



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 18/00057  
Dato: 1. november 2018

---

Klager: The Boots Company PLC  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. april 2018, hvor det kombinerte merket YOURGOODSKIN, søknadsnummer 201605016, ble nektet registrert for samtlige varer og tjenester:

YourGoodSkin

Klasse 3: Fuktighetskrem; nattkrem; kosmetisk serum; skjønnhetsserum; anti-aldningsserum; serum for oppstramming av kroppen; serum for oppstramming av ansiktet; eliksirer; avsminkingspreparater; BB-krem; CC-krem; hudskrubbemidler; hudpleieboostere (skin care boosters); hudpleiebehandlingsmidler; ansiktsoljer; kosmetiske kroppskremer; fotkremer; håndkremer; dagkremer; nattkremer; ansiktskremer; leppekremer; øyekremer; fotpleie; hodebunnbehandlingsmidler; underlag (foundation); flekkfjerningsmidler; kvisegeleer; kvisebehandlingsmidler; kremer for redusering av pigmentflekker; rengjøringssammensetninger for flekkfjerning; kosmetiske hudkremer for å redusere pigmentflekker og fregner; serum, kremer, lotioner, eliksirer, salver, behandlingsmidler for eksem, psoriasis, rødhet og kløe og for å berolige huden; såper; flytende såpe; etterbarberingsbalsam for menn; anti-aldningskremer; masker; kosmetiske ansiktsmasker; fuktighetsmasker; saunamasker; kosmetiske preparater, ansiktskremer, serum, lotioner og geleer for forbedring av hudtonen; kosmetiske kremer for kropp- eller ansiktspleie; hudrens; hudtonere; engangsservietter impregnert med rensemidler for ansiktsbruk; concealere for flekker og skjønnhetsfeil; kosmetiske engangsservietter; ansiktsservietter impregnert med kosmetiske preparater; kluter eller servietter impregnert med en hudrens; våtservietter for sanitære og kosmetiske formål; våtservietter impregnert med en lotion for kosmetisk bruk; hudpleiekosmetika; anti-aldningshudpleiepreparater; kosmetiske preparater for hudpleie; skrubbekremer for hudrens; impregnerte kluter for rensing; solpleieprodukter inkludert sollotioner, kremer, geleer og sprayer; lotioner, kremer, geleer og sprayer etter soling; selvbruningspreparater.

Klasse 5: Tilskudd og vitaminer; medisinske hudkremer; kvisebehandlingspreparater; kvisekremer (farmasøytiske produkter); kviserens (farmasøytiske produkter); tilskudd for hudpleie; medisinske hudpleiemidler; kvisebehandlingspreparater; medisinske, sanitære eller desinfiserende preparater til behandling av kroppen og huden; kvise-sett inneholdende medisinske hudkremer, kvisebehandlingspreparater, kvisekrem, kviserens, medisinske hudpleiemidler og medisinske hudpleiemidler.

Klasse 9: Spektrokolorimeter, andre enn for medisinske diagnostiske formål; huddiagnoseinnretning for evaluering av olje- og fuktighetsinnhold.

Klasse 21: Elektrisk børste til hudrens; elektriske ansiktsskrubbere; elektrisk ansiktsbørste.

Klasse 24: Ansiktsservietter; vatter og hansker for kroppsvask; vaskekluter; håndklær og tekstilservietter.

Klasse 41: Skjønnhetsskoletjenester; undervisning av skjønnhetsferdigheter; instruksjon i kosmetisk skjønnhet; undervisningstjenester knyttet til skjønnhetsterapi; undervisningsseminarer knyttet til skjønnhetsterapi; informasjonstjenester knyttet til skjønnhet.

Klasse 44: Applikasjon av kosmetiske produkter til kroppen; applikasjon av kosmetiske produkter til ansikt; Konsultasjon knyttet til kosmetikk; Rådgivningstjenester knyttet til kosmetikk; Kosmetisk analyse; Kosmetiske kroppspleietjenester; Kosmetiske sminketjenester; Kosmetisk behandling; Kosmetiske tjenester; Kosmetikk, rådgivningstjenester; Sminkeapplikasjonstjenester; Sminketjenester; Konsultasjon om hudpleie; Tjenester for pleie av huden; sminkørtjenester; kosmetiske sminketjenester; kosmetiske tjenester; rådgivning knyttet til skjønnhetsbehandling; skjønnhetsrådgivning; skjønnhetsbehandling; skjønnhetspleie; skjønnhetsterapibehandling; ansiktspleietjenester; gi informasjon om skjønnhet; rådgivningstjenester knyttet til skjønnhet; rådgivningstjenester knyttet til skjønnhetspleie; rådgivning knyttet til skjønnhetsbehandling; rådgivning innen kropp- og skjønnhetspleie; rådgivning gitt via Internett innen kropp- og skjønnhetspleie.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 12. juni 2018 og Patentstyret har den 2. juli 2018 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 5 Klagenemnda har under behandlingen vurdert om varemerket skal nektes registrert etter varemerkeloven § 14 første ledd, og har gitt en frist for klager til å kommentere dette nye nektelsesgrunnlaget. Klager har i skriv av 9. oktober gitt sine merknader.
- 6 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**
  - Patentstyret kom til at søkers kombinerte merke YOURGOODSKIN mangler det nødvendige særpreg for varene og tjenestene i klasse 3, 5, 9, 21, 24, 41 og 44, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
  - Merketeksten består av tre engelske, vanlige ord som gjennomsnittsforbrukeren vil forstå, og etter Patentstyrets oppfatning fremstår merketeksten som en kombinasjon av flere rosende og salgsfremmende ord som bare gir uttrykk for varens eller tjenestens fortreffelige hensikt, nemlig din gode hud. Når det gjelder de aktuelle varene og tjenestene vil god hud være en sentral egenskap for gjennomsnittsforbrukeren.
  - Patentstyret kan ikke se at det kreves noen fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet. Selv om ordene er sammenstilt til ett ord, fremstår de som adskilt ved at hvert ord har sin egen font.
  - Patentstyret anser den figurative utformingen for å være tilbaketrasket i forhold til tekstens beskrivende karakter, og ikke tilstrekkelig til å tilføre merket det nødvendige særpreg. Det

vises til avgjørelsene i sak T-122/01, Best Buy, og C-37/03P, BioID, om innstramning av praksis vedrørende merker med tekst og figur.

- Patentstyret legger ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert til registrering i Sverige og Finland.

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

- Klager bestrider at merket er beskrivende og uten særpreg, og hevder at Patentstyret har lagt en for streng distinktivitetsnorm til grunn.
- Når det gjelder spørsmålet om merket er beskrivende, anfører klager at Klagenemnda bør utvise en viss tilbakeholdenhet med å anvende adgangen til å avgjøre klagesaker på nye grunnlag, da dette kan medføre usikkerhet og manglende forutberegnelighet for klager.
- I særpregsvurderingen trekker klager frem Høyesteretts avgjørelser av merkene SUPERLEK og GOD MORGON, og mener at kravet til særpreg er lavt. Videre understrekes det at kravet til særpreg ikke er strengere for slagord enn andre merker, at merket kan oppfattes både som et slagord og et varemerke. Kravet til særpreg er oppfylt såfremt det krever en viss fortolkning eller kognitiv prosess.
- Klagers merke har en flertydighet som krever en slik kognitiv prosess. Sammenstillingen av ordene er semantisk uvanlig og gjør at gjennomsnittsforbrukeren må sortere ordene, og det stiliserte uttrykket signaliserer at dette er et kjennetegn. Forbrukeren må fortolke ordene, og gjennomsnittsforbrukeren må spørre seg hva min gode hud skal bety. Klager peker her på at «gode» er et relativt begrep som forutsetter at noe annet er dårligere/bedre, og det er uklart hva dette dårligere/bedre er.
- Videre gir merketeksten en uavsluttet mening uten andre referanser. Det er åpenbart at varene og tjenesten ikke er noens gode hud, og gjennomsnittsforbrukeren må derfor gjennom fortolkning for å komme til at produktene kan gi eller bevare god hud. Merket er egnet til å skape en viss undring og i høyden kun suggestivt. Det lett gåtefulle meningsinnholdet fremstår umiddelbart som et foretaks slagord og ikke som en beskrivende eller salgsfremmende ytring.
- Klager anfører videre at det generelt er lite betenkelig å registrere merker som ikke er beskrivende, da friholdelsesbehovet for tredjemenn ikke er til stede. Klager viser videre til at hensynet til forbrukeren ikke kan veie særlig tungt, da vedkommende daglig blir stilt overfor varemerker som er villedende og mangler særpreg, uten at forbrukeren blir skadelidende av den grunn.
- Det må vektlegges at merket er registrert i Sverige og Finland. Aksept i andre nordiske land og/eller EUIPO har tidligere blitt vektlagt av Klagenemnda og Oslo tingrett.

- 8 **Klagenemnda skal uttale:**
- 9 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men delvis på et annet grunnlag.**
- 10 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten YOURGOODSKIN. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 I vurderingen av om merket kan registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd. I denne sammenheng vil Klagenemnda bemerke at klager er gitt anledning til å kommentere varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a som nektelsesgrunnlag, da dette hjemmelsgrunnlaget ikke tidligere har vært en del av søknadsbehandlingen.
- 12 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 3, 5, 9, 21, 24, 41 og 44 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 16 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04, Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en

kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00, Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08, Superskin, avsnitt 25 og 26.

- 17 Klagenemnda har trukket frem varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a som nektelsesgrunnlag. I Patentstyret ble vurderingen i hovedsak rettet mot varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, selv om det også i Patentstyrets avgjørelse er uttalt at merkets beskrivende karakter medførte at den figurative utformingen ikke var tilstrekkelig til å tilføre merket som helhet det nødvendige særpreg. Klager har fått anledning til å uttale seg i saken om de aktuelle rettslige grunnlag.
- 18 Til klagers anførsel om at Klagenemnda bør utvise en viss tilbakeholdenhet med å anvende adgangen til å avgjøre klagesaker på nye grunnlag, vil utvalget bemerke at Klagenemnda er tilbakeholden med denne adgangen. I alle tilfeller kan ikke hensynet til usikkerhet og manglende forutberegnelighet for klager veie tyngre enn hensynet til å oppnå et juridisk riktig resultat.
- 19 Varemerket saken gjelder er det kombinerte merket med teksten YOURGOODSKIN. Selv om merketeksten er sammenstilt som ett ord, er Klagenemnda av den oppfatning at bruken av store forbokstaver og ulik font gjør at gjennomsnittsforbruken vil oppfatte merketeksten som «Your Good Skin», som direkte kan oversettes «din gode hud». Merketeksten består av alminnelige engelske ord som Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil være kjent med og oppfatte betydningen av.
- 20 Merket er søkt registrert for kosmetiske/medisinske varer og tjenester som i all hovedsak er relatert til hudpleie, slik som «fuktighetskrem; nattkrem; kosmetisk serum; skjønnhetsserum», «tilskudd for hudpleie; medisinske hudpleiemidler», «huddiagnoseinnretning», «elektrisk børste til hudrens», «ansiktskluter», «instruksjon i kosmetisk skjønnhet» og «konsultasjon om hudpleie; tjenester for pleie av huden». Når merketeksten anvendes på slike varer og tjenester, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte at YOURGOODSKIN bare angir at varene og tjenestene er ment å gi brukeren god hud, eller bevare hans/hennes (allerede) gode hud. Merketeksten vil derfor direkte og umiddelbart beskrive formålet med og en kvalitet ved de hudrelaterte produktene og tjenestene. I så måte foreligger det en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten YOURGOODSKIN og de aktuelle varene og tjenestene. Merketeksten er derfor å anse som beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 21 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beaty, avsnitt 25.

- 22 Klagenemnda kan ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. De grafiske elementene er begrenset til oppstillingen av merketeksten, nærmere bestemt bruken av store bokstaver og ulik skriftfont. De grafiske elementene er vanlige og lite iøynefallende, og tar på ingen måte fokus vekk fra merketekstens beskrivende karakter, men bidrar til at gjennomsnittsforbrukeren raskere oppfatter hvilke ord sammenstillingen består av. Se avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 26, hvor EU-retten foretar en lignende vurdering av den figurative utformingen av merketeksten.
- 23 Gjennomsnittsforbrukeren vil heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den konkrete sammenstillingen, og merket vil etter Klagenemndas syn ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Klager har vist til at merket er registrert i Sverige og Finland. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at disse registreringene kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 25 Klagenemnda viser for øvrig 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, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av 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.
- 26 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

## **Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)