



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00159
Dato: 29. mai 2017

Klager: Debonair Trading Internacional Lda
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklagede: L'oreal
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. august 2016 hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registreringen av ordmerket SO COUTURE, registrering nr. 277476, søknadsnummer 201404298, for følgende varer:

– Klasse 3: Makeup-preparater.

3 Innsigelsen var basert på forvekselbarhet med følgende eldre rettigheter:

– Registrering nr. 222245, ordmerket SO...?

Klasse 3: Toalettartikler; hårpleieprodukter; parfymevarer; kosmetikk; deodoranter; duftposer; bodylotion; dusjgelé; skimmerlotion.

– Registrering nr. 222781, ordmerket SO...? KISS ME

Klasse 3: Toalettartikler; hårpleieprodukter; parfymevarer; kosmetikk; deodoranter; duftposer; bodylotion; dusjele; skimmerlotion.

Klager har for Klagenemnda frafalt henvisningen til registrering nr. 222781, ordmerket SO...? KISS ME.

4 Patentstyret kom til at det forelå vareslagslikhet, men ikke kjennetegnslikhet, og at det av denne grunn ikke er risiko for forveksling, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

5 Klage innkom 13. oktober 2015. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 18. november 2015 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd. Saksbehandlingen har vært stilt bero etter partenes eget ønske i påvente av pågående forhandlinger.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

– Ordmerket SO COUTURE er ikke egnet til å forveksles med innsigers registreringer ordmerket SO...?, og ordmerket SO...? KISS ME, i den alminnelige omsetningen når det brukes for de aktuelle varene i klasse 3. Registreringen opprettholdes i sin helhet.

– Den omtvistede registreringen er registrert for «make-up preparater» som er overlappende med «kosmetikk» i innsigers registreringer. I tillegg vil «make-up preparater» omfattes av betegnelse «toalettartikler» og «parfymevarer» i innsigers varefortegnelser. Merkene gjelder således identiske varer.

– Det legges til grunn at merkebevisstheten vil være varierende for kosmetikk og parfymevarer, da slike varer finnes i forskjellige prisklasser og av ulik kvalitet.

- Merkene er rene ordmerker som har merkeelementet «so» felles. Det er begrenset hvor stort verneomfang man oppnår til en sammenstilling av to bokstaver som danner et mye brukt småord.
- Merketeksten i de eldre registreringene kan oversettes til henholdsvis «SÅ...?» og «SÅ...? KYSS MEG». Tegnsettingen bidrar til at teksten SO oppfattes som «så» i en avventende, spørrende betydning som i «så, hva blir det til?». I «SO...? KISS ME må SO tolkes slik at man venter på å få et kyss.
- I merkehavers merke, SO COUTURE, vil elementet SO måtte tolkes i sammenheng med merkeelementet COUTURE, som er fransk og betyr «søm» eller moteklær». Når COUTURE brukes for sminke gir ordet assosiasjoner til uttrykket «haute couture»; mote fra de eksklusive motehusene. Samlet sett vil merket SO COUTURE oppfattes som «så high fashion», «så eksklusiv mote», selv om dette ikke er helt korrekt oversettelse av COUTURE alene. I motsetning til i innsigers merker, vil SO oppfattes i forsterkende betydning (som i «filmen var så spennende.»)
- Patentstyret deler ikke innsigers oppfatning om at gjennomsnittsfbrukeren kan tro at SO COUTURE er luksusvarianten av de eldre SO-merkene.
- Det er tatt hensyn til at det felles merkeelementet SO kommer først i merkene og at dette elementet vil bli uttalt på samme måte i de tre merkene. Patentstyret har funnet det riktig å legge vekt på at SO får et ulikt betydningsinnhold når det tolkes i sin kontekst, og at elementene COUTURE og KISS ME ikke har noen likheter verken betydningsmessig, uttalemessig eller visuelt. I uttrykkene SO...? og SO...? KISS ME står SO i større grad alene, mens det i SO COUTURE fremhever elementet COUTURE.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Registreringen av SO COUTURE, reg. nr. 277476, er skjedd i strid med klagers rettigheter i henhold til varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, og må oppheves.
- For ankebehandlingen overfor KFIR frafaller klager registrering nr. 222781, SO...? KISS ME som grunnlag for innsigelsen.
- Patentstyrets konklusjon om vareidentitet er korrekt og må fastholdes av KFIR.
- Merkebevisstheten blant den aktuelle omsetningskretsen kan variere, og man må legge til grunn den laveste graden av merkebevissthet for denne kjøpsgruppen.
- Begge merkene er ordmerker, og det felles elementet er ordet SO.
- Patentstyrets uttalelse om at det er begrenset hvor stort verneomfang man oppnår til en sammenstilling av to bokstaver som danner et mye brukt småord, er for kategorisk. Det må foretas en konkret vurdering av småordets potensielle beskrivende eller suggestive art i forhold til de konkrete varene. Dersom småordet ikke har en beskrivende eller suggestiv art

i forhold til varene det er snakk om, så kan man heller ikke begrense dets rettslige vern under henvisning til at det er et småord. Til sammenligning er ordet IF registrert for blant annet forsikringstjenester i klasse 36, jf. reg. nr. 202901.

- Det er mer relevant å se nærmere på tilleggsordet i SO COUTURE, og om dette ordet, dvs. COUTURE, gjør bruken av ordet SO relevant og slik at ordet SO forsvinner i dette merket
- Et enkelt søk etter uttrykket «haute couture make up» i søkemotoren Google, gir over 11 millioner treff, hvilket bekrefter at det er svært vanlig å benytte begrepet «haute couture» for make-up. Ordet COUTURE i det kunngjorte merket vil således bli oppfattet som egenskapsangivende og beskrivende for kvalitet hva gjelder «make up».
- Det følger av Patentstyrets resonnement at de oppfatter ordet COUTURE som det bærende element og dermed særpreget for sminke, da ordet SO bare peker på og forsterker ordet COUTURE. Dette kan ikke medføre riktighet. Elementet COUTURE må følgelig anses som et svakt og beskrivende element i det kunngjorte merket, og slik at ordet SO er det bærende elementet i SO COUTURE.
- Klager er enig med Patentstyret i at uttalen av SO i de to merkene vil være lik.
- Selv om klagers merke SO...? er etterfulgt av et spørsmålstegn, så vil det ikke være naturlig i en alminnelig kjøpsituasjon å uttale merket som et spørsmål samtidig som man etterspør et bestemt produkt.
- Tilsvarende anses det unaturlig å legge til grunn at gjennomsnittsforkbrukeren, ved omtale av SO COUTURE, uttaler dette som «SO COUTURE», dvs. med ordet SO som et forsterkningsord og som kun fremhever COUTURE.
- COUTURE er en ren henvisning til eksklusive produkter, og det er nærliggende å tenke seg at SO COUTURE oppfattes som den eksklusive kolleksjonen under merkevaren SO...?.
- Det foreligger risiko både for direkte og indirekte forveksling av de to merkene.
- Risikoen for indirekte forveksling er særlig til stede i forhold til de kjøpsituasjoner hvor forbrukere kan forventes å utvise en høyere grad av merkebevissthet.
- Det vises til OHIMs avgjørelse i innsigelsessak B 1 665 879, vedrørende varemerkene WE mot WE RAGA, omfattende varer og tjenester i klasse 3, 9, 14, 18, 25 og 35 der OHIM kom til at merkene var forvekselbare.
- OHIM konkluderte også med forvekslingsrisiko mellom merkene YO og YO CREAM for varer i klasse 29, 30 og 32, jf. R 1617/2010-2.
- Partene i saken har vært og er i innsigelsesprosedyrer vedrørende SO...? versus SO COUTURE i ytterligere jurisdiksjoner, blant annet Sveits, Australia, Portugal, Frankrike og overfor OHIM. Det er foreløpig kun myndighetene i Frankrike som har avsagt avgjørelse, og

de konkluderte med at det foreligger forvekslingsrisiko mellom merkene SO...? og SO COUTURE.

- Kombinasjonen av ordet SO og COUTURE danner et ufullstendig uttrykk uten et bestemt betydningsinnhold, og dette forsterker forvekslingsrisikoen med SO...?. Fordi kombinasjonen av SO og COUTURE er uvanlig, vil småordet «so» få en mer dominerende rolle enn det hadde hatt dersom «so» hadde blitt benyttet i et alminnelig uttrykk og hvor «so» hadde forsvunnet i et begripelig innhold. I uttrykket SO COUTURE mister ikke ordet «so» sin evne til å fremstå som et dominerende eller selvstendig element.
- Klager er uenig i utfallet av OHIM sin avgjørelse og anke er innlevert i saken. I grove trekk er klager av den oppfatning at OHIM har lagt til grunn en for lav grad av distinktiv evne i det felles elementet «so». Det er klagers oppfatning at OHIM gjør samme feil som Patentstyret, nemlig unnlater forvekselbarhetsvurderingen mellom SO...? alene og SO plassert sammen med ordet COUTURE. OHIM sin avgjørelse kan ikke tillegges avgjørende vekt. For det første er den anket, og for det andre har OHIM foretatt en feilaktig vurdering av merkeelementenes distinktive evne, samtidig som de feilaktig har unnlatt å vektlegges markedets generiske bruk av COUTURE som rosende og beskrivende for make-up.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede er enig med Patentstyret i at merkene fremtrer som så forskjellige visuelt, fonetisk og betydningsmessig at sannsynligheten for at det vil oppstå forveksling er liten.
- Innklagede er ikke uenig i at det foreligger overlapping mellom innklagedes produkter og noen av klagers produkter.
- Elementet «COUTURE» utgjør et eget ord, som eksisterer i vokabularet alene, og som har en noe annen betydning enn «haute couture», nemlig betydningen «sewing» eller «syng, søm». Ordet kan ikke sies å oppfattes som beskrivende for make-up. COUTURE for de aktuelle varene, er kun suggestivt og på den riktige siden av grensen for hva som må anses å være et registrerbart merkeelement for de aktuelle varer.
- Innklagede er av den oppfatning at SO vil oppfattes som et noe svakt merkeelement, idet det vil oppfattes som en «intensifier», et ord som bidrar til å peke på og forsterke betydningen av ordet som kommer etter. Elementet SO vil oppfattes i betydningen «så» med lignende betydning som «veldig», «virkelig».
- Innklagedes og klagers merke har elementet SO til felles og dette utgjør merkene første element, noe som skaper en viss visuell og fonetisk likhet, men likevel ikke en så stor likhet at man må anta at det foreligger en sannsynlig mulighet for forveksling.
- Begge merker har tilleggselementer til SO og nevnte tilleggselementer bidrar etter innklagedes oppfatning til tilstrekkelige forskjeller visuelt, fonetisk og betydningsmessig. Innklagede er av den oppfatning at merket SO...?, på grunn av sin oppbygning, vil oppfattes

som et noe langtrukket spørsmål, og med lignende betydning som «Og hva så...?» (So (what))?, «Så....?», «Å....?» eller «Jaså...?»

- Merkene, når de betraktes i sin helhet, vil gi gjennomsnittsforsbrukeren helt forskjellige forestillingsbilder, og elementet SO vil oppleves å vise til forskjellige betydninger.
- Visuelt og fonetisk vil SO COUTURE fremstå som et meget lengre merke enn SO...?, og vil uttales i tre stavelser mot én stavelse i klagers merke. Det består av 9 bokstaver mot to bokstaver og fire tegn i klagers merke.
- I klagers merke vil SO oppfattes som dominanten i merket, mens i innklagedes merke vil COUTURE oppfattes som dominanten.
- Når merkene sammenlignes i sin helhet, fremstår merkene som helt forskjellige.
- Det kan ikke nødvendigvis legges avgjørende vekt på avgjørelsen i Frankrike i innsigelsesak B 1 665 879 vedrørende de samme merker. Gjennomsnittsforsbrukeren i Frankrike vil ikke oppleve merkene på samme måte som her i landet.
- OHIM har avsagt sin avgjørelse i innsigelsessaken og det er vedlagt en kopi av avgjørelsen. Den går i favør av innklagede i foreliggende sak. I korte trekk nevnes at OHIM fant at merkene kun hadde så lav grad av likhet at denne ikke var tilstrekkelig til å anta at det er sannsynlig at merkene vil bli forvekslet i den alminnelige omsetning. Den la også til grunn at merkene hadde forskjellig intonasjon, samt at ordet COUTURE ikke har en generisk betydning og dermed lav distinktivitet for produkter som make-up.
- Hva gjelder henvisningen til sakene vedrørende WE v WE RAGA og YO v YO CREAM, anses disse ikke å være sammenlignbare.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Da klager har frafalt henvisningen til registrering nr. 222781, SO...? KISS ME som grunnlag for klagen, skal Klagenemnda ta stilling til hvorvidt det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes registrering nr. 277476, ordmerket SO COUTURE, og klagers registrering nr. 222245, ordmerket SO...?, på en slik måte at innklagedes merke må nektes registrert etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 12 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 Rt-1998-1988 COSMEA side 1991, 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.

- 13 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. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 14 Hva gjelder vareslagslikheten, nøyer Klagenemnda seg med å fastslå at det foreligger full overlapp mellom de to aktuelle registreringene da dette er et faktum som synes uomtvistet.
- 15 Spørsmålet saken reiser, er derfor om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke typer av varer og tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens 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.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren for denne sakens varer i klasse 3, vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Varene kommer i alle prisklasser og omsettes i så vel dagligvarehandler som mer eksklusive utsalgssteder. Klagenemnda må i en slik situasjon legge til grunn den omsetningskretsen der oppmerksomheten er lavest og forvekslingsfaren dermed høyest.
- 18 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.
- 19 Klagenemnda finner ikke at klagers ordmerke SO...? har noen konkret betydning for varene i klasse 3. Merket som helhet må på dette grunnlag anses å ha en normal grad av iboende særpreg.
- 20 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 Sabel/Puma, avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 21 Begge merker innledes av ordet SO, noe som medfører en viss likhet mellom merkene. Klagers merke består i tillegg av tre punktum og et spørsmålstegn mens innklagedes merke

i tillegg inneholder ordet COUTURE. Dette er fremtredende elementer som ikke kan ignoreres i vurderingen av de visuelle likhetene. Elementene gir merkene ulike lengde, og et helhetlig utseende som avviker fra hverandre. Det må legges vekt på at det her er snakk om varer der det visuelle vil spille en stor rolle i kjøpsituasjonen, og at forbrukeren derfor vil legge godt merke til ulikhetene merkene i mellom. Dette minsker risikoen både for direkte og indirekte forveksling. Klagenemnda anser at merkene har en relativt lav grad av visuell likhet.

- 22 Uttalemessig anser Klagenemnda det som mest sannsynlig at merkeelementet SO vil uttales likt i begge merker, til tross for at ordet kan oppfattes å ha ulike betydninger. Innklagedes merke er allikevel betraktelig lenger i form av tilleggsordet COUTURE, og uttalen vil reflektere dette. SO COUTURE vil uttales som et helhetlig uttrykk uten opphold mellom de to ordene. Klagenemnda anser det lite sannsynlig at forbrukeren vil tenke at SO er den kommersielle opprinnelsen og således vil ta en pause etter SO eller velge å ikke uttale COUTURE i det hele tatt fordi det kun angir at det dreier som om en COUTURE-utgave av varemerket SO...?. Merkene vurderes til å ha en relativt lav grad av fonetisk likhet.
- 23 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte ordet «so» ulikt i de to ordene. I det eldste merket etterfølges ordet av tre punktum og et spørsmålstejn, noe som indikerer at avsenderen stiller et åpent spørsmål. I det yngste merket oppfattes elementet SO som et ord som forsterker det påfølgende ordet COUTURE. Klagenemnda har ingen holdepunkter for å konkludere med at COUTURE i Norge har fått en beskrivende betydning for de aktuelle varene i klasse 3. Uansett er det ikke sannsynlig at det yngste merket vil bli oppfattet som den eksklusive kolleksjonen under SO...?-merkevaren. Det er ikke elementet SO som «bærer» merket eller alene fremstår som den kommersielle opprinnelsen, men uttrykket som helhet. En slik vurdering klager henviser til, vil basere seg for mye på en løsriving av de ulike elementene og ikke på det helhetlige inntrykket som forbrukeren vil møte i en salgssituasjon. Merkene har etter dette ikke konseptuelle likheter og vil skape ulike forestillingsbilder for gjennomsnittsfbrukeren.
- 24 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 4 første ledd. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke ledes til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innklagedes merke SO COUTURE og klagers merke SO...?, selv når de benyttes for identiske varer.
- 25 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at klagen må forkastes og registrering nr. 277476 opprettholdes, jf. varemerkeloven § 29, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 277476, ordmerket SO COUTURE, opprettholdes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)