



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00065
Dato: 2. september 2019

Klager: L'Oreal
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. februar 2019, hvor ordmerket VITALITY LIP FLUSH, internasjonal registrering nr. 1342381, med søknadsnummer 201705528, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 3: Cosmetics and make-up products.

Klasse 21: Brushes for cosmetic use; lip brushes; make-up brushes.

- 3 Den internasjonale registreringen ble gitt virkning for følgende varer:

Klasse 21: Nail brushes.

- 4 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.
- 5 Klage innkom 22. mars 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 16. april 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket VITALITY LIP FLUSH beskriver egenskaper ved varene i klasse 3 og enkelte av varene i klasse 21, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen nektes delvis virkning, jf. § 70 tredje ledd.
- Den internasjonale registreringen gis virkning i Norge for «nail brushes» i klasse 21.
- Merket i den internasjonale registreringen består av teksten VITALITY LIP FLUSH i vanlig skrifttype.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 og 21 vil være både profesjonelle aktører og vanlige sluttforbrukere.
- Oppmerksomhetsnivået ved kjøp av slike varer vil være normalt, da varene kan variere i pris, kvalitet og bruk. Patentstyret er ikke enig med klager i at aktsomhetsnivået må ligge i det øvre sjiktet av hva som defineres som «rimelig oppmerksomhet».

- Alle ordene i merket er ordinære engelske ord som umiddelbart vil bli forstått av gjennomsnittsforbrukeren. Ordet VITALITY kan bety «vitalitet» eller «liv». Ordet LIP betyr «leppe». Ordet FLUSH kan bety «rødme» eller «glød».
- Når VITALITY LIP FLUSH brukes for de aktuelle varene, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merket som en oppramsing av egenskaper og formål, nemlig at varene gir leppene vitalitet/liv og får dem til å se glødende eller blussende ut.
- Når merket eksempelvis brukes på en lepestift eller en leppepensel vil det kun oppfattes som en angivelse av at lepestiften gir livgivende glød til leppene eller at leppepenselen bidrar til at dette formålet oppnås.
- Sammenstillingen er ikke så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg. Betydningen av ordene i merket hver for seg kommer klart frem og kan knyttes direkte til de aktuelle varene, slik at merket ikke kan sies å være suggestivt.
- På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold vil det heller ikke være egnet til å skille de aktuelle varene fra andres. Merket vil kun bli oppfattet som produktinformasjon, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Det har vært et moment i vurderingen at den internasjonale registreringen er godkjent i andre land som i New Zealand, Australia, Singapore og Tyrkia, men slike enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan ikke tillegges avgjørende vekt.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt til grunn en altfor streng særpregsvurdering i nærværende sak og begrunnelsen mangler rettslig forankring. Klagers merke må også i Norge rent umiddelbart påregnes oppfattet som et særpreget og distinkt kjennetegn for én aktørs varer, og merket er således vel egnet til å tjene alle varemerkets funksjoner.
- Patentstyret har lagt for liten vekt på den distinktivitetsnorm og de retningslinjer som følger av Patentstyrets egen registreringspraksis, Klagenemndas praksis, norsk domstolspraksis, samt EU-praksis.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klassene 3 og 21 vil i all hovedsak være private sluttbrukere.
- Merket «VITALITY LIP FLUSH» fremstår som rytmisk og lettest, og fører til at det «faller lett i munnen». Følgelig er det også lett for gjennomsnittsforbrukeren å memorere merket.
- Klager presiserer at tilbydere av konkurrerende produkter vil stå fritt til å bruke ordene «VITALITY», «LIP» og «FLUSH» hver for seg for å beskrive sine egne varer, ettersom det er helheten av varemerket «VITALITY LIP FLUSH» som søkes beskyttet.

- Det er ikke registreringshindrende at merket antyder en viss suggestiv retning for merket og samtidig fungerer som noens særlige kjennetegn. Tvert imot vil gjennomsnittsforbrukeren være vant til å oppfatte denne type merker brukt i forbindelse med de aktuelle varer, som en klar og tydelig indikasjon på varenes opprinnelse. Varemerket kan derfor i høyden anses som et noe uklart begrep, men likevel på en slik måte at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det som en angivelse av varenes opprinnelse.
- Merketeksten krever en fortolkningsprosess som gjør at det er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som et varemerke. Samtidig er det slående og effektivt, på en måte som gir det et tydelig kjennetegnspreg.
- Merket er akseptert til registrering i New Zealand, Australia, Singapore, Japan og Tyrkia, og det henvises i den forbindelse til uttalelse i dom fra Borgarting lagmannsrett i sak LB-2017-105565. Klager har vedlagt dokumentasjon for at merket er godtatt til registrering i de nevnte jurisdiksjonene.
- Det vises til sak 17/00055 fra Klagenemnda, hvor Klagenemnda omgjorde Patentstyrets avgjørelse og kom til at varemerket SMARTSHIELD var registrerbart for kontaktlinser, fordi ordet oppfattes mer som en antydning om, enn som en betegnelse for, varenes art eller egenskaper. De samme hensyn gjøres gjeldende i den foreliggende saken.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten VITALITY LIP FLUSH.
- 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), jf. også 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 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle aktører. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at det aktuelle merket består av tre ord som alle må anses å være direkte beskrivende for egenskaper og formål ved de aktuelle varene. VITALITY er et svært vanlig brukt ord når det gjelder alle typer kosmetikkvarer, og er egnet til å oppfattes som at de skal gi liv eller friske opp utseendet. LIP angir at varene er beregnet for lepper, og FLUSH at de tilfører glød eller farge. De tre ordene gir isolert sett forbrukeren direkte og umiddelbar informasjon om ettertraktede egenskaper, samt formålet ved varene.
- 17 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er tilstrekkelig at elementene hver for seg må anses å være beskrivende, også sammenstillingen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes registrert.
- 18 EU-domstolen uttaler i sak C-363/99 Postkantoor, avsnitt 98, at en sammenstilling av to elementer som er beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene, normalt sett forblir beskrivende, også når de er sammenstilt. Unntaket vil være hvis sammenstillingen medfører en uvanlig variasjon i form av for eksempel syntaks eller betydning.
- 19 Klagenemnda anser ikke sammenstillingen for å være uvanlig eller at den bringer med seg noe mer enn betydningen av ordene hver for seg. Sammenstillingen krever ingen fortolkning fordi gjennomsnittsforbrukeren er så vant til å se slike oppramsinger på denne typen produkter, at han/hun ikke vil reagere på måten disse er sammenstilt. Selv om merketeksten samlet sett ikke danner et kjent uttrykk, krever den likevel ikke at det igangsettes en kognitiv prosess hos gjennomsnittforbrukeren for å forstå merkets beskrivende betydningsinnhold.
- 20 Klager har videre vist til sak 17/00055 SMARTSHIELD hvor Klagenemnda kom til at varemerket var registrerbart for kontaktlinser, fordi ordet oppfattes mer som en antydning om, enn som en betegnelse for varenes art eller egenskaper. Det anføres at avgjørelsen er analog med foreliggende sak. Klagenemnda finner ikke at anførselen kan føre frem, da den samme suggestive kvaliteten ikke er funnet når det gjelder merket VITALITY LIP FLUSH. Saken som klager har vist til har derfor ikke noen direkte overføringsverdi til den foreliggende saken.
- 21 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering i flere andre jurisdiksjoner. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker

varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser 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 Henkel, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse 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, må avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning

- 22 For de aktuelle varene vil varemerket VITALITY LIP FLUSH, på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert for nærmere angitte varer, jf. varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1342381, VITALITY LIP FLUSH, nektes virkning for:

Klasse 3: Cosmetics and make-up products.
Klasse 21: Brushes for cosmetic use; lip brushes; make-up brushes.
- 3 Internasjonal registrering nr. 1342381, VITALITY LIP FLUSH, gis virkning for:

Klasse 21: Nail brushes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)