



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00153
Dato: 31. mai 2023

Klager: Aramara Beauty LLC.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Kari Anne Lang-Ree og Margrethe Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. oktober 2022 hvor ordmerket Glow Recipe, internasjonal registrering nummer 1562015, med søknadsnummer 202014975, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 3: Body and beauty care cosmetics; make-up; non-medicated skin care preparations.

- 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 6. desember 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 16. desember 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket Glow Recipe beskriver formålet ved de aktuelle varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Innehavers merke er sammensatt av ordet «glow», som betyr glød, og ordet «recipe», som betyr oppskrift. Merket som helhet er egnet til å oppfattes som «glød oppskrift».
- De aktuelle varene kan ha som formål å tilføre huden glød. Det er vanlig å beskrive at slike produkter gir huden glød, og en lang rekke aktører gjør dette i omtale og markedsføring av varene. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed oppfatte Glow Recipe som en beskrivende angivelse av at de aktuelle varene er laget med en oppskrift som skal tilføre huden glød.
- Innehavers merke er også egnet til å oppfattes som en rosende og salgsfremmende ytring som angir at varene er oppskriften på glød, og at bruk av varene derfor vil medføre at man oppnår ønsket glød.
- Det er et relevant moment at merket er vurdert særpreget i andre jurisdiksjoner, men det har ikke fått avgjørende betydning i saken.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket er suggestivt og henspiller på egenskaper ved produktet på en løselig, indirekte og ikke-spesifikk måte.

- Det foreligger ikke en direkte og spesifikk forbindelse mellom Glow Recipe og de aktuelle vareslagene. Det er uklart og vagt hva «glød oppskrift» skulle bety. I den grad forbrukerne får assosiasjoner til noe i retning av glød, så vil merket like fullt sette i gang en kognitiv prosess og vekke nysgjerrighet. Ordet «glow» er vagt og upresist, og de umiddelbare tankene vil være i retning av små flammer som gnistrer og spraker. I den grad man tenker i retning av hud, kan ordet fremkalle visse overførte forestillingsbilder hos publikum. Ordet hører til et bestemt fysisk fenomen i form av ild og flammer, men bringes over i en kontekst hvor det ikke hører hjemme.
- Ordkoblingen Glow Recipe er original. Merket gir forestillingsbilder om en oppskrift på hvordan man får kropp/ansikt til å gnistre og sprake med flammer, noe som ikke vil kunne skje i virkeligheten.
- Klagenemnda har tidligere vurdert GLAMGLOW som distinkt og registrerbart for varer i klasse 3, jf. VM 15/007. Klagenemndas synspunkter i avgjørelsen gjelder enn mer for Glow Recipe. Uklarheten knyttet til «glød oppskrift» er større enn for «glamorøs glød». Det vises også til den svenske Patentbesværsrättens dom av 17. juni 2011, hvor JUST GLOW ble vurdert som særpreget for varer i klasse 3.
- Glow Recipe er registrert i en lang rekke jurisdiksjoner. Rekken med registreringsodkjennelser representerer ikke enkeltstående avgjørelser, men snarere en entydig registreringspraksis.

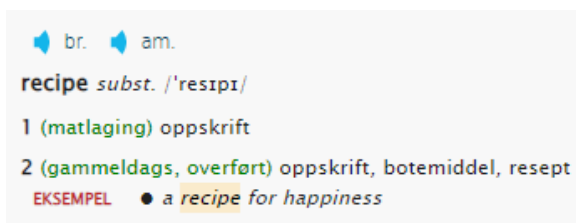
7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten Glow Recipe.
- 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 særpreget, 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 vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. 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 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 har kommet til at merket Glow Recipe mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 18 Merket består av ordene Glow og Recipe. Dette er vanlige og dagligdagse engelske ord, som på norsk betyr henholdsvis «glød» og «oppskrift». Det følger av Gyldendals *Stor engelsk ordbok* at ordet «recipe» kan brukes både i forbindelse med matlaging og i overført betydning:



Også på norsk brukes «oppskrift» i overført betydning for å antyde hvordan et problem kan løses eller noe best kan oppnås, for eksempel i uttrykk som «oppskriften på suksess», «oppskriften på lykke» og lignende. Se til dette *Norsk akademis ordbok*:

2.1 alminnelig kjent regel, norm eller fremgangsmåte for hvordan et problem kan løses eller noe best kan oppnås
| jf. [suksessoppskrift](#), [vinneroppskrift](#)

EKSEMPLER

- *boken er laget etter den gamle oppskriften*
- *oppskriften på suksess*

Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, vil umiddelbart forstå betydningen av ordene og oppfatte merket som «gløduppskrift», «oppskrift på glød», «oppskriften på glød» eller lignende.

- 19 Etter Klagenemndas vurdering vil gjennomsnittsforbrukeren forstå merketeksten som et positivt og salgsfremmende utsagn om at varene er oppskriften på glødende hud eller løsningen hvis man vil oppnå glød. Selv om merket ikke anses å være direkte beskrivende, mangler det atskillende evne. I vurderingen legger Klagenemnda vekt på at hudpleie- og sminkeprodukter ofte markedsføres med at de tilfører huden glød. Budskapet om at varene er oppskriften eller løsningen på glødende hud fremstår som et rosende reklameutsagn uten varemerkerettslig særpreg.
- 20 Klager anfører at ordsammenstillingen er original og at merket gir forestillinger om en oppskrift på hvordan man får kropp/ansikt til å gnistre og sprake med flammer. Klagenemnda er uenig i dette og legger til grunn at det rosende betydningsinnholdet er selvforklarende og enkelt å forstå for den norske gjennomsnittsforbrukeren. Klagenemnda kan ikke se at gjennomsnittsforbrukeren må gå gjennom mentale skritt for å komme til den nevnte forståelsen. Glow Recipe er derfor ikke egnet til å angi en bestemt kommersiell opprinnelse og oppfyller ikke garantifunksjonen som ligger til grunn for varemerkebeskyttelsen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Klager viser til Klagenemndas tidligere avgjørelse i sak VM 15/007 GLAMGLOW og den svenske Patentbesværsrättens dom av 17. juni 2011, hvor JUST GLOW ble vurdert som særpreget for varer i klasse 3. Klagenemnda kan ikke se at disse avgjørelsene har overføringsverdi til denne saken. Om merket er beskrivende eller mangler særpreg, beror på en konkret vurdering av hvordan merket som helhet vil oppfattes i relasjon til varene og tjenestene. I VM 15/007 GLAMGLOW var Klagenemnda enig med Patentstyret i at «enkeltelementene hver for seg kan være beskrivende for varene som merket er søkt registrert for», jf. avsnitt 17 i avgjørelsen. Dermed var det ikke elementet GLOW alene som var avgjørende for at merket ble vurdert som særpreget, men snarere den konkrete sammenstillingen GLAMGLOW og det at begge ordelementene begynner på GL slik at det dannes et bokstavrim, jf. avgjørelsens avsnitt 21 og 22. Avgjørelsen til Patentbesværsretten er av eldre dato, og merket JUST GLOW gjaldt ikke varer som relaterer seg til hud.

22 Det at Glow Recipe er tillatt registrert i EU og andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at ordmerket i denne saken mangler særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslig 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 er et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker, se til dette Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON. Klagenemnda viser også til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop, hvor retten uttaler:

«Etter lagmannsrettens syn gir det lite mening med en plikt for norske myndigheter til å gi en begrunnelse for hvorfor de har kommet til en annen konklusjon, basert på hypoteser om hva et annet myndighetsorgan kan ha basert sin registrering på. Når norske myndigheters vurdering og konklusjon – som i denne saken – er i samsvar med både EU-/EØS-retten og norsk rett, kan det at et tilsvarende ordmerke er tillatt registrert i EU og Storbritannia, ikke tillegges avgjørende vekt.»

23 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret, men med en noe endret begrunnelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)