



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00140  
Dato: 16. januar 2020

---

Klager: Reckitt Benckiser Finish B.V.  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang-Ree og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. august 2019, hvor det kombinerte merket SCENT CONTROL, internasjonal registrering nr. 1325424, med søknadsnummer 201701338,



ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use and dishwashing; dishwashing preparations; dishwasher cleaner, freshener and deodoriser; rinse agents; polishing preparations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; decalcifying and descaling preparations for domestic use; all aforementioned goods with or without a disinfective component.

- 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 Klage innkom 28. oktober 2019 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 19. november 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret finner at det kombinerte merket beskriver formål, egenskaper og kvaliteter ved de aktuelle produktene i klasse 3, og at merket som helhet mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a, jf. § 70 tredje ledd første punktum.
- Merketeksten SCENT CONTROL kan oversettes til odørkontroll eller luktbegrensning, og angir en kjerneegenskap ved all rengjøring, rengjøringsmidler og deodoranter, nemlig at vond lukt skal holdes nede og/eller fjernes og eventuelt erstattes av god lukt.
- For enkelte spesielle kundegrupper, som jegere, naturfotografer, og andre naturmennesker, er uttrykket SCENT CONTROL en vanlig benyttet betegnelse for klesvaskemidler,

dusjsåper/sjampoer, o.l. som skal kamuflere alminnelig menneskelukt, slik at man ikke vil kunne skremme bort dyrene man jakter på.

- De to pilene i ringformasjon, i merkets figurative utforming, minner om pilene man finner i miljø- og resirkulasjonssymboler. Siden de aktuelle varene kan påvirke miljøet, vil pilene oppfattes med betydningen at produktene er miljøvennlige.
- Merkets fargebruk kan lett oppfattes som et signal om ingredienser/tilsetninger. Ulike nyanser av fargen blå er vanlig brukt på emballasjen til vaskemidler som inneholder litt sterkere kjemikalier/blekemidler. For jegere og andre dyreinteresserte friluftsfolk vil blå/mørkeblå kunne oppfattes med en henvisning til at den aktuelle kamuflasjelukten passer i åpne landskap, ved sjø eller hav, til og med i høyfjellet og i polare strøk.
- Det lille lysglimtet eller gjenskinnet på merkets øverste pilspiss, indikerer at resultatet av oppvasken eller rengjøringen blir skinnende blanke gjenstander/overflater.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke feste seg ved merket fordi det er sammensatt av ord og figurative elementer som hver for seg er kjente, og som vil oppfattes som formåls-, egenskaps- og/eller kvalitetsangivende for varene. Uttalelsen i Borgarting lagmannsretts dom LB-2014-95107-TRETORN om at kravet til distinktivitet i utgangspunktet skal settes lavt, fremstår for Patentstyret som så generell, unyansert, slagordpreget og liberal at den ikke kan få noen betydning som rettesnor for skjønnsutøvelsen. Denne saken gjaldt for øvrig et figurmerke søkt for blant annet sportsklær.
- Patentstyret kan ikke legge avgjørende vekt på innehavers henvisning til Klagenemndas sak VM 17/00064 RØDVIG JURAMØRTEL. Avgjørelsen er et utslag av en konkret vurdering i en enkeltsak.
- Det at merket er godkjent i flere jurisdiksjoner, deriblant EU, Sveits, Australia, New Zealand, Russland, Tyrkia og Ukraina, kan heller ikke tillegges avgjørende vekt. Særpregsvurderingen som er gjort i foreliggende sak anses å være i overensstemmelse med gjeldende særpregsnorm utkrystallisert gjennom Klagenemndas, og særlig EU-rettens, avgjørelser gjennom de seneste årene.
- Etter en helhetsvurdering finner Patentstyret at den internasjonale registreringen både er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 3.

## **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager ber Klagenemnda om å foreta en fornyet prøving av varemerkets registrerbarhet. Patentstyrets nektelse er et utslag av en for streng distinktivitetsbedømmelse. Merket bør anerkjennes som registrerbart uten hinder av varemerkeloven § 14 for alle de aktuelle varene i klasse 3.
- Patentstyret har dissekert merket i enkeltdeler og analysert disse for seg, og synes å ha mistet synet av merkets helhetlige fremtoning. Klagenemndas sak VM 17/64 RØDVIG

JURAMØRTEL har en viss parallell og interesse for foreliggende sak, det samme har sak VM 17/00054 NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962. Selv om disse to sakene var konkrete vurderinger av andre figurative merker, understøtter premissene for hvorfor merkene ble ansett særpregede også hvorfor klagers merke bør anerkjennes som tilstrekkelig distinktivt i sin helhet.

- Patentstyret har tatt for seg flere forskjellige spesialgrupper av potensielle kjøpere, som jegere, naturfotografer og andre naturmennesker, for så konkret å peke på mulige oppfatninger som slike spesialavtakere kan komme til å gjøre seg av merkets ulike bestanddeler. Klager mener at disse spesialavtakerne ikke er representative for gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene i klasse 3 i sin alminnelighet. De aktuelle varene er ikke begrenset til å gjelde smale nisjer eller særlige interessegrupper, men retter seg mot det brede lag av befolkningen. Spørsmålet om et varemerke mangler særpreget eller er beskrivende må nemlig vurderes i relasjon til de varene merket er søkt for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, Celltech. Patentstyrets eksemplifiseringer er sånn sett illustrerende for en overfortolkning som klart fjerner seg fra det aktuelle vurderingsgrunnlaget, nemlig hvordan omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket.
- Pilene i merket er av Patentstyret fremholdt som miljø- og resirkulasjonssymboler. Klager mener disse synspunktene til dels fremstår som udokumenterte gjetninger.
- Merket vil i praksis bli oppfattet som en indikator på kommersiell opprinnelse, fordi det helhetlig sett har en god kjennetegnsmessig karakter over seg, og er lett å legge merke til og gjenkjenne som et kjennetegn.
- Klagers merke er registrert i EU og Sveits, og den internasjonale registreringen er godkjent i Australia, New Zealand, Israel, Russland, Ukraina og Serbia. Selv om disse avgjørelsene er enkeltstående avgjørelser, taler de i sum til fordel for registrerbarhet også i Norge. Det foreligger ingen grunner for å anta at den norske omsetningskretsen skal oppfatte merket annerledes enn omsetningskretsene i de nevnte jurisdiksjonene, og da særlig EU og Sveits. Klager viser i denne sammenheng til Borgarting lagmannsretts dom av 8. november 2018, Nammo.
- Klager anmoder dermed Klagenemnda om å oppheve Patentstyrets avgjørelse, og beslutte merket gjeldende i Norge.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

**8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten SCENT CONTROL. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 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 både være private sluttforbrukere som kjøper produktene fra utsalgsstedet, og profesjonelle forbrukere, slik som grossister og detaljister. 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 for 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 enig med Patentstyret i at tekstelementet SCENT CONTROL er beskrivende for varene i klasse 3, hvilket heller ikke er bestridt av klager. Merketeksten vil kun informere gjennomsnittsforbrukeren om at varene består av luktkontroll som enten bevarer god lukt, holder vond lukt borte eller generelt kontrollerer hva man skal lukte.

- 17 Spørsmålet som må vurderes er om 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.
- 18 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25.
- 19 Teksten i merket er gjengitt i store bokstaver, i en skråstilt og mørkeblå font, hvor SCENT er plassert ovenfor CONTROL. Merketeksten er videre plassert midt i merket, omringet av to nokså tykke piler i nyanser av lyse- og mørkeblått, og som går mot klokka. Pilene adskilles av et hvitt mellomrom i hver ende, og danner på grunn av sin sirkulære form et hvitt felt i midten av merket.
- 20 Det er flere figurative elementer, og Klagenemnda er enig med Patentstyret i at skrifttypen fremstår som ordinær, og merkets visuelle uttrykk med at teksten i merket er plassert i midten, fremstår ikke som spesielt uvanlig. Klagenemnda er imidlertid ikke enig med Patentstyret i at pilene vil oppfattes med en henvisning til resirkulering eller til noe miljøvennlig. I resirkuleringssymboler går pilene med klokka, se for eksempel slik pilene er gjengitt i Klagenemndas sak VM 19/00074. Klagenemnda finner ikke grunnlag for å legge til grunn at pilene, slik disse fremgår i merket, understøtter den beskrivende teksten. Riktignok vil de aktuelle pilene i merket kunne gi assosiasjoner til at noe friskes opp («refresh») når man anvender klagers produkt med luktkontroll, men Klagenemnda mener dette i så tilfelle er suggestivt for varene. Det samme gjelder merkets bruk av ulike blåfarger. Selv om fargen blå for eksempel kan gi assosiasjoner til noe kjølede eller friskt, kan ikke Klagenemnda følge Patentstyret i at merkets fargebruk direkte og umiddelbart er egenskapsangivende for varene i klasse 3.
- 21 For Klagenemnda er det avgjørende hvordan elementene *påvirker* hverandre i den helhetlige sammenstillingen av merket. Patentstyret har, ved å dekonstruere merkets ulike enkeltbestanddeler og konkludere element for element, ikke i tilstrekkelig grad vurdert den konkrete sammenstillingen av samtlige elementer. I motsetning til Patentstyret finner Klagenemnda, under tvil, at merkets sammenstilling som helhet er egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra merketekstens beskrivende innhold, og at gjennomsnittsforbrukeren derfor vil oppfatte merket som en indikator på varenes kommersielle opprinnelse. Klagenemnda vektlegger i sin vurdering måten de ulike grafiske, fargemessige og skriftlige elementene er plassert på i forhold til hverandre som gir merket som helhet et logopreg som vil oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren som noe mer enn bare en angivelse av egenskaper ved klagers varer.
- 22 Klagenemnda har sett hen til de nektede merkene som Patentstyret har vist til i sin avgjørelse, men kan ikke se at disse gir et tilstrekkelig dekkende bilde av distinktivitetsnormen i dette tilfellet. Heller ikke nyere avgjørelser fra EU-retten gir et entydig bilde hva gjelder distinktivitetsnormen og grensdragningen som må foretas mellom

hva som har tilstrekkelig særpreg og ikke. Klagenemnda viser til at nyere praksis fra EU-retten indikerer en innstrammet registreringspraksis for merker som består av beskrivende tekst og figurative elementer, men Klagenemnda har ikke funnet å kunne legge avgjørende vekt på dette. Vurderingen må foretas konkret, og Klagenemnda anser klagers merke for å ha tilstrekkelig særpreg.

- 23 Klagenemnda vil likevel tillegge at merkets helhet vurderes å ligge helt i nedre sjikt av hva som anses som særpreget. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket. Den internasjonale registreringen rammes derfor ikke av bestemmelsen i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og § 14 første ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd.
- 24 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å omgjøre, slik at det kombinerte merket gis virkning uhindret av nektelsesgrunnlagene i varemerkeloven § 14.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1325424, med søknadsnummer 201701338, det kombinerte merket SCENT CONTROL, gis virkning i Norge for varene i klasse 3.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)

Torger Kielland  
(sign.)