



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 23/00103  
Dato: 5. desember 2023

---

Klager: Islestarr Holdings Limited  
Representert ved: Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:  
Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Strand-Utne og Amund Brede Svendsen  
har kommet frem til følgende

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. mai 2023, hvor ordmerket WONDERGLOW, med søknadsnummer 202014761, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 3: Kosmetikk, make-up; hudpleiemidler; leppestifter; lip gloss; kosmetisk pudder og foundation; fuktighetskremer; preparater for skjønnhetspleie; kroppspleiepreparater; eteriske oljer for personlig bruk; preparater og produkter for sminkefjerning; lotioner, kremer og balsam for ansikt, hender og kropp; masker for skjønnhetspleie; slipeduk; slipepapir; slipemidler; klebemidler for festing av løshår; klebemidler for kosmetiske formål; etterbarberingsmidler; mandelmelk for kosmetisk bruk; mandelolje; mandelsåpe; aloe verapreparater for kosmetisk bruk; alunsteiner [snerpende]; ambra [parfyme]; såper mot svette; toalettprodukter mot transpirasjon; aromatiske stoffer [eteriske oljer]; astringerende midler for kosmetisk bruk; balsam for annet enn medisinske formål; badesalter ikke for medisinsk bruk; kosmetiske preparater for bad; fargemidler for skjegg; bergamott-essens; blekemidler for kosmetisk bruk; frisk-pust spray; munnforfriskningstape; såpestykker; essensielle oljer av sedertre; essensielle oljer av sitron; rensemelk for toalettbruk; fargestoffer for toalettbruk; fargefjerningsmidler; kjemiske midler for oppfriskning av farger til husholdningsbruk; kosmetikksett; kosmetiske preparater for slanking; kosmetikk for dyr; vattpinner for kosmetisk bruk; vatt for kosmetisk bruk; kosmetiske kremer; géle for bleking av tenner; deodorantsåper; deodoranter for mennesker eller dyr; hårfjerningspreparater; hårfjerningsmidler; utskyllingspreparater for personlig hygiene [toalettartikler]; tørrsjampo; kosmetiske fargestoffer; eau de cologne; smergel; eteriske essenser; eteriske oljer; eteriske essenser; eteriske oljer; blomsterekstrakter [parfymevarer]; kosmetikk for øyenbryn; blyanter for øyenbryn; klebemidler for falske øyevipper; kosmetiske preparater for øyevipper; kunstige øyenvipper; klebemidler for falskt hår; kunstige negler; baser for parfymen av blomster; ekstrakter av blomster [parfymen]; fett for kosmetisk bruk; hårfargestoffer; hårfargingsmidler; hårvann; hårspray; preparater for hårkrølling; hydrogenperoksid for kosmetisk bruk; røkelse; ionoppløsning [parfymen]; jasminolje; javellevann [blekemidler]; røkelsespinne; lavendelolje; lavendelvann; essensielle oljer av sitron; lotion for kosmetisk bruk; sminkeprodukter; sminkefjerningspreparater; maskara; massasjegeleer, annet enn for medisinske formål; mynteessens [eterisk olje]; mynte for parfymen; moskusblomster [parfymevarer]; bartevoks; neglekunstlapper; preparater for pleie av negler; neglelakk; neglelakk; nøytraliseringsmidler for permanent; oljer for kosmetisk bruk; oljer for parfymen; oljer for personlig pleie; kosmetiske blyanter; parfymevarer; parfymen; vaselin for kosmetisk bruk; tannpoleringsmidler; pomader for kosmetisk bruk; pimpstein; rosenolje; sjampo; barberingspreparater; barbersåpe; kosmetiske preparater for hudpleie; krem for hudbleking; såper; såper mot fotsvette; solkrem; solbeskyttende midler [kosmetiske preparater for soling av huden]; talkum for toalettbruk; terpen; servietter impregnert med kosmetisk lotion; eau de toilette; toalettartikler; midlertidige engangstatoveringer for kosmetisk bruk; fjerningsmidler for ferniss; krøllepreparater for hår; hårfjerningsvoks; hårpleiemidler; toalettsaker.

- 3 Ordmerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg for mange av varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.
- 4 Klage kom inn 6. juli 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 10. august 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merketeksten vil oppfattes å beskrive varenes formål. Merket mangler også det nødvendige særpreg.
- Ordet WONDER kan oversettes til «vidunder», og GLOW kan oversettes til «glød» eller «skinn». Gjennomsnittsforbrukeren vil forstå sammenstillingen som «vidunderglød» eller «uvanlig flott skinn».
- Når merket brukes for varene vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merket som en kvalitetsbetegnelse, ved at det promoterer varenes egenskaper, som er å gi huden glød. Merket er derfor direkte beskrivende for resultatet forbrukeren får ved å bruke produktet. I tillegg vil det oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn.
- Klagenemndas avgjørelse i sak VM 15/17 Glamglow er ikke overførbar til foreliggende sak. Merket hadde oppnådd styrket særpreg gjennom bruk, og sammenstillingen utgjorde et bokstavrim.
- At merket er registrert i andre jurisdiksjoner har vært et relevant moment i helhetsvurderingen, men disse avgjørelsene er ikke bindende for Patentstyret.

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

- Klager anfører prinsipalt at merket ikke er beskrivende, og har tilstrekkelig særpreg, slik at det skal registreres for alle de søkte varene i klasse 3. Klager anfører subsidiært at merket kan registreres for de varene i klasse 3 som Patentstyret tilbød registrering for under søknadsbehandlingen. Atter subsidiært anfører klager at merket kan registreres for de varene i klasse 3 som Patentstyret tilbød registrering for, samt andre varer som klager mener må behandles på tilsvarende måte.
- Ordet WONDER kan forstås som «fenomen», «mirakel», og «underverk», som kan beskrive egenskaper ved en hendelse eller person, men som ikke er en presis angivelse ved bruk på et produkt. Ordet gir ikke en umiddelbar angivelse av en rosende egenskap,

men fremstår mer som noe overdrevent og diffust, som henspiller på en positiv egenskap eller kvalitet.

- Det avgjørende må være om omsetningskretsen «direkte og umiddelbart, uten ytterligere tanke» forstår merketeksten som en objektiv egenskap, jf. lagmannsrettens dom LB-2019-27424 GYRO. Klager viser også til EU-domstolens formulering av problemstillingen i C-51/10 P, TECHNOPOL, nemlig om den anførte betydningen er «easily recognisable».
- GLOW gir ikke umiddelbart mening når ordet brukes på flere av produktene, eksempelvis «eteriske oljer for personlig bruk», «astringerende midler for kosmetisk bruk», slipemidler og fargestoffer. For disse varene er ikke glød en sentral egenskap.
- Klager har vist til registreringer av flere ordmerker som inneholder ordet «glow», og anfører at disse registreringene tilsier at WONDERGLOW bør kunne registreres i Norge.
- Klager har også inngitt bilder for å vise at WONDERGLOW er blitt brukt på produkter i klasse 3 med ®- og ™-merking. Klager mener dokumentasjonen underbygger at merket vil oppfattes som et varemerke.
- Merket er registrert i engelskspråklige land som Australia, New Zealand, USA, Canada og Storbritannia.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

9 Varemerket er et ordmerke som består av teksten WONDERGLOW.

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 skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, eksempelvis parfymier og andre utsalgssteder for kosmetikk, samt skjønnhetsalonger og massasjestudioer.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, 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 Klagenemnda er kommet til at WONDERGLOW er direkte beskrivende, og mangler det nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn for de aktuelle varene i klasse 3, med unntak for følgende varer:

Klasse 3: Klebemidler for festing av løshår; klebemidler for kosmetiske formål; alunsteiner [snerpende]; ambra [parfyme]; såper mot svette; toalettprodukter mot transpirasjon; frisk-pust spray; munnforfriskningstape; kjemiske midler for oppfriskning av farger til husholdningsbruk; kosmetiske preparater for slanking; vattpinner for kosmetisk bruk; vatt for kosmetisk bruk; deodorantsåper; deodoranter for mennesker eller dyr; hårfjerningspreparater; hårfjerningsmidler; utskyllingspreparater for personlig hygiene [toalettartikler]; eau de cologne; blomsterekstrakter [parfymervarer]; klebemidler for falske øyevipper; kunstige øyenvipper; klebemidler for falskt hår; baser for parfymen av blomster; ekstrakter av blomster [parfymen]; preparater for hårkrølling; røkelse; ionoppløsning [parfymen]; røkelsespinner; mynte for parfymen; moskusblomster [parfymevaren], nøytraliseringsmidler for permanent; parfymen; såper mot fotsvette; talkum for toalettbruk; terpen; eau de toilette; fjerningsmidler for ferniss; krøllepåføringsmidler for hår; hårfjerningsvoks.

18 Merket er en sammenstilling av ordene WONDER og GLOW. Den norske gjennomsnittsfbrukeren har gode engelskkunnskaper, og vil etter Klagenemndas syn umiddelbart forstå WONDER som «vidunder» eller «mirakel», og GLOW som «glød». Sammenstillingen vil derfor kunne oppfattes som «vidunderglød» eller «mirakelglød».

19 Etter Klagenemndas syn vil sammenstillingen WONDERGLOW være direkte beskrivende for formålet og egenskapene til flere av de aktuelle varene. Når merket brukes for eksempelvis «hudpleiemidler», «kremer og balsam for ansikt», «kosmetikk» og «masker for skjønnhetspleie», vil gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart få inntrykk av at varene gir huden en vidunderlig glød.

20 Med hensyn til varer som eteriske oljer, pimpstein, slipemidler og fargemidler, som klager særlig har fremhevet, viser Klagenemndas undersøkelser at glød er en egenskap som fremheves når disse varene markedsføres på norske nettsider. Det er ikke avgjørende hvorvidt glød er en vesentlig egenskap ved varene, se til dette EU-retts avgjørelse i T-798/16 Real, premiss 34 med videre henvisninger. For eksempel kan en eterisk olje både lukte godt, og gi huden fuktighet og glød, og en pimpstein kan både fjerne hard hud og gi huden ny glød.

21 Klager har vist til registreringene av merkene DROPS OF GLOW, GLOW'SOME, iGLOW, GLOW TAPE og GLOWISH hos Patentstyret. Det er ikke utslagsgivende for Klagenemndas avgjørelse at det eksisterer andre merker som gjør bruk av ordet «glow» i

Patentstyrets register. Klagenemndas vurdering må basere seg på hvordan den konkrete sammenstillingen WONDERGLOW relaterer seg til de aktuelle varene.

- 22 Klager har også vist til bilder av hudkremer («beauty glow primer») hvor emballasjen er merket med teksten WONDERGLOW med symbolene ®- og ™-, og en gullfarget diamantformet figur. Bildene er inntatt i klagen for å underbygge at merket brukes på en måte som gjør at det vil oppfattes som en kommersiell opprinnelse. De udaterte bildene fremstår som løsrevne eksempler, og de viser merket i en annen utforming enn som et rent ordmerke, slik det er søkt. Bildene er ikke egnet til å dokumentere virkninger av bruk i den norske omsetningskretsen, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum.
- 23 Det at merket har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, og Klagenemndas oppfattelse er at merket i denne saken er beskrivende for varenes og tjenestenes egenskaper. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og i norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Vi viser i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 24 Klagenemnda har etter dette kommet til at det er en direkte og spesifikk forbindelse mellom WONDERGLOW og de aktuelle varene, slik at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Omsetningskretsen vil heller ikke kunne utlede en kommersiell opprinnelse ut fra merket, og merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 Klagenemnda er imidlertid enig med klager i at merket ikke er direkte beskrivende for de varer som ikke er egnet til å gi glød til hud og hår. Kravet til særpreg anses å være oppfylt for følgende varer:

Klasse 3: Klebemidler for festing av løshår; klebemidler for kosmetiske formål; alunsteiner [snerpende]; ambra [parfyme]; såper mot svette; toalettprodukter mot transpirasjon;

frisk-pust spray; munnforfriskningstape; kjemiske midler for oppfriskning av farger til husholdningsbruk; kosmetiske preparater for slanking; vattpinner for kosmetisk bruk; vatt for kosmetisk bruk; deodorantsåper; deodoranter for mennesker eller dyr; hårfjerningspreparater; hårfjerningsmidler; utskyllingspreparater for personlig hygiene [toalettartikler]; eau de cologne; blomsterekstrakter [parfymearter]; klebemidler for falske øyevipper; kunstige øyenvipper; klebemidler for falskt hår; baser for parfymer av blomster; ekstrakter av blomster [parfymer]; preparater for hårkrølling; røkelse; ionoppløsning [parfumeri]; røkelsespinner; mynte for parfymer; moskusblomster [parfymearter], nøytraliseringsmidler for permanent; parfymer; såper mot fotsvette; talkum for toalettbruk; terpen; eau de toilette; fjerningsmidler for ferniss; krøllepreparater for hår; hårfjerningsvoks.

- 26 På bakgrunn av at saken gjelder en nasjonal søknad hvor det foreligger registreringshindre for flere av varene, må søknaden avslås i sin helhet, jf. varemerkeforskriften § 12a.

**Det avsies slik**



## **Slutning**

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Amund Brede Svendsen  
(sign.)