



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00109  
Dato: 9. april 2018

---

Klager: Clinique Laboratories LLC  
Representert ved: Acapo AS

---

Innklagede: Bjørg Johansen

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. mai 2017, hvor Patentstyret etter innsigelse opphevet registrering nr. 287414, det kombinerte merket CLINIQUE IRIS, for varene i klasse 3, men opprettholdt registreringen for varene og tjenestene i klasse 10 og 44. Det kombinerte merket har følgende utforming:



Varemerket ble den 10. juni 2016 registrert for følgende varer:

- Klasse 3: Kosmetiske preparater, kosmetikk, krem og lotioner for hudpleie, rensemelk og såper, gel og eteriske oljer, hårfjerningsmidler, parfumer, hårvann og lotioner for hodebunnen, krem og lotioner for fotodynamisk behandling av hud.
- Klasse 10: Medisinsk og hudpleie utstyr, innretninger og instrumenter for medisinske, kirurgiske, dermatologiske, fysikalske og odontologiske behandlinger og diagnose, herunder utstyr som avgir elektromagnetiske bølger, lydbølger og sjokkbølger, samt laser og lys utstyr for fotodynamisk terapi og diagnose.
- Klasse 44: Helsetjenester herunder kosmetiske hud-, hår- og kroppsbehandlinger, samt behandlinger av hodebunn, inkludert hårimplantasjon og kosmetiske konsultasjoner.
- 3 Clinique Laboratories LLC innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med følgende eldre varemerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b:
- Registrering nr. 165029, det kombinerte merket C CLINIQUE, registrert for følgende tjenester:



Klasse 44: Hele klassen.

- Registrering nr. 146831, ordmerket CLINIQUE, registrert for følgende varer:

Klasse 3: Lepestifter, øyenskygge, rouge, kosmetiske underlagskrem, pudder for sminking, kajalstifter og konturblyanter, maskara, neglelakk, kosmetisk krem, kosmetiske øyekremer, kosmetiske fuktighetskremer, kosmetiske solpreparater, ansiktssåpe, hårsjampo og andre kosmetiske hårpleieprodukter, parfyme og toalettpreparater og produkter for menn til personlig bruk, såper, barberkrem og barbevann, deodoranter til personlig bruk.

- 4 Innsigelsen var videre basert på at CLINIQUE er et velkjent merke og at det registrerte merket representerte en urimelig utnyttelse av det velkjente merket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 andre ledd.
- 5 Innsigelsen var til slutt begrunnet med at merket er innlevert i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.
- 6 Patentstyret kom frem til at det var en risiko for forveksling med innsigers registrering nr. 146831, ordmerket CLINIQUE, for varene i klasse 3, men ga ikke innsiger medhold på de øvrige grunnlag. Patentstyret opprettholdt derfor etter innsigelsen registreringen for varene i klasse 10 og tjenestene i klasse 44.
- 7 Klage over Patentstyrets avgjørelse innkom 14. juli 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 26. juli 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

#### 8 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

##### Vurdering etter § 16 bokstav a) og § 4 første ledd bokstav b):

- Det foreligger vareidentitet og vareslagslikhet i klasse 3.
- Varene i klasse 3 og 10 kan ha en viss grad av samme formål, men er av forskjellig art, er ikke i konkurranse med hverandre, er ikke komplementære, har ikke samme distribusjonskanaler og har normalt ikke samme kommersielle opprinnelse. Det foreligger ikke vareslagslikhet mellom varene i klasse 3 og 10.
- Selv om varene i klasse 3 og tjenestene i klasse 44 er av lignende slag, er det forskjell på varene og tjenestene.
- Innsigerss kombinerte merke C CLINIQUE ble inngitt i 1999 og registrert på et tidspunkt da tjenestene som er angitt i klasse 44, inngikk i klasse 42, se 7. utgave av Nice-klassifikasjonen. Tjenestene i klasse 42 og 44 er derfor identiske.
- Felleselementet CLINIQUE medfører at det foreligger både visuelle og fonetiske likhetstrekk. Likhetstrekkene er størst mellom innklagedes merke og klagers ordmerke. Tekstelementet IRIS og figurelementene i innehavers og innsigers merker medfører en

forskjell. Størst forskjell foreligger mellom innehavers merke og innsigers kombinerte merke.

- CLINIQUE er det franske ordet for «klinisk» og «klinikk», og vil bli oppfattet med dette betydningsinnholdet når det benyttes for de aktuelle varene og tjenesten. Elementet CLINIQUE gir et tilnærmet likt betydningsinnhold. Forskjellen ligger i at innehavers merke vil bli oppfattet som Iris klinikken.
- Innsigers ordmerke CLINIQUE ble registrert på bakgrunn av innarbeidelse, og har dokumentert fortsatt betydelig bruk. Merket har særpreg for varene i klasse 3. Dokumentasjonen viser ikke at CLINIQUE er innarbeidet for helsetjenester, og vil for disse tjenestene være direkte beskrivende siden slike tjenester ofte tilbys på en klinikk.
- Det foreligger en fare for forveksling mellom innehavers merke og innsigers ordmerke for varene i klasse 3, da det er identitet mellom varene og innsigers ordmerke CLINIQUE har opparbeidet og vedlikeholdt et særpreg gjennom innarbeidelse.
- Det foreligger ikke en fare for forveksling mellom ordmerket CLINIQUE i klasse 3 og det kombinerte merket CLINIQUE IRIS i klasse 44. Det er forskjeller mellom varene og tjenestene, og CLINIQUE er direkte beskrivende for tjenestene og spiller derfor ingen dominerende rolle i innklagedes merke.
- Det foreligger ikke fare for forveksling mellom innsigers kombinerte merke C CLINIQUE og innehaverens merke i klassene 42 og 44. Det er lagt avgjørende vekt på at CLINIQUE er direkte beskrivende for disse tjenestene, og at IRIS og den figurative utformingen av begge merkene skaper tilstrekkelig avstand mellom merkene.

Vurdering etter § 16 bokstav a) og § 4 andre ledd:

- Ordmerket CLINIQUE er velkjent for kosmetiske produkter.
- Patentstyret kan ikke se at bruken av det registrerte merket for varene i klasse 10 og tjenestene i klasse 44, vil skape en assosiasjon til det velkjente merket som medfører en urimelig utnyttelse av det velkjente merket.
- Avstanden mellom varene i klasse 3 og i klasse 10, samt de visuelle og fonetiske forskjeller mellom merkene, medfører at det må antas at risikoen for urimelig utnyttelse må anses som liten. Det er også lagt vekt på at CLINIQUE betyr «klinisk», og at omsetningskretsen fort vil kunne oppfatte innehavers merke som en helhet, Iris-klinikken. Innsigers velkjente merke vil dermed ikke beholde sin selvstendige adskillelsesevne i det registrerte merket.
- Det samme gjelder bruken av det registrerte merket for tjenestene i klasse 44. Her vil CLINIQUE bli oppfattet som direkte beskrivende og vil derfor ikke skape en assosiasjon til det velkjente merket.

Vurdering etter § 16 bokstav b):

- Patentstyret har ikke foretatt en vurdering av varemerkeloven § 16 bokstav b, da fare for forveksling er et vilkår etter bestemmelsen.

**9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager fastholder for Klagenemnda at:
  - o Det registrerte merket krenker klagers rett ved at det er egnet til å forveksles med klagers eldre registreringer i den alminnelige omsetningen når det brukes for de aktuelle varene i klasse 10 og tjenestene i klasse 42, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
  - o Bruken av det registrerte merket for varene i klasse 10 og tjenestene i klasse 42 vil medføre en urimelig utnyttelse av klagers velkjente merke, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
  - o Søknaden til innklagede ble inngitt i strid med «god forretningsskikk» jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b).

Anførsler til vurderingen etter § 16 bokstav a) og § 4 første ledd bokstav b):

- Elementet CLINIQUE er alene registrert som ordmerke i reg.nr. 146831, for varer i klasse 3. Det er for disse og lignende varer og tjenester således etablert et sterkt varemerkerettslig vern for dette tekstelementet, for Clinique Laboratories LLC. CLINIQUE er i tillegg registrert som del av øvrige tekst- og figurkombinasjoner.
- Når det gjelder varene i klasse 10, særlig utstyr for hudpleie, skal det anføres at disse kan benyttes i forbindelse med klagers varer, og det derfor er en nærhet mellom produktene.
- Det anføres at kravet til varelikhet etter § 4 er oppfylt, samt at det er sannsynliggjort at de to aktuelle varemerkene har samme type utsalgssted, samme omsetningskrets og formål. Omsetningskretsen vil følgelig ikke klare å skille de to fra hverandre. Det foreligger av den grunn forvekslingsfare.
- Patentstyret har korrekt kommet til at klagers varemerke CLINIQUE er velkjent i Norge. Like fullt bygger avgjørelsen i stor grad på at ordet CLINIQUE opprinnelig er beskrivende. Hva angår varene i klasse 10 medfører dette åpenbart ikke riktighet. Ordmerket CLINIQUE er ikke beskrivende for varene, og en streng norm må legges til grunn i forvekslingsvurderingen basert på dette.
- Det kombinerte merket CLINIQUE C med reg.nr. 165029 er vernet for hele klasse 42.

Anførsler til vurderingen etter § 16 bokstav a) og § 4 andre ledd:

- Det er etablert et sterkt vern av CLINIQUE gjennom mange års intensiv bruk. Denne bruken har medført at varemerket nyter et utvidet vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd, hvilket Patentstyret i sin avgjørelse har akseptert.
- Varemerket CLINIQUE, for kosmetikk og hudpleiepreparat, ble først lansert i USA i 1968, og siden 1970 har produktene vært tungt promotert og solgt over hele verden, inklusive Europa. CLINIQUE har blitt ett av verdens mest prestisjetunge varemerker innen kosmetikk og hudpleiepreparater, og har gjennom dette blitt assosiert med høykvalitetsprodukt og tjenester innen skjønnhetspleie. Gjennom de siste 40 år har rettighetshaver benyttet enorme summer for å annonsere, promotere og selge sine produkt. Som resultat av de massive investeringene har produktene under varemerket CLINIQUE oppnådd en enorm suksess i markedet.
- Bare for Norge er det for året 2015 omsatt produkter for mer enn 36 millioner norske kroner og for 2016 omsatt for mer enn 38 millioner norske kroner. For året 2015 er det benyttet mer enn 4 millioner norske kroner på annonse og promoteringskostnader, og mer enn 5 millioner norske kroner for året 2016.
- Klager har innlevert en omfattende mengde med dokumentasjon for bruken av varemerket CLINIQUE under innsigelsesbehandlingen i Patentstyret, som har tatt anførselen til følge. Dokumentasjonen er sendt på nytt og gjort gjeldende også i klagen.
- Varemerket CLINIQUE er et verdenskjent varemerke for en rekke ulike hudpleieprodukter, herunder også kosmetikk og lignende produkter ment for bruk på huden. Dette er hudpleieprodukter som blant annet brukes i hudpleiebehandlinger. Når det gis vern for varemerket for varer og tjenester som lett vil forbindes med de varer og tjenester som CLINIQUE er vernet for, vil omsetningskretsen lett ha en forestilling om at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to.
- Som eksempel nevnes at hudpleiebehandlinger som benevnes som «CLINIQUE IRIS» vil kunne gi omsetningskretsen en forestilling om at det benyttes CLINIQUE-produkter under behandlingen. Som velkjent varemerke har CLINIQUE også krav på et utvidet vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd, som går utover de eksakte varer og tjenester som varemerket er registrert for.
- CLINIQUE nyter et sterkt vern på grunn av dets massive innarbeidelse i Norge over mange tiår. Det understrekes at dette vernet ikke på noen måte kan tale i klagers disfavør ved at vernet begrenses eller innskrenkes, jf. Annen avd. avgjørelse nr. 4320 HYDRO vs HYDRON. Registreringen av varemerket CLINIQUE IRIS utgjør en urimelig utnyttelse av den innsats som er lagt ned i oppbyggingen av varemerket CLINIQUE i Norge.
- Siden merket er blitt velkjent i Norge har det tatt en annen betydning. I møte med ordet og stavemåten CLINIQUE brukt for slike nærliggende tjenester vil forbrukeren umiddelbart

knytte sin assosiasjon til klagers varemerke, ikke til det beskrivende element ved ordet. Merkets blikkfangereffekt svekkes åpenbart som følge av dette.

- Klager viser til en rekke avgjørelser fra EU-retten og -domstolen, samt en avgjørelse fra OHIM Board of Appeal, som anføres å stadfeste varemerket CLINIQUE sin høye anerkjennelse og sterke omdømme ved at CLINIQUE har vært til hinder for registrering av lignende varemerker både hva gjelder skjønnhetsprodukt i klasse 3 og tjenester innen skjønnhetspleie i klasse 44.
- I tillegg viser klager til KFIRs avgjørelse VM 15/022, VITAMAIL vs VITA med videre henvisninger, om at omsetningskretsen ofte vil legge mest merke til begynnelsen av et ordmerke.

Anførsler til vurderingen etter § 16 bokstav b):

- Det må legges til grunn at innklagede, som er driver av enkeltpersonforetaket CLINIQUE IRIS v/Björg Johansen måtte være kjent med klagers varemerke. Foretaket har drift innen hudpleievirksomhet og innklagede må antas å ha inngående kjennskap til nettopp hudpleieprodukt. Det anføres følgelig at søknaden ble inngitt i strid med god forretningsskikk etter § 16 første ledd bokstav b).

**10 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede holder ikke på med hudpleieprodukter og finner derfor Patentstyrets avgjørelse korrekt.
- Innklagede er et mindre familiefirma som ble etablert allerede i 1988 og ble registrert i enhetsregisteret den 20. februar 1995, og har siden 1988 anvendt navn/logo i markedsføringen og opparbeidet retten til registrering gjennom 29 år. Eksempler på annonser er lagt ved.
- Innklagede har satsset på medisinske behandlinger og helse-/skjønnhetsbehandlinger som virker, og har derfor en god trofast kundekrets. Behandlinger og diagnoser inkluderer blant annet ultralyd-diagnose, liposculture, laserhårfjerning, laser-facelift, body shape, ultralyd, hudrensning m.m.
- Clinique, klinikk eller clinic er en betegnelse for klinikk (eksempelvis Klinikk for Alle) som man ikke kan registrere alene, men kun i sammenheng med figurmerker eller annen tekst. På Internett via Gule sider finnes treff på: Clinique Monique, Centrum Face and Body Clinique, Stavanger Spa Clinique AS, Clinique Effect AS, Clinique Lovisa AS, Clinique Marine AS, Clinique Cicerone AS, Clinique 2000, Clinique Helene, Clinique helse og velvære og naturligvis Clinique IRIS.
- En vedlagt produktliste over Clinique Laboratories LLC sine produkter viser klart at det er tale om varer solgt i parfymier som hører hjemme i vareklasse 3. Produktlisten harmonerer

ikke med klinikkbehandling. Det er derfor ikke korrekt at klager angriper registreringen av CLINIQUE IRIS som varemerke i klasse 10 og 42.

- Andre merker med «Clinique» er blitt registrert, se «Clinique la Prairie» varemerke nr. 20111257, «CLP Clinique la Prairie» nr. 201110246 og «Clinique Monique» varemerke nr. 200309441. Klager leverte også innsigelse mot sistnevnte varemerke. Innklagede tolker det at merket er registrert i klasse 44 som at Patentstyret og klager har akseptert at «clinique» er en betegnelse for klinikk, et lokale hvor det utføres helsemessige behandlinger.
- Clinique IRIS har et klart medisinsk/helsemessig tilbud som hører hjemme i klasse 42.
- Clinique IRIS skiller seg klart fra registrerte varemerker i klasse 44 og anser det for naturlig at registreringen kan opprettholdes.
- Innklagede anmoder KFIR om å avvise klagen i det innklagede mener varemerkene ikke kan forveksles. I tillegg anvendes varemerkene i helt ulikt område og service tilbud.

**11 Klagenemnda skal uttale:**



**12 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 13 Klagenemnda vil først ta stilling til om det kombinerte merket CLINIQUE IRIS, registrering nr. 287414, er forvekselbart med det kombinerte merket C CLINIQUE, registrering nr. 165029, og ordmerket CLINIQUE, registrering nr. 146831, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- 14 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i HR-1998-63-A COSMEA, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17. I denne sammenheng vil Klagenemnda også bemerke, siden innklagede har vist til egen og klagers faktiske bruk av varemerkene, at det ikke kan legges vekt på hvordan merkene brukes eller planlegges brukt. Det er de varene og tjenestene merkene er registrert for som må legges til grunn for vurderingen, jf. bl. a. Høyesteretts dom i HR-1998-63-A COSMEA.
- 15 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 16 Klagenemnda tar utgangspunkt i ordmerket CLINIQUE, registrering nr. 146831.



- 17 Klagenemnda er enig med Patentstyret at det foreligger en fare for forveksling mellom innklagedes og klagers registrering når det gjelder varene i klasse 3. Denne konklusjonen er heller ikke bestridt av partene, og vil derfor ikke være gjenstand for videre drøftelse.
- 18 Videre har også Klagenemnda kommet frem til at det ikke foreligger vareslagslikhet mellom innklagedes varer i klasse 10 og klagers varer i klasse 3. Klager har ikke sannsynliggjort at det foreligger en slik nærhet mellom varene i varefortegnelsen som gjør at vareslagslikhet kan konstateres. Selv om varene kan ha et overlappende formål, er dette henholdsvis medisinske og kosmetiske varer som i utgangspunktet er av ulik art, har et ulikt bruksområde, ikke er komplementære eller står i konkurranse med hverandre, og som normalt ikke har samme distribusjonskanaler eller kommersielle opprinnelse. Se tilsvarende i EUIPO Board of Appeal i sak R-2332/2010, Ophtal v. Oftal-Nano.
- 19 Siden det ikke foreligger vareslagslikhet mellom innklagedes registrering i klasse 10 og klagers eldre registrering i klasse 3, er ikke ett av grunnvilkårene i varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b oppfylt.
- 20 Klagers fullmektig har vist til at CLINIQUE er velkjent i Norge, og heller ikke beskrivende for klasse 10, slik at det må legges en streng norm til grunn i forvekslingsvurderingen basert på dette. Til dette vil Klagenemnda bemerke at dersom merket har fått styrket særpreg gjennom bruk, fremgår det av teorien at det at et merke er sterkt innarbeidet ikke «i seg selv medfører øket risiko for forveksling av kjennetegnene». Det at et varemerke er sterkt innarbeidet bør ikke tillegges betydning ved vurderingen av forvekslingsfaren ut over at det styrkede særpreget tillegges vekt, jf. Lassen/Stenvik (2011) side 424 og 425. Et eventuelt styrket særpreg vil således ikke ha avgjørende betydning for forvekslingsvurderingen, når det uansett ikke er funnet å foreligge vareslagslikhet.
- 21 Når ett av grunnvilkårene ikke er oppfylt, konkluderer Klagenemnda med at det ikke er en risiko for forveksling mellom klagers registrering nr. 146831 og innklagedes registrering når det gjelder varene i klasse 10.
- 22 Klagenemnda står da tilbake med vurderingen av forvekslingsfare mellom klagers to registreringer og innklagedes registrering for tjenestene i klasse 44.
- 23 Innklagedes merke er registrert for «helsetjenester», med nærmere angitt eksempler på behandlinger. Behandlingstjenester av medisinsk karakter vil normalt skille seg fra kosmetiske varer i klasse 3, da dette er varer og tjenester av ulik art og formål, og som vanligvis ikke har fellesskap i distribusjon og kommersiell opprinnelse. Varefortegnelsen er imidlertid eksemplifisert med kosmetiske behandlinger, og det kan tenkes at enkelte kosmetiske produkter anvendes i disse behandlingene, slik som såper og kremer for skrubb og rens av huden. Tjenestene er likevel i varefortegnelsen primært angitt som en helsetjeneste. I den grad det foreligger en likhet mellom varene og tjenestene i klasse 3 og 44, må denne anses som meget lav.

- 24 Når det gjelder klagers kombinerte merke C CLINIQUE, registrering nr. 165029, ble denne inngitt i 1999 og registrert på et tidspunkt da tjenestene som er angitt i klasse 44, inngikk i klasse 42, jf. 7. utgave av Nice-klassifikasjonen. Det foreligger derfor identitet mellom tjenestene i klasse 42 og 44.
- 25 Spørsmålet saken reiser er om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 26 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkene enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 27 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende.
- 28 Kjennetegnene som skal vurderes er:

Innklagedes merke	Klagers merke
	

- 29 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 30 Samtlige merker består av tekstelementet CLINIQUE. Ordet CLINIQUE er fransk for adjektivet «klinisk» substantivet «klinikk». De aktuelle varene og tjenestene kan være

utviklet eller tilbys på klinikker, og gjennomsnittsforbrukeren vil derfor oppfatte CLINIQUE som beskrivende når det anvendes på de aktuelle varene og tjenestene, særlig for helsetjenestene som normalt utføres ved slike behandlingsinstitusjoner. Av Patentstyrets avgjørelse fremgår det at klagers ordmerke ble registrert på bakgrunn av innarbeidelse for klasse 3, mens klagers kombinerte merke i sin tid ble vurdert som særpreget på grunn av den figurative utformingen.

- 31 Klagenemnda bemerker at vernet til et innarbeidet merke kun omfatter de varer og tjenester merket faktisk er innarbeidet for. Dette innebærer at Klagenemnda vil utvise forsiktighet ved vurdering av verneomfanget til klagers ordmerke som nettopp er registrert på bakgrunn av innarbeidelse. Med dette tatt i betraktning legger Klagenemnda til grunn at den dokumenterte fortsatte bruken tilsier at CLINIQUE har et innarbeidet særpreget for varene i klasse 3, men ikke for helsetjenester i klasse 42/44.
- 32 Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27. Det fremgår videre av EU-domstolens sak C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 23, at forvekselbarhetsvurderingen må ta utgangspunkt i det helhetsinntrykket som merkene gir, særlig med tanke på de *distinktive* og dominerende elementer.
- 33 Felleselementet CLINIQUE gjør at merkene har visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter.
- 34 Klagenemnda har imidlertid fastslått at felleselementet CLINIQUE anses å være beskrivende for varene og tjenestene, men at CLINIQUE er innarbeidet for klagers varer i klasse 3. Det vises i den forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2008-1686-A Pascal søtt & salt, avsnitt 39, jf. HR- 1999-34-A Superlek, der førstvoterende i sistnevnte sak uttaler at et vern som er oppnådd ved registrering, må respekteres så langt vernet rekker. Domstolene vil imidlertid kunne prøve vernets omfang som en del av rettsanvendelsesskjønnet, og kan således ta stilling til om et element i et sammensatt varemerke omfattes av vernet. Dette innebærer at vernet for et varemerke som har oppnådd registrering, må undergis en konkret vurdering med henblikk på hvilke elementer som er deskriptive og hvilke elementer det foreligger et friholdelsesbehov for.
- 35 Praksis fra EU-organene bekrefter det samme, og i avgjørelse R 1462/2012-G av 18. september 2013 fra EUIPO Grand Board of Appeal, gis det uttrykk for følgende i avsnitt 32 og 34:

«The fact that that the word elements are descriptive has an effect on the relevant public's perception of these elements, because they cannot constitute the dominant elements of the sign at issue (see judgment of 31 January 2013, T54/12, 'Sport', para. 31). The target public will not generally consider a descriptive element forming part of a complex sign as the distinctive and dominant element of the overall impression conveyed by that sign (see, to that effect, judgments of 3 July 2003, T-129/01, 'Budmen', para. 53; and also, of 18 February 2004, T10/03, 'Conforflex', para. 60).

« (...) where a sign consists of both figurative and verbal elements, it does not automatically follow that it is the verbal element which must always be considered to be dominant (see judgment of 12 September 2012, T-295/11, 'duschy', para. 61).»

- 36 Når merkene, som i denne saken, inneholder et felles element som er deskriptivt, vil vurderingen av forvekselbarhet måtte fokusere på innvirkningen av de elementene der merkene kan adskilles, slik som de figurative elementene og det helhetlige grafiske uttrykket. I tillegg vil graden av vare- og tjenesteslagslikhet virke inn på helhetsvurderingen.
- 37 Innklagedes merke består i tillegg til CLINIQUE også av ordet IRIS og en stilisert tegning av en blomst, trolig en variant av en irisplante. Klagers kombinerte merke består av bokstaven C plassert øverst i merket i en stor skriftstørrelse, hvor CLINIQUE er plassert under med to streker over og under. Det vises til gjengivelsen av merkene som skal sammenlignes i avsnitt 28. Disse merkeelementene innehar hver for seg eller i sin sammenstilling en større grad av distinktiv og adskillende evne enn CLINIQUE. I lys av praksis referert til ovenfor, finner Klagenemnda at de merkeelementene som skiller de to kombinerte merkene ligger ganske fjernt fra hverandre, slik at inntrykkene merkene avgir er tilstrekkelig ulike til å avverge forvekselbarhet i markedet. EU-domstolen har ikke etablert noen fast norm som går ut på at merkets begynnelse alltid skal tillegges størst betydning, men at dette vil bero på en konkret vurdering. Klagenemnda har lagt vekt på at CLINIQUE er et rent beskrivende tekstelement for tjenestene, og vil derfor, uavhengig av plasseringen i de aktuelle merkene, ikke være et element som gjennomsnittsførbrukeren vil feste seg ved som et distinktivt og dominerende element i møte med merkene. Når felleselementet er beskrivende, og av den grunn ikke utgjør en dominant del av merket, er det heller ikke av avgjørende betydning at det er identitet mellom tjenestene i klasse 42 og 44.
- 38 De øvrige merkeelementene i innklagedes merke tilsier også, i lys av samme praksis, at merket ligger tilstrekkelig langt unna klagers ordmerke til å avverge forvekselbarhet i markedet. Som påpekt ovenfor vil Klagenemnda utvise forsiktighet ved vurdering av verneomfanget. Når det innarbeidete særpreget ikke strekker seg utover klasse 3, vil forskjellene i merkenes utforming og den svake graden av vare- og tjenesteslagslikhet medføre at det ikke foreligger forvekslingsfare.
- 39 Klagenemnda har derfor etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er en forvekslingsfare mellom klagers to registreringer og innklagedes registrering for tjenestene i klasse 44, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 40 Når det gjelder anførsel om at innklagedes registrering er søkt registrert i strid med god forretningsskikk, viser Klagenemnda til at det er et vilkår om fare for forveksling etter varemerkeloven § 16 bokstav b. Når dette vilkåret ikke er oppfylt, er det ingen grunn til å foreta en vurdering etter denne bestemmelsen.
- 41 Når det gjelder klagers anførsel om at de har et velkjent merke som gir et utvidet vern, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd, er lovens ordlyd:

«For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill).»

- 42 I vilkåret «velkjent» ligger ifølge juridisk teori at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik (2011) side 369. Det ligger implisitt at kjennetegnet må være innarbeidet - i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent», se side 370. For å finne at det skulle være velkjent, må man likevel kreve noe mer - merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har». Merket må være kjent som et kjennetegn - ikke som et generisk navn på en vare/tjeneste. Klagenemnda viser også til Annen avdeling sak 7573 Nostalgie Istanbul Orient Express, hvor det uttales at bestemmelsen i utgangspunktet må «være forbeholdt varemerker med en goodwill-verdi utenom det vanlige».
- 43 Vilkaåret om at et varemerke er «velkjent», er oppfylt når merket er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-375/97 Chevy, avsnitt 26 og 28. Vedrørende vurderingen av om et merke er «velkjent» må det tas hensyn til alle relevante omstendigheter, eksempelvis bruken av merkets geografiske utstrekning, varigheten av bruken av merket og merkets markedsandel, jf. C-375/97, Chevy, avsnitt 27. Den brede skjønsmessige helhetsvurderingen som EU-domstolen gir anvisning på sikrer stor fleksibilitet ved praktiseringen av kodakbeskyttelsen, jf. Lassen/Stenvik (2011) side 369.
- 44 På grunnlag av den dokumentasjonen som klager har sendt inn, har Klagenemnda kommet frem til at ordmerket CLINIQUE er velkjent for kosmetiske produkter i klasse 3.
- 45 Det avgjørende spørsmålet blir om bruken av innklagedes merke for varene i klasse 10 og tjenestene i klasse 44 vil skape en assosiasjon til det velkjente merket, og om denne assosiasjonen vil medføre en urimelig utnyttelse av det velkjente merket.
- 46 Hvorvidt det foreligger en slik assosiasjonsrisiko, vil bero på en konkret helhetsvurdering hvor kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og graden av hvor velkjent og særpreget klagers merke er, vil være momenter i vurderingen, jf. C-136/08 Japan Tobacco v OHIM, avsnitt 26. Av EU-domstolens avgjørelse i C-552/09 Ferrero v OHIM, avsnitt 52, følger det at grunnlaget for vurdering av kjennetegnslikhet etter § 4 andre ledd, i likhet med en tradisjonell forvekselbarhetsvurdering, skal være en visuell, fonetisk og konseptuell sammenligning av de aktuelle merkene som helhet. Det er allerede slått fast at CLINIQUE skaper en visuell, fonetisk og konseptuell likhet mellom de relevante merkene.
- 47 Også her må den konkrete sammenligningen av likheten mellom merkene, i henhold til rettspraksis, skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn

et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/05 *Sabel/Puma* avsnitt 24 og C-39/97 *Canon/Metro-Goldwyn-Mayer* avsnitt 18.

- 48 Klagenemnda har som påpekt ovenfor kommet frem til at CLINIQUE kun er innarbeidet for varene i klasse 3, og ikke for tjenestene i klasse 42/44. Det er heller ikke fremlagt noen dokumentasjon som tilsier at CLINIQUE er innarbeidet for varene i klasse 10.
- 49 På bakgrunn av momenter som graden av merkets særpræg, graden av relevant likhet mellom de aktuelle merkene, samt karakteren og graden av vare- og tjenesteslagslikhet, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-487/07 *L'oreal*, avsnitt 44, kan ikke Klagenemnda se at det foreligger en risiko for assosiasjon som vil medføre en urimelig utnyttelse av det velkjente merket.
- 50 Klagenemnda kan ikke se at avgjørelsene som klager viser til kan medføre et annet resultat i denne saken. De saker som klager viser til gjelder konflikter med merker som – til forskjell det kombinerte merket CLINIQUE IRIS – ikke inneholder andre elementer som innehar en mer distinktiv evne, slik som tekstelementet IRIS og den stiliserte blomsten.
- 51 Klagenemnda har kommet frem til at bruken av innklagedes merke for varene i klasse 10 og tjenestene i klasse 44 ikke vil skape en assosiasjon til det velkjente merket som vil medføre en urimelig utnyttelse av det velkjente merket.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Det kombinerte merket CLINIQUE IRIS, registrering nummer 287414, oppheves for klasse 3.
- 3 Det kombinerte merket CLINIQUE IRIS, registrering nummer 287414, opprettholdes for varene i klasse 10 og tjenestene i klasse 44.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Haakon Aakre  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)