



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00023  
Dato: 26. april 2022

---

Klager: Aerin LLC  
Representert ved: Acapo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Liv Turid Myrstad, Thomas Strand-Utne og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. november 2021, hvor ordmerket ÉCLAT DE VERT, internasjonal registrering nr. 1370672, med søknadsnummer 201713737, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 3: Fragrances for personal use; non-medicated skin care preparations.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være forvekselbart med eldre registrering nr. 61828, ordmerket ECLAT, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 4 Registrering nr. 61828, ordmerket ECLAT, er registrert for følgende varer:

Klasse 3: Hele klassen.

- 5 Klage innkom 14. januar 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 16. februar 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 6 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det foreligger fare for forveksling mellom det søkte merket ÉCLAT DE VERT og motholdet ECLAT for de omsøkte varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Motholdet er registrert for samme varer i klasse 3 som det søkte merket. Dette er heller ikke bestridt av søker. Vilkåret om vareslagslikhet er dermed oppfylt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- Begge merkene inneholder det franske ordet ECLAT, som betyr «glans» eller «prakt». Elementet har en lav grad av særpreg for klasse 3. Det eldre merket har likevel krav på en viss beskyttelse på grunn av registreringen.
- Det søkte merket har tillegget DE VERT «fra det grønne» eller «av grønt» og har et visst særpreg, og spiller på noe miljøvennlig.
- Patentstyret legger til grunn at det er innenfor nordmenns språklige nivå å forstå merkenes franske språkelementer.
- Patentstyret legger vekt på at det nyere merket opptar det eldre merket ECLAT i sin helhet, og at dette elementet vil uttales og oppfattes likt. Det legges ikke vekt på at det nyere merket har en apostrof over e-en i dette elementet. Merkene har konseptuelle likheter, i at begge spiller på glans/prakt, og tillegget av elementet DE VERT er ikke tilstrekkelig til å hindre

forvekselbarhet. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor kunne tro at det nyere merket er en variant av det eldre, og at merkene har felles kommersiell opprinnelse. Det foreligger dermed fare for indirekte forveksling.

- Tidligere registreringer i Norge og utlandet som inneholder elementet ECLAT tillegges ikke avgjørende vekt.

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

- Patentstyret har gjort feil ved å nekte klagers varemerke på grunnlag av forvekslingsfare.
- Det må legges vekt på et økt oppmerksomhetsnivå i omsetningskretsen, og stor merke- og produktkunnskap ved valg av produkter til bruk for kroppen.
- Graden av særpreg hos det eldre merket må tas i betraktning. Et merke med stor grad av særpreg har videre vern enn et merke med lav grad av særpreg. Det eldre merket ECLAT har lav grad av særpreg, og er et alminnelig brukt ord for kosmetiske produkter, med betydningen «skinn/gloss». Det eldre merket kan dermed ikke nyte vern mot enhver bruk av dette ordet.
- Det søkte merket ÉCLAT DE VERT kan på norsk oppfattes som «skinn av grønt», og har ingen konkret betydning for hudpleieprodukter. Merket har normal grad av særpreg.
- Det søkte merket fremstår klart visuelt forskjellig fra det eldre merket på grunn av tillegget av elementet DE VERT. På grunn av tillegget vil også merkene uttales forskjellig.
- Det søkte merket fremstår også semantisk og konseptuelt forskjellig fra det eldre merket på grunn av tillegget av elementet DE VERT. Sammenstillingen ÉCLAT DE VERT gir andre assosiasjoner enn det generiske elementet ECLAT alene.
- Det at ECLAT inngår i mange søkte, registrerte og brukte varemerker, illustrerer at det er et alminnelig ord som mange aktører har behov for og interesse i å benytte i tilknytning til sine produkter.
- På bakgrunn av dette bes Klagenemnda om å oppheve Patentstyrets avgjørelse av 15. november 2021, slik at varemerkesøknad nr. 201713737 ÉCLAT DE VERT besluttet gjeldende i Norge for de omsøkte varene i klasse 3.

#### **8 Klagenemnda skal uttale:**

#### **9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

10 Det aktuelle varemerket er ordmerket ÉCLAT DE VERT.

11 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf.

varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i HR-1998-63-A COSMEA, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.

- 12 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 13 Klagenemnda er enig med Patentstyret i vurderingen av at det foreligger vareidentitet mellom klagers merke og registrering nr. 61828, ordmerket ECLAT i klasse 3. Klager har ikke bestridt denne vurderingen. Siden det foreligger vareidentitet, kreves det større forskjell mellom merkene for å unngå forvekslingsfare.
- 14 Det avgjørende spørsmålet er da om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 3 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda legger som Patentstyret til grunn et normalt oppmerksomhetsnivå i den aktuelle omsetningskretsen.
- 17 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro/Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 18 Den eldre registreringen består av ordet ECLAT, som betyr «glans» eller «skinn» på fransk. ECLAT er delvis beskrivende for hudprodukter i klasse 3, og anses å ha en lav grad av særpreg.

- 19 Ved vurderingen av kjennetegnslighet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 20 Kjennetegnene som skal vurderes er ordmerket ÉCLAT DE VERT mot det eldre ordmerket ECLAT.
- 21 Klagenemnda legger som Patentstyret til grunn at det norske gjennomsnittsforsbrukeren har visse franskkunnskaper, og derfor vil kunne forstå betydningen av ECLAT og ÉCLAT DE VERT.
- 22 Merkene har klare visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter gjennom at ordelementet ECLAT i den eldre registreringen opptas i sin helhet i klagers merke. ECLAT fremstår som et selvstendig element i det eldre merket, og er det ordet som forbrukeren vil lese og uttale først i merket. Gjennomsnittsforsbrukeren – som leser fra venstre til høyre – har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, jf. eksempelvis T-183/02, Mundicor, avsnitt 51, og T-346/04, Arthur et Felicie, avsnitt 46. ÉCLAT DE VERT skiller seg fra elementet ECLAT i det eldre merket med tillegget av bokstavelementene DE VERT, og spiller på samme meningsinnhold, nemlig glans/skinn.
- 23 Ordene DE VERT gjenfinnes ikke i det eldre merket. Dette er imidlertid ikke nok til å forhindre at man vil kunne tro at merkene har samme kommersielle opprinnelse, og dermed at det foreligger en fare for forveksling mellom merkene. Klagenemnda legger vekt på at DE VERT er et lite særpreget element, og fremstår som et selvstendig tillegg til det selvstendige hovedelementet ECLAT. Det nyere merket er derfor egnet til å oppfattes som en variant av det eldre merket. Det er dermed fare for indirekte forveksling mellom merkene.
- 24 Etter dette må det legges til grunn at det foreligger merkelikhet som følge av de visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetene mellom merkene.
- 25 Klager har anført tidligere registreringer i Norge og utlandet som inneholder elementet ECLAT. Klagenemnda kan ikke tillegge dette avgjørende vekt. Forvekselbarhet må vurderes konkret fra sak til sak, og mellom merkene ECLAT og ÉCLAT DE VERT finnes ingen avgjørende forskjell som skaper forskjellig helhetsinntrykk.
- 26 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at det foreligger vareidentitet, sammenholdt med en høy grad av merkelikhet. Tatt i betraktning at det eldre merket er ansett som særpreget med krav på et visst vern, er Klagenemnda av den oppfatning at graden av vare- og merkelikhet er tilstrekkelig til at det vil foreligge en risiko for forveksling når merkene anvendes på de aktuelle varene i klasse 3.

27 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at ordmerket ÉCLAT DE VERT må nektes registrert for de omsøkte varene i klasse 3, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen må forkastes.

**Det avses slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Liv Turid Myrstad  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Torger Kielland  
(sign.)