



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 21/00016  
Dato: 14. april 2021

---

Klager: L'Oreal  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. desember 2020, hvor ordmerket THIS IS EVERYTHING, internasjonal registrering nr. 1405949, med søknadsnummer 201807358, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 3: Cosmetics; make-up preparations.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 30. januar 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 23. februar 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret finner at THIS IS EVERYTHING mangler særpreg for varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Selv om EU-domstolen har påpekt at den samme generelle distinktivitetsnormen skal følges for alle typer merker, kan det ikke utelukkes at den konkrete vurderingen kan bli noe annerledes for noen merke kategorier.
- For at et flerordsmerke skal kunne gis virkning etter varemerkeloven, må merket besitte en viss originalitet eller rikholdig betydningsinnhold som utløser en tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren, som igjen gjør at merket vil oppfattes som en kommersiell opprinnelse.
- THIS IS EVERYTHING kan oversettes til «dette er alt». Ordet EVERYTHING brukes for å angi «alt av betydning» eller «alt som er viktig», når ordet utgjør en del av et språklig uttrykk. For eksempel vil en person som har «alt» forstås som et uttrykk for en person som har alle tenkelige, fordelaktige egenskaper, mens uttrykk som «bilen som har alt» er vanlig brukt innen markedsføring for å formidle at en vare har alt man trenger eller at den fyller alle behov.
- Brukt for kosmetikk og sminkeprodukter, vil merket derfor oppfattes som et rosende utsagn som formidler at merke innehavers varer er alt man trenger, alt man kan ønske seg eller fyller alle behov. At det i merketeksten ikke står THIS IS EVERYTHING [YOU NEED] eller THIS

IS EVERYTHING [YOU WANT] er ikke avgjørende. Uttrykket THIS IS EVERYTHING gjengir likevel et objektivt budskap som er lettfattelig, og som vil forstås umiddelbart uten noen form for fortolkning eller nærmere tankeprosess.

- Den internasjonale registreringen fremstår etter dette som et rent salgsfremmende slagord uten et minimum av særpreg. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at den internasjonale registreringen er gitt virkning i andre land, herunder i EU.
- Det kan heller ikke legges vekt på bruk av merket i Norge. Dokumentasjonen er samlet sett ikke tilstrekkelig til å vise en slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven § 14 tredje ledd.

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

- Patentstyret har lagt en for streng særpregsvurdering til grunn, og det anføres at den internasjonale registreringen innehar tilstrekkelig særpreg for at merket gis virkning for varene i klasse 3.
- Merket THIS IS EVERYTHING, som kan oversettes til «dette er alt» eller «dette er det «mest sentrale», vil sette i gang en kognitiv tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren på grunn av merkets oppfordrende og altomfattende budskap.
- Det vises til at slagordene NO MORE TEARS, NO MORE CHEMICALS og NO MORE BAD HAIR DAYS har blitt ansett særpreget i EU, mens NO MORE TEARS også ble ansett som særpreget i Norge. Disse slagordene formidler et lignende budskap rundt de egenskapene som finnes ved produktet, som THIS IS EVERYTHING.
- I likhet med NEVER STOP EXPLORING, som Borgarting lagmannsrett fant særpreget i sak LB-2019-54145, fremstår også THIS IS EVERYTHING som kraftfullt og direkte, og denne helheten gjør at det er egnet til å feste seg i hukommelsen hos dem som møter merket i handelen.
- I henhold til relevant praksis for flerordsmerker, jf. eksempelvis EU-domstolsavgjørelsene C-64/02, Das Prinzip Der Bequemlichkeit og C-398/08 P, Vorsprung Durch Technik, er det ikke nødvendig at den kognitive prosessen leder forbrukeren frem til noen faktisk konklusjon umiddelbart. Det sentrale er at en kognitiv prosess iverksettes. THIS IS EVERYTHING har i tillegg en klar gjenkjennelseeffekt, og oppfyller dermed garantifunksjonen.
- THIS IS EVERYTHING har blitt godkjent av EU under varemerkeregistrering EUTM 015539794. Det er ingen forhold som tilsier at det aktuelle merket skulle bli oppfattet annerledes i Norge enn i andre europeiske lands omsetningskretser.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av teksten THIS IS EVERYTHING.
- 10 I vurderingen av om merket skal kunne 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.
- 11 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.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 retter seg både mot private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Spørsmålet i saken er om flerordsmerket THIS IS EVERYTHING for de aktuelle varene i klasse 3 er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og dermed oppfylle garantifunksjonen etter varemerkeloven § 14 første ledd jf. § 70 tredje ledd.
- 16 Kravet til særpreg må ses i lys av varemerkelovens formål, som er å være et individualiseringsmiddel som angir produktenes kommersielle opprinnelse. Særpregsvurderingen etter varemerkeloven § 14 første ledd er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for flerordsmerker enn for andre varemerker, jf. eksempelvis EU domstolens avgjørelser i C-64/02, Das Prinzip Der Bequemlichkeit, avsnitt 32, og C-398/08 P, Vorsprung Durch Technik, avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et flerordsmerke kan godtas for registrering, kan ifølge EU-

domstolen likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. Ifølge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen merker, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P, *Wir Machen Das Besondere Einfach*, avsnitt 26.

- 17 Flerordsmerker har ofte karakter av å være en sammenstilling av salgsfremmende utsagn og/eller rosende ytringer. Denne kategorien av flerordsmerker har i praksis både i Norge og EU ofte blitt ansett for å mangle særpreg fordi merket etter en konkret vurdering blir funnet å ikke være egnet til å identifisere en kommersiell opprinnelse og skille de aktuelle varene og tjenestene fra varene og tjenestene til andre virksomheter. Imidlertid er det i praksis fra EU-organene også eksempler på at et flerordsmerke, til tross for at det kan oppfattes som salgsfremmende og/eller rosende, kan ha særpreg dersom det anses å ville bli oppfattet som egnet til å angi produktets kommersielle opprinnelse, se eksempelvis EU-retten sak T-305/16, *Love To Lounge* avsnitt 89, som bekrefter EU-domstolens C-398/08 P, *Vorsprung Durch Technik*, avsnitt 45. I denne vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet, hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte merkets betydningsinnhold, eller om merket igangsetter en kognitiv prosess hos forbrukeren, jf. C-398/08 P *Vorsprung Durch Technik*, avsnitt 57.
- 18 Fra praksis kan man utlede to vurderingstemaer når man står overfor et flerordsmerke som ikke er beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. For det første skal det vurderes om merket er en salgsfremmende ytring/et rosende utsagn. Hvis svaret er bekræftende, vil den siste vurderingen være om merket likevel er egnet til å angi kommersiell opprinnelse, men da med et noe strengere vurderingskriterium: «By contrast, such a mark must be recognised as having distinctive character if, apart from its promotional function, it may be perceived immediately by the relevant public as an indication of the commercial origin of the goods and services concerned» jf. ovennevnte avgjørelse, *Love To Lounge*, avsnitt 89. Det er således ikke tvilsomt om at det stilles krav om at ethvert merke må være egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og skille de aktuelle varene/tjenestene fra varene/tjenestene til andre virksomheter.
- 19 Et eksempel på et flerordsmerke som EU-retten har ansett som særpreget i nyere tid, er sak T-133/13, *Wet Dust Can't Fly*. Retten fant her at sammenstillingen av ordene *Wet* og *Dust* formidlet et fantasifullt meningsinnhold, fordi «dust is no longer dust when it is wet». Merket ble dermed ansett for å inneha originalitet, for å kreve en fortolkningsinnsats, og samtidig iverksette en kognitiv prosess hos forbrukeren. Se avgjørelsens avsnitt 49-51. Et annet, og enda nyere eksempel, er sak T-253/20, hvor retten fant at flerordsmerket *It's Like Milk But Made For Humans* var særpreget for diverse melkeerstatningsprodukter. EU-retten mente at forbrukeren her ville oppfatte en motsetning i merketeksten, med den følge at merket ikke bare formidlet ideen om at varene var «akin to milk and are intended for human consumption, but also the idea that milk itself is not.» Merket var derfor egnet til å så tvil om «the commonly accepted idea that milk is a key element of the human diet», og ville sann sett iverksette en kognitiv prosess hos gjennomsnittsforbrukeren. Flerordsmerket *It's Like*

Milk But Made For Humans var derfor lett gjenkjennelig og i stand til å skille innehavers varer fra varene til andre virksomheter. Se avgjørelsens avsnitt 44-46.

- 20 Fra nyere norsk praksis, kan det videre nevnes at NEVER STOP EXPLORING, som også klager viser til, ble funnet særpreget av Borgarting lagmannsrett i sak LB-2019-54145. Lagmannsretten anså at merket var egnet til å skape undring og at det ville kreve «en viss grad av tankevirksomhet hos forbrukeren for å plassere merket i riktig kontekst». Fra Klagenemndas nyere praksis vedrørende flerordsmerker, vises det eksempelvis til at CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT ble ansett som særpreget i sak VM 19/00136. For alkoholholdige drikkevarer i klasse 33, formidlet merketeksten etter Klagenemndas syn et motsetningsfylt budskap, noe som ville skape undring, og samtidig kreve en viss refleksjon og analyse av forbrukeren. Se avgjørelsens avsnitt 22.
- 21 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil forstå foreliggende merke, THIS IS EVERYTHING, i betydningen «dette er alt (du ønsker)» eller «dette er alt (av betydning)». At EVERYTHING får slike betydninger når ordet utgjør en del av et språklig uttrykk, legges eksempelvis til grunn i avsnitt 22 i en nylig avsagt avgjørelse fra EUIPOs Board of Appeal, det vil si R 2079/2020-4, LISTENING IS EVERYTHING. På denne bakgrunn vil THIS IS EVERYTHING kun oppfattes som å formidle et rosende budskap om at innehavers kosmetikk- og sminkeprodukter dekker kundens «alle behov og ønsker», og «alt» som er av betydning for kunden.
- 22 I motsetning til de flerordsmerkene som nevnes i avsnitt 19-20 ovenfor, innehar ikke THIS IS EVERYTHING en viss originalitet, og vil ikke kreve noen fortolkningsinnsats av gjennomsnittsforbrukeren for at hun eller han skal forstå merkets betydningsinnhold. Merket vil heller ikke iverksette noen kognitiv prosess hos forbrukeren, men snarere kun oppfattes som et generelt reklameutsagn med et positivt og rent salgsfremmende meningsinnhold.
- 23 Den internasjonale registreringen er etter dette uten evne til å feste seg i forbrukerens erindring som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Gjennomsnittsforbrukeren vil i møte med merket lete videre etter indikatoren på den kommersielle opprinnelsen bak varene, og vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen THIS IS EVERYTHING. Den internasjonale registreringen oppfylder derfor ikke et varemerkes garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Klager viser til at flerordsmerkene NO MORE TEARS, NO MORE CHEMICALS og NO MORE BAD HAIR DAYS har blitt ansett som særpreget i EU, og til at NO MORE TEARS også er registrert i Norge. Klager anser disse merkene som sammenlignbare med THIS IS EVERYTHING. Etter Klagenemndas syn er ikke disse merkene direkte sammenlignbare med den internasjonale registreringen. Klagenemnda skal her bemerke at ingen av merkene består av ordet EVERYTHING, og at de semantisk sett formidler et motsatt budskap sammenlignet med THIS IS EVERYTHING, det vil si «ikke mer (av noe)».

- 25 Klager har også vist til at THIS IS EVERYTHING er registrert i EU, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i andre jurisdiksjoner kan være relevant, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket for de aktuelle varene. Klagenemnda finner det klart at merket fremstår som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor, og andre lands vurderinger får dermed ikke avgjørende betydning. Det skal også bemerkes at beslutningen om å registrere THIS IS EVERYTHING i EU ble kun vurdert av én instans, det vil si EUIPOs første instans. Det ble følgelig ikke utstedt noen korrespondanse i saken, som redegjør nærmere for hvorfor merket ble ansett som registrerbart i EU.
- 26 Videre viser Klagenemnda 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.
- 27 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Kaja von Hedenberg  
(sign.)