

CODEX ADVOKAT OSLO AS
Postboks 8744 St.Olavs plass
0028 OSLO

Oslo, 2024.04.26

Deres ref.: 28747/608390
Saksnr.: 201814736 (oppgi ved klage)
Merke: RØROS TWEED
Søker: RØROS TWEED AS
Fullmektig: CODEX ADVOKAT OSLO AS
Klagefrist: 2024.06.26¹

Avgjørelse i varemerkesøknad

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE

Søknaden om registrering av ordsammenstillingen «RØROS TWEED» som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 2. november 2018. Søker er Røros Tweed AS, Tollef Bredals vei 8, 7374 Røros, og Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs plass, 0028 Oslo, er oppnevnt som søkers fullmektig.

RØROS TWEED

Søknaden omfattet ved innleveringen følgende produkter og produktkategorier:

Klasse 24: Ull; ulltepper; ullbaserte, blandede stoffer; strikketøy av ullgarn; strikketøy av bomullsgarn; pledd; ullpledd; tekstiler; møbelovertrekk av tekstil; putetrekk; gardiner.

Under søknadens behandling har Patentstyret anført som registreringshindrende at ordsammenstillingen bare angir varenes art og kvalitet og deres geografiske opprinnelse eller tilknytning, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a), og at ordsammenstillingen også er uregistrerbar fordi den mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.

Søkers fullmektig har under søknadsbehandlingen anført og fremlagt dokumentasjon som skal vise at ordsammenstillingen er brukt gjennom en årrekke og blitt kjent og innarbeidet som varekjennetegn for søker, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. varemerkeloven § 3

tredje ledd. Men Patentstyret har ikke funnet bruken å være av en slik karakter og styrke, at dette i seg selv bør medføre at henvisningen til bestemmelsene i varemerkeloven § 14 første og annet ledd som registreringshindrende kan frafalles og registrering tillates, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.

Under søknadsbehandlingen, ved søkers fullmektigs siste brev av 14. mars 2023, er varefortegnelsen begrenset til følgende produkter:

Klasse 24: Pledd; ullpledd.

Varefortegnelsen er blitt begrenset av søkeren dels for å gå klar av et anført absolutt registreringshinder og dels for å være bedre i samsvar med den innleverte bruks-/innarbeidelsesdokumentasjon. Basert på prinsippet om at et løfte eller tilbud må anses bindende når det er kommet til mottagerens / allmennhetens kunnskap, jf. eksempelvis bestemmelsen i avtaleloven (1918) § 7, er utgangspunktet i denne saken at varefortegnelsen er blitt begrenset med endelig virkning. En slik form for begrensning av varefortegnelsen under søknadsbehandlingen for å komme unna et av Patentstyret anført registreringshinder kan likevel ikke alltid, helt uten videre, anses som ugjenkallelig og absolutt bindende, jf. Patentstyrets Annen avdelings uttalelser om dette spørsmål i to (dog ikke helt parallelle) sakene nr. 2891 (1967/1968) og 2892 (11. september 1967). Se Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett (3. utg. 2011), sidene 195–196. Da Patentstyret, til tross for den innsendt bruksdokumentasjon og senere varebegrensning, fortsatt mener at merket ikke kan registreres for noen av de opprinnelige produkter, så er det – under henvisning til ovennevnte problematikk – besluttet å ferdigstille det foreliggende formelle avslag som om varefortegnelsen ikke er blitt endelig begrenset.

I forbindelse med utferdigelsen av det foreliggende formelle avslag på søknaden, forutsatt at ovennevnte varebegrensningen ikke er endelig og absolutt bindende, finner Patentstyret subsidiært å måtte anføre at ordsammenstillingen «RØROS TWEED», for så vidt gjelder vareangivelsen «strikketøy av bomullsgarn», er egnet til å villedde omsetningskretsen med hensyn til varens art, innhold, bestanddeler, kvaliteter og egenskaper, jf. varemerkeloven § 15 bokstav b), da «TWEED» nødvendigvis er en angivelse av at produktet består av eller inneholder en vesentlig andel «ull» fra dyr (sau). Se mer om dette nedenfor.

Med hensyn til søkers fullmektigs anførsler viser vi til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

Innledning – lovens særpregbestemmelser, varefortegnelsen og omsetningskretsen

Det omsøkte rene ordmerket består av en sammenstilling av det norske stedsnavnet og kommunenavnet «RØROS» og den opprinnelig engelske tekstilproduktbetegnelsen «TWEED». De to tekstelementene er satt opp i den foran angitte ordrekkefølge i søknaden, og adskilt med et vanlig mellomrom.

Spørsmålene i saken er om registrering må nektes fordi denne ordkombinasjonen beskriver egenskaper ved de aktuelle varene og/eller om ordkombinasjonen ikke er egnet til å skille søkerens varer fra andres tilsvarende produkter i den alminnelige omsetning, jf.

bestemmelsene i varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum og varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a).

Om et konkret omsøkt merke er beskrivende og/eller mangler særpreg, skal i prinsippet vurderes opp mot enhver vare og enhver tjeneste (eller enhver varegruppe eller tjenestegruppe) som det aktuelle merket er søkt registrert som kjennetegn for, og under hensyntagen til hvordan gjennomsnittsfbrukeren må antas å ville oppfatte det aktuelle merket, som helhet, når det påtreffes som merke på eller i annen kjennetegnrelevant tilknytning til en av de aktuelle varer og/eller tjenester. Det kan i denne vurderingen ikke forventes eller legges til grunn at gjennomsnittsfbrukeren vil undersøke merkets detaljer eller analysere merkets enkelte deler noe nærmere. I den foreliggende sak er det dog ikke mye som trenger å undersøkes eller analyseres.

All den tid den opprinnelige varefortegnelsen er generelt formulert og omfatter produkter fra det laveste, rene råvarenivå og opp til ferdige tekstilprodukter med god spredning innen formål, bruksområde, pris og kvalitet, så vil det være tale om en omsetningskrets (eller helst flere ulike omsetningskretser) hvor gjennomsnittsfbrukeren vil inkludere alt fra alminnelige private sluttbrukere til profesjonelle næringsdrivende innen tekstil- og klesproduksjon, samt profesjonelle sluttbrukere i form av offentlige institusjoner, sykehus, restauranter, hoteller, cruiseskip-operatører, m.fl. De aktuelle kundegrupper eller omsetningskretser vil helt eller delvis kunne overlappe hverandre. For så vidt gjelder den senere begrensningen til de ferdige produktene «pledd» og «ullpledd», så vil ovennevnte oppramsing av aktuelle gjennomsnittsfbrukergrupper gjelde tilsvarende; men kanskje med unntak for aktører innenfor bearbeiding av ull (som råvare), tråd- og garnproduksjon og -farging.

Gjennomsnittsfbrukeren skal – uansett hvilke varer eller varegruppe, og uansett hvilken omsetningskrets man tar utgangspunkt i – anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-210/96, *Gut Springenheide*.

Spørsmålet om ordkombinasjonen «RØROS TWEED» er beskrivende, jf. bestemmelsen i varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a)

«RØROS» er navnet på en større kommune og småby i Trøndelag (Sør-Trøndelag), som er kjent i Norge for sin lange gruvehistorie (kobberutvinning) og ikke minst gjennom sentrale verk i norsk skjønnlitteratur. Byen og områdene rundt er også blitt innskrevet som verdensarvsted under UNESCOs 4de sesjon i 1980 (som det 55te verdensarvsted) som har gitt området også en internasjonal status. Se <https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8ros> og <https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8ros>.

Ordet «TWEED» kan karakteriseres som et utpreget internasjonalt generisk ord. I Det Norske Akademis ordbok er ordet «TWEED» forklart eller definert slik: «(opprinnelig skotsk) grovt ulltøy, ofte vevet av melert garn». I det kjente engelske nettoppslagsverket Merriam-Webster er «TWEED» (noun) definert eller forklart slik: «1: a rough woolen fabric made usually in twill weaves and used especially for suits and coats» og «2 : tweeds plural : tweed clothing – specifically: a tweed suit». Det vises her til <https://naob.no/ordbok/tweed>, <https://naob.no/ordbok/melere>, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/tweed> og <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tweed>.

Med hensyn til nærmere forklaring av betegnelsen, dens opprinnelse og hvordan den brukes i praksis, vises det til <https://en.wikipedia.org/wiki/Tweed> (se under «Etymology»), https://en.wikipedia.org/wiki/River_Tweed (se artikkelens innledning) og <https://www.harristweedshop.com/information/history-and-making-of-harris-tweed/> (nettsiden til den kjente klesprodusenten Harris Tweed, Outer Hebrides, Scotland).

Den omsøkte ordkombinasjonen «RØROS TWEED» er søkt registrert som varemerke for ulike tekstilvarer i klasse 24, herunder produkter laget av tweed-stoffer. Merketeksten vil dermed direkte og umiddelbart klart oppfattes som beskrivende for de aktuelle varenes art og geografiske opprinnelse, nemlig angi at det er snakk om tekstilvarer i form av tweedprodukter (vevet ull) og at varene er produsert på Røros eller i Røros-området i Norge. Det vises her til bestemmelsen i varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a).

Spørsmålet om ordkombinasjonen «RØROS TWEED» mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum

Som en konsekvens av ordkombinasjonens beskrivende karakter, mener vi at det omsøkte merket kun vil oppfattes som informasjon om egenskaper ved varene – varenes art, kvalitet, egenskaper og geografiske opprinnelse. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke oppfatte og feste seg ved teksten som en indikator om at de «merkede» varene har en bestemt kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller dermed ikke den såkalte «garantifunksjonen» som er en av flere funksjoner, men den klart viktigste funksjonen, som et varemerke skal fylle i det alminnelige omsetningsliv, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-37/03 P, «BioID.®», avsnitt 27. Vi viser her til bestemmelsen i varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Hvordan er det samme merket, eller tilsvarende merker, blitt vurdert i andre land eller jurisdiksjoner

Nærværende søkers parallelle EU-søknad om registrering av ordmerket «RØROS TWEED» (EUTM nr. 017984935) ble besluttet registrert den 22. juni 2019 for varen «pillows» i klasse 20, varene «woolen fabrics; woolen blankets; wool base mixed fabrics; knitted fabrics of wool yarn; blankets; furniture coverings of textile; textiles; pillowcases; curtains» i klasse 24 og varene «scarfs; clothing; headgear» i klasse 25. EU-merket har altså en bredere eller mer omfattende varefortegnelse enn den norske søknaden. Registrering i andre jurisdiksjoner er selvfølgelig et relevant moment i helhetsvurderingen, men Patentstyret finner ikke å kunne tillegge dette faktum noe avgjørende vekt i den foreliggende sak. Vi vil her få bemerke at EUIPO er et forvaltningsorgan, og deres avgjørelser følgelig ikke er bindende for andre staters registreringsmyndigheter. Den skjønnsmessige vurderingen kan ofte falle forskjellig ut i ulike land, grunnet f.eks. språklige, geografiske, kulturelle og kunnskapsmessige forskjeller, og avvikende resultater i enkeltsaker kan derfor ikke uten videre ses som et uttrykk for manglende rettsenhet. Se til dette EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-363/99, «Postkantoor», avsnitt 44. Vi kjenner heller ikke bakgrunnen for registreringen av merket i EU. En mulig grunn til at merket kan ha blitt vurdert annerledes hos EUIPO, er at kunnskapen om byen Røros som en angivelse av geografisk opprinnelse, og spesielt kunnskap om områdets kultur og næringsliv, nok vil være annerledes for en norsk gjennomsnittsforbruker enn for en gjennomsnittsforbruker i EU. Norge er heller ikke EU-medlem, og vi kan ikke se bort fra at dette kan ha hatt en viss betydning under saksbehandlingen hos EUIPO.

Tidligere bruk og eventuell innarbeidelse av ordsammenstillingen «RØROS TWEED» som varemerke i Norge, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og varemerkeloven § 3 tredje ledd

Fullmektig anfører at søker har brukt teksten «RØROS TWEED» som varemerke i 80 år (siden 1940) og at teksten er innarbeidet som varemerke i Norge og derfor må kunne registreres som varemerke her i landet.

«RØROS TWEED» er stammen i søkers foretaksnavn «RØROS TWEED AS», org. nr. 923 250 182. I Enhetsregisteret er eldste innførte opplysning om dette foretaket, at stiftelsesdatoen er 1. november 1976. Disse opplysninger tillegges dog ingen betydning i den foreliggende sak, da Brønnøysundregistrenes (enhetsregisterets) informasjon om eldre foretak ofte er ufullstendig eller fragmentarisk og for svært gamle foretak ofte helt kan mangle. I alle tilfelle oppnås enerett til foretaksnavn allerede gjennom ibruktagelse, jf. foretaksnavneloven § 1-1 annet ledd in fine.

Med utgangspunkt i gjennomgangen ovenfor er «RØROS TWEED» en naturlig og rent produktbeskrivende språklig konstellasjon, som også andre næringsdrivende på eller med annen tilknytning til Røros kan tenkes å ha et legitimt behov for å bruke i sin omtale og markedsføring av sine tilsvarende produkters art og opprinnelse. Ull- og tekstilproduksjon har vært en næringsvei mange steder i Norge, og mange steder har slik produksjon også vært en svært viktig næringsvei. Også på Røros har det vært annen tekstilproduksjon. Se <http://www.bergstaden.org/no/bergstaden/bergstaden-roros/brodrene-krogs-uldwarefabrik> (Brødrene Krogs Uldwarefabrik; 1914–1990).

For at Patentstyret skal kunne registrere et varemerke med virkning for hele landet, med grunnlag i bruk og/eller innarbeidelse, er det et krav at merket i praksis må være blitt godt kjent i hele Norge for nettopp slike varer og/eller tjenester som merket søkes registrert som kjennetegn for. Vi viser til bestemmelsene i varemerkeloven 14 tredje ledd annet punktum, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.

Vi vil understreke at det skal mye til for å innarbeide et merke som i utgangspunktet er klart og direkte beskrivende for de aktuelle produkter, som «RØROS TWEED» utvilsom er, og at det som hovedregel vil være en vanskelig oppgave å vise eller dokumentere at en slik i utgangspunktet rent beskrivende tekst har gjort seg fortjent til vern gjennom registrering. Dette følger blant annet av Høyesteretts avgjørelse av 6. desember 2005 i sak nr. 2005/539, «GULE SIDER», avsnitt 48 (Rt. 2005 s. 1601 / HR-2005-1905-A). For slike merker vil det som hovedregel måtte kreves at det foreligger reell og sterk innarbeidelse i hele landet.

Ovennevnte tilsier at ordkombinasjonen ikke bør kunne registreres som varemerke for de aktuelle varer før denne ordkombinasjonen – og normalt som følge av bred og målrettet markedsføringsinnsatsen – har opparbeidet seg en sekundærbetydning som kjennetegn; en betydning som fremstår som noe annet og mer enn en rent generisk betegnelse, og en betydning som i all hovedsak overskygger den naturlige og opprinnelige generiske betydningen. Det er først når «RØROS TWEED» innen den alt overveiende del av vedkommende omsetningskretsen ikke lenger først og fremst oppfattes som betydende «tweed(produkter) fra Røros», eller «ullvarer eller ulltekstiler fra Røros», men i stedet oppfattes som en klar og relativt entydig angivelse av at de aktuelle pledd, tekstiler mv. skriver seg fra en bestemt kommersiell aktør (produsent, forhandler, e.l.), at det kan være tale om at «RØROS TWEED», gjennom bruken, kan anses å ha gjort seg fortjent til

landsdekkende vern gjennom offentlig registrering, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum, jf. § 3 tredje ledd.

Dokumentasjon for innarbeidelse skal i prinsippet vise de konkrete virkninger eller effekter i markedet av den dokumenterte bruk; altså hvorledes omsetningskretsen konkret oppfatter ordsammenstillingen i en normal markedsførings-, bestillings- eller kjøpsituasjon for de aktuelle produkter. Det skal bemerkes at det ikke er intensiviteten i bruken eller markedsføringen som i seg selv er avgjørende, selv om dette kan ha betydning, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. Høyesteretts uttalelser i sak nr. HR-2005-1905-A, «GULE SIDER», avsnitt 54. Når det, som her, er tale om generelle forbrukerprodukter som retter seg mot alle og enhver, så må også dokumentasjonen av omsetningskretsens oppfatning at det dreier seg om et særlig kjennetegn for én bestemt kommersiell opprinnelse, i prinsippet vise en bred, tydelig og jevn landsdekkende geografisk spredning.

Et beskrivende ord eller uttrykk vil først ha opparbeidet seg særpreg, eller først kunne anses innarbeidet som varemerke, når det har blitt godt kjent som særlig kjennetegn for søkers varer eller tjenester. Og da bare for slike produkter eller tjenester som det faktisk er blitt brukt som varemerke for.

For at vi skal kunne vurdere om den konkrete ordsammenstillingen «RØROS TWEED» har opparbeidet seg og fått styrket særpreg gjennom bruk, og eventuelt også har blitt reelt innarbeidet som varemerke, må vi ha dokumentasjon som klart og tydelig viser for hvilke varetyper eller varekategorier denne teksten har vært brukt som varekjennetegn.

Søkerens fullmektig har ikke fremlagt dokumentasjon som klart og entydig viser at søker har brukt «RØROS TWEED» som varemerke i hele 80 år. Men Patentstyret ser av øvrig innsendt dokumentasjon at søker likevel, samlet sett, kan vise til en langvarig bruk av ordsammenstillingen «RØROS TWEED» i markedsføring og reklame for sine produkter.

Fullmektigens svarbrev av 3. oktober 2020 hadde åtte (8) vedlegg, relatert til tidligere varemerkeregistrering (1988), dokumentasjon av søkers egen og andres bruk og markedsføring på internettet i 2020 og regnskapstall fra 2020.

Fullmektigens svarbrev av 9. februar 2022 hadde elleve (11) vedlegg, visende bruk i eldre fakturaer, egen og andres bruk på internettet, regnskapstall og markedsføringsbudsjett.

Det avsluttende brev fra fullmektigen av 14. mars 2023 har tre (3) vedlegg som viser bruk av teksten «RØROS TWEED» som merke på «pledd» (tepper), viser resultatet av en markedsundersøkelse foretatt i november 2022 med hensyn til om markedet – på undersøkelsestidspunktet – oppfatter «RØROS TWEED» som varemerke eller ikke, samt en redegjørelse for valget av de spørsmål som ligger til grunn for den nevnte gjennomførte markedsundersøkelsen.

Bilag nr. 1 (3. oktober 2020) viser samme søkers tidligere registrerte kombinerte merke (innlevert i 1988) inneholdende en sau, teksten «Røros-Tweed» og symbolet for metallet «kobber», som i flere århundrer har vært utvunnet i Røros-området, men som også er symbolet for «kvinne». Se <https://no.wikipedia.org/wiki/Kobber> og <https://no.wikipedia.org/wiki/Kvinne>. I denne konkrete varemerke-sammenheng anses tegnet som et særpreget kjennetegnselement. All den tid merket er et kombinert merke, som samlet sett er vurdert som særpreget – uavhengig av om merketeksten er beskrivende

eller ikke –, så kan ikke denne registreringen tillegges noen selvstendig vekt som argument for registrering.



Reg. nr. 144074 (19884559)

Når det gjelder bilag 2 (3. oktober 2020) som gjelder omtale av «RØROS TWEED» på ulike forhandlers nettsider, vil vi bemerke at disse er datert 28. september 2020, mens søknadsdatoen for den foreliggende søknaden er 2. november 2018. Siden denne dokumentasjonen er datert cirka to år etter søknadstidspunktet, kan vi følgelig ikke legge særlig vekt på den, utover at den kan bidra til å sannsynliggjøre en forutgående tendens eller utvikling. Vi viser til varemerkeloven § 14 tredje ledd første punktum: «Vilkårene i første og annet ledd må være oppfylt både på søknadsdagen og registreringsdagen».

Fullmektig opplyser at søker har brukt store ressurser på markedsføring av merket «RØROS TWEED» og på å utvikle merkevaren, herunder at søker har brukt store ressurser på annonser og brosjyrer. Som dokumentasjon for dette er det lagt frem markedsføringsmateriale i bilag 3 (3. oktober 2020). Det foreligger imidlertid ingen opplysninger om distribusjonen av markedsføringsmaterialet, investeringer i markedsføringen og omfanget av denne. Markedsføringsmaterialet viser også bruk av ordet «RØROS» som element i andre sammenstillinger, f.eks. som innledende element i foretaksnavn «Røros-Tweed a/s» skrevet med bokstaver som ligner gotiske bokstaver («fraktur»)), som element i det registrerte kombinerte varemerket «Røros-Tweed» gjengitt ovenfor, og som element i sirkelformet logo, hvor teksten «RØROS PLEDD» i vanlige bokstaver omkranser et bilde av Røros kirke. Dokumentasjonen viser videre ordet «Røros» brukt som førsteledd i «Rørospledd», «Røros-pledd» og «Røros-teppe» i så vel vanlige som i gotisk-lignende typer. Se avbildningene nedenfor.





Dokumentasjon som viser merket slik det er søkt registrert, vil ha større vekt enn dokumentasjon som viser merket i andre utforminger; herunder eldre varianter som har vært brukt opp gjennom årene. Dokumentasjonen av bruk av varianter hvor den aktuelle teksten inngår er imidlertid likevel relevant i den aktuelle helhetsvurderingen av hvor vidt det foreliggende ordmerket kan anses å ha oppnådd tilstrekkelig grad av særpreg for registrering gjennom bruk – eller må kunne anses som reelt innarbeidet (blitt godt kjent) i hele Norge.

I bilag 4 (3. oktober 2020) er det videre fremlagt dokumentasjon for omtale av søkers produkter i media, herunder blant annet i ulike aviser og tidsskrifter. Vi ser av denne dokumentasjon at søker har fått omtale i media, men kan ikke uten videre se at dette viser at merket er innarbeidet som noens særlige kjennetegn. Det er uklart på hvilken måte omsetningskretsen oppfatter merket. Vi savnet imidlertid ytterligere dokumentasjon som gir uttrykk for hvor vidt omsetningskretsen oppfatter merket beskrivende eller som et varemerke.

Det er gjennom bilagene 5, 6 og 7 (3. oktober 2020) lagt frem utskrifter fra søkers nettside, Facebook- og Instagramside. I tillegg opplyses det at søker har 12.000 følgere på Instagram. Vi vil her igjen bemerke at denne dokumentasjonen skriver seg fra en dato 2 år etter søknadstidspunktet, og at vi dermed følgelig ikke kan legge vekt på den. Dokumentasjonen viser imidlertid også bare faktisk bruk av ordkombinasjonen / merket, og er lite egnet til å si noe om hvilken virkning eller effekt bruken har hatt på den norske gjennomsnittsforsbrukeren – altså lite egnet til å godtgjøre at ordkombinasjonen / merket vil oppfattes som signal om en bestemt kommersiell opprinnelse.

Patentstyret har videre mottatt regnskapstall fra søker selv, Røros Tweed AS, Røros – Bilag 8 (3. oktober 2020) og Bilag 5 (9. februar 2022). Dokumentasjonen viser periodene 1998 til 2002 og 2014 til 2018. Det er opplyst at søker de siste årene (2014 til 2018) har hatt en årlig omsetning på cirka 30 millioner kroner.

Patentstyret har videre i bilag 1 (9. februar 2022) mottatt oversikt over konkrete salgstall – i form av opplysninger om antall enheter / enkeltprodukter som er solgt – fra ulike forhandlere i perioden 2008 til 2020 – som viser jevn geografisk spredning og jevn bruk av merket i hele landet.

Det følger av bestemmelsen i varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd, at dokumentasjon for bruk og innarbeidelse må referere seg til tiden forut for søknadens innlevering, dvs. før 2. november 2018. Dette gjelder også så vel regnskapstall som salgstall. Følgelig kan vi som utgangspunkt bare legge vekt på regnskapstall og omsetningstall som skriver seg fra tiden før og frem til datoen 2. november 2018. Dog kan nyere tall etter nevnte skjæringstidspunkt ha relevans med hensyn til å belyse om tall fra tidligere år bare er utslag av markedsblaff, i den ene eller annen retning, eller om det er tale om en stabil markedsposisjon i positiv utvikling.

For at Patentstyret skal kunne vurdere nærmere for hvilke produkter varemerket har fått styrket særpreg eller er blitt innarbeidet for, må det fremlegges dokumentasjon som viser hvilke konkrete varer / varetyper som er solgt, hvordan de ulike produktene har blitt merket, markedsført og solgt, samt også vise fordelingen av det totale salget på hver og en av de ulike produkter eller eventuelt grupper av produkter det fremstår som naturlig å behandle under ett.

Men Patentstyret har på avgjørelsestidspunktet fortsatt til gode å motta en anvendelig oversikt over salgstall fordelt på alle de produkter eller produktgrupper som fremgår av varefortegnelsen.

EU-domstolen har uttalt at salgstall alene har liten verdi hvis det ikke samtidig foreligger forholdstall som viser markedsandel, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C- 25/05 P, *Storck II*, avsnitt 79. Tallene som presenteres og dokumenteres må være oppdelt og presentert på en slik måte at de skal kunne ses i sammenheng med totalmarkedet i Norge for alle de aktuelle varene eller varegruppene.

Fullmektigen har uttalt at å legge frem tall over markedsandeler er utfordrende i denne saken, fordi søker selger varer av høy kvalitet, og i en høyere prisklasse enn andre teppeleverandører. Det er derfor få tilsvarende selskaper å sammenligne seg med, da en sammenligning må gjøres mot selskaper som hovedsakelig tilbyr pledd og puter i samme høye kvalitet som søkers produkter.

Patentstyret deler ikke fullmektigen syn her. Det er varene slik de er beskrevet i varefortegnelsen – altså varenes art – som definerer omsetningskretsen, ikke hvilken kvalitet varen har eller hvilken priskategori den tilhører. Riktignok er det slik at omsetningskretsens merkebevissthet ikke nødvendigvis er lik for alle vareslag, og at «status- eller luksusprodukter» som regel lettere vil bli «godt kjent» enn rimeligere dusinvarer. Men dersom søker ønsker vern for f.eks. «ullpledd», må merket være innarbeidet for «ullpledd» generelt; altså ullpledd i alle kvaliteter og alle priskategorier.

Det er selvfølgelig ikke prinsipielt noe i veien for at merker for produkter som er av ypperste kvalitet og kun selges i små kvanta og for høy pris til et særlig kundesegment som kun utgjør en mindre del av en større generell omsetningskrets også kan bli innarbeidet. Men for slike merker for luksusvarer vil det nok i praksis måtte kreves en enda sterkere form for innarbeidelse og en enda høyere grad av kjennskap hos publikum, da også merker for luksusprodukter må være godt kjent innen den nevnte generelle totale omsetningskretsen, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.

Søkers fullmektig viser i bilag 4 (9. februar 2022), med hensyn til andre markedsaktører det er naturlig å sammenligne med som også selger tepper, til foretaket Fram Oslo AS, Eiksmarka. Det opplyses at nevnte foretaks tepper selges gjennom de samme type forhandlere som Røros Tweed AS' tepper. Patentstyret finner det dog vanskelig å se hva regnskapstallene for Fram Oslo AS for årene 2016 til 2020 kan belyse, bortsett fra at omsetningen må anses som svært beskjeden sammenlignet med Røros Tweeds tilsvarende tall.

Hva gjelder bilag 7 (9. februar 2022), som viser tallene i søkers markedsføringsbudsjett fordelt over årene 2012 til 2021, som viser en jevn stigning fra i underkant av 1,3 millioner i 2012 til drøye 2 millioner i 2021, så er det også her vanskelig å se for seg hva pengene konkret er brukt til, og da også vanskelig å se for seg hvilken effekt de aktuelle pengefinansierte markedsaktivitetene og produkteksponeringen har hatt innen omsetningskretsen.

Ved bilagene 6, 8, 9, 10 og 11 (9. februar 2022) dokumenteres andre næringsdrivendes eksponering av søkers produkter, i en eller annen form, men hvor bruken av teksten «Røros Tweed» mer tenderer mot bruk som henvisning til produsentens, leverandørens eller «samarbeidspartnerens» foretaksnavn. «RØROS TWEED» er som nevnt stammen i søkers foretaksnavn – «RØROS TWEED AS» (org. nr. 923 250 182). Med hensyn til bilag 10 og bilag 11 (9. februar 2022), som refererer til Oslo-hotellet «The Thief», så minner dette om en form for «krysspromotering», hvor de to partene gjennom gjensidige avtale forplikter seg til i reklame for egne produkter å samtidig fremhever den annen parts produkter. Dette kan selvfølgelig være positiv i eksponeringsøyemed. Men rekkevidden av slik stillfarende og mer intern eksponering må antas å være sterkt begrenset med hensyn til styrking av den generelle markedsposisjon.

Patentstyret er ved sakens avgjørelse ultimo april 2024, som tidligere under behandlingen av saken, fortsatt av den oppfatning at produkter fra produsenten Røros Tweed AS – særlig varen «ullpledd» – har oppnådd en viss omtale og popularitet. Innleverte salgstallene refererer, som fullmektigen fremhever, i det alt vesentlige til salg av ullpledd, og fremlagt bruksdokumentasjon som refererer til bruk i tilknytning til pledd, sitteplater og puter. Fullmektigen begrenser også i siste brev av varefortegnelsen til varene «pledd» og «ullpledd» i klasse 24.

Bilag 1 (14. mars 2023) representerer en form for visuell dokumentasjon av bruken av teksten «RØROS TWEED» på produkter og på utsiden av innpakkingsmaterie/emballasje. Den fysiske merking av produkter består i hovedsak i at et lite hvitt tøymerke med teksten «Røros Tweed» er sydd fast i kanten på hvert enkelt «ullpledd». Teksten «RØROS TWEED» har her tilsynelatende samme grafiske / typografiske utforming som det kombinerte merket i samme søkers parallelle varemerkesøknad nr. 201814737 (se avbildningen rett nedenfor). For så vidt gjelder sammenrullede tepper, slik teppene presenteres stablet i butikk, eller slik de sendes og leveres, så brukes samme tekst og tekstuforming på de brede (papir-)bånd som holder tepperullen sammen, samt utenpå poser og esker (emballasjematerie) som kunden får med seg fra butikken.

Røros

TWEED

Søknad nr. 201814737

Vurdert som en helhet er det tålelig klart at den innsendte dokumentasjonen viser bruk av «RØROS TWEED» som tekstelement på slike tradisjonelle tøymerkelapper som normalt er festet i kanten av eller nær et hjørne på tekstilprodukter, og/eller utenpå produktemballasje, og at søkers produkter både har oppnådd en del omtale i media og en viss popularitet i tekstilmarkedet. Men vår vurdering er at dokumentasjonen likevel i liten grad er egnet til å belyse og dokumentere brukens reelle virkninger og effekter i markedet, og innen omsetningskretsen, med hensyn til hvorvidt teksten «RØROS TWEED» faktiske oppfattes som et slikt tegn eller symbol som garanterer at de aktuelle produkter kommer fra én bestemt markedsaktør (produsent eller leverandør).

Bruken som er dokumentert i saken synes særlig være knyttet til «ullpledd» («ulltepper») – og er ikke i like stor grad knyttet til de andre typer tekstilprodukter som den aktuelle varefortegnelsen objektivt sett omfatter. For noen produkter eller produktkategorier som den aktuelle generelle varefortegnelsen omfatter kan det ikke ses å være dokumentert noen form for bruk eller omsetning overhodet – i hvert fall ikke under merket «Røros Tweed».

Basert på produktpresentasjon på søkers hjemmesider, per dato, så fremstår bruken av teksten «RØROS TWEED» hovedsakelig som en angivelse av produktets art og dets geografiske opprinnelse og/eller tilknytning, men også som et (sekundært) forretningsnavn. Med hensyn til «pledd», så er alle disse presentert under egne mønster- eller modellnavn. Med hensyn til «puter» og «sitteplater» / «sittefilter», så har også alle disse egne mønster- eller modellnavn. Merkingen av selve produktene med den ovenfor gjengitte tekstlogoen «Røros TWEED» (søknad nr. 201814737) synes å være nokså uniform, tradisjonell og diskret, i form av en liten kvit tøylapp med teksten «RØROS TWEED» i svart, påsydd produktets kant, som oftest festet nært et av produktets hjørner.

Bilag 3 (14. mars 2023) viser resultatene av en gjennomført markedsundersøkelse med hensyn til hvordan tekstsammenstillingen «RØROS TWEED» oppfattes ute blant alminnelige forbrukere. I bilag 2 (14. mars 2023) presenteres spørsmålene som er stilt under markedsundersøkelsen. Både i brevet av 14. mars 2023 og i bilag 2 redegjøres for metodikk, valget av spørsmål, spørsmålene relevans og spørsmålenes betydning for de resultatene man mener undersøkelsen dokumenterer.

Fullmektigen mener at den innsendte rapporten fra den gjennomførte markedsundersøkelsen gir nokså direkte svar på spørsmålet om hvor stor prosentandel innenfor omsetningskretsen som kjenner til «RØROS TWEED» som varemerke eller kjennetegn, og at denne prosentandel bør være tilstrekkelig til å begrunne at merket må kunne godtas til registrering, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.

Vi har sett nøye gjennom det fullmektigen anfører og vurdert de fremsatte anførslene opp mot den innleverte markedsundersøkelsesrapporten og de resultater som fremkommer. Vi er ikke uenig i fullmektigens innledende prinsipielle betraktninger og vil heller ikke betvile gyldigheten av de tall som fremlegges. Samlet sett kan vi være enige i at rapporten viser at det er et ikke ubetydelig antall personer som kjenner til teksten «RØROS TWEED». Men vi er ikke enig i at disse tallene kan tillegges avgjørende vekt i favør av registrering, jf. bestemmelsen i varemerkeloven § 14 tredje ledd. Blant annet er vi ikke så sikre på om de personer som uttrykker at de kjenner til «RØROS TWEED» kjenner denne teksten som varemerke, som (dominanten i) forretningskjennetegn/foretaksnavn/firma eller som typebetegnelse (ullprodukter fra Røros). Vi kan ikke ut fra spørsmålene og svarene kunne danne oss noen entydig formening om det er den ene, den annen eller den tredje måte teksten oppfattes. Vi vil her bare konstatere at det ikke er uvanlig å innlemme en betegnelse for en tekstiltype i navnet på et foretak som er spesialisert innen tekstilproduksjon, for eksempel produksjon av «tweed» eller «ullstoffer».

Det må kunne legges til grunn at de fleste som kjøper ullprodukter kjenner til betydningen av ordet «TWEED». Hvis vi legger til grunn at folk flest vet hva «TWEED» er/betyr, så vil også et spørsmål om «RØROS TWEED» mer eller mindre direkte angi hva slags produktgenre / produktområde det er tale om. Ved objektivt riktig forståelse ville ordet «tweed» normalt angi f.eks. en type ull-tekstil og bekledningsgjenstander laget av tweed-tekstiler – altså være vevet av spesielt komponertulltråd/ullgarn på en bestemt eller tradisjonell måte. Se <https://sewport.com/fabrics-directory/tweed-fabric> og <https://en.wikipedia.org/wiki/Tweed>.

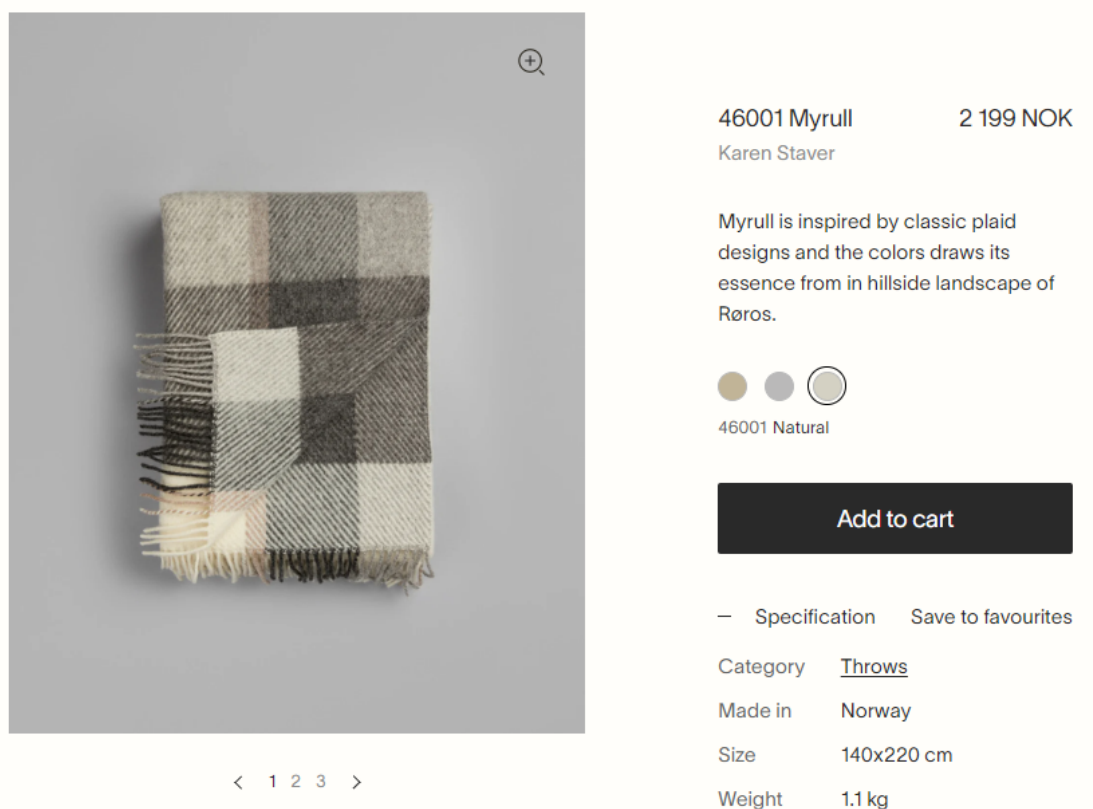
Det fremstår ikke på noen måte som uvanlig eller sært å produsere også sjal, skjerf, tepper og pledd etter tradisjonelle «tweed-metoden» – altså lage pledd i tweed-stoffer, fremstilt på tradisjonelt vis, i tradisjonelle tweed-kvaliteter og med tradisjonelle tweed-mønstre. Det kan her vises til produsenthemmesidene <https://www.fromthemills.co.uk/collections/tweed-blankets> og <https://www.blarney.com/tweed-irish-wool-throws-blankets/>. Likevel er det mer vanlig at tweed-stoffer benyttes til ulike typer klær, ytterklær og trekk til møbler; se produsenthemmesidene <https://countyfabrics.com/product-category/styles/plaid-tweed-wool/> og <https://www.huddersfieldfinefabrics.com/pure-new-wool-plaid-tweed-fabric--dm96-11173-p.asp> («Suitable For: Jacket / Skirt / Coat / Furnishings etc»), og <https://trionadesign.com/products/heavy-grey-black-check-donegal-tweed-fabric?variant=39473063985323&srsId=AfmBOooSFq7YmZGhuWJK6mB4bKI8AM2aD4BZKczdzFe3iX6EHy2eCAZ8AIA#description> («Perfect for use in Coats, Throws or Domestic Upholstery»).

Men de fleste ullpledd på det norske markedet er, slik vi oppfatter det, vevet på mer ordinært / tradisjonelt vis, med en løsere veving enn tweed, tykkere og løsere garntyper (som gir tykkere, luftigere, bløtere og mer isolerende produkt) og uten de tradisjonelle kjennetegn for tweed-stoffer. De vanlige og tradisjonelle karakteristika for tweed er naturlige brunlige men likevel subtile fargetoner (melert tråd / garn; ispedd ullfibre i mange forskjellige farger), vev i ulike rute- eller fiskebensmønstre («herring bone»), tykt stoff og i solide kvaliteter.

De fleste pleddene fra RØROS TWEED AS som er i salg per dato (jf. søkers og ulike forhandleres nettsider) ser ikke ut som (fremstår ikke visuelt som) tradisjonelle «TWEED»-produkter, ved at de ikke fremviser de ovennevnte visuelle karakteristika som er de vanlige indikatorer for at man står overfor tradisjonelle / klassiske tweed-produkter.

Under fanen «About» på søkers hjemmesider – <https://www.rorostweed.no/about> – fremgår det ikke noe om at søker produserer tweed-stoffer / tweed-tekstiler. Her nevnes bare «wool products». Ordet «tweed» nevnes bare i kombinasjonen «Røros Tweed», altså som element i stammen / dominanten i søkers foretaksnavn Røros Tweed AS.

Det er tilsynelatende ingen (eller i hvert fall svært få) av de pledd som presenteres på søkers hjemmesider som enten i de innledende beskrivelsene («hovedbeskrivelsene») av produktene eller i den etterfølgende «Specification» beskrives eller omtales som «tweed»-produkter (vevet som tradisjonelle tweed-stoffer eller laget av tweed-stoffer).



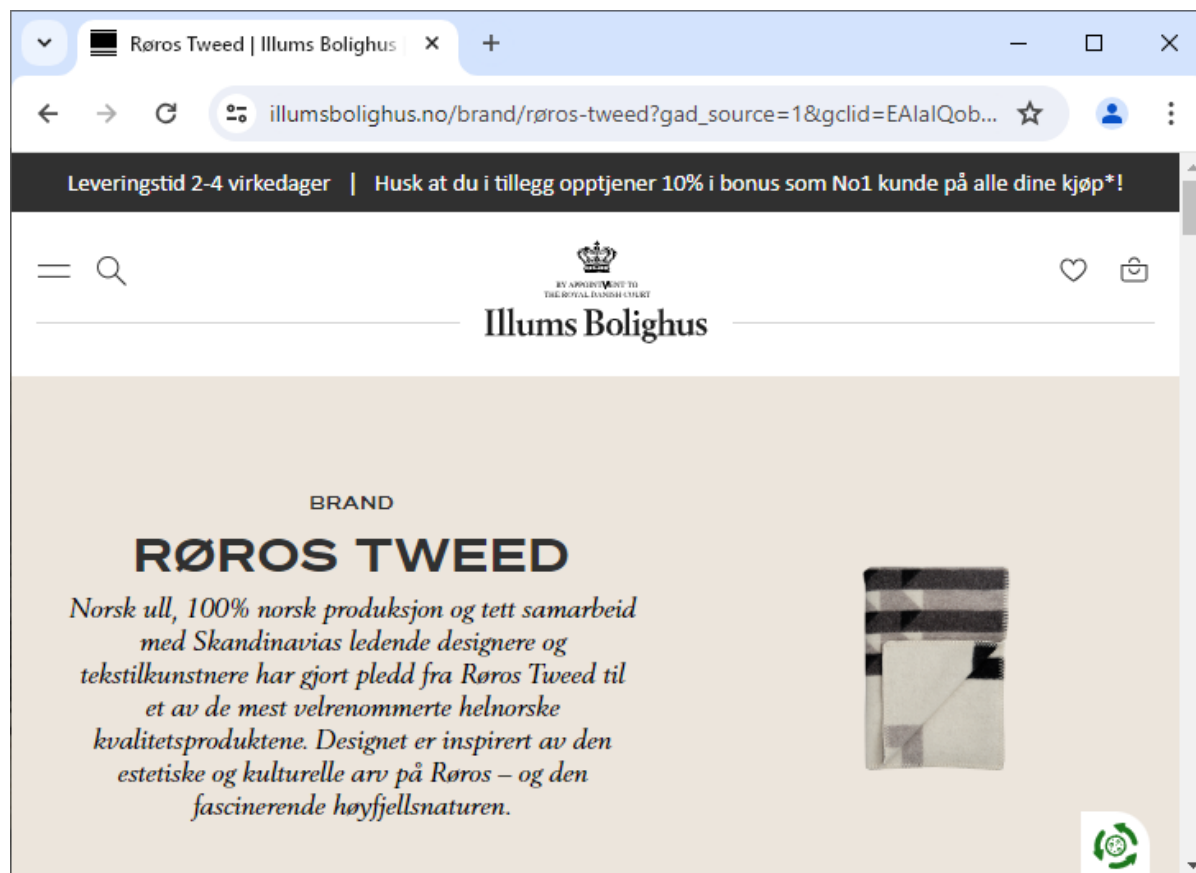
Heller ikke under fanen «Material care» på søkers hjemmesider benyttes ordet «tweed» for å betegne produktenes art; se <https://www.rorostweed.no/article/material-care>.

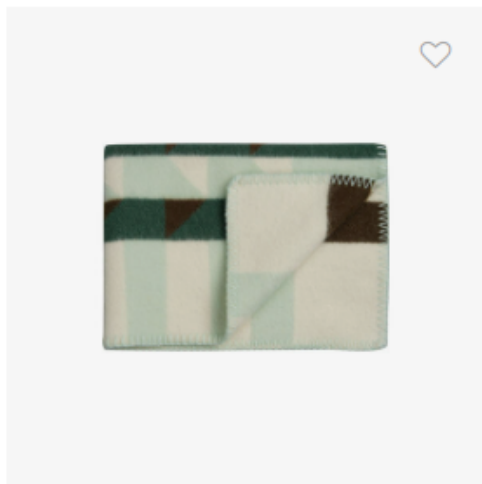
Med hensyn til ulike forhandleres presentasjon av produkter innkjøpt fra Røros Tweed AS på egne hjemmesider, så presenteres heller ikke her pleddene fra Røros Tweed AS som tweed-produkter eller som laget eller satt sammen av tweed-tekstiler.

Når det gjelder forhandleres presentasjon av den kommersielle opprinnelsen til de nevnte innkjøpte produktene fra Røros Tweed AS, så finner man flere ulike «tilnærminger».

Hos Illums Bolighus – se https://www.illumsbolighus.no/brand/r%C3%B8ros-tweed?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI2crq3MnThQMVimaRBR0naA4NEAAYAiAAEgIPC_D_BwE – finner man den innledende teksten «BRAND RØROS TWEED» som «heading» øverst på siden, mens man under bildene av hvert enkelt salgsobjekt finner teksten «RØROS TWEED», som ny heading, og under denne tekst igjen et produktnavn /

modellnavn / navn på mønster, eventuelt også angivelse av bruksområde og farge. Med et slikt oppsett kan «RØROS TWEED» øverst på siden og i presentasjonsteksten oppfattes som kjennetegn, mens det brukt i tilknytning til hvert enkelt produkt både kan oppfattes som generisk typebetegnelse – geografisk opprinnelse og art – og som (sekundært) forretningskjennetegn:





RØROS TWEED

KVAM Baby Size Pledd, green

Flere varianter

949,00 kr



RØROS TWEED

Bamse babypledd, turquoise/orange

949,00 kr

Hos Norsk flid / Husfliden – se <https://www.norskflid.no/om-oss/historien/> og https://www.norskflid.no/soek/?q=r%C3%B8rospledd&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI6fGM66PThQMVBwqiAx0tYgU_EAAYAyAAEgJ-xPD_BwE – finner man et presentasjonsoppsett som innledes med produktnavn/modellnavn, direkte etterfulgt av produsentens fulle foretaksnavn; RØROS-TWEED AS:



KNUT

RØROS-TWEED AS

Kr 2299,-



ISAK

RØROS-TWEED AS

Kr 2199,-

Vi vil videre få trekke frem at det (fortsatt) synes å være nokså utbredt i forhandlerleddet å omtale de ulike pledd-produkter fra Røros Tweed AS som «RØROS-PLEDD» eller som «RØROS ULLPLEDD». Vi viser her til <https://purnorsk.no/rorospledd-fri> («Rørospledd ... Produsent: Røros Tweed»), <https://ullvotten.no/produktkategori/roros-tweed/ullpledd/> («Rørospledd»), <https://www.sweaterspecialist.com/index.aspx?pageid=2075719&category=1907435&page=1&sort=created> («Røros pledd»), <https://galleriet.com/hjem-og-interi%C3%B8r/hjertholm/rorospledd-hostens-must/> («Rørospledd»), og <https://jerven.no/products/roros-ullpledd> («Røros ullpledd»). Sammentrekningen «Rørospledd» og variantene «Røros pledd» og «Røros ullpledd» kan oppfattes både som en artsangivelse og som et vare-/forretningskjennetegn. Sistnevnte dog under forutsetning av at stedsnavnet «Røros» – isolert sett – vil oppfattes som et særlig varekjennetegn. Men nærværende søknad gjelder altså ikke stedsnavnet «Røros» alene, men kombinasjonen «Røros Tweed».

Når det har seg slik at de aktuelle pledd-produkter fra Røros Tweed AS, av flere andre markedsaktører (forhandlere), i alminnelig produktomtale og markedsføring faktisk omtales eller betegnes som «Rørospledd» eller «Røros ullpledd», så må dette etter vår mening få den konsekvens at det må kunne stilles ytterligere spørsmåltegn ved om den omsøkte ordsammenstillingen «RØROS TWEED» faktisk kan betraktes som tilstrekkelig kjent, og evner å stå på egne ben, som særlig symbol for og som en entydig referanse til varens kommersielle opprinnelse.

Det skal endelig bemerkes at det i det innleverte materialet heller ikke er noe som indikerer at søkeren selv eller forhandlere av søkers produkter, overfor publikum eller konkurrenter, har presentert «RØROS TWEED» sammen med en klar og entydig tekst, eller ved annen type merking – eksempelvis sammen med en tydelig gjengivelse av varemerkesymbolet "TM" – som gjør det klart for andre at betegnelsen er et navn man har tatt i bruk og

allerede har etablert eller er i ferd med å etablere en kjennetegnsrettslig enerett til. Det er ikke fremlagt eksempler på hjemmesider, andres salgsnettsider, skriftlig reklamemateriell (brosjyrer), facebook eller instagram som viser bruk som varemerke sammen med f.eks. den nevnte kjennetegns- eller enerettsindikatoren "TM" eller tilsvarende opplysende tekst. På nettsiden til Illums finner man dog ordet «BRAND» (merke; merkenavn) plassert over teksten «RØROS TWEED», og f.eks. på den tidligere innleverte utskrift fra Norway Designs presenteres «Røros Tweed» som «et norsk merke som produserer ullpledd».

Fullmektigen anfører i sitt siste innlegg av 14. mars 2023, at ordkombinasjonen «RØROS TWEED» subsidiært må anses innarbeidet blant forhandlere av pledd i Norge. Det anføres at pledd fra «RØROS TWEED AS» har vært solgt av ca. 400 ulike forhandlere spredt utover Norge, og at dette er så vidt betydelig antall at det må kunne tillegges stor vekt. Til dette vil Patentstyret igjen anføre at det er varenes art som definerer omsetningskretsen. For «ullpledd» vil alminnelige sluttbrukere (private konsumenter) utgjøre den alt overveiende del av omsetningskretsen. Dersom søker ønsker registreringsvern for «ullpledd» i hele landet, må merket være innarbeidet for «ullpledd» generelt; altså for ullpledd i alle kvaliteter, alle priskategorier og innen alle relevante delomsetningskretser – så vel blant ulike forhandlerledd som blant alminnelige private sluttbrukere. Man kan ikke gyldig presisere varefortegnelser slik at kundekretsen innsnevres til en liten gruppe profesjonelle markedsaktører eller spesielt kyndige privatpersoner hvor man må anta, eller med sikkerhet kan si, at det aktuelle merket er godt kjent eller innarbeidet.

Med hensyn til den av fullmektigen refererte uttalelse i Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett (3. utg. 2011), sidene 251–252, så er vel denne konkrete uttalelsen mer knyttet til spørsmålet om innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, som kan være begrenset med hensyn til både kundekrets og geografi, og ikke knyttet til det større spørsmålet om bruken har vært av en slik styrke og karakter at det kan være tale om opparbeidelse av en grad av særpreg som kvalifiserer for varemerkeregistrering, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, som medfører vern innen alle relevante omsetningskretser (og delomsetningskretser) og vil gjelde for hele landet under ett, jf. varemerkeloven § 4.

Det kan da uansett ikke spille noen selvstendig rolle at henimot 400 ulike forhandlere, og deres ansatte, gjennom direkte forretningsforbindelse – ved innkjøp og videresalg – kjenner godt til «RØROS TWEED» og oppfatter denne tekstsammenstillingen som et særlig vare- og/eller forretningskjennetegn for én bestemt kommersiell aktør (produsent).

Sammenfatning av gjennomgangen ovenfor

Basert på den helhet som all den innsendte dokumentasjon og argumentasjon utgjør – herunder den sist innsendte rapport fra den foretatt markedsundersøkelse og gjennomgangen og forklaring av de spørsmål som ble stilt og som ligger til grunn undersøkelsens resultater –, finner Patentstyret at det fortsatt ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at bruken for så vidt gjelder noen av de aktuelle produkter i klasse 24, har vært av et slikt omfang, hatt en slik karakter, slik styrke og representerer en slik vid geografiske spredning, at teksten «RØROS TWEED» må anses å ha opparbeidet seg den for registrering nødvendige grad av særpreg, jf. bestemmelsen i varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Forannevnte mener vi gjelder fullt ut også for den mer avgrensede produktgruppen «ullpledd» («ulltepper») i klasse 24; som etter vår oppfatning – og i tråd med fullmektigens varebegrensning og subsidiære anførsel – er den varegruppen som den innsendte bruks- og innarbeidelsesdokumentasjon åpenbart knytter seg sterkest til.

Spørsmålet om ordsammenstillingen «RØROS TWEED» er eller kan være egnet til å villedde omsetningskretsen med hensyn til varenes art, innhold, kvaliteter og/eller egenskaper, jf. bestemmelsen i varemerkeloven § 15 bokstav b)

Den aktuelle generelle varefortegnelsen inneholder eller omfatter en rekke tekstilprodukter i klasse 24 som ikke nødvendigvis inneholder «ULL», eller som ikke kan karakteriseres som «TWEED». Objektivt sett er det direkte feil, og vil kunne være villedende, å bruke ord som «ULL» om tekstilprodukter som ikke inneholder «ULL» i noen form, eller ordet «TWEED» om tekstilprodukter som ikke inneholder «ull» eller tekstiler som ikke kan karakteriseres som «TWEED».

Det følger av Patentstyrets praksis og interne retningslinjer (instrukser) at man ikke anfører villedelse med hensyn til varenes art og egenskaper, jf. varemerkeloven § 15 bokstav b), med mindre det klart og direkte «springer en i øynene» at det er manglende samsvar mellom informasjonen merket formidler og egenskaper ved ett eller flere av de produkter som angis i varefortegnelsen, og det i tillegg må antas at dette er opplysninger som vil tillegges vekt og være av reell betydning ved gjennomsnittsforsbrukerens kjøpsvurdering.

For å anskueliggjøre denne «problematikken» kan vi ta utgangspunkt i et merke som søkes registrert for fødemidler. Inneholder merket for eksempel ordet «sau» eller «fårekjøtt», mens varefortegnelsen angir «gris» eller «svinekjøtt», er det omsøkte merket objektivt sett villedende med hensyn til varens art. Det må antas at det vil være av relativt stor betydning hva slags type kjøtt som omsettes; og ikke minst for mange jøder og for muslimer. Med hensyn til produkter innen samme produktkategori / produktgruppe, må varefortegnelsen, for at relevant fare for villedelse skal anses å foreligge, konkret være spesifisert til et annet produkt enn det produkt som angis i varemerket. Det må med andre ord spesifikt, klart og tydelig være angitt f.eks. en annen fiskesort, en annen fugleart eller en annen dyrerace i varefortegnelsen enn f.eks. den fisken, den fuglen eller det dyret som oppgis i merket. På den annen side anfører man ikke villedelse i de tilfeller der man i varemerket f.eks. angir en konkret fiskesort, f.eks. «laks», mens man i varefortegnelsen har valgt helt generelle og artsnøytrale betegnelser som «fisk», «sjømat» eller «akvakulturprodukter».

Forannevnte retningslinjer og praksis støttes av KFIR, som i avgjørelse av 8. desember 2017 i sak nr. VM 17/00069, som gjaldt ordmerket «GUDBRAND», som bl.a. var søkt registrert for «meieriprodukter» og «ost» i vareklasse 29, uttalte at: «registrering uansett ikke skal nektes for vareangivelser som kan omfatte gudbrandsdalsost. Det er ingen grunn til å tro at et varemerke søkes for bevisst å villedde forbrukeren vedrørende varens art. Dersom en ikke-villedende fortolkning er mulig, skal denne fortolkning derfor legges til grunn i vurderingen. Dette synes også å være gjeldende praksis i Patentstyret og andre registreringsmyndigheter som EUIPO.» [Patentstyrets understrekninger]. Det gjelder og praktiseres med andre ord en good-faith-presumpsjon under Patentstyrets behandling av varemerkesøknader, hvor man altså legger til grunn at en søker eller innehaver har «de beste intensjoner», og ikke vil bruke merket for noen av de produkter som varefortegnelsen objektivt sett omfatter og hvor merket faktisk kunne ha villedet publikum med hensyn til varenes art eller egenskaper. En relevant sammenligning er for eksempel presumpsjonen om «good faith» mellom partene innen kontraktsretten; se [https://en.wikipedia.org/wiki/Good_faith_\(law\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Good_faith_(law)).

Patentstyret anfører normalt heller ikke villedelse hvis varefortegnelsen består av typiske blandings-produkter. Til produksjon av f.eks. tekstiler kan det benyttes svært mange ulike

typer innsatsvarer, så som syntetiske fibre (plast; nylon), plantefibre (lin; bambus) eller hår/ull fra dyr (sau; geit). Disse varene, kan ha svært ulike og hver for seg høyt ettertraktede egenskaper. Vekt, tykkelse, slitestyrke, isoleringsevne, pusteegenskaper, strekkbarhet, vanntetthet, osv. er relevante stikkord ved ulike typer tekstilproduksjon. Dersom man ønsker å forene slike ulike produktegenskaper i ett og samme tekstilprodukt, vil det ferdige produktet som oftest være et blandingsprodukt. Når det i et merke f.eks. står «TWEED» eller «ULL» så anser vi at dette er forenlig med bruk av generelle vareangivelser som «tekstiler» eller «garn». Vi ser det slik, jf. presumpsjonen ovenfor, at det må være opp til den enkelte produsent eller selgers å ikke merke og markedsføre for eksempel rene bomullsstoffer på en slik måte at kunden vil tro at det er tale om ullprodukter. Med hensyn til villedende merking og markedsføring er det for øvrig andre myndigheters ansvar å gripe inn. For så vidt gjelder alminnelige tekstiler og bekledningsgjenstander, så vil vel det relevante regelverket normalt være Markedsføringsloven og de relevante myndigheter være Forbrukertilsynet og Markedsrådet.

Men for så vidt gjelder den aktuelle vareangivelsen «strikketøy av bomullsgarn», så kommer denne derimot klart i direkte motstrid med merkeelementet «TWEED». «TWEED» er en bestemt type vevet ulltekstil, og den ordinære gjennomsnittsforbrukeren vil dermed naturlig oppfatte merketeksten «RØROS TWEED» som betydende at de merkede produktet i sin helhet består av eller i hvert fall inneholder en ikke uvesentlig mengde «ull». Ettersom «ull» faktisk besitter særlige ettertraktede egenskaper og kvaliteter som bomull ikke besitter (se [https://no.wikipedia.org/wiki/Ull_\(tekstil\)](https://no.wikipedia.org/wiki/Ull_(tekstil)) og <https://no.wikipedia.org/wiki/Bomull>), så må det antas at den som er på leting etter produkter med nettopp ullens egenskaper vil velge et produkt som er merket som «ull», eller med en annen betegnelse som angir eller vil oppfattes som betydende at produktet inneholder en vesentlig andel «ull» (f.eks. «tweed», «angora» eller «kasjmir»). Det følger av ovennevnte gjennomgang av Patentstyrets retningslinjer og praksis, at teksten «RØROS TWEED» vil kunne villette publikum til å kjøpe det nevnte rene bomullsprodukt i den feilaktige tro at det dreier seg om et produkt som består av eller inneholder ull; altså kunne ende opp med å kjøpe et produkt som åpenbart ikke besitter, og heller ikke senere kan tilføres, de forventede produktegenskaper. Det følger av ovennevnte gjennomgang at «RØROS TWEED» må kunne nektes registrert som varemerke for varen «strikketøy av bomullsgarn», under henvisning til bestemmelsen i varemerkeloven § 15 bokstav b).

Konklusjon:

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at ordsammenstillingen «RØROS TWEED» bare beskriver de aktuelle varenes art, kvalitet og geografiske opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a). Patentstyret er videre kommet til at denne konkrete tekstkombinasjonen mangler det nødvendige kjennetegnsmessige særpreg for alle de opprinnelige varene i klasse 24, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum. Den dokumenterte bruk av «RØROS TWEED» anses etter en helhetsvurdering ikke å være av et slikt omfang og av en slik styrke at registrering likevel bør kunne innvilges for den mer begrensede varefortegnelsen «pledd; ullpledd», jf. bestemmelsen i varemerkeloven § 14 tredje ledd. Patentstyret er endelig kommet til at teksten «RØROS TWEED», for så vidt gjelder produktangivelsen «strikketøy av bomullsgarn», er egnet til å villette omsetningskretsen med hensyn til varenes art, innhold, bestanddeler, egenskaper og kvaliteter, jf. bestemmelsen i varemerkeloven § 15 bokstav b). Søknaden om varemerke-registrering må dermed nektes imøtekommet i sin helhet.

Beslutning:

Den omsøkte tekstkombinasjonen «RØROS TWEED» nektes registrert som varemerke for samtlige produkter i vareklasse 24.

Oluf Grytting Wie

1 Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Klagefrist: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven §§ 49 og 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter ([av dato 1. april 2014](#)).