



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00094
Dato: 25. oktober 2019

Klager: Europris AS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang-Ree og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. mai 2019, hvor det kombinerte merket HOME EASY LIVING EASY CARING, med søknadsnummer 201607856,



ble nektet virkning for følgende varer:

- Klasse 3: Toalettartikler og artikler for personlig hygiene, herunder badesåper, håndsåper, flytende såper, rengjøringsmidler for husholdningsbruk, hårsjampoer og balsamer, dusj og bade-geleer; parfymer og eau-de-cologner, toalett vann, leppepomade, tannpasta og munnvann, boblebad, badeoljer og badesalt, badepulver, lotioner for hud, hår, ansikt og kropp, ansikts- og hudkremer, håarkremer, håndkremer, solkremer, solbruningskremer, kroppssprayer, hårsprayer og håargeleer, barberskum, barbergele, barberlotion og barbersåpe.
- Klasse 16: Publikasjoner, trykt materiale og papirprodukter, herunder bokstøtter, kalendere, klistremærker, bokmerker, gratulasjonskort, plakater, postkort, skriveredskaper, pinner, blyanter, midlertidige tatoveringer, fotografier, fotoalbum, utklippbøker, pappomslag, dørhengere av papir, papirduker, papirservietter, papirsløyfer, selskapsartikler av papir, matposer av papir, matposer av tekstiler, innpakkingspapir, gaveesker, kunsttrykk, klistremærker, modelleringsleire.
- Klasse 18: Reisevesker, toalettmapper (tomme).
- Klasse 20: Møbler, speil, billedrammer; puter, pyntegjenstander og dekor; bokser av tre eller plast; puter og hodeputer; figurer og statuetter av gips, plast, voks eller tre; gardinkroker, gardinringer, gardinbånd, gardinstenger, gardintrinser og gardinholdere, ikke av tekstil; kurver, ikke av metall; nøkkelknipper.
- Klasse 21: Badekar for spedbarn, baljer, barberkoster, holdere for barberkoster, beholdere for husholdning eller kjøkken, bokser, bokser av glass, brett, børster, fajansevarer, holdere, svampholdere, såpeholdere, holdere for toalettpapir, håndkleholdere, keramikkprodukter for husholdning, nips, kopper av papir eller plast, kopper, kurver for husbruk, neglebørster, puderdåser, slanger, sugekopp for rensing av avløp, svamper, søppelkurver, såpebokser, såpedispensere, såpeesker, såpeholdere, toalettbørster, toalettetuier, toalettredskaper, toalettsett; vaser, ikke av edelt metall; malte glassvarer; kunstgjenstander av porselen, terrakotta eller glass.
- Klasse 24: Sengetøy, baderom og kjøkkentekstiler; sengetepper; putevar; putetrekk; laken; dyner; sengetrekk; håndklær; badehåndklær; strandhåndklær; kjøkkenhåndklær; ansiktshåndklær; håndhåndklær; vaskekluter; grytekluter; grillvotter; duker, ikke av papir; spisebrikker, ikke av papir; servietter; dusjforheng; gardiner; dørforheng; husholdningslintøy; reiseteppe.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 19. juni 2019 og Patentstyret har den 15. juli 2019 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 Under klagebehandlingen ble klager informert om at utvalget kunne komme til å begrunne en nektelse med at merket er beskrivende for enkelte varer, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket HOME EASY LIVING EASY CARING mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klasse 3, 16, 18, 20, 21 og 24. Det søkte merket nektes registrert.
- Ordet HOME kan oversettes til «hjem», «hjemmet» eller til «som tilhører hjemmet». Teksten EASY LIVING EASY CARING kan oversettes til «enkelt liv, enkel å ta vare på» eller til «lett levesett, lett omsorg».
- Merket vil som helhet oppfattes som et generelt salgsfremmende og rosende utsagn som er egnet til å frembringe positive følelser hos forbrukeren om at varene vil gjøre livet i hjemmet enklere. Merket vil også kunne oppfattes som at varene er til hjemmet, og at de er enkle i bruk og lette å vedlikeholde.
- Den figurative utformingen av merket med oppsett og fontbruk er for enkel til at gjennomsnittsforkbrukeren vil oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Det er den rosende og salgsfremmende merketeksten som dominerer i merkets helhetsinntrykk. Patentstyret kan ikke se at det er noe distinkt element eller noe ved sammenstillingen som gjør at merket kan oppfattes som et særpreget kjennetegn.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bestrides at merket mangler særpreg eller er beskrivende.
- Det at varene gjør «det lett vint å bo i hjemmet» eller gjør «det lett vint å bry seg om hvordan man har det hjemme», utgjør ingen enhetlig størrelse. Hva som er lett vint og hvordan man ønsker å ha det avhenger av hvilket og hva slags hjem man har.
- Merket spiller på følelser, det generelle ønsket om å gjøre ting ukomplisert og å bry seg om tingene sine og hjemmet sitt, og er dermed suggestivt og registrerbart.
- Kravet om at et merke må være særpreget og ikke-beskrivende for de aktuelle varene, er to separate vilkår. Manglende særpreg vil som regel skyldes at merket er beskrivende. Det skal derfor mye til for at et merke som ikke er beskrivende – som Patentstyret ikke anser merket for å være – mangler særpreg til å oppfattes som et varemerke.

- Merket som skal vurderes består av flere elementer, hvor hoveddelen av merket er HOME, mens de etterfølgende ordene EASY LIVING EASY CARING har et tydelig slagordpreg plassert under HOME i merket. EASY LIVING EASY CARING har både i seg selv, og som del av et hele, et minimum av særpreg.
- Det faktum at merket antyder noe om varen, er ikke grunn til å se bort fra merkets helhetsinntrykk. Det vises til uttalelsen til Klagenemnda i sak 17/00054, NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962, avsnitt 16, som gjelder en sammenfallende sakstype.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men med annen begrunnelse.

- 10 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten HOME EASY LIVING EASY CARING. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 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.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3, 16, 18, 20, 21 og 24 vil være både private sluttbrukere som kjøper produktene fra utsalgsstedet, samt næringsdrivende som vil

kunne være grossister og detaljister. Gjennomsnittskonsumenten skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

- 16 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.
- 17 Klagenemnda mener at HOME, «hjem» eller «hjemme», på grunn av ordets størrelse og plassering, vil oppfattes som et selvstendig element i merket. HOME vil etter Klagenemndas oppfatning oppfattes som beskrivende for bruksområdet til varer som «møbler» i klasse 20, «beholdere for husholdning eller kjøkken» i klasse 21, og «sengetøy, badrom og kjøkkentekstiler» i klasse 24 – nemlig at slike varer er ment for bruk i hjemmet. For varer som «publikasjoner» og «trykt materiale» i klasse 16, vil HOME kunne angi hva publikasjonene inneholder – for eksempel, et blad eller magasin som handler om hjem og artikler til hjemmet.
- 18 EASY LIVING vil på sin side oppfattes som en rosende undertekst for alle de omsøkte varene i klasse 3, 16, 18, 20, 21 og 24, nemlig at varene bidrar til «et lettere liv», at de gjør «hverdagen enklere og mer lettvinnt». EASY CARING vil oppfattes som en rosende reklamefrase for varer som er tilknyttet hud og velvære, for eksempel «toalettartikler og artikler for personlig hygiene» i klasse 3, nemlig at slike varer bidrar til en «lettvinnt pleie» av huden. EASY CARING vil også kunne oppfattes som rosende for «møbler» i klasse 20, i betydningen at møblene gir «velvære på en lettvinnt måte».
- 19 Klagenemnda anser ikke at 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.
- 20 Den figurative utformingen består av ordet HOME skrevet i en helt standard skrifttype, i sort, plassert øverst i merket, og i en betydelig større font enn merkets øvrige ordelementer, EASY LIVING EASY CARING. Sistnevnte ordelementer er også skrevet i en helt standard skrifttype, i grått. Klagenemnda anser utformingen av merket for å være ordinær. Klagenemnda kan således etter en helhetlig vurdering av merket ikke se at den figurative utformingen tilfører tilstrekkelig særpreg, og anser ikke merket som sammenlignbart med Klagenemndas vurdering i sak VM 17/00054 NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962 (kombinert) [KFIR-2017-54].
- 21 Som redegjort for i avsnitt 16, mener Klagenemnda at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordelementet HOME og varene i klasse 16, 20, 21 og 24. Det søkte

merket må derfor nektes registrering etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a for disse varene.

- 22 Siden merket er en sammenstilling av et ord, HOME, som er beskrivende for enkelte varer, og en rosende undertekst, vil det heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merkets ordelementer, verken hver for seg eller samlet, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201607856, det kombinerte merket HOME EASY CARING EASY LIVING, nektes registrert for varene i klasse 3, 16, 18, 20, 21 og 24.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)