



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00126
Dato: 14. februar 2022

Klager: Beiersdorf AG
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. juni 2021, hvor internasjonal registrering nr. 1449389, ordmerket BLACK & WHITE, med søknadsnummer 201902022, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 3: Non-medicated cosmetics not including colour cosmetics (make-up, nail polish and lipsticks); deodorants and anti-perspirants for personal use.

- 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 23. august 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 22. september 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Patentstyret kom til at ordmerket BLACK & WHITE er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- For en nærmere redegjørelse for Patentstyrets resultat og begrunnelse, vises det til Patentstyrets omfattende avgjørelse av 23. juni 2021.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og begrunnelse om at merket vil oppfattes som beskrivende og uten særpreg for de aktuelle varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14. Patentstyrets vurdering fremstår som for streng.
- Varefortegnelsen i klasse 3 er nå begrenset til «deodorants and anti-perspirants for personal use». Klagen er begrenset til disse varene.
- Det foreligger ingen direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket BLACK & WHITE og nevnte varer i klasse 3. Betydningen «sort og hvit» vil ikke fremkalle noen direkte og presis oppfatning i relasjon til varene.
- Mennesker har nok forskjellig preferanser hva angår dufter på deodoranter og anti-perspiranter, men disse avhenger ikke av etnisitet. Kundens preferanser vil også kunne variere blant mennesker som i utgangspunktet er mørke eller lyse.

- At kosmetiske produkter kan etterlate seg flekker eller lede til misfarging på mørke (svarte) lyse (hvite) klær, som anført av Patentstyret, stiller klager seg uforstående til. Det fremstår som søkt at publikum vil tenke i retningen av at deodoranter opplyser om i hvilken grad de setter flekker. I så fall ville dette formidles på en langt mer klargjørende og forståelig måte enn gjennom BLACK & WHITE. I den grad andre aktører ønsker å angi at produkter ikke setter flekker på sorte og hvite klær, vil ingen bli hindret til å gjøre dette ved at klager får enerett til det konkrete uttrykket BLACK & WHITE.
- Å tilføye ytterligere ord til merket BLACK & WHITE for å illustrere hvordan merket er beskrivende, slik Patentstyret gjør i avgjørelsen, er irrelevant for bedømmelsen av merket. Merket består av BLACK & WHITE, hverken mer eller mindre, og det er dette som er gjenstand for særpregsvurderingen.
- Videre har Patentstyret begrunnet sin nektelse med at svart og hvitt kan være farger på produktemballasjen eller indikere høyere kvalitet, og at fargene innen kosmetikkområdet vil kunne referere til det maskuline og feminine. Dette fremstår som en usannsynlig kobling sett hen til deodoranter og varenes emballasje. Patentstyrets begrunnelse illustrerer her en kompleksitet og et mylder av potensielle tankebaner hos publikum, som snarere vil fange oppmerksomhet, vekke nysgjerrighet, og fremkalle kognitive prosesser hos forbrukeren. Dette taler heller til fordel for at merket har distinktiv karakter.
- Patentstyrets hypoteser og svært detaljerte eksemplifiseringer er illustrerende for en overfortolkning og altfor grundige analyser, som fjerner seg fra de relevante kriteriene om hvordan omsetningskretsen direkte og umiddelbart vil oppfatte merket.
- Det aktuelle merket er mer egnet til å oppfattes som et fantasimerke for «deodorants and anti-perspirants for personal use» i klasse 3. BLACK & WHITE er blikkfangende, lett å legge merke til og velegnet til å fungere som indikator på kommersiell opprinnelse. I den grad merket henspiller på egenskaper ved varene er merket suggestivt, og suggestive varemerker er fullt ut registrerbare.
- Den internasjonale registreringen har blitt ansett distinktivt i en rekke jurisdiksjoner, blant annet EU, Storbritannia, Sveits og Island. Det er ingenting som tilsier at en norsk omsetningskrets vil oppfatte merket på annen måte enn omsetningskretsen i disse jurisdiksjonene. Antallet utenlandske registreringer av BLACK & WHITE gir uttrykk for en klar og entydig praksis, herunder at merket er særpreget og registrerbart.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Merket som skal vurderes er et ordmerke som består av teksten BLACK & WHITE.

- 10 Saken stiller seg i en noe annen stilling for Klagenemnda enn for Patentstyret, all den tid den internasjonale registreringen nå har blitt begrenset til å gjelde for angivelsene «deodorants and anti-perspirants for personal use» i klasse 3.
- 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 varene i klasse 3 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren 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.
- 17 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. Det er derfor merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten

vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.

- 18 Klager er uenig med Patentstyret i at BLACK & WHITE angir fargen på produktenes emballasje. Klager stiller seg uforstående til at kosmetiske produkter kan etterlate seg flekker eller lede til misfarging på mørke (svarte) lyse (hvite) klær.
- 19 Angjeldende merke, BLACK & WHITE, vil forstås som fargekombinasjonen «svart og hvit» på engelsk. Klagenemnda ser at det er vanlige egenskaper ved deodoranter og anti-perspiranter, at de motvirker dannelsen av flekker på klær. Det vises blant annet til denne artikkelen, <https://costume.no/skjonnhet/hvilken-deodorant-skal-jeg-velge>. Her fremgår det at produsenten Rexona tilbyr deodoranten «Invisible Black + White», som hverken etterlater gule flekker eller hvite striper på klærne. Deodoranten markedsføres som «Deo spray invisible black + white for women». Også klager selv omtaler deodoranten NIVEA BLACK & WHITE ORIGINAL INVISIBLE som en deodorant som «beskytter mot hvite flekker på sorte klær og motvirker gule flekker på hvite klær». Se nærmere om dette på Nivea sin hjemmeside, [Black & White Original Roll On | Deodorant | NIVEA](#). Klagenemnda finner derfor at en sentral egenskap og formål ved deodoranter og anti-perspiranter, i tillegg til å motvirke uønsket lukt, er å motvirke dannelser av flekker på klær, for eksempel forhindre at gule flekker synes på hvite klær, og at hvite flekker/striper synes på sorte klær.
- 20 For øvrig kan BLACK & WHITE oppfattes som en angivelse av produktenes utseende/fargesammenstilling. For eksempel at deodorantens «roll on»- eller «stick»-funksjon kommer i fargen svart, og at den øvrige delen kommer i hvitt – eller motsatt.
- 21 Sammenstillingen BLACK & WHITE er etter dette hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for formål og egenskaper ved deodoranter og anti-perspiranter i klasse 3. Etter Klagenemndas syn angir merketeksten et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Videre er det tilstrekkelig at én betydning vil oppfattes som beskrivende. Klagenemnda anser det derfor ikke som nødvendig å kommentere nærmere rundt de øvrige mulige beskrivende betydningene av BLACK & WHITE, som anført av Patentstyret, og som for Klagenemnda er imøtegått av klager.
- 22 Det er dermed en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom BLACK & WHITE, og varene i klasse 3. Den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a for de aktuelle varene.
- 23 Gjennomsnittsførbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra BLACK & WHITE.

Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen for de omsøkte varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 24 Klager viser videre til at BLACK & WHITE har blitt ansett særpreget i andre jurisdiksjoner, blant annet i EU Storbritannia, Sveits og Island. Dette hevder klager at må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg.
- 25 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 BLACK & WHITE og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda 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 skjønnsmessige 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.
- 26 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at internasjonal registrering nr. 1449389, må nektes virkning for de aktuelle varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)