



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00076
Dato: 8. september 2021

Klager: L'Oreal
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Maria Foskolos og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. mars 2021, hvor ordmerket VICHY LABORATOIRES, internasjonal registrering nr. 1417125, med søknadsnummer 201810535, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 3: Perfumes; eaux de toilette; body deodorants; toilet preparations; toilet soaps; cosmetic preparations for baths; cosmetics; cosmetics for body care; facial care preparations; skin care preparations; make-up; cosmetic skin-tanning preparations; after-sun preparations for cosmetic use; hair treatments and preparations; beauty care preparations for hair; essential oils.

- 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 19. mai 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 21. juni 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Ordelementet VICHY er en by i Frankrike med ca. 24 500 innbyggere (per 2017). Byen er kjent internasjonalt som et kur- og badested med alkalisk, sterk karbondioksidholdig kildevann, som også tappes og selges på flasker (vichyvann). Byen er også kjent som sete for Vichy-regimet (1940–1944) under andre verdenskrig. Siden Frankrike er et yndet turistmål for nordmenn, er VICHY en by/sted mange nordmenn kjenner til. LABORATOIRES er på sin side beskrivende for varer i klasse 3 i betydning «laboratorium».
- Mange av de aktuelle varene i klasse 3 kan være utviklet i et laboratorium som har base i den franske byen Vichy. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed oppfatte VICHY LABORATOIRES som en angivelse av varenes geografiske opprinnelse og egenskaper, for eksempel at varene inneholder en blanding av mineraler som er ekstrahert fra kildevannet som Vichy er kjent for. Navnet VICHY er egnet til å fremkalle positive tanker og gode følelser hos publikum. Det foreligger en markant «goodwill» i tilknytning til stedsangivelsen VICHY, som kan påvirke forbrukerens preferanser i kjøps situasjonen. Det foreligger et friholdelsesbehov for VICHY i tilknytning til de omsøkte varene.

- På grunn av VICHY LABORATOIRES sitt beskrivende meningsinnhold for varene, oppfyller merket heller ikke garantifunksjonen.
- Det legges ikke vekt på at merket har blitt godkjent i EU, og i andre jurisdiksjoner.
- Endelig kan det ikke legges vekt på bruk av merket. Dokumentasjonen er samlet sett ikke tilstrekkelig til å vise en slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og konklusjon, og anser merket som særpreget for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- En norsk omsetningskrets vil oppfatte VICHY som et fantasiord, eventuelt som et navn, for eksempel klagers navn eller et etternavn. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil under enhver omstendighet ikke kjenne til VICHY som en geografisk stedsangivelse.
- Det vises til Patentstyrets Annen avdelingssak 7030, ERFURT, og henvisningen til denne i Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, s. 88. ERFURT ble ansett registrerbart til tross for den tyske byen med sammenfallende navn. Byen Vichy i Frankrike er ikke kjent av den norske gjennomsnittforbrukeren, som ikke forbinder byen med de omsøkte varene. En slik forbindelse vil heller ikke oppstå i fremtiden.
- MONTANA ble til sammenligning ikke ansett som en stedsangivelse i Klagenemndas sak VM 15/049, til tross for at en amerikansk delstat med over en million innbyggere har samme navn. Det foreligger heller ingen «renowned character» for Vichy for varene i klasse 3, slik som EUIPOs Board of Appeal fant at ikke var tilfellet for byen Denver i sak R 2607/2011-2.
- Slik som ERFURT-saken, er det 1) ingen grunn til å anta at VICHY vil oppfattes som et stedsnavn av den relevante omsetningskretsen. Skulle likevel gjennomsnittsforbrukeren kjenne til denne byen, så er det 2) ingen holdepunkter for at gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde stedet med de aktuelle varene, eller at stedet vil bli forbundet med varene i fremtiden.
- Videre anføres det at merket har tilegnet seg tilstrekkelig særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd.
- VICHY LABORATORIES har vært i kontinuerlig bruk i store deler av verden, inkludert i Norge, og er godt kjent i den norske omsetningskretsen. VICHY ble lansert i Norge for 20 år siden, og har utviklet seg til å bli ett av markedets største hudpleiemerker. Merket har etablert seg som en pioner innenfor anti-age-produkter i apotek.
- Som dokumentasjon for bruk av merket er det fremlagt følgende:

- Bilag 1: Diverse utskrifter fra blant annet Vitusapotek sin Facebook-side, Liseapotekene i Asker og Bærum og en artikkel fra www.vichy.no. Alle utskriftene er datert i 2021.
- Bilag 2: Eksempel på emballasje for VICHY LABORATOIRES HOMMES, og utskrift fra bildesøk på Google for VICHY LABORATOIRES.
- Bilag 3: Oversikt over reklameutgifter for perioden 2015-2020 for VICHY LABORATOIRES i Norge. Tallene er oppgitt i EUR (K). Her vises det at klager har markedsført merket på ulike måter i Norge, og har innvestert betydelige midler.
- Bilag 4: viser ulike TV-reklamer fra perioden 2018-2020, som er vist via nettverkene Discovery og NENT Group.
- Bilag 5: Markedsundersøkelse utført av Kantar i 2018 med et representativt utvalg på 596 (331 intervjuer med «pharmacy»-kjøpere, og 297 intervjuer med «non-pharmacy»-kjøpere). Undersøkelsen er utført online overfor norske kvinner mellom 18 og 65 år, som er den gjennomsnittlige forbrukeren for hudpleieprodukter. VICHY er ifølge undersøkelsen det nest mest kjente «pharmacy brand» i Norge. Respondentene i undersøkelsen har ikke blitt stilt ledende spørsmål.
- Bilag 6: Markedsundersøkelse utført av Kantar i 2020 med et representativt utvalg på 597 (330 intervjuer med «pharmacy»-kjøpere, og 297 intervjuer med «non-pharmacy»-kjøpere). Undersøkelsen er utført online overfor norske kvinner mellom 18 og 65 år, som er den gjennomsnittlige forbrukeren for hudpleieprodukter. VICHY er også ifølge denne undersøkelsen det nest mest kjente «pharmacy brand» i Norge. Respondentene i undersøkelsen har ikke blitt stilt ledende spørsmål.
- Bilag 7-14: utskrifter fra diverse nettsider til tilbydere av klagers produkter. Dette omfatter blant annet Apotek 1, Vitusapotek, 123 Apotek, Boots apotek, Lynx apotek og Lyco, som er en ledende skjønnhetsspesialist. Klager ønsker å holde konkrete salgSTALL og markedsandel konfidensielt, men eksemplene inntatte i de nevnte bilagene viser at merket VICHY LABORATOIRES viser en betydelig distribusjon.
- Bilag 15-16: viser noen eksempler på markedsføringsmateriell. Bilag 16 viser til søketreff på Google frem til notifikasjonsdatoen for klagers merke, den 9. august 2018. Her vises et stort antall treff som viser varemerkebruk knyttet til klagers forretningsaktivitet i Norge.
- Bilag 18: Viser besøkstall på klagers norske hjemmeside, www.vichy.no for perioden januar 2018, og frem til 2021. Antall «users» per år ligger ifølge oversikten på mellom 40 000 og 60 000 for årene 2018-2020.
- Bilag 19: Eksempler fra Waybackmachine som viser varemerkebruk av det søkte merket på www.vichy.no i perioden 2016-2019.
- Bilag 20: Spotlister fra klagers mediebyrå, knyttet til de reklamefilmene som er vist til i bilag 4. Oversiktene viser blant annet dato for visninger og inneholder informasjon om hvilke

kanaler reklamefilmene har blitt vist på, samt informasjon om «target points» i perioden 2018-2020.

- Bilag 21: Annonse i Dagbladet, datert 29. september 2020, som viser varemerkebruk (bilde av forsiden og annonsen som tydelig viser varemerkebruk).

- Bilag 22: Annonse som viser varemerkebruk i diverse tidsskrifter i perioden 2019-2020, blant annet i Tara, Kamille, KK og Hjemmet.

- Uavhengig av vurderingen av merkets iboende særpreg, så må den langvarige og omfattende bruken av VICHY LABORATOIRES gitt klagers varemerke en betydelig goodwill og grad av gjenkjennelse i markedet. Merket har tilegnet seg anerkjennelse og opparbeidet seg et omdømme.
- Publikum vil i møte med merket uten videre tenke i retning av klagers selskap og berømte varemerke. Disse omstendighetene understøtter at den internasjonale registreringen må kunne gis virkning i Norge.
- Det vises også til at den internasjonale registreringen har blitt godkjent i flere jurisdiksjoner, for eksempel Frankrike (basis for IR), Colombia, India, Japan, Mexico, Ukraina og Tyrkia. VICHY har også blitt funnet registrerbart i svært mange land. Se bilag 17. Det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i eksempelvis EU-land. disse jurisdiksjonene.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av merketeksten VICHY LABORATOIRES. Det skal bemerkes at dokumentasjonen er underbygget i noe større grad for Klagenemnda enn det som var tilfellet for Patentstyret.
- 10 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om ordmerket VICHY LABORATOIRES, for de omsøkte varer i klasse 3, må nektes registrert etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd.
- 11 Om tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd har Høyesterett uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at det skal 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 I forlengelsen av dette viser Klagenemnda til at EU-domstolen har fastslått at når det gjelder varemerker som betegner det geografiske opphavet til en vare eller tjeneste, så er det i allmenhetens interesse at disse forblir frie, særlig fordi stedsangivende merker kan påvirke gjennomsnittsforbrukerens preferanser ved for eksempel å knytte varene til et sted som kan gi opphav til en gunstig respons, jf. EU-domstolens avgjørelse i de forente sakene C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, avsnitt 26. Dette er også fulgt opp i senere avgjørelser, jf. C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, avsnitt 37, og av Høyesterett i HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 14 Det rettslige utgangspunktet er at det må foretas en tottrinnsvurdering. For det første må det vurderes om den geografiske angivelsen i merket er kjent som en geografisk stedsangivelse for gjennomsnittsforbrukeren. Hvis svaret på dette spørsmålet er bekreftende, må det deretter vurderes om gjennomsnittsforbrukeren vil, eller i fremtiden kan, forbinde egenskaper ved stedet med egenskaper ved de aktuelle varene/tjenestene, jf. C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, avsnitt 30-31, jf. også C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, avsnitt 38. I Norge har Høyesterett benyttet den samme tottrinnsvurderingen i sin avgjørelse i HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 15 Spørsmålet om merket er stedsangivende – og følgelig beskrivende – må 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle 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 Det innledende tekstelementet i den internasjonale registreringen, VICHY, er navnet på en by i Frankrike, med ca. 25 000 innbyggere. Klagenemnda er i tvil om VICHY direkte og umiddelbart vil oppfattes som en stedsangivelse av en norsk gjennomsnittsforbruker. Byen er relativt liten i fransk målestokk, og Frankrike har tradisjoner for parfyme-, hudpleie- og kosmetikkvarer. Det følger av sakens opplysninger at Vichy blant annet er kjent for sine kurbad og kildevann, noe som gjør byen – i alle fall i teorien – egnet som produksjonssted for de omsøkte varene i klasse 3. Klagenemnda må likevel foreta en konkret vurdering av om den norske omsetningskretsen kan sies å kjenne til stedet og oppfatte det som varenes geografiske opprinnelse. Geografiske navn som er ukjent for gjennomsnittsforbrukeren, eller i det minste er ukjent som betegnelsen på en geografisk beliggenhet, vil gå fri av registreringshindringene i varemerkeforordningen (tilsvarende den norske varemerkeloven § 14), jf. C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, avsnitt 39, med videre henvisning til C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, avsnitt 33.

- 17 Klagenemnda finner det uansett ikke nødvendig å konkludere på spørsmålet om VICHY vil oppfattes som en geografiske stedsangivelse av den norske gjennomsnittsforbrukeren. Klagenemnda har i denne saken nemlig funnet å kunne legge avgjørende vekt på «virkninger av bruk» av kjennetegnet VICHY forut for prioritetsdagen ved vurderingen etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 14 tredje ledd andre punktum.
- 18 I foreliggende sak vil det være «virkninger av bruk» forut for prioritetsdagen for den franske basissøknaden til den internasjonale registreringen, det vil si den 15. januar 2018, som er relevant.
- 19 Klager har fremlagt noe mer dokumentasjon for Klagenemnda enn hva tilfellet var for Patentstyret. Av dokumentasjonen og sakens opplysninger fremgår det blant annet at VICHY har vært benyttet som varemerke for klager i 20 år i Norge, og at det er blant de største på markedet innen hudpleie. Videre viser dokumentasjonen at hudpleie- og kosmetikkprodukter påført varemerket VICHY, selges av ledende apotekkjeder i Norge, og at merket har blitt markedsført gjennom både TV-reklame (via kanaler tilhørende Discovery- og NENT-gruppen) og i annonser i diverse medier og tidsskrifter. I tillegg til dette har klager sendt inn to markedsundersøkelser, som er utarbeidet av Kantar, fra henholdsvis 2018 og 2020.
- 20 Den innsendte dokumentasjonen er samlet sett relativt beskjedne i omfang. Klagenemnda anser likevel de vedlagte markedsundersøkelsene, selv om disse er datert tett opp til, og etter, prioritetsdagen, som godt egnede til å illustrere i hvilken grad den relevante omsetningskretsen har blitt eksponert for varemerket VICHY. VICHY er ifølge markedsundersøkelsene det nest største «pharmacy brand» i Norge for årene 2018 og 2020, bak varemerket Cosmica. Klagenemnda er klar over at varer i klasse 3 også retter seg mot kundene som kjøper hudpleie- og kosmetikkprodukter og lignende på parfymier og lignende. Klagenemnda mener likevel at skillet mellom kunder som kjøper kosmetikk- og hudpleieprodukter på apoteket og på et parfymeri, ikke er veldig skarpt. Riktignok tilsier bransjesedvanen at apoteker og parfymier selger og markedsfører produkter i klasse 3 med forskjellige varemerker. Det foreligger etter Klagenemndas syn likevel et reelt konkurranseforhold mellom eksempelvis hudkremer og deodoranter som selges på apoteket og tilsvarende produkter solgt på et parfymeri. Ettersom VICHY ifølge markedsundersøkelsene anses som blant de mest anerkjente hudpleie-, kosmetikk- og parfymevaremerkene som selges gjennom norske apoteker, må eksponeringen av merket i den relevante omsetningskretsen som helhet, sies å være betydelig.
- 21 Den øvrige dokumentasjonen, som i hovedsak viser markedsføring av VICHY for ulike produkter i klasse 3, understøtter videre en slik eksponering av merket i den relevante omsetningskretsen. At de største apotekkjedene i Norge, som har utsalgssteder over hele landet, selger produkter påført varemerket, understøtter også – om ikke på en indirekte måte – en geografisk spredning i bruken av merket.
- 22 I lys av dette medfører «virkninger av bruk» at den relevante omsetningskretsen heller vil oppfatte VICHY som et kjennetegn for klagers varer, fremfor som en beskrivende angivelse

for varenes geografiske opprinnelse. Den tvilen Klagenemnda har uttrykt ovenfor, sett hen til om VICHY er egnet til å oppfattes som et sted av en norsk gjennomsnittsforbruker, avhjelpes i så måte av klages bruk av merket over et betydelig tidsrom. Det første vilkåret i den totrinnsvurderingen som følger av rettspraksis og blant annet EU-domstolens C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, for geografiske stedsbetegnelser, som omtalt i avsnitt 14 over, er derfor ikke oppfylt. Siden de to vilkårene er kumulative, ser ikke Klagenemnda det nødvendig å vurdere om det andre vilkåret er oppfylt, nemlig om gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde egenskaper ved stedet med de konkrete varene i klasse 3.

- 23 At merkets påfølgende element, ordet LABORATOIRES, er beskrivende i betydningen at de aktuelle kosmetikk- og hudpleieproduktene kan produseres/utvikles i et laboratorium, er derfor uten betydning når man ser merket som helhet. Den internasjonale registreringen vil som helhet oppfattes som et særpreget kjennetegn, med elementet VICHY som merkets særpregede og bærende element.
- 24 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at merket må gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. tredje ledd andre punktum, jf. § 70. Patentstyrets avgjørelse blir dermed å omgjøre.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1417125, med søknadsnummer 201810535, ordmerket VICHY LABORATOIRES, gis virkning i Norge for varene i klasse 3.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)