



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00023  
Dato: 29. april 2020

---

Klager: Giorgio Armani S.p.A.  
Representert ved: Bryn Aarflot AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:  
Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Martin Berggreen Rove  
har kommet fram til følgende

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. november 2019, hvor ordmerket BECAUSE IT'S YOU, internasjonal registrering nr. 1331922, søknadsnummer 201702119, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 3: Perfumes.

- 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 14. januar 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 24. februar 2020 jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Den internasjonale registreringen mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Innehavers varefortegnelse gjelder varene «perfumes» i klasse 3, som varierer i pris og kvalitet. Det må derfor legges et normalt, og ikke høynet, oppmerksomhetsnivå til grunn.
- Merket består av den engelske teksten BECAUSE IT'S YOU som kan forstås som «fordi det er deg». Brukt for parfymen i klasse 3 vil merketeksten oppfattes som at varene er spesielt rettet mot den forbrukeren som møter merket og at innehaver setter kundene sine høyt.
- BECAUSE IT'S YOU er språklig korrekt engelsk, og er et nærliggende uttrykk å bruke for å fortelle noen at de er viktige og betyr noe. I en markedsførings- eller omsetningssituasjon av parfymen vil merket BECAUSE IT'S YOU kunne oppfattes som at forbrukeren er spesielt utvalgt og at varene er laget for å gi kunden det beste.
- Brukt for parfymen kan merket også oppfattes som at duften gjenspeiler forbrukeren, fordi det er en relevant egenskap ved parfyme at forbrukeren kan relatere seg personlig til duften.
- Det kreves ikke noen fortolkningsinnsats for å forstå merkets budskap eller relasjonen til varene. Merket utløser heller ikke noen tankeprosess hos forbrukeren som gjør at det vil feste seg som en angivelse av en kommersiell opprinnelse. Det hverken antyder eller skaper spørsmål hos forbrukeren som gir merket et suggestivt preg.
- BECAUSE IT'S YOU er et helt enkelt salgsfremmende uttrykk som ikke er egnet til å oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse som vil skille de aktuelle varene fra

andres. Merket oppfyller således ikke garantifunksjonen som er ett av hovedformålene med et varemerke.

- Merkeinnhavers fullmektig har vist til at merker som MADE OF MORE og OWN YOUR HEALTH er funnet særpreget av Klagenemnda, og til at Patentstyret har godkjent merker som BECAUSE WE CAN og TELL YOUR STORY. Selv om noen av merkene inneholder ord som BECAUSE og YOU, består disse merkene, som helhet, av helt andre sammenstillinger enn innehavers merke. Patentstyret må foreta en konkret vurdering i den enkelte sak.
- At den aktuelle internasjonale registreringen har blitt godkjent som særpreget i Australia, Japan, New Zealand og Singapore, har vært et moment i vurderingen, men kan ikke tillegges avgjørende vekt.
- Den internasjonale registreringen nektes etter dette virkning i Norge.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og konklusjon.
- Merket er egnet til å sikre varemerkets funksjon som angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Ifølge EU-praksis skal det ikke anvendes en strengere distinktivitetsnorm for slagord enn for andre merker, og det gjelder derfor i utgangspunktet de samme registreringsvilkår for slagord som for andre merketyper, jf. EU-domstolens avgjørelser C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, avsnittene 32 og 44, og C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, avsnittene 36 og 38.
- Det ovennevnte ble også slått fast av Borgarting lagmannsrett, sak nr 19-054145ASD-BORG/01, NEVER STOP EXPLORING, der lagmannsretten konkluderte med at det ikke skal oppstilles en strengere norm for slagord enn for andre typer merker.
- Det avgjørende er ikke om merket mangler originalitet og kreativitet, eller om merket kan oppfattes som et salgsfremmende slagord. Det avgjørende må være om merket krever at gjennomsnittsforbrukeren må gjennom en viss tolkning eller kognitiv prosess som igjen gjør at merket er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet.
- Engelsk språkvalg på det aktuelle slagordet vil i seg selv kunne bidra til at merket anses tilstrekkelig særpreget ved at forbrukeren i større grad enn om merket hadde vært på norsk, må gjennom en fortolkningsprosess. Det vises til tingrettens uttalelse i dommen om NEVER STOP EXPLORING.
- BECAUSE IT'S YOU vil utvilsomt iverksette en kognitiv prosess hos gjennomsnittsforbrukeren. I møte med BECAUSE IT'S YOU vil en forbruker kunne stille seg spørsmål som, vil de (tilbyderen) meg vel fordi jeg er meg, hva har det å si for parfymen at nettopp jeg er meg, og er det noe spesielt med meg? Vil jeg ved å bruke denne parfymen kunne fremheve

lukten som nettopp er meg? Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke umiddelbart oppfatte BECAUSE IT'S YOU som et generelt salgsfremmende uttrykk uten adskillende evne.

- Gjennomsnittsforbrukeren er videre vant til å oppfatte slagord i tilknytning til varene i klasse 3. Klager viser til en rekke flerordsmerker registrert av Patentstyret for varer i klasse 3.
- Det er i henhold til praksis ikke nødvendig at den kognitive prosessen leder forbrukeren frem til noen faktisk konklusjon umiddelbart. Det sentrale er at prosessen iverksettes, hvilket den gjør i det øyeblikk forbrukeren tenker at «hva innebærer dette».
- Klager ønsker også å vise til at ordmerket BECAUSE IT'S PERSONAL ble registrert av Patentstyret under registrering nr. 301780 for «kosttilskudd» i klasse 5, i 2019, samtidig som Klagenemnda anså MADE OF MORE, VM 13/184, og OWN YOUR HEALTH, VM 17/00053, som særpreget.
- BECAUSE IT'S YOU ble ansett særpreget og registrerbart i Frankrike, Sveits og EU, i tillegg til blant annet Australia, India, New Zealand, Singapore, Tyrkia og Ukraina. Det skal fremheves at praksis fra EU og andre engelsktalende land burde være tungen på vektskålen i en fornyet vurdering av den internasjonale registreringen, til tross for at EU-praksis ikke er bindende for Patentstyret og Klagenemnda. Det vises i denne sammenheng til det som ble lagt til grunn i Borgarting lagmannsretts dom av 1. juni 2015 (Tretorn Aktiebolag), samt i flere avgjørelser fra Klagenemnda, for eksempel sak 13/127, der det uttales at Klagenemnda har vektlagt at merket HYBRIFLEX har blitt akseptert i en rekke andre land, herunder mange engelsktalende land.
- Med støtte i lagmannsrettsdommene TRETORN og NEVER STOP EXPLORING, bør det legges vekt på at det aktuelle merket er registrert i både EU og Sveits. Det er ikke i nærværende sak noen grunn til å anta at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU og Sveits.
- Klager ber om at Klagenemnda foretar en ny vurdering av den internasjonale registreringens registrerbarhet i lys av det ovennevnte.

#### **7 Klagenemnda skal uttale:**

#### **8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke med teksten BECAUSE IT'S YOU.

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 vil både være private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Patentstyret har ikke begrunnet nektelsen med at merket er beskrivende for de aktuelle varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd. Klagenemnda er enig i dette og finner det derfor ikke nødvendig å gå nærmere inn i denne vurderingen.
- 16 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om flerordsmerket BECAUSE IT'S YOU, for de aktuelle varene, har tilstrekkelig særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd.
- 17 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 slagord enn for andre varemerker, jf. eksempelvis 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 slagord 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 avgjørelse i sak C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 26.
- 18 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 ble funnet å ikke være egnet til å identifisere en kommersiell opprinnelse og skille de aktuelle varene

fra varene 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 T-305/16, Love To Lounge avsnitt 89, som bekrefter 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 og hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. avsnitt 57 i samme avgjørelse.

- 19 Praksis gir altså anvisning på to vurderingstemaer når man står overfor et flerordsmerke/slagord 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 bekreftende, 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 ikke tvil 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.
- 20 Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og at merketeksten vil oppfattes som «fordi det er deg». Teksten gir positive assosiasjoner, og spiller på betydninger som at du som kunde er «utvalgt». Dette betyr, som nevnt i avsnitt 18, ikke at merket dermed er uten særpreg. Klagenemnda finner at gjennomsnittsforbrukeren må gjennom enkelte tankesprang før hun eller han oppfatter merketeksten som rent salgsfremmende, for eksempel med betydninger som at varetilbyder har produsert varene med særlig omhu, «fordi du fortjener det beste», eller at parfyme varene «gjenspeiler forbrukeren», slik som lagt til grunn av Patentstyret. Til det etterlater BECAUSE IT'S YOU et for vagt forestillingsbilde. Gjennomsnittsforbrukeren må, etter Klagenemndas syn, foreta en nærmere fortolkning av merketeksten for å oppfatte merket som rosende, og med de betydningsinnhold som nevnt, hvilket gir det et visst minimum av originalitet.
- 21 Klagenemnda har etter dette kommet til at merket passerer grensen for det suggestive, og dermed at BECAUSE IT'S YOU er egnet til å fungere som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket kan gis virkning i Norge, og Patentstyrets avgjørelse må oppheves.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1331922, med søknadsnummer 201702119, ordmerket BECAUSE IT'S YOU, gis virkning i Norge for varene i klasse 3.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)