



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00083  
Dato: 18. september 2019

---

Klager: Michael Patz GmbH  
Representert ved: Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Torger Kielland og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. mars 2019, hvor det kombinerte merket WONDERJEANS, søknadsnummer 201805425, ble nektet registrert for samtlige varer og tjenester:



Klasse 25: Gangklær; klær; klesartikler; inkludert i klasse 25; aftenklær; dresser; blazere; midjejakker; forretningsklær; dameklær; damedrakter og -dresser; midjebelter; skjorter; skjortekrager og -snipper; bukser; bukseskjørt; hatter; jakker (klær); denimbukser; capser; hodeplagg (Ascots); kåper og frakker; badekåper; capser (hodeplagg); poloskjorter; gensere; slipovers; skjørt; undertrøyer og singleter; sko; lave sko; idrettssko; nattøy; shortser; smokinger; treningsgensere; t-skjorter; sengetøy; undertøy; uteklær; trekkingklær; friluftsklær; vester.

Klasse 35: Engros- og detalj salg, herunder også engros- og detalj salg via internett, av klær, klesplagg og klesartikler; online- eller postordrehandel innenfor klær, klesplagg og klesartikler

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at merket 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.
- 4 Klage innkom 13. mai 2019 og Patentstyret har den 13. juni 2019 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Patentstyret kom til at det kombinerte merke WONDERJEANS er beskrivende for egenskaper ved varene og tjenestene, og derfor også mangler det nødvendige særpreget, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd.
- Patentstyret legger til grunn at gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil kunne være både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle aktører.
- Merket består av teksten WONDERJEANS, skrevet i en ordinær font hvor WONDER er uthævet med en fetere skrifttype. Patentstyret legger til grunn at merketeksten vil oppfattes i betydninger som «mirakel-jeans», «drømme-jeans» eller «fantastiske bukser», og at

gjennomsnittsforbrukeren vil knytte dette til brukeranvendelighet, slik som produktets design, snitt, passform, tekstur, tøyelighet og komfort generelt. Merket vil derfor bare angi arten, egenskaper og kvaliteter ved varene i klasse 25. For salgstjenestene i klasse 35 er WONDERJEANS formåls- og innholdsbeskrivende ved at merketeksten angir at tjenestene gjelder salg av jeansvarer som er «vidunderlige».

- Patentstyret viser til søk på JEANS på Internett hvor det fremgår at ordet brukes om andre produkter laget av jeans-stoff, og ikke bare bukser.
- Siden merketeksten WONDERJEANS er beskrivende, mangler det også særpreg.
- Patentstyret kan ikke se at den figurative utformingen kan tilføre merket det nødvendige særpreg. Den figurative utformingen av merketeksten fremstår som svært enkel, lite iøynefallende og lite egnet for særskilt erindring.
- Patentstyret legger ikke avgjørende vekt på tidligere registreringer som inneholder tekstelementet WONDER eller JEANS. Registrerbarhet må vurderes ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsforbrukere vil oppfatte merket, og de aktuelle merkene ble ansett for å være tilstrekkelig distinktive i forhold til de varene de er registrert for.
- Patentstyret legger heller ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

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

- Klager bestrider at merket er beskrivende og uten særpreg, og hevder at varemerket er registrerbart.
- Klager viser til at dokumentasjon på bruk ble innlevert til Patentstyret samme dag som Patentstyrets avgjørelse er datert, og det anføres at Patentstyret må behandle saken på nytt før en eventuell klage oversendes til Klagenemnda.
- Varemerket kan ikke anses beskrivende, da WONDERJEANS ikke gir noen særskilt mening for forbrukeren. Det er ikke vanlig å bruke betegnelsen WONDER, og det vil være unaturlig å forstå WONDERJEANS bokstavelig da en bukse aldri vil ha, tilnærmet, magiske egenskaper. Ordet WONDER vil i denne sammenheng forstås mer abstrakt som bare vil gi positive assosiasjoner uten noen konkret mening.
- Det at Patentstyret tilskriver WONDERJEANS flere mulige betydninger, tilsier at merket ikke er beskrivende da Patentstyret selv ikke klarer å bestemme seg for betydningen.
- Merket må vurderes tilsvarende som i Borgarting lagmannsretts avgjørelse i LB-2017-174735 (Appear/Appear TV), med den konsekvens at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil lese WONDERJEANS og «umiddelbart» og «uten å tenke seg nærmere om» oppfatte at varemerket beskriver varene og tjenestene.

- Klager viser til tidligere avgjørelser som inneholder WONDER og JEANS, samt MIRACLE, og anfører at dette underbygger at WONDERJEANS har det nødvendige særpreg.
- Klager har fremlagt dokumentasjon på bruk, og anfører at dette må tilsi at merket har hatt den virkning at merket må anses særpreget. Det vises til:
  - Bilag 2-5: Bilder fra butikkvindu til klesbutikken PM (Personlig Mote) 2015-2016.
  - Bilag 6-8: Diverse annonser 2012-2017
  - Bilag 9-10: Skjermbilder fra PM.no.
  - Bilag 11-14: Skjermbilder PM Facebook.
  - Bilag 15: Salgsoversikt WONDERJEANS i Norge i perioden 2011 til 2018.
  - Bilag 16-22: Kvitteringer på innkjøp av WONDERJEANS i perioden 2011 til 2018.
  - Bilag 23-31: Facebook-poster som viser bruk av WONDERJEANS i Norge.

**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 WONDERJEANS. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om 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 gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

- 14 Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 25 og 35 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. 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 Det kombinerte merket WONDERJEANS er en sammenstilling av to engelske ord. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsfbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og at merketeksten vil bli oppfattet som «vindunderjeans». Når merketeksten anvendes på varene og tjenestene i klasse 25 og 35, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsfbrukeren uten videre vil oppfatte WONDERJEANS som en angivelse at arten, egenskaper og kvaliteter ved varene. Til dette kommer det at JEANS ikke bare betyr «dongeribukser», men også benyttes som en vanlig betegnelse på en type stoff (denim) som benyttes i rekke ulike klesvarer, slik som skjorter, kjoler, capser, belter og slips for å nevne noen. Gjennomsnittsfbrukeren vil derfor bare oppfatte at WONDERJEANS angir at dette er jeansvarer som er vidunderlige. I denne sammenheng kan ikke Klagenemnda se at det har noen betydning at Patentstyret har lagt til grunn flere betydninger av ordet WONDER, slik klager har anført. Gjennomsnittsfbrukeren kan legge et ulikt innhold i WONDER (vidunder/vidunderlig), eksempelvis at klærne er behagelig å ha på, at de er passformet eller har en flatterende fasong, og/eller av god kvalitet, o.l. Dette medfører likevel ikke at merketeksten er særpreget av den grunn, når WONDER i den konkrete sammenstillingen kun fremstår for den norske gjennomsnittsfbrukeren som en kvalitetsbetegnelse.
- 17 Når det gjelder salgstjenestene i klasse 35, er Klagenemnda av den oppfatning at WONDERJEANS umiddelbart fremstår som innholdsbeskrivende for tjenesten, nemlig salg av jeansvarer som er vidunderlige. I så måte foreligger det en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten WONDERJEANS og de aktuelle varene og tjenestene. Merketeksten er dermed beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 18 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25.

- 19 Klagenemnda kan ikke se at den grafiske utformingen av merketeksten – skrevet i en alminnelig skrifttype hvor ordet WONDER har en fetere font – tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. De grafiske elementene er begrenset til presentasjonen av de to ordelementene i merket ved bruk av alminnelige grafiske elementer som er lite iøynefallende, og som heller ikke tar fokus bort fra merketekstens beskrivende karakter. Se avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 26, hvor EU-retten foretar en lignende vurdering av den figurative utformingen av merketeksten.
- 20 Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den konkrete sammenstillingen av merketekst og figur, og etter Klagenemndas syn oppfyller ikke merket som helhet garantifunksjonen. Det vises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 De eldre registreringer fra Patentstyret som klager har vist til, endrer ikke sakens utfall. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene som klager har henvist til. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.
- 22 Klager har subsidiært anført at merket har ervervet særpreg gjennom bruk/innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd, og Klagenemnda skal ta stilling til om registrering kan oppnås på dette grunnlag.
- 23 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 50, fremgår 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-108/07 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»*
- 24 Til vurderingen av innarbeidelse vil Klagenemnda bemerke at det som hovedregel vil være vanskelig å vise at et i utgangspunktet beskrivende merke har oppnådd vern gjennom innarbeidelse, jf. HR-2005-1905-A, *Gule Sider*, avsnitt 48. Det skal også bemerkes at det ikke er intensiviteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A, *Gule sider*, avsnitt 54.
- 25 Klagers merke må være innarbeidet forut for prioritetsdødens punkt 9. desember 2015.

- 26 Dokumentasjonen i bilag 2-14 og 23-31 er markedsføringsmateriale i form av plakater i butikkvinduer, reklameannonser og skjermbilder fra PM (forhandler) sin Facebook-side. Dokumentasjonen viser at gjennomsnittsfbrukeren har vært eksponert for merket gjennom diverse kanaler, men tatt i betraktning merkets beskrivende karakter, kan ikke Klagenemnda se at markedsføringen alene sier noen om hvilken virkning bruken har hatt.
- 27 Klagenemnda peker her blant annet på at selv om deler av bruken fremstår som varemerkebruk, inneholder flere av annonsene merketeksten sammen med utsagn som «behagelig å ha på, og former kroppen ...» og «feel two sizes smaller ...». I en slik sammenheng er det ikke like klart at merket vil bli oppfattet som en kommersiell indikator for varene.
- 28 Siden det er virkningen av bruken som er avgjørende, må markedsføringsmaterialet – som normalt må anses som indirekte bevis – vurderes i sammenheng med den øvrige dokumentasjonen for å kunne trekke en slutning om hvordan gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket.
- 29 Klager har vist til antall følgere på forhandlerens Facebook-sider, og særlig antall «likes» på en annonse på denne siden. Antall følgere, i likhet med registrert trafikk på et nettsted, kan i flere sammenhenger gi verdifull informasjon. I varemerkerettslig sammenheng, herunder vurderingen av om et merke er innarbeidet, vil slik statistikk kunne mangle koblingen mellom forbrukerne og innholdet som gjør det mulig å fastslå en sekundær betydning av merketeksten – det vil si den forbindelsen som forbrukerne lager mellom innholdet på et nettsted og den kommersielle kilden som står bak nettsiden. Antall følgere kan, i likhet med nettrafikk og opplag av analoge medier, derfor si noe om hvor mye et merke er eksponert, men når det ikke er satt i en relevant kontekst vil det være vanskelig å knytte antall følgere av en Facebook-side til hvordan disse følgerne oppfatter bruken av merket. Mer presist må det godtgjøres på en eller annen måte at følgerne av nettsiden representerer en anerkjennelse av WONDERJEANS som indikasjon på en kommersiell kilde, og ikke bare en interesse for nettstedets generelle innhold og tjenester som der tilbys.
- 30 Antallet «likes» på en konkret annonse kan være egnet til å skape en mer direkte link mellom markedsføringen og effekten denne har hatt, særlig hvis antall «likes» kan knyttes til varemerket og hvordan det er brukt. Klager har i denne sammenheng pekt på at den ene annonsen på PM sine Facebook-sider har over 3 300 «likes». Klagenemnda kan imidlertid ikke se at antallet i særlig grad kan knyttes til hvordan varemerket er brukt i annonsen, men til konkurransen, og viser til at annonsen inneholder et bilde av en modell med teksten «[l]ik og kommenter, og du er med i trekningen av dette antrekket». Dette inntrykket kan underbygges av at de øvrige eksemplene fra Facebook har betydelig færre «likes».
- 31 Videre er det innlevert en salgsoversikt, samt kvitteringer på innkjøp gjort av PM. Salgsoversikten viser at det ble solgt i snitt 25 000 bukser hvert år i perioden 2011-2015. Hvorvidt dette utgjør en høy eller lav omsetning har ikke Klagenemnda forutsetning for å uttale seg om, da det ikke er dokumentert eller godtgjort hvilken markedsandel denne omsetningen utgjør. Omsetningskretsen vil imidlertid omfatte så å si hele befolkningen, og i

så måte kan ikke Klagenemnda se at eksponering av merket gjennom den dokumenterte bruken og det dokumenterte salget og markedsføringen, samlet sett har hatt den virkning at WONDERJEANS er godt kjent som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

- 32 Etter en helhetsvurdering av den innsendte dokumentasjonen har Klagenemnda kommet frem til at det kombinerte merket WONDERJEANS ikke er godt kjent som noens særlige kjennetegn for varene og tjenestene i klasse 25 og 35, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.
- 33 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd, jf. første og tredje ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Det kombinerte merket WONDERJEANS, søknadsnummer 201805425, nektes registrert for varene og tjenestene i klasse 25 og 35.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Torger Kielland  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)