



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 23/00128  
Dato: 15.mars 2024

---

Klager: Carl Zeiss Vision GmbH  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Thomas Strand-Utne og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. august 2023 hvor ordmerket BlueGuard, internasjonal registrering nummer 1605263, med søknadsnummer 202110036, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 9: Spectacle lenses and parts thereof.

3. Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
4. Klage kom inn den 12. oktober 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 27. oktober 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 5. Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Ordmerket BlueGuard beskriver egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 9. Det mangler også særpreg for de samme varene.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 9 vil i hovedsak være profesjonelle aktører, men kan også bestå av alminnelige sluttforbrukere.
- Merket består av en sammenstilling av de to engelske ordene BLUE og GUARD. BLUE sikter i utgangspunktet til fargen «blå», mens GUARD kan bety «vern» eller «beskyttelse».
- Granskning viser at en egenskap ved brilleglass kan være å beskytte øynene mot skadelig lys eller stråler. For eksempel kan brilleglass behandles med et blålysbelegg eller et blålysfilter, eller dette kan være innebygd i selve glasset. Dette skal beskytte øynene mot blålyset vi i økende grad eksponeres for gjennom digitale skjermer og LED-belysning. Slike egenskaper ved brilleglass er i det minste kjent for den profesjonelle delen av omsetningskretsen.
- På denne bakgrunn framstår ordet BLUE, i den konkrete sammenstillingen for de aktuelle varene, som en angivelse av «blått lys» eller «blålys». Utelatelsen av ordet «light» er ikke avgjørende. Den aktuelle omsetningskretsen vil umiddelbart og uten ettertanke oppfatte ordsammenstillingen BlueGuard i betydningen «blå(lys)beskyttelse» eller «beskyttelse mot blålys».
- Selv om brilleglass primært benyttes til å forbedre synet, så kan de også beskytte øynene mot for eksempel lys eller stråler. Den ene egenskapen utelukker ikke den andre.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

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

- Patentstyrets nektelse er for streng. Merket er ikke beskrivende og bør anerkjennes å passere minimumsterskelen for særpreg.
- Påstanden om at «blue» viser til fargen blå, og videre til at det betyr blålys, er ikke treffende. Merket som helhet har ingen klar betydning i forbindelse med de aktuelle varene. Gjennomsnittsforbrukeren må gjennom flere mentale steg for å forstå merket slik Patentstyret legger til grunn, jf. Klagenemndas begrunnelse i VM 23/00046 Vibraline.
- Det kan ikke forventes at gjennomsnittsforbrukeren bruker tid og tankevirksomhet på å analysere merkets enkeltelementer i relasjon til varene. Hun/han vil snarere observere og oppfatte merket i sin umiddelbare sammenheng. Det er den umiddelbare oppfattelsen av varemerket som skal legges til grunn for vurderingen.
- BlueGuard framstår som ualminnelig og iøynefallende. Selv om enkelte skulle få assosiasjoner i den retning Patentstyret uttaler, så vil disse være vage. Merket er i alt tilfelle egnet til å skape en viss undring, og vil dermed feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet.
- Merket er i høyden suggestivt, og slike varemerker kan registreres uten av hinder av varemerkelovens § 14. I denne sammenhengen vises det til Klagenemndas avgjørelser VM 17/00055 SMARTSHIELD og 22/00023 RISESMART, som understøtter med styrke at merket bør anerkjennes å passere distinktivitetssterskelen for de aktuelle varene i klasse 9.
- Videre har merket blitt ansett som distinktivt i en rekke andre jurisdiksjoner, blant annet i EU, Storbritannia og Sveits. Det er ingen grunn til å anta at en norsk gjennomsnittsforbruker vil oppfatte dette merket annerledes enn forbrukere i de nevnte jurisdiksjonene.

## **7. Klagenemnda skal uttale:**

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

9. Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten BlueGuard.
10. For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
11. Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001).

Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.

12. Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
13. Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
14. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene brilleglass og deler dertil, kan i hovedsak være en profesjonell næringsdrivende for eksempel en optiker, men kan også være en privat sluttbruker som kjøper nye glass til briller med utbyttbare glass. Gjennomsnittsforbrukeren 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, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
16. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
17. I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg.
18. Klagenemnda anser at merketeksten umiddelbart vil oppfattes som en sammenstilling av de to alminnelige og lettfattelige engelske ordene BLUE og GUARD. Ordene hver for seg kan bety henholdsvis «blå» og «vern»/«beskyttelse». I den konkrete sammenstillingen BLUEGUARD og i relasjon til varene «spectacle lenses and parts thereof», vil gjennomsnittsforbrukeren etter Klagenemndas syn oppfatte BLUE som en angivelse av «blått lys» eller «blålys». Det framstår som en godt kjent egenskap ved brilleglass at de kan

beskytte mot blått lys fra digitale skjermer. Et Google-søk viser at flere store tilbydere av briller og brilleglass tilbyr slike varer. Samlet sett er det sannsynlig at merketeksten som helhet umiddelbart vil oppfattes i betydninger som «blålysvern» eller «beskyttelse mot blått lys».

19. Varene «spectacle lenses» kan ha som egenskap å beskytte brukeren mot blått lys fra digitale skjermer. Angivelsen «parts thereof» gjelder alle typer deler til brilleglass i klasse 9, for eksempel pussekluter som rengjør og vedlikeholder brilleglass som beskytter mot blått lys.
20. Etter Klagenemndas syn er det ikke noe overraskende eller uklart ved at ordet «blue», i sammenstillingen BlueGuard, står alene uten det forklarende ordet «light» eller «lys». Klagenemnda legger her vekt på at vern mot blått lys fra digitale skjermer har blitt en utbredt og godt kjent egenskap ved brilleglass. Når merket direkte oversatt betyr «blå beskyttelse» eller «blått vern», vil gjennomsnittsforbrukeren derfor umiddelbart trekke slutningen at brilleglassene beskytter mot blått lys fra digitale skjermer, og varer som pussekluter som er tilpasset slike brilleglass. Denne egenskapen framstår som særlig godt kjent i den profesjonelle omsetningskretsen, men etter Klagenemndas oppfatning vil det også gjelde for den normale sluttbrukeren. Slike varer blir i utstrakt grad tilbudt vanlige forbrukere, og de mulige negative konsekvensene ved hyppig skjermbruk er et tilbakevendende tema i mediebildet og samfunnet generelt. Briller som skal blokkere blått lys har blitt en relativt vanlig vare, som en betydelig del av allmenheten kjenner til.
21. Merkets betydning framgår dermed direkte og umiddelbart uten at gjennomsnittsforbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å komme frem til det beskrivende meningsinnholdet. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed oppfatte merketeksten som helhet som en beskrivelse av varene egenskaper, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
22. På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil merket BlueGuard heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, slik at merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
23. Klager viser til Klagenemndas avgjørelser 17/00055 SMARTSHIELD og 22/00032 RISESMART. Etter Klagenemndas vurdering har de konkrete utfallene i disse avgjørelsene liten overføringsverdi til denne saken, ettersom de gjelder ulike ordsammenstillinger og andre varer og tjenester. Hver sak må vurderes konkret, og i dette tilfellet finner Klagenemnda at merket er beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen over.
24. Det at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda skal vurdere hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og i denne saken har Klagenemnda kommet til at merket vil oppfattes beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten

videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001- 1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.

25. På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum

**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Amund Brede Svendsen  
(sign.)