



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 23/00080  
Dato: 5.september 2023

---

Klager: Islestarr Holdings Limited  
Representert ved: Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Ulla Wennermark og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. april 2023 hvor ordmerket FULL FAT LASHES, med søknadsnummer 202014758, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 3: Kosmetikk, make-up; hudpleiemidler; lepestifter; lip gloss; kosmetisk pudder og foundation; fuktighetskremer; preparater for skjønnhetspleie; kroppspeiepreparater; 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; friskpust spray; munnforfriskningstape; såpestykker; essensielle oljer av sedertre; essensielle oljer av sitron; resemelk 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 hårkjølling; hydrogenperoksid for kosmetisk bruk; røkelse; iononopløsning [parfymen]; jasmindelje; javellevann [blekemidler]; røkelsespinne; lavendelolje; lavendelvann; essensielle oljer av sitron; lotion for kosmetisk bruk; sminkeprodukter; sminkefjerningspreparater; maskara; massasjegel, 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 Varemerket ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg for noen av varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Siden søker ikke ønsket å avdele søknaden eller begrense varefortegnelsen til de varer Patentstyret tilbød registrering for, ble merket nektet registrert i sin helhet.
- 4 Klage kom inn den 31. mai 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 19. juli 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket vil oppfattes som en beskrivende angivelse av egenskaper ved 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.
- Varemerket består av tre ordinære engelske ord, som gjennomsnittsforbrukeren vil forstå som «fyldige tykke øyenvipper». Det finnes mange kosmetikkprodukter på markedet som skal bidra til å få fyldige og tykke vipper. Det er ikke bare sminkeprodukter som «maskara» og «kunstige øyenvipper», men også for eksempel oljer og kremer som skal påføres på eller rundt vippene. Det er vanlig å bruke FAT beskrivende om øyenvipper. Gjennomsnittsforbrukeren vil uten videre oppfatte merketeksten som en beskrivelse av det resultatet man oppnår når man benytter produktene. Det beskrivende betydningsinnholdet er selvforklarende og umiddelbart, og krever verken mentale skritt eller tankesprang.
- Sakene fra Klagenemnda som fullmektigen viser til gjelder andre ordsammenstillinger enn det aktuelle merket, og flere av merkene gjelder andre varer. Patentstyret foretar en konkret vurdering av de aktuelle merket opp mot varene i varefortegnelsen.
- Det er ikke avgjørende at Patentstyret tidligere har godkjent varemerker som inneholder ordet LASH sammenstilt med ett eller flere andre ordelementer.

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

- FULL FAT LASHES er ikke en alminnelig eller generisk måte å beskrive egenskaper ved de nektede varene på. Det er uklart hva som menes med «fyldige tjuke øyevipper». Det er kun fire av angivelsene i den søkte varefortegnelsen som omhandler produkter direkte relatert til øyevipper. For å utlede at merket er beskrivende, kreves en flerleddet fortolkningsprosess. Til tross for at ordene lett kan forstås av en norsk forbruker, vil ordmerket ikke ha noen direkte og spesifikk forbindelse til de aktuelle varene. Omsetningskretsen vil følgelig ikke umiddelbart oppfatte merket som en angivelse eller beskrivende for varene. Klagenemndas tidligere avgjørelser i VM 15/007 GLAMGLOW og VM 17/99955 SMARTSHIELD har overføringsverdi til saken.

- Ordet FAT er ikke et begrep som vanligvis brukes for å beskrive art eller egenskaper knyttet til varer i klasse 3. At Patentstyret har funnet to utenlandske aktører som bruker adjektivet FAT i omtaler av øyensverte, tilsier ikke at FAT er vanlig brukt. Klager viser til Klagenemndas avgjørelse i VM 22/00054 LUMINOUS 630.
- Patentstyret har tidligere godtatt merker som LASH PARADISE, LONDON LASH og LASH QUEEN MASCARA FELINE ELEGANCE. Registreringspraksis tilsier at også FULL FAT LASHES bør registreres.
- Merket er registrert i en rekke jurisdiksjoner, herunder i EU. I tillegg er merket registrert i engelskspråklige jurisdiksjoner, som Australia og USA. Det er ikke holdepunkter for at den norske omsetningskretsen vil oppfatte merket annerledes enn omsetningskretsen i de nevnte jurisdiksjonene.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten FULL FAT LASHES.
- 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 for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, eksempelvis ansatte i et parfymeri eller en skjønnhetsalong. 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 I denne saken er Klagenemndas konklusjon at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket FULL FAT LASHES som beskrivende for art, formål og egenskaper ved flere av de aktuelle varene.
- 18 Merketeksten er grammatisk korrekt og består av vanlige engelske ord med kjent betydningsinnhold hver for seg. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper, og at han eller hun umiddelbart vil oppfatte merketeksten som «fyldige, tykke øyevipper».
- 19 Merket er søkt for en rekke kosmetikkprodukter. Når FULL FAT LASHES brukes for blant annet «maskara» og «preparater for skjønnhetspleie», finner Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som beskrivende informasjon om egenskaper og formål ved produktene, nemlig at de gir fyldige og tykke øyevipper. Når merket brukes på for eksempel «kunstige øyenvipper», vil det oppfattes som artsangivende, ved at det dreier seg om fyldige og tykke kunstige øyevipper. Klagenemndas undersøkelser har vist at det er vanlig at kosmetikkprodukter som brukes på og rundt vippene markedsføres med at de gir fyldige og tykke vipper. Forbindelsen mellom merket og de aktuelle varene er direkte og spesifikk, og Klagenemnda kan ikke se at gjennomsnittsforbrukeren må gjennomgå en tankeprosess for å oppfatte det beskrivende budskapet.
- 20 Merket vil oppfattes om et positivt budskap som er beskrivende for varenes art, egenskaper og/eller formål. På grunn av sitt beskrivende meningsinnhold vil FULL FAT LASHES heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed

ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, slik at merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 21 Klager viser til at Patentstyret tidligere har registrert ordmerker som inneholder elementet LASH for overlappende varer i klasse 3. Klagenemnda bemerker at hvorvidt et varemerke er beskrivende, beror på en konkret vurdering av hvordan merket som helhet vil oppfattes i relasjon til varene. Registreringene klager viser til gjelder andre ordsammenstillinger enn merket i denne saken, og har etter Klagenemndas oppfatning begrenset overføringsverdi til saken.
- 22 Det at FULL FAT LASHES er tillatt registrert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken fremstår som beskrivende og uten særpreg. 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. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 23 Etter Klagenemndas vurdering er merket ikke beskrivende og har tilstrekkelig særpreg for følgende varer:

Klasse 3: Leppestifter; lip gloss; lotioner, kremer og balsam for hender; slipeduk; slipepapir; slipemidler; etterbarberingsmidler; alunsteiner [snerpende]; ambra [parfyme]; såper mot svette; toalettprodukter mot transpirasjon; badesalter ikke for medisinsk bruk; fargemidler for skjegg; frisk-pust spray; munnforfriskningstape; kjemiske midler for oppfriskning av farger til husholdningsbruk; kosmetiske preparater for slanking; géle for bleking av tenner; deodorantsåper; deodoranter for mennesker eller dyr; hårfjerningspreparater; hårfjerningsmidler; utskyllingspreparater for personlig hygiene [toalettartikler]; eau de cologne; kunstige negler; baser for parfymen av blomster; ekstrakter av blomster [parfymen]; røkelse; ionopløsning [parfymen]; røkelsespinne; bartevoks; neglekunsthapper; preparater for pleie av negler; neglelakk; neglelakk; parfymen; tannpoleringsmidler; barberingspreparater; barbersåpe; krem for hudbleking; såper mot fotsvette; solkrem; solbeskyttende midler [kosmetiske preparater for soling av huden]; talkum for toalettbruk; terpen; eau de toilette.

- 24 For noen av de ovennevnte varene finner Klagenemnda imidlertid at merketeksten kan være villedende, jf. varemerkeloven § 15 bokstav b. Et merke er egnet til å villede dersom det fremkaller uriktige forestillinger om varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen og lignende. Det er avgjørende at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil bli villedet, jf. Rt. 1995 s. 1908 MOZELL på side 1916. EU-domstolen har slått fast at villedelse forutsetter at det må foreligge faktisk villedelse eller en tilstrekkelig alvorlig risiko for at det vil inntreffe, jf. C-259/04 Elizabeth Emanuel avsnitt 47. Klagenemnda har tidligere lagt vekt på om varene kan oppfattes å inngå i samme kategori,

om varene har likt utseende og om de selges på samme utsalgssteder, se til dette VM 14/067 ANITA Maryana BASMATI RICE avsnitt 16.

- 25 I denne saken finner Klagenemnda at det er en tilstrekkelig alvorlig risiko for at gjennomsnittsforbrukeren blir villedet når FULL FAT LASHES brukes for varene «lip gloss» og «lepestift». Siden merketeksten inneholder elementet LASHES (øyevipper), vil gjennomsnittsforbrukeren få uriktige oppfatninger om varens art og bruksområde. Varene inngår i samme produktkategori siden de er sminkeprodukter for ansiktet. Produktene kan komme i lignende innpakning og de selges på samme utsalgssteder, for eksempel i et parfymeri. En ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kan villedes til å tro at produktet er falske øyevipper eller er ment for øyevippene.
- 26 Ettersom merket er beskrivende og villedende for deler av varefortegnelsen, og klager ikke har avdelt søknaden, skal registreringen nektes i sin helhet, jf. varemerkeforskriften § 12a.
- 27 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)