



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 24/00102  
Dato: 20. desember 2024

---

Klager: Signia GmbH  
Representert ved: Potter Clarkson A/S

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

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

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. august 2024, hvor ordmerket BE BRILLIANT med internasjonal registrering nummer 1636607, og norsk søknadsnummer 202118151, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Software for hearing instruments; wireless transmission and receiving devices, particularly for hearing instruments; batteries; apparatus for recording, transmission and reproduction of sound, images and/or data; magnetic data carriers; data processing apparatus; computers; data processing programs; electronic publications [downloadable]; data carriers.

Klasse 10: Devices for hearing-impaired persons (hearing instruments); hearing aids; medical hearing instruments for use as hearing aids; prosthetic hearing devices; audiometers; components and parts of the above-mentioned goods as well as accessories for the above-mentioned goods.

Klasse 35: Retail, wholesale, online and mail order retail services for pharmaceutical preparations for treating ear-related diseases, for sanitary preparations for medical purposes, for ear drops, for software for hearing instruments, for wireless transmission and receiving devices, particularly for hearing instruments, for batteries, for apparatus, for recording, transmission and reproduction of sound, images and/or data, particularly, for hearing instruments; retail, wholesale, online and mail order retail services for magnetic data carriers, particularly for hearing instruments, for data processing equipment, particularly for hearing instruments, for computers, particularly for hearing instruments, for data processing programs, particularly for hearing instruments, for electronic publications [downloadable], for data carriers; retail, wholesale, online and mail order retail services for devices for hearing-impaired persons, for hearing instruments, for hearing aids, for prosthetic hearing devices, for audiometers, for components and parts of the above-mentioned goods as well as accessories for the above-mentioned goods.

Klasse 44: Audiology services; medical advisory services for persons with restricted hearing capacity; medical services in audiological diagnosis; installation of hearing instruments, hearing aids, prosthetic hearing devices, namely hearing aid fitting and testing services.

3. Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
4. Klage kom inn den 25. oktober 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 25. november 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket mangler som helhet det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene.
- Sammenstillingen BE BRILLIANT vil kunne oppfattes som «vær brilliant!», «vær flott!», «vær enestående!» eller «vær utmerket!».
- Når BE BRILLIANT brukes for høreapparater og varer og tjenester knyttet til ørerelaterte sykdommer, vil det oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn om at varene og tjenestene kan ha positiv virkning på brukeren.
- Uttrykket består av enkle engelske ord og er grammatikalsk korrekt. Meningsinnholdet vil forstås uten fortolkningsinnsats. Merket er verken originalt eller vagt, og vil utelukkende oppfattes rosende om varenes og tjenestenes kvalitet og positive virkning. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen som er et av hovedformålene med et varemerke.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner. EUIPOs vedtak i denne saken kan ikke tillegges vesentlig vekt. Dette er en forvaltningsavgjørelse i en enkeltsak, og kan ikke ses som uttrykk for en etablert praksis.

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

- Merket BE BRILLIANT har ingen direkte eller entydig betydning, hverken isolert eller i relasjon til varene og tjenestene.
- Merketeksten vil framkalle undring, og sette i gang en kognitiv prosess som gjør varemerket registrerbart. Teksten kan forstås på flere forskjellige måter, men ingen av disse er beskrivende for varer som høreapparater. Gjennomsnittsforbrukeren må spørre seg hva BE BRILLIANT skal bety, og om det er høreapparatene som skal gjøre brukeren brilliant. For å komme fram til en slik betydning skulle merket ha vært IS BRILLIANT.
- Slik som i lagmannsrettens dom LB-2019-054145 NEVER STOP EXPLORING, vil merket oppfattes som en generell oppfordring som ikke har noen relevant betydning til varene og tjenestene. Det gir ingen mening å hevde at disse varene og tjenestene er i stand til å BE BRILLIANT.
- Klagenemndas avgjørelser 20/00069 LET'S WRITE THE FUTURE og 20/00023 BECAUSE IT'S YOU er sammenlignbare med nærværende merke. Klagenemnda kom til at det ville kreve en betydelig kognitiv tankeprosess for å komme til at varemerkene relaterte seg til de aktuelle varer og tjenester. Dersom innværende merke ikke aksepteres, vil det være i strid med Klagenemndas egen praksis.
- Merket er registrert i en rekke andre land og jurisdiksjoner, herunder i EU. Norsk rettspraksis tilsier at EUIPOs vurderinger skal tillegges en viss betydning for

registreringspraksis i Norge. Dette er blant annet slått fast i den nevnte dommen NEVER STOP EXPLORING. Merket er også akseptert i andre land som det er naturlig for Norge å sammenligne seg med, herunder Sveits, Storbritannia og USA.

**7. Klagenemnda skal uttale:**

**8. Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.**

9. Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten BE BRILLIANT.
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 kan være en privat sluttbruker med hørselsutfordringer, en spesialist i helsesektoren eller en profesjonell næringsdrivende som selger høreapparater og software til disse. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
15. Spørsmålet i saken er om BE BRILLIANT har særpreg for de aktuelle varene og tjenestene etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

16. 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.
17. Merket i saken er egnet til å oppfattes som et utsagn eller et slagord. Det oppstilles ikke et strengere krav til slagord enn for andre typer varemerker, jf. for eksempel EU-domstolens uttalelser i C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 36 og C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach avsnitt 25. Den konkrete vurderingen av om et slikt merke er registrerbart kan likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker, fordi gjennomsnittsforbrukeren ikke har for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra slagord, jf. C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit avsnitt 35. I norsk og europeisk praksis har rosende og/eller 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, og Borgarting lagmannsretts dom i LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING.
18. I vurderingen av om et slagord har særpreg 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. Klagenemnda har kommet til at merket mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
20. Merket er en sammenstilling av ordene BE og BRILLIANT. BRILLIANT er et vanlig ord som har samme betydning på norsk og engelsk. I relasjon til gjenstander kan adjektivet bety skinnende eller strålende. Videre kan ordet beskrive menneskelige egenskaper, og angi at en person er enestående eller begavet. Ifølge Oxford Dictionary of English kan adjektivet bety at noen er «exceptionally clever or talented». Sammenstilt med det engelske verbet «(to) be» – med den norske betydningen «å være» – vil BRILLIANT forstås som en beskrivelse av menneskelige egenskaper, for eksempel i betydninger som «vær brilliant» eller «vær enestående». Uttrykket er grammatisk korrekt og enkelt å forstå for den norske gjennomsnittsforbrukeren som har gode engelskkunnskaper.
21. Merket gjelder varer som «hearing aids», «software for hearing instruments» og salg av de samme varene, samt tjenester som «medical services in audiological diagnosis». Alle varene og tjenestene er, eller kan være, knyttet til hørsel og forbedring av hørsel. For slike varer og tjenester vil merket kun oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn om at brukeren vil bli (eller føle seg) brilliant ved å benytte seg av varene og tjenestene.
22. Klager anfører at merket ikke formidler et umiddelbart forståelig budskap i relasjon til for eksempel høreapparater. Klagenemnda deler ikke denne oppfatningen. Uttrykket

formidler et lett forståelig positivt budskap om at varene og tjenestene gjør deg brilliant. Omsetningskretsen vil oppfatte BE BRILLIANT som et rosende reklameutsagn og som en oppfordring til kjøp. Merket består ikke av noen elementer som har gjenkjennelseeffekt og som er egnet til å feste seg i erindringen hos gjennomsnittsforbrukeren.

23. Det at merket ikke gir konkret informasjon om de aktuelle varene og tjenestene, innebærer ikke at det har særpreg, se til dette EU-rettens avgjørelse T-555/18 See More. Reach More. Treat More. avsnitt 29 med videre henvisninger. Reklameutsagnet kan brukes for å referere til varer og tjenester av ulikt kommersielt opphav, og er ikke er egnet til å utpeke én bestemt kommersiell tilbyder, jf. T-186/07 DREAM IT, DO IT! avsnitt 37.
24. Klagenemnda har etter en konkret helhetsvurdering kommet til at den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
25. Klager har vist til Borgarting lagmannsretts dom i LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING og to avgjørelser fra Klagenemnda som gjaldt slagord. Avgjørelsene klager viser til er relevante ved at de gir veiledning om særpregsnormen, men de konkrete utfallene i disse sakene kan ikke tillegges avgjørende vekt i foreliggende sak. Lagmannsretten la vekt på at NEVER STOP EXPLORING kan oppfattes i en filosofisk kontekst og «gi assosiasjoner til utforskning av menneskets tilværelse i vid forstand». Etter Klagenemndas syn er BE BRILLIANT på sin side umiddelbart rosende.
26. Det at BE BRILLIANT 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 det ikke vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. vurderingen over. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer for flerordsmerker som er oppstilt i rettspraksis fra EU og norsk rett. Den skjønsmessige 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 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.
27. På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 10, 35 og 44, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Lill A. Grimstad  
(sign.)