRID, blant annet for varer i klasse 6. Selv om registreringer av de aktuelle og sammenlignbare merkene i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at registreringene som klager viser til kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i

hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.

- 21 Det kan heller ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet 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. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at 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.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1351044, med søknadsnummer 201708042, ordmerket SILENTFLOR, nektes virkning i Norge for varene i klasse 27.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Maria Foskolos  
(sign.)

Amund Brede Svendsen  
(sign.)