



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00038
Dato: 29. august 2022

Klager: Alcon Inc
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. januar 2022, hvor ordmerket FRESHLOOK, internasjonal registrering nr. 1394287 med søknadsnummer 201803881, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 9: Contact lenses.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 7. mars 2022 og Patentstyret har den 18. mars 2022 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klasse 9. Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene i klasse 9 vil være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere.
- Ordet FRESH kan bety «fashionable» eller «cool» på engelsk og kan oversettes til «nytt», «fasjonabelt» eller «stilig» på norsk. Det engelske ordet LOOK kan bety «utseende», «stil» og «mote». Sammenstillingen FRESHLOOK er egnet til å oppfattes som «nytt, fasjonabelt eller stilig utseende/stil».
- Når FRESHLOOK brukes for kontaktlinser, vil gjennomsnittsforbrukeren kunne oppfatte merket som et generelt rosende og salgsfremmende utsagn som formidler at innehavers varer skal gi brukeren et nytt, stilig eller fasjonabelt utseende, eller en ny eller frisk stil.
- Merket består av to alminnelige engelske ord sammenstilt slik at norske forbrukere umiddelbart vil forstå helheten. Merket inneholder ellers ingen distinktive elementer som er egnet til å oppfattes som angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Det finnes ulike typer kontaktlinser som nettopp har som formål å la forbrukeren utforske og prøve ut ulike stiler, uttrykk og utseender, særlig gjennom bruk av fargelinser som endrer brukerens øyefarge.
- Innehavers henvisninger til registrerte merker bestående av sammenstillinger av to tekstelementer er ikke relevante da merket består av helt andre ord enn merket i utpekningen.

- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, herunder EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets nektelse er for akademisk og hviler på en rekke ordbokdefinisjoner av enkeltordene, på bekostning av hvordan forbrukere vil oppfatte merkets helhet i det virkelige liv. Merket bør anerkjennes å passere minimumsterskelen for særpreg da det er egnet til å fungere som indikator på kommersiell opprinnelse.
- Patentstyrets betraktninger er teoretiske og fjerner seg fra relevante forbrukeres normale oppfatning, i en ordinær kjøpsituasjon, når de ser teksten FRESHLOOK for «kontaktlinser».
- Den naturlige forståelsen av ordet FRESH vil være «fersk/frisk», og ikke «nytt» eller «stilig». I relasjon til varene vil den mest naturlige fortolkningen av ordet LOOK være å «se». Den mest nærliggende tolkningen av merket vil derfor være at det henvises til brukerens syn. Videre har ikke sammenstillingen noe åpenbart meningsinnhold, forbrukere vil derfor gjennomgå en kognitiv prosess når de møter merke i en kjøpsituasjon, som igjen taler for at merket er distinktivt.
- Merket formidler dermed ikke et rosende eller salgsfremmende budskap om kontaktlinser. FRESHLOOK fremstår som et uvanlig uttrykk der enkeltordene sammen ikke har noen naturlig sammenheng. Helheten vil snarere kunne tolkes på flere ulike måter uten noen klar betydning.
- Merket er godkjent til registrering i en lang rekke land og jurisdiksjoner, herunder EU, Sveits, Storbritannia, Canada, USA, Japan, Australia, Singapore. Merket er altså godtatt i mange land, uten at det er reist innvendinger om manglende særpreg. Den samlede mengden av registreringer viser at Patentstyrets avgjørelse er truffet på tvers av en klar og entydig registreringspraksis fra utlandet. Dette underbygger at Patentstyret har stilt et for strengt særpregskrav.
- Varemerket har vært gjenstand for langvarig bruk i det norske markedet – per i dag og også pr. 29. august 2017, som er prioritetsdatoen for merket i Norge – derfor må det anerkjennes å ha slitt seg til det nødvendige særpreg for oppnåelse av registrering. Det legges vekt på at for merker som ikke er direkte beskrivende kreves det lavere grad av innarbeidelse.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret, men har delt seg i et flertall og et mindretall.

- 9 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper

ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.

- 10 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 11 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11 at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet er å sikre varemerkets «garantifunksjon». Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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.
- 12 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren for «contact lenses» i klasse 9 vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som 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.
- 15 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpregt hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.
- 16 Den internasjonale registreringen består av teksten FRESHLOOK. Merkets tekst vil oppfattes som å bestå av to ord; FRESH og LOOK.

- 17 Flertallet, bestående av Lill Anita Grimstad og Maria Foskolos, legger vekt på at førstnevnte ord, FRESH, kan oversettes til «frisk», «moteriktig», «ny» eller «fin». FRESH kan også brukes i norsk dagligtale for å angi at noen eller noe er fint eller velstelt. Det andre ordet, LOOK, er et engelsk ord som kan bety «stil» eller «utseende». LOOK brukes også i norsk dagligtale for å omtale utseende. I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, og at ordene også brukes i norsk dagligtale, legger flertallet til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner betydningene av ordene FRESH og LOOK.
- 18 Flertallet har kommet til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte sammenstillingen FRESHLOOK som «fin stil/utseende» eller «ny stil/utseende».
- 19 Vareangivelsen «contact lenses» omfatter alle typer kontaktlinser, også slike med et kosmetisk formål, for eksempel kontaktlinser med og uten styrke som kan endre brukerens øyefarge. Forbrukere kan således endre sitt utseende eller sin stil ved å bruke fargede kontaktlinser. Klagenemndas flertall mener derfor at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte FRESHLOOK som en angivelse av varenes formål, nemlig å gi brukeren ny/fin utseende/stil.
- 20 FRESHLOOK har følgelig et meningsinnhold som uten videre kan brukes til å beskrive egenskaper ved varene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Merket består av verbale elementer med klar språklig betydning. Sammensetningen er verken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for formålet ved varene.
- 21 Klagenemndas flertall er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten FRESHLOOK og de gjeldende varene. Merket blir derfor å nekte etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 22 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra FRESHLOOK. Den internasjonale registreringen oppfylder derfor ikke garantifunksjonen for varene, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klager har vist til at FRESHLOOK er gitt virkning i EU og andre jurisdiksjoner og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, 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.
- 24 Klagenemndas flertall viser ellers 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 skjønsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i

sak C-218/01 P, Henkel, avsnitt 61-64, 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.

25 Klager har anført at varemerket har slitt seg til det nødvendige særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd, og flertallet skal ta stilling til om registrering kan oppnås på dette grunnlag.

26 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 50, fremgår det at bestemmelsen:

(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.

27 Klagenemnda bemerker at salgshall siden 2015 er oppgitt, men ikke dokumentert. Videre er kopier fra Wayback machine vedlagt, med eksempler på bruk fra 2002 til 2017, samt kopi av et produktinnlegg fra 2007. Materialet viser at merket har vært i bruk for kontaktlinser i Norge, men dokumentasjonen kaster i svært liten grad lys over hvorvidt bruken har fått slik virkning at merket har oppnådd særpreg som kjennetegn her i riket. Siden merket er beskrivende, må markedsføringen og bruken av merket ha vært så intens at det har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse, og det skal derfor mye til for at merket kan bli tilstrekkelig innarbeidet til å kunne registreres, jf. Høyesteretts uttalelse i HR-2005-1905-A, avsnitt 48. Etter flertallets syn har klager ikke dokumentert at bruken av merket FRESHLOOK har fått slik virkning at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk.

28 På bakgrunn av dette er Klagenemndas flertall kommet til at den internasjonale registreringen må nektes virkning for de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 første, andre og tredje ledd, jf. § 70 tredje ledd.

29 Mindretallet, bestående av Amund Grimstad, mener sammenstillingen FRESHLOOK har en tilstrekkelig avledet betydning i relasjon til varen «contact lenses». I kombinasjon med den langvarige bruken, mener mindretallet at merket FRESHLOOK kan gis virkning i Norge for de aktuelle varene.

30 Relevante forbrukere er i all hovedsak vant til at kontaktlinser har som formål å korrigere synet til brukeren. Det at disse varene skulle ha et kosmetisk formål, og at FRESHLOOK beskriver dette, må forbrukere utføre flere mentale steg for å komme fram til. Mindretallet mener derfor at merket har en suggestiv karakter som skaper en viss undring hos forbrukerne, når de møter merket i en kjøpsituasjon.

- 31 Mindretallet vektlegger også at klager har vist til langvarig bruk av merket, og at forbrukere er blitt vant til merket som det kommersielle kjennetegnet til klager. Den suggestive karakteren til merket, kombinert med langvarig bruk, fører dermed til at merket som helhet har slitt seg til det nødvendige særpreget for å oppnå registrering.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)