



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00029  
Dato: 7. juni 2017

---

Klager: Estee Lauder Cosmetics Ltd.  
Representert ved: Acapo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. desember 2016 hvor ordmerket REVITALIZING SUPREME, søknadsnummer 201509454, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 3: Kosmetikk; ikke-medisinske hudpleiepreparater; ikke-medisinske toalettartikler, dufter for personlig bruk.

3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at merket ble ansett beskrivende jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at merket ble ansett å mangle nødvendig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

4 Klage innkom 8. februar 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 27. februar 2017 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klasse 3 og må dermed nektes registrert.
- Det søkte merket er et ordmerke i standard font som består av den engelske teksten REVITALIZING SUPREME. Merkedelen REVITALIZING kan bety «oppkvikkende» og «forfriskende», mens ordet SUPREME kan bety «suveren» og «ekstraordinær». Sammenstillingen kan oversettes til «oppkvikkende suveren» eller «forfriskende suveren».
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene i klasse 3, vil kunne være både næringsdrivende (for eksempel hudpleiesalonger) og alminnelige sluttbrukere.
- Merket består av en sammenstilling av to beskrivende elementer, og sammensetningen vil direkte og umiddelbart oppfattes som egenskaps- og kvalitetsangivende for de aktuelle varene, f.eks. ved at kosmetikken og hudpleiepreparatene har ingredienser som virker oppkvikkende eller forfriskende og er av suveren eller høy kvalitet.
- Ordsammenstillingen tilfører ikke noe mer enn de to elementene hver for seg. Sammenstillingen er ikke uvanlig og besitter ingen sekundær betydning for varene.
- Merket mangler særpreg da det kun vil oppfattes som produktinformasjon og som et rosende og salgsfremmende uttrykk, og ikke som noens særskilte kjennetegn. Det legges vekt på at det søkte merket er en sammenstilling av to naturlig valgte adjektiver som kan være egenskaper og kvaliteter ved varene. Omsetningskretsen er vant til å møte slike angivelser

på denne type varer og vil ikke feste seg ved det som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

- Det er i vurderingen tatt hensyn til at merket er blitt gitt virkning i blant annet de engelskspråklige landene Storbritannia og USA, men avgjørelsene tillegges ikke avgjørende vekt.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets konklusjon og begrunnelse og ber om en fornyet vurdering. Patentstyret har lagt til grunn en for streng vurdering som går utover det grunnlag for nektelse som finnes i varemerkeloven § 14.
- Det bestrides ikke at ordene hver for seg har den betydning som lagt til grunn av Patentstyret. Det bestrides likevel at sammenstillingen mangler det nødvendige særpreg.
- Sammenstillingen i det søkte merket REVITALIZING SUPREME gir ingen umiddelbar beskrivende betydning for de aktuelle varene, og vil ikke bli oppfattet som en kvalitetsangivelse selv om ordene hver for seg har en betydning som omsetningskretsen må antas å kjenne til.
- For at sammenstillingen skulle gitt en for gjennomsnittsforbrukeren naturlig betydning, ville ordene måtte sammenstilles med øvrige ord i en meningsbærende setning eller sammenstilling. Sammenstillingen er ikke på noen måte naturlig, og det er mer naturlig å se på den som et varemerke for de aktuelle varene.
- Et søk på sammenstillingen på Googles søkemotor gir utelukkende treff på varer fra Estee Lauder.
- Det bestrides at det er grunnlag for å legge vekt på at varemerket har det Patentstyret beskriver som et rosende uttrykk. Som helhet har sammenstillingen det nødvendige særpreg som kreves, og evner å skille søkers varer fra andres varer.
- Det vises til KFIRs avgjørelser i 2013-184 – MADE OF MORE, 2013-147 – EASYSTRIPPER, 2014 -17 - PRO TEC og 2014- 42 - ETERNAL som anses sammenlignbare.
- Sammenstillingen er gitt virkning i flere jurisdiksjoner, så som Japan, USA og EU. Det skulle ikke være grunnlag for å friholde eller anføre manglende særpreg i Norge, all den tid varemerket har oppnådd vern i flere engelskspråklige land som UK og USA.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten REVITALIZING SUPREME.

- 10 I vurderingen av om ordmerket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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 Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet 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).
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 være både private sluttbrukere og profesjonelle aktører. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Slik Klagenemnda oppfatter klager, bestrides det ikke at ordene i merket hver for seg kan oppfattes i den betydningen Patentstyret har oppgitt. Klagenemnda oppfatter det videre slik at klager ikke er uenig i at de to ordene hver for seg vil oppfattes som beskrivende, men at sammenstillingen er det som gjør merket som helhet tilstrekkelig særpreget.
- 16 Klagenemnda slutter seg til denne oppfatningen om at det aktuelle merket består av to ord som begge må anses å være direkte beskrivende for en egenskap og kvalitet ved samtlige av de omsøkte varene. REVITALIZING er et vanlig brukt ord hva gjelder kosmetikkvarer slik som hudkremer. Ordet gir forbrukeren direkte og umiddelbart informasjon om en ettertraktet egenskap ved varen, f.eks. at den skal gi huden et friskere eller yngre utseende. SUPREME gir forbrukeren umiddelbart informasjon om at varen påstås å holde en høy kvalitet.
- 17 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er tilstrekkelig at elementene hver for seg må anses å være beskrivende, også sammenstillingen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes registrert.

- 18 EU-domstolen uttaler i sak C-363/99 Postkantoor, avsnitt 98, at en sammenstilling av to elementer som er beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene, normalt sett forblir beskrivende, også når de er sammenstilt. Unntaket vil være hvis sammenstillingen medfører en uvanlig variasjon i form av for eksempel syntaks eller betydning.
- 19 Spørsmålet som Klagenemnda dermed må ta stilling til, er om sammenstillingen av de to beskrivende elementene REVITALIZING SUPREME medfører at merket som helhet likevel vil kunne anses særpreget.
- 20 Klagenemnda kan ikke se at sammenstillingen av elementene kan anses særlig uvanlig, eller at den bringer med seg noe mer enn betydningen av de to ordene hver for seg. Det lille grammatikalske avviket fra normalen og den reverserte rekkefølgen av ordene, anses ikke å tilføre merket særpreg, da disse ikke medfører noen endring i hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte betydningen av merketeksten.
- 21 Klagers anførsel om at ordene må sammenstilles med øvrige ord i en meningsbærende setning eller sammenstilling for at merket skal kunne vurderes som beskrivende, kan ikke føre frem. Det er gjennomsnittsforbrukerens direkte og umiddelbare oppfatning av merket som er avgjørende for vurderingen. Selv om merketeksten samlet sett ikke danner et uttrykk og syntaksen ikke følger ordinære regler for ordstilling fordi det er mest vanlig forekommende å sette adjektivet først, påvirker ikke dette gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av merket. Betydningen fremgår direkte og umiddelbart og uten at forbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess.
- 22 Klager har vist til flere saker som er behandlet av Klagenemnda og som ble ansett tilstrekkelig særpreget til at de kunne registreres. Klagenemnda kan ikke se merkene klager har vist til har noen direkte overføringsverdi til den foreliggende saken. Merkene MADE OF MORE, EASYSTRIPPER og ETERNAL ble alle funnet å være suggestive og dermed ikke direkte beskrivende. Når det gjaldt merket PRO TEC, var dette et kombinert merke der Klagenemnda kom til at merket som helhet var tilstrekkelig særpreget.
- 23 Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av den konkrete sammenstillingen sett hen til de aktuelle varene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Vurderingen av distinktivitet er knyttet til et lovbundet skjønn og hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling.
- 24 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering i en rekke andre jurisdiksjoner, deriblant Japan, USA og EU. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse HR-2016-2239-A, ROUTE 66. Etter

dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning

- 25 For de aktuelle varene vil varemerket REVITALIZING SUPREME på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 26 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert for samtlige varer, jf. varemerkeloven § 14.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201509454, ordmerket REVITALIZING SUPREME, nektes registrert.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad  
(sign.)