



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00095
Dato: 6. november 2019

Klager: Teoxane SA
Representert ved: Acapo AS

Innklaget: Lilleborg AS
Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Liv Turid Myrstad og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. mai 2019, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nr. 298264, ordmerket RÅ, for samtlige varer i klasse 3.

3 Varemerket ble den 14. mai 2018 registrert for følgende varer:

Klasse 3: Hårpleiemidler, herunder shampo, balsam, hårkurer og hårstylingprodukter; hårvann, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk; kosmetiske hudpleieprodukter; kosmetiske preparater for hudpleie; impregnerte sminkefjerner-servietter.

4 Teoxane SA innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med internasjonal registrering nr. 1176843, ordmerket RHA, jf. varemerkeloven § 71 andre ledd, jf. § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b. Den internasjonale registreringen er gitt virkning med følgende varefortegnelse:

Klasse 3: Cosmetic products; gels, creams, milks, masks, lotions; moisturizing gels, moisturizing creams, moisturizing milks, moisturizing masks, moisturizing lotions; preparations for cleaning the body and face; skin cleansing, polishing and scrubbing preparations; soaps; perfumery, essential oils, hair lotions, dentifrices.

Klasse 5: Dermatological and pharmaceutical products injected into or under the skin, into or under mucous membranes for filling in wrinkles, skin depressions for remodeling, increasing volume in the face or any other part of the body, for moisturizing the skin or mucous membranes, for increasing lip volume.

5 Klage innkom 15. juli 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 24. juli 2019 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom til at det yngre ordmerket RÅ ikke krenker en annens rett fordi det ikke er egnet til å forveksles med innsigers eldre ordmerke RHA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 andre ledd.
- Det foreligger full vareidentitet i klasse 3. Hvorvidt det foreligger merkelikhet – og eventuelt graden av denne likhet – ble derfor det avgjørende.
- Omsetningskretsen kan omfatte profesjonelle aktører, men majoriteten av omsetningskretsen vil likevel bestå av helt vanlige forbrukere eller konsumenter.
- Bokstavsammenstillingen RHA kan ikke ses å ha noen bestemt betydning i relasjon til varene, annet enn at den brukes som initialer eller akronymer, og anses å inneha en alminnelig grad av iboende særpreg. Ordet RÅ betegner noe som er i sin opprinnelige

tilstand, slik som næringsmidler som ikke er kokt eller stekt, materialer som er ubearbeidet eller som ikke er rensset. Merket anses suggestivt for de aktuelle varene i klasse 3.

- Merkene består av to og tre bokstaver, hvor kun den første bokstaven R er identisk. Samlet sett fremstår varemerkene som visuelt nokså ulike.
- Merketeksten RHA fremstår ikke som et normalt og uttalbart ord, men mer som en initialforkortelse eller et akronym som vil bli uttalt bokstav for bokstav, i motsetning til RÅ. Merkene er derfor også fonetisk svært ulike.
- Videre vil RÅ umiddelbart gjenkjennes og gi klare assosiasjoner, mens RHA vil være uten betydning. Det foreligger dermed ikke noen konseptuelle likheter mellom merkene.
- Visuelt, fonetisk og konseptuelt foreligger det stor merkeforskjell, og det er således ingenting som gir omsetningskretsen inntrykk av, eller leder tankene mot at det foreligger et kommersielt fellesskap mellom merkene. Etter en helhetsvurdering anses merkene ikke forvekslebare.

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

- Merkene er forvekslebare etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- Merkene gjelder for identiske varer i klasse 3. Merketeksten RHA fremstår som et fantasiord, som det må legges til grunn har en høy grad av iboende særpreg.
- Visuelt er det marginale forskjeller mellom merkene. Begge merkene er rene ordmerker som begynner med bokstaven R. Videre er det åpenbart visuelle likheter mellom bokstavene A og Å.
- Fonetisk er merkene tilnærmet identisk da de vil uttales «ra» og «rå». Den minimale forskjellen er ikke tilstrekkelig til at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne skille merkene fra hverandre i en kjøpsituasjon.
- Når ingen av merkene har noen relevant betydning for de aktuelle varene må det også kunne slås fast at de har konseptuelle likheter.
- Det fremheves at omsetningskretsen sjelden vil vurdere merkene side ved side, slik at en ren visuell sammenligning ikke i seg selv nødvendigvis gir et riktig grunnlag for vurdering av forvekslingsfare. Derimot er forbrukerne normalt i en situasjon «*der det vil være bildet som er lagret i den enkeltes minne, som danner sammenligningsgrunnlaget*», jf. Rt. 2008 s. 1268 premiss 51.
- Det foreligger visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter mellom merkene som medfører en stor risiko for at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne ta feil av dem i en kjøpsituasjon.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Vareslagslikheten i klasse 3 bestrides ikke.
- Innklagede er i all hovedsak enig i Patentstyrets vurderinger.
- Merkene er visuelt ulike. Det registrerte merket RÅ består av to bokstaver, mens klagers merke RHA består av tre bokstaver. Bokstaven Å bidrar til å trekke opp et tydelig visuelt skille mellom merkene.
- Fonetisk sett fremstår varemerkene også som svært ulike. Der det registrerte merket RÅ har en rett-frem, naturlig uttale, vil klagers merke først og fremst oppfattes som en forkortelse som uttales bokstav for bokstav.
- Merkene er ikke konseptuelt like. Klagers merke fremstår som et fantasiord, mens det innklagede merket har en betydning som vil bli oppfattet. Fraværet av konseptuelle likheter er slående, hvilket også Patentstyret har fremhevet i sin avgjørelse.
- Det foreligger markante forskjeller mellom merkene visuelt, fonetisk og konseptuelt, og det er ikke sannsynlig at noen vil ta feil av merkene, verken direkte eller indirekte.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Det registrerte merket er et ordmerke som består av merketeksten RÅ.
- 12 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om det yngre ordmerket RÅ er forvekselbart med det eldre ordmerket RHA.
- 13 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.
- 14 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.

- 15 Det er på det rene at det foreligger identitet mellom varene i klasse 3. Dette er heller ikke bestridt av partene.
- 16 Det avgjørende spørsmålet som saken reiser er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet 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.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. 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. Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 3 vil i hovedsak være alminnelige sluttbruker, men vil også omfatte profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda legger til grunn at oppmerksomhetsnivået ofte ikke vil være særlig høyt for de aktuelle varene i klasse 3.
- 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 kan ikke se at tekstelementet RHA har noen betydning i relasjon til varene, og ser det som mest nærliggende at RHA vil oppfattes som en forkortelse eller et akronym. Klagenemnda legger til at merket har en normal grad av særpreg.
- 20 Ved vurderingen av kjennetegnslighet 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.
- 21 Merkene som skal vurderes er:

Klagers merke	Innklagedes merke
RHA	RÅ

- 22 Begge merkene innledes med bokstaven R, men det er også eneste likhetene mellom merkene. Forskjellen som ligger i bokstavene -HA og -Å gjør at merkene har klare visuelle ulikheter som gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte når merkene er så korte.

- 23 Som påpekt fremstår klagers merke som en forkortelse eller et akronym, og Klagenemnda er i så måte enig med Patentstyret i at merketeksten sannsynligvis vil uttales bokstav for bokstav, nemlig R-H-A. Innklagedes merke vil på sin side uttales rett frem som «rå». Merkene er derfor også fonetisk svært forskjellige. Selv om klagers merke skulle uttales som ett ord, er Klagenemnda likevel av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte den fonetiske forskjellen som ligger i måten å uttale «rå» og «ra/rha» på.
- 24 Klagers ordmerke fremstår som et fantasiord som ikke gir gjennomsnittsforbrukeren noen assosiasjoner. Ordet RÅ har på sin side flere betydninger, herunder som betegnelse på noe som ikke er endret fra sin naturlige tilstand, ubearbeidet, noe som er grovt/brutalt, etc. Ingen av betydningene er beskrivende for varene i klasse 3. Etter Klagenemndas syn er dette betydninger som gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte, og som dermed vil skape ytterligere avstand mellom merkene.
- 25 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at merkene har klare visuelle, fonetiske og konseptuelle forskjeller som klart skiller merkene fra hverandre. Disse forskjellene er såpass store at selv om merkene gjelder for identiske varer, er avstanden tilstrekkelig stor slik at det ikke vil være noen risiko for at merkene forveksles. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke ta feil av merkene eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene når de benyttes for de aktuelle varene i klasse 3.
- 26 Klagenemnda har etter dette kommet til at innklagedes ordmerke RÅ ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 27 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at ordmerket RÅ, registrering nr. 298264, må opprettholdes for varene i klasse 3, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 298264, ordmerket RÅ, opprettholdes for varene i klasse 3.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)