



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00189
Dato: 27. mars 2017

Klager: Lash Bar Katrine Carlie
Representert ved: Onsagers AS

Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. juli 2016, som gjelder registrering nr. 282681, ordmerket LASH BAR AKADEMIET. Varemerket ble den 15. juli 2016 registrert for følgende varer:

Klasse 3: Sminkeprodukter; Sminker; Blyanter for øyenbryn; Kosmetikk for øyenbryn; Kosmetikksett; Kosmetiske preparater for øyenvipper; Kunstige festemidler for øyenvipper.


Klasse 35: Organisering av handels- og reklameutstillinger; Organisering av messer for salg og markedsføring; Organisering av motevisninger for salgsmål; Å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer innen sminke, skjønnhetspleie og kosmetikk som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer i en fysisk butikk; Å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer innen sminke, skjønnhetspleie og kosmetikk som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer via postordrekatalog eller telefonordre; Å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer innen sminke, skjønnhetspleie og kosmetikk som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer en nettside for handel med bredt vareutvalg.

Klasse 44: Aromaterapitjenester; Frisørsalonger; Hårfjerning med voks; Manikyrtenester; Skjønnhetspleietjenester; Skjønnhetssalonger.

- 3 Klager, Lash Bar Katrine Carlie, fremmet innsigelse mot registreringen basert på forvekslingsfare med klagers eldre varemerkeregistrering og søknader jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Klagers varemerkeregistrering nr. 283982, ordmerket LASH BAR AKADEMIET, er registrert for følgende tjenester:

Klasse 41: Akademier [utdanning], Arrangering av skjønnhetskonkurranser, Skoletjenester [utdanning], Undervisning.

Klagers søknad nr. 201502515, det kombinerte merket , er søkt registrert for følgende tjenester:

Klasse 41: Akademier [utdanning], Arrangering av skjønnhetskonkurranser, Skoletjenester [utdanning], Undervisning.

Klasse 44: Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester.

Klager anførte også to ytterligere søknader som grunnlag for innsigelsen, men disse hadde dårligere prioritet enn innehavers merke og representerte derfor ikke noen opphevelsesgrunn jf. varemerkeloven § 7.

- 4 Etter innsigelsesperiodens utløp ble innsigelsen utvidet med en anførsel om at

registreringen også var innlevert i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

- 5 Patentstyret opprettholdt registreringen for alle varene, men tok ikke stilling til spørsmålet om søknaden var innlevert i strid med god forretningsskikk etter varemerkeloven § 16 bokstav b.
- 6 Klage innkom 6. september 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 3. oktober 2016, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Innehavers merke vil henvende seg til både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbruker.
- Det foreligger ikke tjeneste- og vareslagslikhet mellom innehavers registrerte merke og innsigers registrerte merke og det foreligger således ikke forvekslingsfare jf. varemerkeloven § 4 første ledd.
- Mellom innsigers søknad nr. 201502515 og innehavers registrerte merke foreligger det tjenesteslagslikhet mellom «hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker» i klasse 44 og tjenestene som innehavers merke er registrert for i samme klasse. Det er videre likeartethet mellom «skjønnhetsbehandling» i klasse 44 og «skjønnhetsprodukter» i klasse 3. Det foreligger imidlertid ikke kjennetegnslighet mellom disse merkene og derfor heller ikke forvekslingsfare etter varemerkeloven § 4 første ledd.
- Anførselen om ond tro etter varemerkeloven § 16 bokstav b er fremsatt etter innsigelsesfristens utløp og må derfor avvises på formelt grunnlag.
- Innehavers registrerte merke krenker således ingen andres rett og kan ikke nektes registrert etter varemerkeloven § 16 bokstav a.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse bestrides. Det foreligger forvekslingsfare mellom klagers registrering nr. 283982, ordmerket LASH BAR AKADEMIET og innklagedes registrering nr. 282681, ordmerket LASH BAR AKADEMIET.
- Det foreligger høy grad av kjennetegnslighet da merkene er identiske.
- Når det gjelder vare- og tjenesteslagslikhet er tjenestene «salg» og «sammenbringe sminke, skjønnhetspleie og kosmetikk» i klasse 35 og varene «sminkeprodukter» og «kosmetikksett» etc. i klasse 3, komplementære varer og tjenester til «arrangering av skjønnhetskurranser». Det samme gjelder for «akademier» og «seminarer», som må anses å omfatte akademier og seminarer vedrørende «skjønnhet».

- Det foreligger forvekslingsfare og innklagedes merke må nektes registrert jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- Innklagedes søknad ble innlevert i strid med god forretningsskikk jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede viser til at Patentstyrets avgjørelse er korrekt og har ingen merknader i klagesaken.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 12 Klagenemnda vil først ta stilling til om varemerkeregistrering nr. 282681, ordmerket LASH BAR AKADEMIET, er egnet til å forveksles med eldre varemerkeregistrering nr. 283982, ordmerket LASH BAR AKADEMIET, slik at det yngre merket må nektes registrert jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Dersom det yngre merket ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, skal Klagenemnda vurdere om det yngre merket er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b.
- 13 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 Rt-1998-1988 COSMEA side 1991, 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.
- 14 Forvekslingsfare må 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, 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 i denne saken vil være både den alminnelige sluttbruker som benytter seg av varene og tjenestene, samt profesjonelle næringsdrivende som for eksempel leverandører.

- 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 beskyttelsessfare enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 18 Klagenemnda bemerker at både det eldre og det yngre merket i foreliggende sak består av ordmerket LASH BAR AKADEMIET. Patentstyret vurderer den enkelte søknad mot de absolutte og relative registreringsvilkårene i varemerkeloven, og begge merkene ble ansett distinktive etter varemerkeloven § 14 på registreringstidspunktet.
- 19 Klager har i tillegg til denne klagesaken, også klaget over Patentstyrets avgjørelse i sak som gjelder spørsmålet om ordmerket LASH BAR innehar tilstrekkelig særpreg etter varemerkeloven § 14 (Sak 17/00002) for tjenester i klassene 41 og 44. Vurderingen av distinktivitet er knyttet til et lovbundet skjønn og hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling. Klagenemndas avgjørelse i sak 17/00002 får dermed betydning i foreliggende sak.
- 20 Slik Klagenemnda vurderer det, kan samme klager ikke ha en berettiget forventning om å kunne påberope seg et varemerkerettslig vern for LASH BAR AKADEMIET når man på samme tidspunkt i klageinstansen får avslag på søknad om varemerkeregistrering for ordmerket LASH BAR fordi merket anses beskrivende og mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14.
- 21 Når det gjelder den eldre registreringen av ordmerket LASH BAR AKADEMIET som påberopes som en registreringshindring mot den yngre registreringen, så er denne registrert for akademier [utdanning], arrangering av skjønnhetskonkurranser, skoletjenester [utdanning] og undervisning i klasse 41. Klagenemnda er av den oppfatning at merket, når det benyttes for disse aktuelle tjenestene, kun vil oppfattes som temaet det skal undervises i/avholdes konkurranse i. Dette angir kun tjenestenes art og formål, og merket anses beskrivende. Merket innehar heller ikke tilstrekkelig særpreg.
- 22 Ettersom Klagenemnda mener merket helt og holdent mangler distinktivitet fra først av, er det et relevant spørsmål om registreringen i disse tilfellene skal behandles som gyldig og virksom. Imidlertid er det varemerket LASH BAR som i avgjørelse 17/00002 ikke gis vern, og ikke varemerket LASH BAR AKADEMIET, som er omhandlet i denne saken. Klagenemnda er etter dette kommet til at det vern som er oppnådd ved registreringen må respekteres så langt vernet rekker, men legger til at Klagenemnda ikke ser bort fra at en administrativ overprøving av merket ville opphevet registreringene.
- 23 Merket har etter dette et sterkt svekket særpreg og vil derfor måtte behandles som et svakt merke med en tilsvarende begrenset beskyttelsesfaktor.
- 24 Kjennetegnene som skal vurderes er identiske, og spørsmålet saken reiser er om det foreligger tilstrekkelig vareslagslikhet til at det oppstår forvekslingsfare mellom merkene.
- 25 Når det gjelder vurderingen av om det foreligger vareslagslikhet, beror denne på en helhetsvurdering av samtlige relevante faktorer tilknyttet de aktuelle varene. Relevante

momenter kan blant annet være likhet ved varenes natur, den relevante gjennomsnittsfbrukeren, bruksområde, eller hvorvidt det foreligger et konkurranseforhold mellom de forskjellige varene, og om disse er komplementære, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-39/97 Canon/Metro-GoldwynMayer, avsnitt 23. Et ytterligere moment i vurderingen kan være om varene har felles distribusjonskanal, jf. T-443/05 Pirañam, avsnitt 37.

- 26 Klagers merke er registrert for tjenester i klasse 41, herunder «akademier», «arrangering av skjønnhetskonkurranser», «skoletjenester» og «undervisning». Innklagedes varer og tjenester i klassene 3, 35 og 44 omfatter kosmetikkprodukter og skjønnhetsrelaterte tjenester samt salgstjenester ved å sammenbringe skjønnhetsprodukter og kosmetikk.
- 27 Klagenemnda finner i motsetning til Patentstyret at det er så nær relasjon mellom klagers tjenester i klasse 41 og innklagedes varer og tjenester i klassene 3, 35 og 44 at det foreligger vare- og tjenestelagslikhet. Klagenemnda er blant annet av den oppfatning at klagers tjenester «akademier» og «arrangering av skjønnhetskonkurranser» i klasse 41 må anses som lignende med blant annet innklagedes varer «sminkeprodukter» i klasse 3, og tjenestene «sammenbringe et bredt utvalg varer innen sminke, skjønnhetspleie og kosmetikk» i klasse 35, samt tjenestene «skjønnhetspleietjenester» og «skjønnhetssalonger» i klasse 44 da alle varene og tjenestene i hovedsak relaterer seg til skjønnhet og skjønnhetspleie. Klagenemnda mener at varene og tjenestene er komplementære og tilstrekkelig forbundet med hverandre til at det foreligger likeartethet.
- 28 Til tross for at beskyttelsesomfanget til klagers merke er snevert grunnet en lav grad av særpreg, har Klagenemnda kommet frem til at det foreligger både kjennetegnslikhet og vareslagslikhet. Klagenemnda finner derfor at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne ta feil av merkene. Det er i denne vurdering særlig vektlagt at merkene er helt identiske, og at det er konstatert tilstrekkelig vareslagslikhet. Klagenemnda har dermed kommet til at merkene vil være egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning.
- 29 Innklagedes merke er etter dette registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a og Klagenemnda finner det ikke nødvendig å ta stilling til om merket også er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b.
- 30 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at innklagedes merke er egnet til å forveksles med klagers tidligere varemerkeregistrering for samtlige varer og tjenester i klasse 3, 35 og 44 jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Patentstyrets avgjørelse blir dermed å oppheve.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen tas til følge.
2. Varemerkeregistrering nr. 282681, ordmerket LASH BAR AKADEMIET, oppheves.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)