



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 21/00034  
Dato: 7. mai 2021

---

Klager: Hevea B.V.  
Representert ved: Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Brede Svendsen og Liv Turid O. Myrstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. januar 2021, hvor følgende internasjonale registrering nr. 1412615, med søknadsnummer 201809284, ble nektet virkning:



Klasse 9: Safety boots and shoes, footwear for protection against accidents, radiation and fire.


Klasse 25: Footwear, including boots, slippers, shoes and working shoes; shoes with rubber soles; soles and heels; articles made of rubber, namely shoes, soles and heels.

- 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 5. mars 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 29. mars 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Patentstyret finner at det kombinerte merket SNUG BOOT er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 9 og 25, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- SNUG kan ha flere betydninger og kan forstås som «komfortabel», «tettsittende», «sikker/trygg», «pen», «koselig», «varm og god» og «godt beskyttet». Ordet BOOT betyr «støvel». Sammenstillingen SNUG BOOT vil dermed forstås som «komfortabel støvel» eller «sikker/trygg støvel».
- Brukt for varene i klasse 9 og 25, det vil si vernesko og støvler, og øvrig fottøy og tilhørende varer, vil SNUG BOOT oppfattes som en angivelse av art, kvalitet og egenskaper. Merketeksten krever ingen fortolkning og har et meningsinnhold som kan knyttes direkte til

de omsøkte varene. Hva gjelder at SNUG kan ha en rekke andre og vanligere betydninger, vises det til EU-domstolen i C-191/01 P, Doublemint, som slår fast at et merke anses som beskrivende så lenge én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes slik.

- Den figurative utformingen tilfører ikke merket særpreg som helhet. Den beskrivende merketeksten fremkommer klart i merket og er dominerende for helhetsinntrykket. Figurutformingen bidrar ikke til å ta oppmerksomheten bort fra merketekstens beskrivende meningsinnhold. Når teksten er rent beskrivende og den figurative utformingen er lite iøynefallende, vil ikke merket som helhet forstås som et kjennetegn for én kommersiell aktør.
- Patentstyret kan ikke legge vekt på innehavers henvisning til at Patentstyret tidligere har registrert det kombinerte merket  for varer i klasse 25, under registrering nr. 293450. Dette merket ble registrert på bakgrunn av sin figurative utforming, til tross for beskrivende merketekst.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og mener den internasjonale registreringen verken er beskrivende eller mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 9 og 25.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Klager er enig i at SNUG kan ha flere betydninger, for eksempel «komfortabel», «tettsittende», «sikker/trygg», «pen» «koselig» «varm og god» og «godt beskyttet». Det avgjørende må likevel være hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter ordelementet. SNUG kan ikke anses å være et alminnelig engelsk ord, som den norske forbrukeren vil forstå direkte og umiddelbart. Selv om den norske gjennomsnittsforbrukeren anses å ha relativt gode engelskkunnskaper, faller ikke SNUG innenfor det vanlige engelske vokabularet til den norske gjennomsnittsforbrukeren.
- Den norske forbrukeren vil kunne få assosiasjoner til «to snuggle», det vil si «å kose», i møte med ordet SNUG. En slik betydning beskriver imidlertid ingen kvalitet ved de aktuelle varene.
- For at den norske gjennomsnittsforbrukeren skulle utlede noen som helst betydning ut av ordet SNUG, er det mer naturlig å se hen til kilder som forbrukeren i stor grad bruker, slik som nettsøk. Det følger av vedlagte bilag 1 at den vanligste betydningen av SNUG, ifølge søk på Google, knytter seg til piercing. Hvis den norske gjennomsnittsforbrukeren skulle oppfatte SNUG med noen bestemt betydning, så vil det være som en type piercing. Bilag 1 viser også at ved søk på SNUG foreslår Google søkeord som piercing, madeira, funchal og snug falls. Ingen av disse treffene relaterer seg til sko eller Patentstyrets påståtte betydning av SNUG.

- SNUG har etter dette et uklart betydningsinnhold. Dette gjelder selv om ordet sammenstilles med ordet BOOT (støvel). Sammenstillingen SNUG BOOT vil dermed ikke bli forstått direkte og umiddelbart av den norske gjennomsnittsfbrukeren i en kjøpsituasjon.
- Patentstyret har i sin vurdering lagt for mye vekt på merkets enkeltelementer hver for seg, og ikke i tilstrekkelig grad sett hen til merkets iboende særpreg som helhet. Det vises til Klagenemndas sak VM 18/00043, NORWEGIAN RED, og til at Klagenemnda i avsnitt 24 her uttaler «at måten enkeltelementene er sammensatt på, gir merket et tydelig logopreg». Klagenemnda la i vurderingen også vekt på at det ikke forelå noe friholdelsesbehov for merket NORWEGIAN RED. Foreliggende merke har på samme måte et klart logopreg på grunn av fargebruken og oppstillingen av ordelementene, og fremstår som en angivelse av kommersiell opprinnelse som helhet.
- For øvrig er det ikke kvaliteten på et varemerke som skal vurderes, kun om det foreligger et rettslig grunnlag for å nekte registrering. Det er dermed opp til markedet om et merke står seg godt kommersielt.
- Klagenemnda bes med dette om å oppheve Patentstyrets avgjørelse, og gi den internasjonale registreringen virkning for de omsøkte varene i klasse 9 og 25.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten SNUG BOOT. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om det kombinerte merket kan 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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 9 og 25 er både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 I nærværende sak er spørsmålet om det kombinerte merket SNUG BOOT har tilstrekkelig særpreg til å gis virkning. Når det gjelder varemerker som består av flere ord- og figurelementer, 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. Det vil imidlertid være hensiktsmessig å vurdere merkets enkeltelementer hver for seg, men ikke miste helheten av syne. For selv om hvert enkelt element er beskrivende eller uten særpreg, medfører ikke dette at den konkrete sammenstillingen – i relasjon til varene og tjenestene – nødvendigvis er blottet for enhver distinktiv evne. Det er derfor viktig at vurderingen baserer seg på den relevante gjennomsnittsforbrukerens samlede oppfatning av varemerket, se C-304/06 P, Eurohypo, avsnitt 41-42 og T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, avsnitt 23.
- 16 Den internasjonale registreringen er søkt for vernesko og vernestøvler i klasse 9, samt fottøy og tilhørende deler og tilbehør i klasse 25.
- 17 Klagenemnda ser først på merketeksten og hvorvidt denne er beskrivende for varene. 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.
- 18 Merketeksten er sammenstilt av de engelske ordene SNUG og BOOT. Klager anfører at ordet SNUG ikke er et alminnelig engelsk ord som den norske gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil forstå betydningen av. Dette gjelder til tross for at den norske gjennomsnittsforbrukeren anses å ha relativt gode engelskkunnskaper.
- 19 Av forarbeidene til varemerkeloven § 14 fremgår det at et merke som er beskrivende på et fremmed språk kan registreres i Norge dersom «omsetningskretsen her ikke må antas å kunne identifisere ordets beskrivende betydning», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 50. Forarbeidene viser til EU-domstolens avgjørelse i sak C-421/04 Matratzen Concord fra 2006, hvor domstolen fant at beskrivende ord på et fremmed språk kunne registreres med

mindre den relevante omsetningskrets var «capable of identifying the meaning of the term», jf. avsnitt 26.

- 20 Engelsk er det fremmedspråk, utenom dansk og svensk, som den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha best kjennskap til. En slik oppfatning understøttes av at norske forbrukere, i tillegg til å ha gjennomgått grunnleggende engelskopplæring i grunnskolen, i stadig økende grad eksponeres for det engelske språk gjennom bruk av engelskspråklige nettsider, medier og strømmetjenester. Klagenemnda er dermed av den oppfatning at den norske gjennomsnittsforbrukerens engelskkunnskaper og ordforråd bare blir mer og mer avansert. Dette er også i tråd med de betraktninger Klagenemnda kom med i sak VM 19/00017 PRET A MANGER. I avsnitt 22 la Klagenemnda til grunn at det er ingen grunn til å avvike fra gjeldende rettspraksis hva gjelder gjennomsnittsforbrukerens forståelse av fransk. Den norske befolkning blir stadig mindre homogen, og beskrivende ord på språk som for eksempel spansk, kinesisk og arabisk kan være grunn for nektelse etter en konkret vurdering. Man kan dermed ikke ha en annen vurdering hva gjelder det engelske språk.
- 21 Ettersom SNUG er et alminnelig ord på engelsk, som er vanlig brukt i dagligtalen, kan Klagenemnda derfor ikke følge klager i at SNUG er et ord som den norske gjennomsnittsforbrukeren *ikke* vil forstå betydningen av. I det aktuelle merket vil SNUG, på grunn av ordets plassering ovenfor substantivet BOOT, som er artsbeskrivende for varene i betydningen «støvel», forstås som et adjektiv som beskriver substantivet. Som et adjektiv kan SNUG forstås med betydninger som «komfortabel, varm, godt beskyttet (mot kulden)». Det følger av EU-domstolens sak C-191/01, Doublemint, at et merke skal anses beskrivende så lenge én mulig betydning av merket er beskrivende. Klagenemnda mener derfor at SNUG BOOT er arts-, kvalitets- og egenskapsbeskrivende for skotøy og støvler i klasse 9 og 25, i betydningen støvler som er komfortable, varme og beskytter godt mot kulden. For tilhørende varer som skohæler og såler i klasse 25, vil merketeksten forstås som at hælene og sålene har egenskaper som muliggjør slik komfort og beskyttelse som nevnt.
- 22 Klagenemnda er på denne bakgrunn av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå SNUG BOOT som en angivelse av art, kvalitet og egenskaper for samtlige varer i klasse 9 og 25. I så måte foreligger det en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten SNUG BOOT og disse varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 23 I helhetsvurderingen må Klagenemnda ta stilling til om den grafiske utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.
- 24 For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den figurative eller 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 i denne vurderingen, vil blant annet være 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. Andre momenter er om de figurative elementene kun fremstår som ren dekor, eller om det figurative forsterker eller underbygger det beskrivende som formidles av merketeksten. Se T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, avsnitt 33, T-28/05, Omega3, avsnitt 45, og T-361/18, Sir Basmati Rice, avsnitt 66.

- 25 Den figurative utformingen består av SNUG BOOT skrevet i store bokstaver, plassert ovenfor hverandre, i henholdsvis hvitt mot en rød og ovalformet bakgrunn, og i svart mot en hvit bakgrunn. Klagenemnda finner fargebruken i merkets tekstelementer og bakgrunn lite iøynefallende og ordinær, og kan heller ikke se at ordenes plassering ovenfor hverandre fremstår som særlig fantasifull eller original. Merketeksten er i tillegg gjengitt i en standard skrifttype. Samlet sett foreligger det dermed ingenting ved den grafiske utformingen av merket som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør merket egnet til å angi kommersiell opprinnelse. Merket skiller seg følgelig fra merket NORWEGIAN RED, som klager viser til, og som Klagenemnda fant særpreget som helhet i sak VM 18/00043. Etter Klagenemndas syn oppfyller ikke merket SNUG BOOT som helhet garantifunksjonen for varene i klasse 9 og 25, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 26 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at internasjonal registrering nr. 1412615, det kombinerte merket SNUG BOOT, må nektes virkning i Norge for varene i klasse 9 og 25, og at klagen forkastes, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Amund Brede Svendsen  
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad  
(sign.)