



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00026
Dato: 11. april 2019

Klager: BioCool AB
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. november 2018, hvor det kombinerte merket BIOCOOL, internasjonal registrering nr. 1298413, med søknadsnummer 201606281, ble nektet virkning for følgende varer:

The logo for BioCool features a blue water droplet icon above the letter 'i' in 'Bio'. The word 'BioCool' is written in a large, bold, black sans-serif font.

Klasse 1: Water treatment preparations.

Klasse 3: Cosmetics; skin care preparations; non-medicated lotions; foot care preparations (non-medicated -); deodorants for the feet; soaps; pumice stone.

Klasse 5: Pharmaceuticals and natural remedies for skin care and foot care; medicated creams for the care of the feet; medical preparations for eliminating microorganisms; disinfectants.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Merket i den internasjonale registreringen ble funnet å være særpreget for «biological laundry detergents; commercial laundry detergents» i klasse 3.
- 5 Klage innkom 16. januar 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 12. februar 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det kombinerte merket BIOCOOL beskriver de aktuelle varene i klasse 1, 3 og 5. Merket mangler også det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, og den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
- Merket er en sammenstilling av ordene BIO og COOL, der teksten er skrevet i en ordinær sort fet font. I ordet BIO er prikken over bokstaven «I» erstattet med en blå dråpe.
- Ordelementet BIO er en forstavelse i betydningen «liv-/livs», og brukes gjerne for å angi at noe er basert på eller består av levende organismer. BIO benyttes også i stor grad for å

indikere at noe er nedbrytbart ved hjelp av levende mikroorganismer eller er laget av biologisk fornybart materiale. Det henvises til EU-rettens sak T-610/14, bio organic, premiss 17. Det engelske ordet COOL kan oversettes til «avkjøle» på norsk.

- Når merketeksten BIOCOOL brukes for de aktuelle varene, vil gjennomsnittskonsumenten direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av to beskrivende egenskaper ved varene, nemlig at varene inneholder naturlige og organiske materialer, samt at varene kan ha en avkjølende effekt. At noe er naturlig eller nedbrytbart er egenskaper forbrukeren vil se etter ved kjøp av de aktuelle varene. Det er også vanlig at slike varer kan ha en avkjølende effekt på huden.
- Det er ikke noe ved sammenstillingen som gjør BIOCOOL så uvanlig at merket etterlater seg et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg. Det forhold at både BIO og COOL er angitt med stor forbokstav i sammenstillingen forsterker inntrykket av at merket er satt sammen av to beskrivende ord.
- Merket har heller ikke tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg. Teksten er skrevet i en helt ordinær sort fet font, og den lille dråpen som erstatter prikken over bokstaven «I» i BIO er ikke iøynefallende eller spesiell, og er ikke egnet til å overskygge den beskrivende teksten. Den figurative utformingen tilfører ikke særpreg.
- Dette har vært et moment i vurderingen at merket er godkjent i EU, men en slik enkeltstående avgjørelse kan ikke tillegges avgjørende vekt.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets nektelse er et utslag av en for streng distinktivitetsbedømmelse, og merket bør anerkjennes som registrerbart uten hinder av varemerkeloven § 14 for alle de søkte varer da merket fremstår som velegnet til å fungere som indikator på kommersiell opprinnelse.
- BIOCOOL er et uvanlig og originalt uttrykk som klager har kommet opp med. Det er ingen naturlig forbindelse mellom BIO på den ene siden og COOL på den andre. Det dreier seg således om en fantasimessig ordkobling som evner å tiltrekke seg oppmerksomhet, fremkalle undring og feste seg i omsetningskretsens bevissthet. BIOCOOL fremstår følgelig uten konkret og forståelig mening i relasjon til varene.
- Selv om COOL kan bety kjølig/kald, vil ordet for de aller fleste bringe tankene hen mot uttrykket «kul»/«avslappet»/«stilig», og også «trendy». Dette forsterkes av at det generelt i samfunnet er et stadig økende fokus på - og trendy - å være miljøbevisst. Dette bidrar til et ordspill i merket som skaper nysgjerrighet og tiltrekker oppmerksomhet.
- Eventuelle oppfatninger i retning av biologi og kjølig gir ikke noen direkte og umiddelbar mening for publikum, utover at det kan vekke løse idéer i ulike retninger. Oppsplitting i enkeltelementer og nærmest overfortolkning av merket, slik Patentstyrets avgjørelse etterlater inntrykk av, blir for strengt i klagers disfavør.

- For de i omsetningskretsen som eventuelt måtte gjøre seg visse tanker i sitt møte med BIOCOOL, så vil assosiasjoner i slik retning Patentstyret har fremholdt, kun fremstå som vage og suggestive.
- Patentstyrets betraktninger hva gjelder merkets figurative utforming fjerner seg fra hvordan merket vil oppfattes i praksis, og de gir inntrykk av en tilnærming hvor listen er lagt altfor høyt, nærmest med en tanke om at særpreg fordrer artistiske og kreative innslag.
- Både uttrykk, figurativ fremtoning og kombinasjonen av disse vil lett tiltrekke seg oppmerksomhet og erindres i omsetningskretsen. Det foreligger ikke et friholdelsesbehov for det søkte merkets helhetsinntrykk.
- Det følger av gjeldende praksis at den generelle terskelen for særpreg må settes nokså lavt. Det henvises til bl.a. uttalelser i Borgarting lagmannsrett av 1. juni 2016 (Tretorn),
- Merket har blitt registrert som iboende særpreget i EU under reg. nr. 014335632. Også ordmerket BIOCOOL er registrert som iboende særpreget i EU under reg. nr. 014335558. Disse registreringsavgjørelsene bør tillegges betydelig vekt når registrerbarheten av merket skal bedømmes i Norge.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med merketeksten BIOCOOL. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 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.
- 12 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), jf. også HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 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 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at merket direkte og umiddelbart vil oppfattes som en sammenstilling av de to elementene BIO og COOL. BIO- er en vanlig forstavelse som den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde med varer som er «biologiske»/«økologiske», «nedbrytbare» og «miljøvennlige». Merkeelementet COOL er egnet til å angi en egenskap ved de aktuelle varene ved at disse kan ha en kjølede effekt. Sett hen til de aktuelle varene, kan Klagenemnda ikke se at en mer naturlig oppfatning av ordet COOL vil være kul, avslappet, stilig eller trendy slik klager hevder.
- 17 Det aktuelle merket består etter dette av to vanlige ord som begge må anses å være direkte beskrivende for mulige egenskaper ved nært samtlige av de omsøkte varene.
- 18 Klagenemnda kan derimot ikke se at den samme begrunnelsen kan knyttes opp mot varen «pumice stone» i klasse 3 og finner derfor at merket er særpreget for denne vareangivelsen.
- 19 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er tilstrekkelig at elementene hver for seg må anses å være beskrivende, også sammenstillingen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes registrert.
- 20 EU-domstolen uttaler i sak C-363/99 Postkantoor, avsnitt 98, at en sammenstilling av to elementer som er beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene, normalt sett forblir beskrivende, også når de er sammenstilt. Unntaket vil være hvis sammenstillingen medfører en uvanlig variasjon i form av for eksempel syntaks eller betydning.
- 21 Klagenemnda kan etter en konkret vurdering av det aktuelle merket ikke se at sammenstillingen av elementene kan anses verken uvanlig og original slik klager hevder, men derimot at den har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper ved varene, jf. EU-domstolens sak i C 191/01, Doublemint. Betydningen fremgår direkte og umiddelbart og uten at forbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å komme frem til den beskrivende betydningen av merketeksten.
- 22 Klagenemnda anser at heller ikke den grafiske utformingen av merket tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.

- 23 Den figurative utformingen består av ordet BIOCOOL skrevet i en helt standard skrifttype og der prikken over bokstaven i er erstattet av en vanndråpe. Dråpen har en ordinær utforming og Klagenemnda er av den oppfatning at dråpen kan vise til produktenes kjølede effekt eller til at de tilfører huden fuktighet. Klagenemnda kan således etter en helhetlig vurdering av merket ikke se at den figurative utformingen tilfører tilstrekkelig særpreg. Merket må derfor nektes registrert etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 24 Klager har vist til at merket er registrert i EU og anført at dette bør tillegges betydelig vekt. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 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, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse 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.
- 25 For de aktuelle varene vil det kombinerte merket BIOCOOL 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 sammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.

- 2 Internasjonal registrering 1298413, det kombinerte merket BIOCOOL, nektes virkning for:

Klasse 1: Water treatment preparations.
Klasse 3: Cosmetics; skin care preparations; non-medicated lotions; foot care preparations (non-medicated -); deodorants for the feet; soaps.
Klasse 5: Pharmaceuticals and natural remedies for skin care and foot care; medicated creams for the care of the feet; medical preparations for eliminating microorganisms; disinfectants.

- 3 Internasjonal registrering 1298413, det kombinerte merket BIOCOOL, gis virkning for:

Klasse 3: Biological laundry detergents; commercial laundry detergents; pumice stone.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)