



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00067
Dato: 11. juni 2020

Klager: L'Oreal
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Torger Kielland og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. april 2020, hvor ordmerket GOING BIG, internasjonal registrering nr. 1385087, med søknadsnummer 201800746, ble nektet virkning for samtlige varer:

Klasse 3: Cosmetics, particularly face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels, foams, balms and aerosol products for hair care and hair styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair waving and setting products.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende for enkelte varer, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 16. april 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 8. mai 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at ordmerket GOING BIG er beskrivende for enkelte av varene i klasse 3, og at merket manglet tilstrekkelig særpreg som kjennetegn for samtlige varer i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan derfor ikke gis virkning i Norge for varene, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 kan være både profesjonelle aktører og vanlige sluttforbrukere.
- Merketeksten GOING BIG kan forstås som «går stort» eller at noe blir større. Flere av innehaverens varer kan gi større volum, slik som hår, eller kan gi en forstørrende effekt, eksempelvis mascara. Alle innehavers varer kan komme i større pakninger enn normalt.
- Når merket anvendes for «cosmetics; make-up products; shampoos; gels, foams, balms and aerosol products for hair care and hair styling; hair sprays», vil gjennomsnittsforbrukeren kun oppfatte merketeksten som en beskrivende angivelse av varenes formål, nemlig at varene gir større volum eller har en forstørrende effekt.
- For samtlige varer vil GOING BIG i alle tilfeller oppfattes som et rosende salgsfremmende uttrykk som forteller forbrukeren at varene tilbys i større pakninger/beholdere enn normalt, slik at forbrukeren får mer for pengene. Det vises til at det er vanlig at eksempelvis en krukke med krem eller en sjampoflaske tilbys i en større prisbesparende utgave av originalforpakningen. Merketeksten besitter ikke en viss originalitet eller rikholdig

betydningsinnhold som gjør det nødvendig å utøve et minimum av fortolkningsinnsats eller utløser en tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren, og innehar dermed ikke noe distinkt ved seg. Merket er således uten særpreg.

- Det legges ikke avgjørende vekt på at den internasjonale registreringen er gitt virkning i andre land, herunder i engelsktalende land og i EU.
- Den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning i Norge for varene i klasse 3 i medhold av varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager hevder Patentstyrets begrunnelse mangler rettslig forankring, og påklager avgjørelsen. Det anføres at merket verken er beskrivende eller mangler særpreg, og at den internasjonale registreringen må gis virkning.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 vil all hovedsak være private sluttforbrukere. Klager kan ikke se at den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten, når den anvendes for skjønnhetsprodukter, beskrivende i betydningen at klager tilbyr sine varer i større pakninger/holdere enn normalt.
- Klager er av den oppfatning at GOING for varer i klasse 3 ikke er beskrivende, og at ordet kommer sjokkerende på forbrukeren. Videre er det for klager uklart hvordan BIG skal være beskrivende eller fordelaktig når det anvendes på kremer.
- Merketeksten GOING BIG fremstår som rytmisk og lettlest, og fører til at det «faller lett i munnen». Dette gjør at gjennomsnittsforbrukeren lett vil huske merket. Det er tilsiktet at merket har en viss salgsfremmende effekt, nettopp for å øke sannsynligheten for at forbrukerne skal velge klagers produkter, men dette betyr ikke at merket er uten særpreg. Varemerket kan i høyden anses som et noe uklart begrep, og merketeksten krever en fortolkningsprosess som gjør at det er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av varenes opprinnelse.
- Klager viser til at merket er akseptert til registrering i både EU, Sveits og Frankrike, og det er for klager ikke lett å forstå hvordan dette skal stå seg annerledes i Norge, samtidig som Patentstyret peker på at distinktivitetsnormen skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis. Det vises til Borgarting lagmannsrett i sak LB-2017-105565.
- Klager viser til prinsippene som ble lagt til grunn i GOD MORGON-saken, SUPERLEK-saken og BABY-DRY-avgjørelsen, og til sak VM 17/00055, SMARTSHIELD, fra Klagenemnda. Dette sier mye om hvor distinktivitetsnormen skal ligge, og bør også legges til grunn for dette tilfellet.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av de engelske ordene GOING BIG.
- 10 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.
- 11 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). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 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.
- 13 Gjennomsnittsforkbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 vil i hovedsak være private sluttforbrukere, men kan også omfatte profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforkbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 Patentstyret nektet merket virkning som følge av at det for enkelte varer anses beskrivende og for de øvrige varer nektes merket fordi det ikke er egnet til å angi kommersiell opprinnelse slik at varemerkets garantifunksjon kan oppfylles. Klagenemnda er enig i Patentstyrets konklusjon om at merket ikke skal gis virkning i Norge, men finner det ikke nødvendig å vurdere om merketeksten er direkte beskrivende for enkelte av varene, når hjemmelsgrunnlaget i varemerkeloven § 14 første ledd kommer til anvendelse.
- 15 Det rettslige utgangspunktet for særpregsvurderingen etter varemerkeloven § 14 første ledd, er den samme for alle typer varemerker, jf. eksempelvis C-64/02, Das Prinzip Der Bequemlichkeit, avsnitt 32, og C-398/08 P, Vorsprung Durch Technik, avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et slagord kan godtas for registrering, kan ifølge EU-domstolen likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. Ifølge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforkbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra

denne typen slagord, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 26.

- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreliggende merket ikke umiddelbart fremstår som et klassisk slagord. EU-retten har imidlertid lagt den samme rettspraksis til grunn for sin vurdering også av andre typer salgsfremmende reklameutsagn som skal fremheve positive sider ved varene slik som i T-366/14, 2good, T-654/14, Revolution, og T-622/16, Alles wird gut. Klagenemnda anser etter dette rettstilstanden slik at vurderingsnormen er den samme for alle kjennetegn som kan oppfattes som salgsfremmende og/eller rosende utsagn, dette være seg både de mer tradisjonelle slagordene og andre utsagn slik som dem det er vist til.
- 17 Det skal imidlertid ikke være til hinder for registrering at et merke primært vil oppfattes som et salgsfremmende utsagn, dersom merket samtidig er egnet til å bli oppfattet som noens særlige kjennetegn, jf. C-398/08 P, Vorsprung Durch Technik, avsnitt 45. I denne vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. avsnitt 57 i samme avgjørelse.
- 18 Klagenemnda finner at GOING BIG vil bli oppfattet som en oppfordring om å «gå stort». Selv om ikke merketeksten eksplisitt angir egenskaper ved varene, fremstår likevel oppfordringen om å gå stort som et salgsfremmende uttrykk som er selvforklarende og umiddelbart. Klagenemnda viser her for eksempel til at det for de fleste varer innenfor kosmetikk er vanlig å tilby produkter i større varianter enn standard/original størrelse, typisk som en storbruksfordel til en lavere liter-/kilopris. Dette er noe det må legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren er vant med og kjenner til. Når gjennomsnittsforbrukeren dermed møter GOING BIG på de aktuelle varene i klasse 3, vil vedkommende uten videre forstå betydningsinnholdet og oppfatte dette som et positivt ladet reklameutsagn som både oppfordrer brukeren/kunden til å gå stort, det vil si velge den større varianten av produktene med de fordeler dette medfører, og at klager nettopp tilbyr sine varer i slike større varianter. I så måte fremstår reklameutsagnet som salgsfremmende og rosende overfor klager og dets varer. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og at merketeksten uten videre vil bli oppfattet i den anførte betydningen, når vedkommende møter merket på de aktuelle varene. Klagenemnda kan derfor ikke se at det er noe ved merketeksten som nødvendiggjør en fortolkningsinnsats for å oppfatte betydningsinnholdet, og er derfor av den oppfatning at merket ikke vil bli oppfattet som noe annet enn et salgsfremmende og rosende uttrykk. Ordmerket GOING BIG vil derfor ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil følgelig ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Klager har vist til prinsippene fra HR-2001-1049, GOD MORGON, HR-1999-34-A, SUPERLEK og C-383/99 P, BABY-DRY, og til sak 17/00055, SMARTSHIELD, når det gjelder hvor distinktivtetsnormen skal ligge. Til dette vil Klagenemnda bemerke at disse

sakene gjaldt spørsmålet om hvorvidt merketeksten var beskrivende, og således uten særpreg. I alle tilfeller må avgjørelsene i GOD MORGON, SUPERLEK og BABY-DRY vurderes i lys av ny rettspraksis fra både Høyesterett og EU-domstolen/Underretten som i løpet av de siste 10-15 årene har gitt et langt mer nyansert og presisert bilde av hvor gjeldende distinktivitetsnorm skal ligge. Uttalelser i de nevnte avgjørelsene om at terskelen for særpreg er lav, sier i seg selv ikke så mye. Det er de vurderingsmomenter som fremgår av relevant rettspraksis som er av betydning. Etter avgjørelsen i BABY-DRY har eksempelvis EU-domstolen avsagt avgjørelser i C-191/01 P, Doublemint, C-363/99, Postkantoor og C-265/00, Biomild, hvor distinktivitetsnormen korrigeres og presiseres ytterligere, og senere har det kommet avgjørelser som presiserer vurderingen ytterligere for såkalte slagord. Klagenemndas vurdering tar utgangspunkt i den gjeldende distinktivitetsnormen, slik den kommer til uttrykk i nåværende praksis.

- 20 Klager har vist til at merket er godtatt til registrering i EU, Sveits og Frankrike, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevant, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforkbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda viser for øvrig til 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 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.
- 21 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1385087, med søknadsnummer 201800746, ordmerket GOING BIG, nektes virkning for varene i klasse 3.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)