



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00042
Dato: 29. mai 2017

Klager: Louis Vuitton Malletier
Representert ved: Tandbergs Patentkontor 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 13. desember 2016 hvor ordmerket DANS LA PEAU, søknadsnummer 201511202, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 3: Parfymevarer; parfymen; velluktende toalett vann; parfyme; eau de cologne; basis for parfymen; blomsterekstrakter [parfymenvarer]; eteriske oljer; luftforfriskningsprodukter; potpurri [parfyme]; røkelse; kosmetiske produkter for hud- og leppepleie; kosmetiske preparater for slanking; lotion for kosmetisk bruk; masker for skjønnhetspleie; kosmetiske produkter for ansikt, kropp og hender; barberingsprodukter; barbersåpe; barberskum; etterbarberingsprodukter; solkremprodukter for kosmetisk bruk; toalettpreparater og -produkter; tannpasta; såper; sjampo; dusjgelé; badegelé; badeolje; badesalt (ikke til medisinsk formål); badeskumprodukter; badeperler; talkum, for toalettbruk; rensemelk for toalettbruk; deodoranter for personlig bruk.

- 3 Patentstyret tilbød under behandlingen registrering for «luftforfriskningsprodukter; potpurri; røkelse; tannpasta» i klasse 3, men søker aksepterte ikke begrensingen.
- 4 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett for å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, samt at det ble ansett for å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 5 Klage innkom 13. februar 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 16. mars 2017 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket DANS LA PEAU beskriver flesteparten av varene i klasse 3 og mangler også det nødvendige særpreg. Merket nektes registrert.
- Merket er et ordmerke i standard font med den franske teksten DANS LA PEAU. DANS er en preposisjon som blant annet kan bety «på» eller «i», LA er en artikkel som danner bestemt form, og PEAU betyr «hud». Som helhet kan merketeksten oppfattes som «på huden» eller «i huden».
- Omsetningskretsen består av både næringsdrivende og private sluttbrukere.
- Det er ikke sannsynlig at DANS vil forstås som det norske ordet «dans», eller at PEAU vil forstås som «skall» eller «skinn» i relasjon til de aktuelle varene, slik fullmektigen har anført.

- Det klare utgangspunktet hos Patentstyret er at verdensspråkene engelsk, tysk og fransk sidestilles med norsk. Den norske omsetningskretsen forutsettes å kjenne disse språkene relativt godt på grunn av språkopplæring i skolen og reisevirksomhet.
- Merketeksten består av elementære ord hentet fra fransk dagligtale. Selv om ikke alle nordmenn vil forstå hva teksten betyr, må det antas at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil forstå ordsammenstillingen som «på huden» eller «i huden».
- De aktuelle varene er kosmetikk- og parfymevarer hvor franske ord og uttrykk ikke er uvanlig i markedsføringen. Det vises til KFIR sin vurdering i sak VM 15/080 SAVEURS DE NOS RÉGIONS, avsnitt 18-21.
- Den franske ordsammenstillingen gir informasjon om at produktet skal påføres «på huden» eller virker «i huden». Merketeksten angir anvendelsesområde og bruksmåte for en rekke av varene, blant annet «kosmetiske produkter for ansikt, kropp og hender», «eteriske oljer», «barberskum», «dusjgelé» og «deodoranter for personlig bruk».
- Det er usannsynlig at den norske omsetningskretsen oppfatter merket som det franske uttrykket «avoir dans la peau» (en følelse av sterkt begjær). Dette ville kreve en mer inngående kjennskap til fransk, og en tolkning av merketeksten som det ikke kan forventes at gjennomsnittsforbrukeren begir seg ut på i en ofte flyktig omsetningssituasjon.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU og flere enkeltstående jurisdiksjoner som Frankrike.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er uriktig. Klager fastholder sitt krav om at varemerket DANS LA PEAU tilfredsstiller varemerkelovens krav til varemerke, og således skal registreres for de omsøkte varer i klasse 3.
- Merket er ikke beskrivende på fransk. Det understrekes at merket er registrert i en rekke fransktalende land.
- Patentstyret tillegger den norske gjennomsnittsforbrukeren en altfor høy grad av franskforståelse. Han eller hun vil nok kjenne igjen ordene som franske, men vil ikke være i stand til å utlede et direkte og beskrivende meningsinnhold av varemerket som helhet i kjøpsøyeblikket.
- Det er ikke korrekt å kategorisk legge til grunn at engelsk, tysk og fransk skal likestilles med norsk. Lassen/Stenvik angir dette kun som en hovedregel, og de eksemplene som gjengis fra rettspraksis gjelder stort sett engelske ord og uttrykk.
- Det er kun et mindretall av norske elever som får franskopplæring i grunnskole og videregående skole. Det er vedlagt statistikk fra Utdanningsdirektoratet som viser prosentandelen av elever som har franskundervisning i skolen.

- Ordet «peau» vil ikke være en selvfølgelig del av en forbrukers basisvokabular. Det er vedlagt en oversikt fra hjemmesiden til det franske utdanningsdepartementet som lister de mest brukte ordene og viser at «peau» havner langt ned på listen.
- Merket vil heller ikke bli oppfattet som beskrivende av den delen av den norske befolkningen som har noe høyere kompetanse i fransk.
- Det er rent språklig hverken vanlig eller korrekt å si at de typiske varer i klasse 3 påføres «dans» la peau», men «sur» la peau. «Dans la peau» vil direkte oversatt bety «i huden», mens parfymen og eau de cologne, lotions, kremer og andre kosmetiske produkter påføres utenpå huden.
- DANS LA PEAU er et idiom/ordtak som vil være lett gjenkjennelig for forbrukeren som innehar noe bedre franskkunnskaper. Uttrykket kan ha flere betydninger, for eksempel «avoir dans la peau» som vil si å være svært forelsket/betatt av noen. En annen betydning er å være (som) noen.
- Merket er søkt registrert for flere varer i klasse 3, men brukes kun på parfyme og utgjør en del av en kolleksjon bestående av 7 ulike parfymen for kvinner. Det vedlegges dokumentasjon som viser hvordan merket blir brukt.
- DANS LA PEAU er bevisst valgt som et uttrykk for begjær og lidenskap som skal gjenspeile parfymens særegne duft av aprikos, jasmin, narsisser, musk og lær.
- Det er liten eller ingen forbindelse mellom «i huden» og for eksempel sjampo, dusj- og badegele, badeolje, badesalt, badeskumprodukter, badeperler eller talkum.
- Patentstyrets henvisning til sak VM 15/080 angående SAVEURS DE NOS RÉGIONS er ikke relevant.
- Det vises til en rekke merker som er registrert eller gitt virkning av Patentstyret som viser at også det aktuelle merket må anses registrerbart; reg.nr. 1298145 (2016) PARFUM PERPETUEL, IR 1213423 (2014) PEAU DE ROSE og IR 1165306 ENCRE DE PEAU, reg.nr. 271955 (2013) BEAD ME UP!, reg.nr. 275970 (2014) VELVET LASH, og reg.nr. 286528 (2016) INSANE VOLUME MASCARA, reg.nr. 272084 (2013) SKINMEDICA og IR 736965 SECONDE PEAU.
- Det bør vektlegges at merket er registrert i blant annet EU, Sveits, Australia, Singapore og Sør-Korea. Det er vedlagt en liste over land og jurisdiksjoner hvor merket er blitt registrert, samt et utvalg av registreringsbevis.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten DANS LA PEAU.

- 11 I vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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.
- 12 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerke-direktivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009).
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 være både private sluttbrukere og profesjonelle aktører. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN avsnitt 25 og 26.
- 17 Av forarbeidene til varemerkeloven § 14 fremgår det at et merke som er beskrivende på et fremmed språk kan registreres i Norge dersom «omsetningskretsen her ikke må antas å kunne identifisere ordets beskrivende betydning», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) side 50. Forarbeidene viser til EU-domstolens avgjørelse i sak C-421/04 Matratzen Concord fra 2006 hvor domstolen fant at beskrivende ord på et fremmed språk kunne registreres med mindre

den relevante omsetningskrets var «capable of identifying the meaning of the term», jf. avsnitt 26.

- 18 Patentstyret har lagt til grunn at fransk er et verdensspråk og forutsatt at gjennomsnittsforbrukeren kjenner fransk forholdsvis godt. Dette er et utgangspunkt som samsvarer med teorien. Her er det lagt til grunn at ord på fransk «normalt sidestilles med ord på norsk», jf. Lassen/Stenvik side 94.
- 19 Klager argumenterer med at interessen for og kjennskapet til fransk er på vei nedover og den innsendte dokumentasjonen viser at spansk nå er det språket flest velger i skolen. Det hevdes at gjennomsnittsforbrukeren på bakgrunn av dette vil kjenne igjen ordene i merket som franske, men vil være ute av stand til å utlede et direkte og beskrivende meningsinnhold.
- 20 Klagenemnda har ikke grunnlag for å bekrefte eller avkrefte at franskkunnskapene til deler av omsetningskretsen er på vei nedover på bakgrunn av den dalende interessen for å lære fransk på ungdoms- og videregående skole. Det kan også være slik at det er andre språk som er på fremmarsj enn de tradisjonelle verdensspråkene. Det avgjørende må likevel være den konkrete vurderingen fra sak til sak basert på hvem gjennomsnittsforbrukeren er, hvilken type varer og tjenester søknaden gjelder og hvor vanlige eller kjente ordene som er valgt er.
- 21 Hva gjelder den foreliggende saken, er Klagenemnda kommet til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten i betydningen «i/på huden». De to innledende ordene er henholdsvis en enkel preposisjon og en vanlig bestemt artikkel som må anses innbefattet i et basisvokabular som enhver som er kjent med det franske språket vil forstå. Når det gjelder ordet «peau», er dette heller ikke et komplisert ord i det franske språk, men det er avgjørende at produktene det her er snakk om er relatert til hud, noe som øker sjansen for at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå betydningen av ordet.
- 22 Klagenemnda ser det slik at gjennomsnittsforbrukerens kjennskap til de aktuelle ordene vil medføre en bokstavelig oversettelse som leder til forståelsen «i/på huden». Dersom man skulle legge til grunn at merket vil forstås i overført betydning eller som et idiom/ordtak, ville dette medføre en dypere kjennskap til språket som det ikke kan forventes at gjennomsnittsforbrukeren har. Det kan heller ikke legges vekt på at det kan finnes bedre eller mer grammatikalsk riktige måter å uttrykke budskapet på på fransk. Dette vil kunne være distinksjoner som vil oppfattes av en person med fransk som morsmål, men som ikke vil oppfattes av den norske gjennomsnittsforbrukeren, og som vil kunne lede til et annet resultat hva gjelder vurderingen av distinktivitet.
- 23 Videre må det legges til grunn at franske ord og uttrykk er mye brukt i kosmetikkbransjen, og at gjennomsnittsforbrukeren derfor er godt vant til å møte lignende utsagn slik som det foreliggende merket. Det franske ordet for «hud» kan vanskelig belegges med enerett for kosmetikkvarer og annet omfattet av klasse 3 som nettopp skal brukes på huden.

- 24 Klagenemnda er således av den oppfatning at merket som helhet direkte og umiddelbart vil oppfattes som informasjon om egenskaper ved varene, nemlig at de skal benyttes på huden eller trenge ned i huden, og må nektes registrert, jf. § 14 andre ledd bokstav a.
- 25 Klager har vist til flere merker som har blitt akseptert til registrering av Patentstyret. Klagenemnda kan ikke tillegge disse avgjørende vekt. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av den konkrete sammenstillingen sett hen til de aktuelle varene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Vurderingen av distinktivitet er knyttet til et lovbundet skjønn og hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling. Klagenemnda har heller ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene som klager har henvist til.
- 26 Det kan videre ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til Rt-2002-391 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, også 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 For de aktuelle varene vil varemerket DANS LA PEAU på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 28 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201511202, ordmerket DANS LA PEAU, nektes registrert for følgende varer i klasse 3: «Parfymevarer; parfumer; velluktende toalett vann; parfyme; eau de cologne; basis for parfumer; blomsterekstrakter [parfumerivarer]; eteriske oljer; kosmetiske produkter for hud- og leppepleie; kosmetiske preparater for slanking; lotion for kosmetisk bruk; masker for skjønnhetspleie; kosmetiske produkter for ansikt, kropp og hender; barberingsprodukter; barbersåpe; barberskum; etterbarberingsprodukter; solkremprodukter for kosmetisk bruk; toalettpreparater og - produkter; såper; sjampo; dusjgelé; badegelé; badeolje; badesalt (ikke til medisinsk formål); badeskumprodukter; badeperler; talkum, for toalettbruk; rensemelk for toalettbruk; deodoranter for personlig bruk.»
- 3 Søknadsnummer 201511202, ordmerket DANS LA PEAU, registreres for følgende varer i klasse 3: «Luftforfriskningsprodukter; potpurri; røkelse; tannpasta».

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)