



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00076
Dato: 21.oktober 2024

Klager: R&S consumer goods GmbH
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Lill A. Grimstad og Thomas Strand-Utne

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. juni 2024 hvor ordmerket LUBE ME, internasjonal registrering nummer 1629905, med søknadsnummer 202116456, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 3: Massage fluids, namely massage oils, massage lotions; massage oils, not medicated.

Klasse 5: Intimate personal lubricants; lubricants for medical purposes, namely vaginal lubricants, medicated gels for medical sonography and ultrasound applications; massage fluids for medical purposes, namely medicated massage oils, creams and lotions.

- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 12. august 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 19. august 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for varene i klasse 3 og 5, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Varemerket vil oppfattes i betydningen «smør meg» eller «olj meg». Når merket LUBE ME anvendes for ulike typer oljer og smøremidler til bruk på personer, vil gjennomsnittsforbrukeren forstå merket som et generelt informativt utsagn om varenes formål og bruksmåte, nemlig at brukeren kan anvende varen til å smøre eller olje seg selv.
- Ordene LUBE ME er enkle engelske ord, og uttrykket er grammatikalsk korrekt. Man vil derfor lett forstå det tydelige budskapet som merket gir uten at det kreves noe fortolkningsinnsats. Merket har ingen form for originalitet, og vil utelukkende oppfattes som et generelt informativt utsagn, og ikke som en angivelse for kommersiell opprinnelse.
- Det er ikke avgjørende at varemerkeregisteret inneholder en rekke merker med ordet ME i seg. Ordet står sammen med helt andre ord og gjelder for andre varer enn det aktuelle merket, slik at oppfatningen av dem kan være ulik. EU-retten har dessuten nektet merker som fremstår mer sammenlignbare, for eksempel i sakene T-190/15 meet me (fig.), T-332/18 MARRY ME og T-333/18 MARRY ME (fig.)

- Det er ikke avgjørende at merket er blitt godtatt i flere jurisdiksjoner, for eksempel EU, Georgia, Japan, New Zealand, Russland, Tyrkia, Ukraina, Israel og Storbritannia.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det søkte merket er egnet til å feste seg i omsetningskretsens erindringsbilde og fungerer som garanti for varenes kommersielle opprinnelse. LUBE ME er derfor særpreget og må godtas til registrering, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- I merket LUBE ME er forkortelsen LUBE brukt på en kreativ måte ved at et substantiv brukes som et verb. Dette øker merkets blikkfang og gjenkjennelseeffekt. Merket vil ikke oppfattes som rent informativt. Det foreligger en avstand mellom merketeksten og varene, og denne avstanden er tilstrekkelig til å skape undring.
- Det imperative og uvanlige uttrykket LUBE ME henspiller på noen som krever eller befaler å få noe påført. Selv om LUBE ME kanskje ikke krever en dyp analyse, er det likevel egnet til å vekke en viss kognitiv prosess hos mottakeren. Dette igjen er tilstrekkelig til å oppfylle lovens krav til særpreg. Det samme elementet ble utslagsgivende i Borgarting lagmannsretts dom LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING.
- Klagenemndas avgjørelser i sakene VM 15/076 QUIKDECK, VM 15/007 GLAMGLOW og VM 17/00055 SMARTSHIELD har overføringsverdi til denne saken. Også Høyesteretts vurderinger av merket SUPERLEK i Rt. 1999 s. 641 har overføringsverdi til vurderingen av LUBE ME.
- En rekke sammenlignbare merker er tidligere blitt registrert av Patentstyret, for eksempel CURL ME, CLEAN ON ME og NURTURE ME.
- Merket er godtatt i en rekke utenlandske jurisdiksjoner, herunder i EU, USA, Storbritannia, Australia og Sveits.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er ordmerket LUBE ME.
- 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 PANGAEA 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. Gjennomsnittsforbrukeren for varer som «massage fluids, namely massage oils, massage lotions» og «intimate personal lubricants» kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende, for eksempel en ansatt på et utsalgssted for slike produkter. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 For å ha særpreg, må merket være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2 første ledd. I dette ligger det at merket «må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI avsnitt 34.
- 15 Klagenemndas konklusjon i denne saken er at LUBE ME må nektes virkning i Norge for de aktuelle varene etter varemerkeloven § 14. Når det gjelder den nærmere begrunnelsen, har Klagenemnda delt seg i et flertall og et mindretall.
- 16 Flertallet, som består av Sarah Wennberg Svendsen og Thomas Strand-Utne, har kommet til at merket først og fremst mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, men at det også kan oppfattes som beskrivende, jf. § 14 andre ledd bokstav a.
- 17 Merket består av de engelske ordene LUBE og ME. LUBE er en forkortelse for substantivet «lubrication», som betyr smøremiddel eller glidemiddel, og verbet «to lubricate (something)», jf. *Oxford Dictionary of English* fra Oxford University Press, det vil si å «smøre» eller «olje» noe, jf. Gyldendals *Stor engelsk-norsk ordbok*. Ordet ME betyr «meg». Etter Klagenemndas syn vil den norske gjennomsnittsforbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, forstå LUBE ME i betydningen «smør meg (inn)». Det at LUBE brukes sammen med pronomenet ME, bidrar til at gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil forstå ordet som et verb. Når LUBE ME brukes for massasjeoljer og glidemidler til personlig bruk, finner flertallet at gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil oppfatte merket som et

informativt og salgsfremmende utsagn, som fremhever at varen er ment for å smøre inn kroppen.

- 18 I norsk og europeisk praksis har salgsfremmende utsagn i mange tilfeller blitt ansett for å mangle særpreg. Slike merker kan imidlertid ha særpreg som kjennetegn dersom de i tillegg vil oppfattes som å angi varenes kommersielle opprinnelse, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 45, som følges opp i T-305/16 LOVE TO LOUNGE avsnitt 89. I vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og om det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 57.
- 19 Klagenemndas flertall kan ikke se at LUBE ME er originalt, eller at det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte merkets salgsfremmende budskap. Merketeksten er grammatikalsk korrekt, og det er en nær forbindelse mellom de aktuelle varene og tekstens meningsinnhold. Bruken av personlig pronomen i reklamebudskap fremstår dessuten som vanlig. I den forbindelse viser flertallet til at EU-retten tidligere har nektet flere slike merker under henvisning til at det oppfattes som salgsfremmende, jf. for eksempel sak T-189/23 my moshi (fig.) og T-190/15 meet me (fig.) På denne bakgrunn finner Klagenemndas flertall at det salgsfremmende budskapet i LUBE ME vil oppfattes umiddelbart og uten nærmere ettertanke. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse, men fortsette å lete etter et varemerke på forpakningen. Merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Klager har vist til Borgarting lagmannsretts dom i LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING. Avgjørelsen er relevant ved at den gir veiledning om særpregsnormen, men den konkrete vurderingen lagmannsretten gjør har begrenset overføringsverdi. I NEVER STOP EXPLORING trakk lagmannsretten særlig frem at forbindelsen mellom uttrykket og varene ikke var helt åpenbar, og at ordmerkets åpne utforming og store rekkevidde var egnet til å skape undring hos gjennomsnittsforbrukeren. I denne saken kommuniserer LUBE ME et klart og nærmest entydig reklamebudskap når det brukes for produkter som massasjeoljer og glidemidler. Forbindelsen mellom merketeksten og varene er etter flertallets oppfatning langt mer åpenbar, enn i saken om NEVER STOP EXPLORING.
- 21 Klagenemndas flertall kan heller ikke legge avgjørende vekt på enkeltregistreringer i Patentstyrets register. Vurderingen av om LUBE ME er registrerbart beror på en konkret vurdering av hvordan merket oppfattes i relasjon til varene. Registreringene klager viser til gjelder andre ordsammenstillinger og vareslag, og har dermed begrenset overføringsverdi. Dessuten har registreringsavgjørelser fra Patentstyret begrenset vekt som rettskilde.
- 22 Etter flertallets syn kan LUBE ME også oppfattes som beskrivende etter § 14 andre ledd bokstav a, i og med at det angir varens formål og anvendelsesområde. LUBE indikerer at produktet er ment til å smøre noe, og ME viser at det er kroppen/personen som skal smøres.

- 23 Mindretallet, som består av Lill A. Grimstad, har kommet til at merket først og fremst er beskrivende, jf. § 14 andre ledd bokstav a. Begrunnelsen for dette er den samme som etter flertallets votum i forrige avsnitt. Mindretallet er uenig i at LUBE ME fremstår som et salgsfremmende utsagn, men kommer til at merket likevel mangler særpreget som følge av at det er beskrivende.
- 24 Det at LUBE ME er tillatt registrert i EU og andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan heller ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og flertallet har kommet til merket vil oppfattes som salgsfremmende og informativt, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i rettspraksis fra EU og 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 til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop. 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 25 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 3 og 5, jf. § 14 første ledd andre punktum og § 14 andre ledd bokstav a.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Lill A. Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)