



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 16/00028  
Dato: 20. april 2018

---

Klager: Chanel  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Innklagede: Innovative Cosmetics Concepts LLC  
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Harald Irgens-Jensen

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 **Kort fremstilling av saken:**

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. januar 2016, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt internasjonal registrering nr. 1189828, ordmerket INCOCO, for hele registreringen.

3 Merket ble gitt virkning i Norge 5. august 2014 med følgende varefortegnelse:

Klasse 3: Nail enamels, namely, enamel strips which adhere to fingernails and toe nails; nail hardening gel for application to fingernails and toe nails; nail polish remover; cosmetics; beauty products, namely, body and beauty care cosmetics.

Klasse 8: Manicure and pedicure implements, namely, nail files, nail clippers, cuticle pushers, tweezers, cuticle scissors and nail buffers.

Klasse 11: Lamp having a light source to harden nail gels.

Klasse 35: Wholesale and retail store services and online retail store and wholesale store services featuring cosmetics and beauty products.

Klasse 44: Beauty consultation services in the selection and use of cosmetics, beauty aids, personal care products, and bath, body and beauty products; beauty salon services and cosmetic skin and body care services.

4 Chanel innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med internasjonal registrering nr. 363419, ordmerket COCO, jf. varemerkeloven § 71 andre ledd, jf. § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b. Merket er gitt virkning med følgende varefortegnelse

Klasse 3: Perfumery products, beauty products, soap products, make-up, essential oils, hair products.

5 Klage innkom 18. mars 2016 og Patentstyret har den 8. april 2016 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Varene «perfumery products, beauty products, soap products, make-up, essential oils, hair products» i klasse 3 i det eldre merket er overlappende med alle kosmetikk- og skjønnhetsproduktene i klasse 3 i det yngre merket.
- Varene «beauty products» i det eldre merket omfatter ulike neglepleieprodukter, og det foreligger derfor likeartethet mellom disse varene og varene i klasse 8 og 11 i det yngre merket. Varene omsettes også gjennom de samme distribusjonskanaler, som parfymier, og vil ha samme omsetningskrets. Det er også vanlig med samme kommersielle opprinnelse, da produsenter av neglepleieprodukter også tilbyr redskaper tilknyttet neglepleie.

- Kosmetikk- og skjønnhetsprodukter i klasse 3 er likeartet med salgstjenester tilknyttet kosmetikk- og skjønnhetsprodukter i klasse 35 og skjønnhetsrådgivning- og salongtjenester i klasse 44.
- Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne.
- Patentstyret kan ikke legge til grunn at ordmerket COCO har oppnådd styrket særpreg eller vil oppfattes som navnet til moteskaperen Coco Chanel.
- Det eldste merket COCO består av fire bokstaver og to stavelser. Det yngste merket INCOCO består av seks bokstaver og tre stavelser. Fire av seks bokstaver er helt identiske, da det eldste merket gjenfinnes i sin helhet som de fire siste bokstavene i det yngre merke. Dette skaper visuelle og fonetiske likheter.
- Det foreligger også ulikheter, ved at det yngre merket i tillegg starter med bokstavene IN. Til tross for at COCO utgjør en stor del av det yngste merket, er IN i starten av det yngste merket såpass iøynefallende at det visuelle helhetsinntrykket fremstår som ulikt.
- Det yngste merke vil uttales IN-CO-CO og det eldste som CO-CO. Siden trykket i uttalen vil legges på IN, mener Patentstyret at merkene også fremstår som tilstrekkelig fonetisk ulike. Starten av merkene er ulik, og for korte merker får ulikheten i antall stavelser større betydning. Patentstyret er ikke enig i at innledningen IN er banal og mye brukt.
- Begrepsmessig kan COCO i det eldre merket forstås som «kokosnøtt» eller «kokospalme» på engelsk. Dette vil være svakt for varer i klasse 3, da kosmetikk- og skjønnhetsproduktene eksempelvis kan dufte av kokosnøtt eller være tilsatt ekstrakt fra kokosnøtt. Det er ikke uvanlig å markedsføre varer som eksempelvis «coco lotion» eller «coco shampoo», for å angi slike egenskaper ved varene. Siden det eldre merket kan gi assosiasjoner til kokos og kokosnøtter, mens det yngre merket ikke gir noen assosiasjoner, mener Patentstyret at merkene er konseptuelt ulike.
- Etter en konkret helhetsvurdering finner Patentstyret at det ikke foreligger en fare for forveksling. Det er i denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at det eldste merket er svakt, og at det ikke foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet.
- Sakene fra OHIM (nå EUIPO) som det er vist til, herunder VOGUE og INVOGUE og INWISE og WISE, kan ikke tillegges avgjørende vekt. Det må foretas en konkret forvekselbarhetsvurdering i Norge ut i fra det norske varemerkerregisteret og hvordan den norske gjennomsnittsforkbrukeren oppfatter merkene. Bortsett fra IN, gjelder saken helt andre merkeelementer enn i denne saken.

## 7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagedes varer dekker ikke bare negleprodukter, men også skjønnhetsprodukter og kosmetikk. Klager er derfor enig i Patentstyrets vurdering av likheten mellom varene, nemlig at de to merkene inneholder varer av samme slag samt av lignende slag.
- Klager er av den oppfatning at INCOCO og COCO fremstår som svært like visuelt og fonetisk, noe som i stor grad skyldes at det innklagede merket tar opp i seg det tidligere registrerte merket i sin helhet, samt at forstavelen «IN-» er en svært vanlig benyttet, banal og lite pregende og atskillende forstavelse både visuelt og fonetisk. Merkenes helhetsbilde fremstår derfor som meget likt.
- Merkenes innledning kan ikke alltid tillegges størst vekt. Hvis det er forskjell i merkenes innledning, kan ikke dette innebære at merkene må anses for å være forskjellige og ikke forvekselbare. Klager viser til VM 14/021, DON PEDRO v SAN PEDRO, der det ble lagt størst vekt på felleselementet PEDRO, og hvor resultatet var at merkene ble ansett for å være egnet til å forveksles. Klager viser også til fire innsigelsessaker fra OHIM (nå EUIPO), blant annet VOGUE og INVOGUE (B 1 640 450) og INWISE og WISE (B 1 805 251).
- Klager er helt uenig med Patentstyret i at klagers varemerke COCO av den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren her i landet vil oppfattes som en henvisning til kokos eller kokosnøtt. COCO vil ikke forstås i en beskrivende betydning for de aktuelle produkter, det vil si i betydningen «duft av kokosnøtt» «ekstrakt av kokosnøtt»
- Firmaet Chanel og kjennetegnet COCO er i Norge, som i verden ellers, godt kjent. Ikke minst er det godt kjent at den kjente moteskaperen Coco Chanel i sin tid grunnla firmaet Chanel og at hun sto bak den kjente merkevaren Chanel. Det er overveiende sannsynlig at COCO, når dette brukes som kjennetegn for produkter fra Chanel, vil gi assosiasjoner til vedkommende kjente moteskaper Coco Chanel.
- For å underbygge kjennskap til COCO har klager fremlagt kopi fra «Store norske leksikon» som omtaler Coco Chanel, kopi fra [kk.no/livsstil](http://kk.no/livsstil) som viser bruk av COCO for parfyme her i landet, kopi fra [Fragrantica.com](http://Fragrantica.com) hvor det fremgår at COCO som EAU DE PARFUME ble lansert allerede i 1984, samt kopier fra diverse norske magasiner/ukeblader fra 2012. Videre ble Coco Chanel av magasinet The Times kåret til én av århundrets hundre viktigste og mest innflytelsesrike personligheter. I 2008 ble det produsert tre filmer, samt en TV-serie om henne.
- Innklagedes anførsel om at yngre personer ikke kjenner til Coco Chanel er tvilsom. Klager peker på at den aktuelle omsetningskretsen for produktene varierer fra alderen 16 år til over 80 år.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle produktene er noe mer merkebevisst og sofistikert enn hva gjelder forbruksvarer generelt. Man må anta at den aktuelle

gjennomsnittsforbruker utviser en noe større grad av omtanke ved valg av produkt, samt at vedkommende også er mer observant med henblikk på produsenten bak produktet og produktets innhold, enn det som gjelder for forbruksvarer generelt.

- Klager kan ikke se at registreringen av innklagedes tidligere merke, registrering nr. 250428, ordmerket INCOCO DRY NAIL APPLIQUÉ, er relevant for vurderingen i denne saken. De øvrige merkene som innklagede viser til er ikke sammenlignbare. Merkene inneholder andre elementer som bidrar til å skape avstand og COCO får en annen betydning i merkenes helhet.

## **8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede er enig i den begrunnelse og det resultat Patentstyret har kommet frem til.
- Merket er en sammenstilling av innklagedes selskapsnavn, Innovative Cosmetics Concepts. Det er ingenting ved navnet, verken dets bruk eller markedsføring, som bringer tankene hen på Chanel eller dennes varemerker. Innklagede viser blant annet til samarbeid med HBO og Havaianas, samt omtale i magasiner og aviser som «Cosmopolitan» og «New York Times».
- Patentstyret har tidligere godtatt andre merker ved siden av hverandre bestående av COCO for varer i klasse 3, slik som registrering nr. 250428, ordmerket INCOCO DRY NAIL APPLIQUÉ, registrering nr. 254542, det kombinerte merket SHERRYCOCO, registrering nr. 715242, ordmerket ROCOCO, og registrering nr. 267176, det kombinerte merket COCOON. Merkene som saken gjelder har også gått ved siden av hverandre i andre land.
- Det at COCO er velkjent fremstår som udokumentert. Det fremgår ikke av klagen når Coco Chanel ble kåret til én av århundrets viktigste personer, hvor filmene og tv-seriene ble vist, eller evt. sett av hvem/hvor mange.
- Etter innklagedes oppfatning må varemerket COCO vurderes mer isolert. Det anføres derfor – slik Patentstyret har lagt til grunn – at svært mange vil oppfatte ordet COCO som en henvisning til kokos/kokosnøtt. Det mange som tilbyr parfymeprodukter med kokosduft, og innklagedes vedlegger skjermbilder av ulike produkter fra ulike produsenter.
- En sterk innarbeidelse – selv om det ikke er dokumentert i denne saken – innsnevrer ikke verneomfanget til et kjennetegn. Hvis det likevel tas høyde for den velkjenthet som klager legger til grunn, og sammenfatter dette med påstandene om at omsetningskretsen for kosmetikk er mer merkebevisst, mer sofistisert, mer observant, og det heller ikke er likegyldig for gjennomsnittsforbrukeren hvem som er produsent, vil det strengt tatt i en reell kjøpsituasjon være enda mindre sannsynlighet for at kjennetegnene til hhv. Chanel på den ene side og Innovative Cosmetic Concepts på den annen vil forveksles.
- Det er merkenes helhetsinntrykk som skal vurderes. I denne vurderingen må de innledende bokstaver IN- i innklagedes merke få betydning. Legger man til grunn den omstendighet at innklagedes merke er bygd opp av elementer hentet fra dennes navn, tilstedeværelsen av øvrige produkter på markedet med henvisninger til «coco», samt en antatt forhøyet

merkebevissthet hva kosmetikk angår, vil det etter innklagedes oppfatning ikke være fare for forveksling.

**9 Klagenemnda skal uttale:**

**10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til om ordmerket INCOCO, internasjonal registrering nr. 1189828, er forvekselbart med ordmerket COCO, internasjonal registrering nr. 363419, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- 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 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.
- 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. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 14 Klagenemnda anser at det foreligger full overlapp mellom varene omfattet av klasse 3 i de to aktuelle registreringene. Til innklagedes anførsel om å begrense varefortegnelsen ved å fjerne varer som «cosmetics; beauty products», viser Klagenemnda til at dette er uten betydning ettersom vurderingen av vareslagslikhet ikke avhjelpes ved begrensningen.
- 15 Varene i klasse 8 og 11 i innklagedes merke er etter Klagenemnda syn i så nær relasjon til klagers «beauty products» i klasse 3, at det foreligger vareslagslikhet. Formålet med varene er neglepleie, og dette er varer som etter sin art omsettes gjennom de samme distribusjonskanaler som eksempelvis parfymier, retter seg mot de samme forbrukerne, og i bransjen er det ikke uvanlig at varene har samme kommersielle opprinnelse.
- 16 Når det gjelder tjenestene som er omfattet av innklagedes registrering, bemerker Klagenemnda at salget av en vare og selve varen anses nært tilknyttet hverandre, i den forstand at uten varen er det ingenting å selge. Salgstjenesten i klasse 35 anses i denne saken å være avhengig av selve varen, og blir ansett for å være komplementær slik at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at det er en forbindelse mellom disse. Samme synspunkt har kommet til uttrykk i avgjørelser fra EU- retten, i T-169/03, SISSI ROSSI/MISS ROSSI, avsnitt 60 og T-116/06, O STORE/THE O STORE, avsnitt 58, T-526/14 Matratzen Concord GmbH v. OHIM, avsnitt 36, og T-549/10 Natura Selection, SL v. OHIM, avsnitt 33.

- 17 Videre vil det etter Klagenemndas syn være fellesskap i distribusjonskanaler for tjenestene i klasse 35 og 44, og det er ikke uvanlig med samme kommersielle opprinnelse. I tillegg vil varene og tjenestene ha samme omsetningskrets. Det foreligger dermed likhet mellom varene og tjenestene.
- 18 I lys av at det foreligger vareidentitet og vareslagslikhet, blir spørsmålet om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet ut fra gjennomsnittsforsbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforsbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 19 Gjennomsnittsforsbrukeren 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 gjennomsnittsforsbrukeren 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.
- 20 Gjennomsnittsforsbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil i hovedsak være den alminnelige sluttbruker, men også profesjonelle næringsdrivende. Selv om enkelte kosmetiske varer og tjenester kan være kostbare, kan ikke Klagenemnda se at det er holdepunkter for en forhøyet merkebevissthet når det gjelder varene og tjenestene slik de fremgår av varefortegnelsen til de to merkene.
- 21 Kjennetegnene som skal vurderes er:

Klagers merke	Innklagdes merke
<b>COCO</b>	INCOCO

- 22 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.
- 23 Klagenemnda er ikke enig i at merketeksten COCO er svakt for de aktuelle varene i klasse 3 slik Patentstyret har lagt til grunn. Patentstyret viser til at COCO begrepsmessig kan forstås som «kokosnøtt» eller «kokospalme», og at merkeelementet derfor er svakt for varene i

klasse 3, ut fra den betraktning at varene kan ha duft av kokosnøtt eller være tilsatt kokosnøttekstrakter. For det første kan ikke ordet COCO uten videre likestilles med ordet «coconut». For det andre kan ikke Klagenemnda se at det for de aktuelle varene som gjelder neglepleie, er vanlig med lukttilsetninger. Når det gjelder klagers anførsler og innsendte dokumentasjon for styrket særpreg for COCO, finner Klagenemnda dette spørsmålet noe tvilsomt. Klagenemnda vil imidlertid ikke gå nærmere inn på dette spørsmålet, da det ikke har avgjørende betydning for den videre vurderingen og utfallet i saken.

- 24 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.
- 25 Innklagedes merke tar opp i seg klagers merke COCO i sin helhet. Felleselementet COCO gir en klar visuell og fonetisk likhet mellom merkene. Merkene består av henholdsvis tre og to stavelser, nemlig IN-CO-CO og CO-CO. For stavelsene CO-CO vil merkene være visuelt og fonetisk identisk. Selv om COCO har vært brukt som et kjæleavn for en kjent moteskaper, er ikke dette et vanlig fornavn i Norge. Ordet COCO har heller ikke – i likhet med INCOCO – noen betydning på norsk. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor etter Klagenemndas syn oppfatte begge merker som fantasiord, og det er derfor ikke noe som skiller merkene seg konseptuelt fra hverandre.
- 26 Forskjellen mellom merkene er de innledende bokstavene IN i innklagedes merke. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at forbokstavene IN- i innklagedes merke skaper tilstrekkelig avstand mellom merkene.
- 27 Selv om det ofte kan være slik at man legger mest merke til starten av et ord eller merke, kan ikke dette legges til grunn for et hvert merke. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende, og må bero på en konkret vurdering av hvert enkelt merke, jf. blant annet EU-rettens avgjørelser konkret vurdering. Se blant annet T-158/05, Alltrek, avsnitt 70, og T-281/07, Ecoblue, avsnitt 32.
- 28 Etter Klagenemnda syn er ikke IN særlig iøynefallende, og fremstår ikke i merkets helhet som det dominerende element. Både på norsk eller engelsk er betegnelsen IN- en relativt vanlig forstavelse i betydningene «ikke-/u-» eller «i-/inn». Som en forstavelse er IN- knyttet til ordet det er sammenstilt med. Etter Klagenemndas oppfatning kan derfor ikke IN-, bare fordi det står først, anses å ha en mer fremtredende plass enn COCO. Som påpekt ovenfor kan ikke Klagenemnda se at INCOCO som helhet har et betydningsinnhold som gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte. Dette underbygger etter Klagenemndas oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte INCOCO som en sammenstilling av forstavelsen IN- og -COCO. Til dette kommer det også at stavelsen CO-CO både visuelt og fonetisk fremstår som en karakteristisk kombinasjon som følge av den gjentagende stavelsen. På denne bakgrunn vil COCO beholde en selvstendig og adskillende evne i innklagedes merke.



- 29 Når COCO, som et særpreget element, har en slik selvstendig og adskillende evne i merkets helhet, fremstår dette elementet etter Klagenemnda syn som det mest karakteristiske og dominerende element i innklagedes merke. Klagenemnda mener derfor at det er COCO, og ikke forstavelsen IN-, som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg mest ved i møte med merket. Som en følge av dette vil den klare visuelle og fonetiske likheten COCO skaper, gjøre at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å forveksle merkene når de anvendes på de omstridte identiske og lignende varer og tjenester. Klagenemnda har dermed kommet til at merkene vil være egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning.
- 30 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene har så klare likheter at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne ta feil av merkene. Det er i denne vurdering lagt særlig vekt på at felleselementet COCO er et særpreget og dominerende element i begge merker som skaper en klar visuell og fonetisk likhet mellom merkene, og at det foreligger både vareidentitet i klasse 3 og likhet mellom de øvrige varene og tjenestene.
- 31 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at innklagedes merke er egnet til å forveksles med klagers tidligere varemerkeregistrering for samtlige varer og tjenester i klasse 3, 8, 11, 35 og 44, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Patentstyrets avgjørelse blir dermed å oppheve.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1189828, ordmerket INCOCO, nektes virkning i Norge for varene i klasse 3, 8 og 11, og tjenestene i klasse 35 og 44.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Harald Irgens-Jensen  
(sign.)