



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00002
Dato: 27. mars 2017

Klager: Lash Bar Katrine Carlie
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. oktober 2016, hvor ordmerket LASH BAR med søknadsnummer 201503223, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 41: Akademier (utdanning), Undervisning.

Klasse 44: Skjønnhetssalonger, frisørsalonger, hårfjerning med voks, skjønnhetspleietjenester.

- 3 Varemerket ble nektet som følge av at merket ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at merket mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 12. desember 2016 og Patentstyret har den 3. januar 2017 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.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende for de aktuelle tjenestene i klasse 44. Merket mangler generelt særpreg for alle aktuelle tjenestene og nektes registrert.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 41 og 44 vil være både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbruker.
- Merket består av de engelske ordene LASH og BAR. Ordene har mange betydninger, men brukt i forbindelse med de aktuelle tjeneste vil ordet LASH oppfattes «øyevipp», mens ordet BAR vil oppfattes som stedet hvor tjenesten ytes. Sammenstillingen vil oppfattes som «øyevippebar».
- Omsetningskretsen vil direkte og umiddelbart forstå at det er tale om et sted hvor det tilbys farging og forlengelse av vippene. Det vises til lignende beskrivende sammenstillinger innenfor skjønnhetsbransjen som «nail bar», «brow bar» og «blow dry bar».
- Når LASH BAR brukes for «frisørsalonger» vil omsetningskretsen direkte og umiddelbart forstå at frisørsalongen har en «øyevippebar».
- Det søkte merket er direkte og umiddelbart beskrivende for tjenestenes art og innhold i klasse 44.
- Det foreligger et friholdelsesbehov i markedet for det søkte merket.
- LASH BAR vil oppfattes som informasjon om formålet med utdanningen og innholdet i denne.

- Det legges ikke avgjørende vekt på den tidligere registreringen av ordmerket LASH BAR AKADEMIET. Den eldre registreringen ble på registreringstidspunktet funnet å inneha akkurat tilstrekkelig særpreg på grunn av sammenstillingen av LASH BAR og AKADEMIET, for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 3, 35 og 44.
- Det er tatt hensyn til at merket er registrert i Danmark, men Patentstyret har ikke funnet det riktig å tillegge dette momentet avgjørende vekt.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse bestrides i sin helhet. Det anføres at LASH BAR er registrerbart da det er tilstrekkelig distinktivt og ikke beskrivende for de aktuelle tjenester.
- Det anføres prinsipielt at LASH BAR godtas til registrering for alle de søkte tjenestene i klasse 41 og 44.
- Det anføres subsidiært at LASH BAR godtas til registrering for «akademier (utdanning), undervisning» i klasse 41 og «frisørsalonger, hårfjerning med voks» i klasse 44.
- Gjennomsnittsforbrukeren av tjenestene i klasse 41 må sidestilles med en profesjonell forbruker, som følge av at han eller hun vil være særlig oppmerksom når det gjelder valg av utdanning og undervisning. Oppmerksomhetsnivået er da forhøyet. Det vises til KFIRs avgjørelse VM 15/001 GREEN FREIGHT EUROPE.
- LASH BAR er ikke et vanlig navn på de omsøkte tjenester i bransjen, og gir ikke omsetningskretsen en umiddelbar forståelse av merket når det brukes i relasjon til de aktuelle tjenestene. LASH BAR er ikke et utbredt begrep i Norge. Det kan ikke vektlegges at det kan være mer kjent i utlandet, og påstanden er ikke dokumentert.
- LASH har mange ulike meninger. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke forstå LASH BAR slik Patentstyret mener. LASH BAR er i høyden suggestivt.
- Patentstyret trekker frem at det er vanlig med navn som f.eks. «nail bar» og «brow bar» innen skjønnhetsbransjen. Dette innebærer at gjennomsnittsforbrukeren av denne type tjenester er godt vant til å skille ulike kommersielle foretak fra hverandre, selv om det er vanlig å bruke suggestive navn. Bruken av slike suggestive navn i bransjen anføres å være et argument for at LASH BAR må registreres.
- Patentstyret har registrert ordmerket LASH BAR AKADEMIET, reg.nr. 282681, for blant annet klasse 44. Sammenstillingen ble ansett å inneha tilstrekkelig særpreg, og dette innebærer at LASH BAR også må registreres. Det er LASH BAR som er det særpregede elementet i merket LASH BAR AKADEMIET. Patentstyret synes å forsøke å komme seg rundt egen praksis, ved å anvende et argument som ikke kan stå seg. Registreringen av LASH BAR AKADEMIET må vektlegges tungt.

- Ordmerket LASH BAR er registrert hos de danske varemerkemyndigheter. Det bes om at dette tillegges avgjørende vekt, da saken ikke stiller seg noe annerledes i Norge.
- Dersom LASH BAR umiddelbart blir oppfattet slik Patentstyret hevder, anføres det subsidiært at det ikke er noen relasjon mellom merket og tjenestene i klasse 41 og «frisørsalonger» og «hårfjerning med voks» i klasse 44.
- En frisørsalong er et sted hvor mennesker går for å klippe, farge og/eller stelle sitt hår, og ikke et sted hvor øyevippetjenester tilbys. Dette er to ulike kompetanser, og ikke en kompetanse som besittes av frisører.
- Hva gjelder tjenestene i klasse 41 har LASH BAR ingen umiddelbar betydning for utdanning og undervisning. Det vil være et svært uvanlig og nyskapende navn innenfor akademia og utdanning, og noe en forbruker med en forhøyet grad av oppmerksomhet vil evne å forstå tilhører et bestemt kommersielt foretak.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men har i tillegg kommet til at merket er beskrivende for samtlige tjenester.

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av de engelske ordene LASH BAR.
- 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 annet 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 Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet 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).
- 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 tjenestene i klassene 41 og 44 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Klagenemnda anser at det for undervisningstjenestene i klasse 41 vil være et noe forhøyet oppmerksomhetsnivå da valg av studiested som regel vil være resultatet av en lengre og gjennomtenkt prosess. For de resterende tjenestene anser Klagenemnda at det foreligger et normalt oppmerksomhetsnivå. 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. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN avsnitt 25 og 26.
- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at merket, når det benyttes på tjenestene «skjønnhetssalonger» og «skjønnhetspleietjenester» i klasse 44, umiddelbart vil bli oppfattet som en angivelse av et sted der man kan få behandling av øyevippene. Den norske gjennomsnittsforbrukeren anses å ha gode engelskkunnskaper, og når merket består av enkle ord som forbrukeren gjenkjenner fra skjønnhetsbransjen, finner Klagenemnda det ikke tvilsomt at merket vil oppfattes som beskrivende.
- 17 Når det gjelder tjenestene «frisørsalonger» og «hårfjerning med voks» er dette tjenester som ofte tilbys i samme lokale og av samme tilbydere som andre skjønnhetsbehandlinger. Klagenemnda anser at merket også for disse tjenestene kun vil oppfattes som en beskrivelse av stedet der tjenestene tilbys.
- 18 Tjenestene som omfattes av klasse 41, er begge knyttet til undervisningsformål. Klagenemnda anser på denne bakgrunn at merket kun vil oppfattes som temaet det skal undervises i, for eksempel ulike behandlinger av øyevipper og drift av slike salonger, og vil derfor være en ren beskrivende angivelse. Et forhøyet oppmerksomhetsnivå endrer ikke Klagenemndas syn.
- 19 Klagenemnda påpeker at det er uten betydning at tekstelementene LASH og BAR kan ha flere betydninger. Merketeksten må vurderes konkret opp mot de omsøkte tjenestene, og ikke løsrevet fra sammenhengen. Det er som kjent nok at én betydning av ordene er beskrivende til at merket skal nektes registrert.
- 20 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket LASH BAR og samtlige tjenester i nærværende sak. Den

aktuelle omsetningskretsen vil oppfatte merket kun som en angivelse av tjenestenes art og formål. Andre næringsdrivende innenfor bransjen bør stå fritt til å benytte seg av angivelsen LASH BAR, uten hinder av den begrensning som det vil innebære dersom det etableres en enerett gjennom registrering av det aktuelle merket. Merket må derfor nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 andree ledd bokstav a.

- 21 For de aktuelle tjenestene vil varemerket LASH BAR på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers tjenester fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager har argumentert med at Patentstyrets tidligere registrering av LASH BAR AKADEMIET, reg.nr. 282681, må vektlegges tungt i vurderingen. Det vises til at Patentstyret uttrykkelig har fremhevet at sammenstillingen av LASH BAR AKADEMIET for blant annet klasse 44 er særpreget og ikke beskrivende. Klagenemnda bemerker at distinktivitetsvurderingen av LASH BAR AKADEMIET indirekte kommer til prøve i klagesak 16/00089 som omhandler spørsmål om fare for forveksling mellom to identiske merker inneholdende tekstelementet LASH BAR AKADEMIET. Klagenemnda viser til at hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling, og følgelig vil ikke den registrering klager viser til ha avgjørende betydning i denne saken.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum og andre ledd bokstav a.

Det avses slik:

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. Søknadsnummer 201503223, ordmerket LASH BAR, nektes registrert.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)