



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00074
Dato: 16. juni 2020

Klager: L'Oreal
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. april 2020, hvor ordmerket SMOOTH BACK, internasjonal registrering nr. 1388008, med søknadsnummer 201801690, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 3: Shampoos; gels, foams, pomades, 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, 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 23. 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 13. mai 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket SMOOTH BACK er beskrivende og merket mangler særpreg som kjennetegn for varene 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.
- Ordet SMOOTH betyr «glatt», «hårløs», «myk» og «slett», mens BACK kan bety «bakover» eller «rygg». Sammenstillingen kan forstås som «hårløs rygg», «mykt bakover» eller «slett bakover». Varer som «gels, foams, for hair care» kan være hårfjerningsprodukter for menn. For slike varer er merket formålsangivende da varene kan benyttes til å gi brukeren en hårløs og myk rygg.
- Samtlige varer i klasse 3 kan brukes til å gi brukeren et mykt, glatt eller slett hår. Merketeksten SMOOTH BACK er derfor formålsangivende da de aktuelle varene kan forme håret slik at det ligger glatt, mykt eller slett bakover. Betydningsinnholdet krever ingen fortolkningsinnsats, og kan ikke anses som suggestivt. Merket oppfyller heller ikke garantifunksjonen og mangler varemerkerettslig særpreg.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at den internasjonale registreringen er gitt virkning i andre land, herunder engelsktalende land.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets begrunnelse mangler rettslig forankring, og avgjørelsen påklages. 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 profesjonelle næringsdrivende.
- SMOOTH BACK, for varer i klasse 3, er ikke beskrivende, og ordsammenstillingen kommer sjokkerende på forbrukeren. Merketeksten kan oversettes til «jevn rygg» eller «jevnt tilbake», som ikke kan sies å være beskrivende for eksempel balsam. Klager kan heller ikke følge Patentstyret i at merket kan bety «hårløs rygg», og kan ikke se hvordan produktene som omfattes av varefortegnelsen skal medføre en «hårløs rygg».
- Merketeksten SMOOTH BACK 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.
- Merket er akseptert til registrering i både USA, Sveits, Frankrike, Kina og Russland, 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.
- Det vises 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 ordmerke som består av de engelske ordene SMOOTH BACK.
- 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 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 vil i hovedsak være private sluttforbrukere, men kan også omfatte profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 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.
- 16 Den aktuelle varefortegnelsen omfatter hår og hårpleieprodukter. Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil dermed tillegge merketeksten SMOOTH BACK betydningen «glatt bakside».
- 17 Klagenemnda finner derfor at merketeksten består av ordinære ord som beskriver formål og egenskaper ved varene i klasse 3, eksempelvis at pomaden og håargeleen forenkler og muliggjør det å forme og «glatte ut» håret på hodets bakside, og at tilhørende produkter som sjampo og balsam forenkler det å «glatte ut baksiden» av håret.
- 18 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det foreligger en klar og direkte forbindelse mellom ordmerket SMOOTH BACK og de konkrete varene i klasse 3. Den internasjonale registreringen må derfor nektes registrert etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 19 Som følge av merkets beskrivende karakter, vil heller ikke gjennomsnittsforbrukeren kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 20 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 VM 17/00055, SMARTSHIELD, når det gjelder hvor distinktivtetsnormen skal ligge. Klagenemnda er av den oppfatning at avgjørelsene i GOD MORGON, SUPERLEK og BABY-DRY må vurderes i lys av ny rettspraksis fra både Høyesterett og EU-domstolen og EU-retten som i løpet av de siste 10-15 årene har gitt et langt mer nyansert og presist bilde av hvor gjeldende distinktivtetsnorm 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 distinktivtetsnormen korrigeres og presiseres ytterligere. Klagenemndas vurdering tar utgangspunkt i den gjeldende distinktivtetsnormen, slik den kommer til uttrykk i nåværende praksis.
- 21 Klager har vist til at merket er registrert i USA, 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 gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og 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.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1388008, med søknadsnummer 201801690, ordmerket SMOOTH BACK, nektes virkning i Norge for varene i klasse 3.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)