



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00029
Dato: 26. august 2022

Klager: Alcon Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand Utne og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. desember 2021, hvor ordmerket COLORLUXE, internasjonal registrering nr. 1483404, med søknadsnummer 201910992, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 9: Contact lenses.

- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det mangler det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 14. februar 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt Klagenemnda for videre behandling den 23. februar 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket COLORLUXE beskriver de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangler også det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.
- Ordet COLOR betyr «farge» og LUXE betyr «expensive and of high quality; luxurious», det vil si av høy kvalitet eller luksuriøs. Sammenstillingen COLORLUXE kan forstås som «luksuriøs farge» eller «farge av høy kvalitet».
- Innehaver ønsker vern for kontaktlinser i klasse 9, som kan ha som egenskap og kvalitet at de er farget og at de holder høy kvalitet eller er luksuriøse. Når COLORLUXE brukes for de aktuelle varene i klasse 9, vil gjennomsnittsførbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av varenes egenskap og kvalitet.
- På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold, vil det heller ikke være egnet til å skille de aktuelle varene fra andres. Etter Patentstyrets oppfatning vil innehavers merke kun bli oppfattet som produktinformasjon, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Det at merket er godkjent som særpreget nasjonalt i Storbritannia, Sveits, EU, Chile, Brasil, Costa Rica, Filippinene, Argentina og India, samt at det er utpekt (internasjonal registrering) i landene Australia, Russland, Singapore, New Zealand, Kina, Tyrkia, Island, Japan, Korea og Vietnam, har vært et moment i vurderingen, men har ikke fått avgjørende vekt.
- Når det gjelder fullmektigens henvisning til at ordmerket COLORLUXE er godkjent i EU, vil Patentstyret bemerke at den europeiske varemerkemyndigheten EUIPO er et forvaltningsorgan i likhet med Patentstyret. En slik konkret avgjørelse fra en

forvaltningsmyndighet er ikke bindende for andre stater, og kan ikke sees på som et uttrykk for en etablert praksis.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

7 Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og resultat.

- Klager mener at Patentstyrets nektelse er utslag av en for streng distinktivitetsbedømmelse, og hevder at merket er tilstrekkelig distinkt og registrerbart.
- Omsetningskretsen vil oppfatte merket COLORLUXE i sin helhet uten å dele det opp i enkelte bestanddeler og analysere disse, slik Patentstyret synes å ha gjort.
- Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, følger det av rettspraksis at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende - også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal kunne nektes. Det vises til EU-domstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD, premiss 37 og EU-rettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN premiss 25 og 26.
- Det må foreligge en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene for at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel EU-rettens avgjørelse i T-19/04 PAPERLAB premiss 25. Klager mener at det ikke foreligger noen direkte eller spesifikk forbindelse mellom COLORLUXE og «kontaktlinser» som vil sette omsetningskretsen i stand til straks og uten videre å oppfatte merket som beskrivende for varens egenskaper.
- Patentstyrets premisser bærer preg av en altfor akademisk innfallsvinkel, som ikke samsvarer med de oppfatninger som det med rimelighet kan ventes at forbrukere vil gjøre seg i kjøpssituasjoner i det virkelige liv. Det er ikke noe ved merket som åpner opp for oppfatninger om at varene "holder høy kvalitet eller er luksuriøse".
- Klager er uenig i at elementet LUXE vil bli oppfattet som «høy kvalitet» i en norsk omsetningskrets. LUXE vil oppfattes mer i retning av et ikke-reelt ord som muligens kan oppleves å spille på «luxury», men samtidig uten at det er klart definerbart. Uansett mener klager at helheten COLORLUXE er så ualminnelig, fantasifull og finurlig at varemerket er særpreget. COLORLUXE er i høyden et suggestivt merke som muligens kan gi løselige assosiasjoner til «fargeluksus».
- «COLOR» og «LUXE» har ikke noen naturlig sammenheng med hverandre (verken på engelsk eller norsk). Merket må antas å skape undring og nysgjerrighet i omsetningskretsen. Merket vil feste seg i publikums bevissthet og det vil lett gjenkjennes som et særlig kjennetegn.

- Merket er funnet registrerbart i Storbritannia, Sveits, EU, Chile, Brasil, Costa Rica, Filippinene, Argentina og India gjennom nasjonale registreringer. Videre er merket godtatt ved internasjonal registrering i følgende jurisdiksjoner: Island, Australia, Russland, Singapore, New Zealand, Kina, Tyrkia, Japan, Korea og Vietnam. Klager kan ikke se noen grunn til å anta at den norske omsetningskretsen skal oppfatte merket annerledes enn i utlandet.
- Klager viser til to avgjørelser fra Klagenemnda som har visse likhetstrekk med angjeldende sak:
 - sak 19/00101 som gjaldt merket LIPOFLEX
 - sak 17/00055 som gjaldt merket SMARTSHIELD
- Selv om merkene i de to ovennevnte sakene var konkret forskjellige fra merket i vår sak, inneholder avgjørelsene resonnementer av viktighet også for bedømmelsen av angjeldende merke. Som påpekt av Klagenemnda i SMARTSHIELD-saken, er primærfunksjonen til «kontaktlinser» å korrigere brukerens syn, og i lys av dette vil en sammenstilling av COLOR og LUXE fremstå som en helt unaturlig angivelse av egenskaper for kontaktlinser.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten COLORLUXE.
- 11 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, for eksempel optikere og andre utsalgssteder for kontaktlinser. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 12 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 13 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.

- 14 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet er å sikre varemerkets «garantifunksjon». Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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.
- 15 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 16 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. 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.
- 17 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern 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 Klagenemnda legger til grunn at COLOR betyr farge og LUXE vil oppfattes som noe som er luksuriøst eller av høy kvalitet. Patentstyrets treff på Ordnett viser at LUXE betyr «expensive and of high quality; luxurious», og den norske gjennomsnittsforbrukeren anses å ha gode engelskkunnskaper.
- 19 Klagenemnda har kommet til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten som to selvstendige egenskaper ved kontaktlinser, nemlig at det er tale om fargede kontaktlinser og at linsene er av høy kvalitet. Det å gi brukeren en ny øyenfarge eller forsterke brukerens øyenfarge, kan være et hovedformål ved kontaktlinser. Det at synskorrigerende kan være kontaktlinsers primærfunksjon, er ikke til hinder for at kontaktlinser også kan ha andre funksjoner, slik som fargeendring, fargeforsterkning eller som del av et kostyme. Videre er det ingen tvil om at kontaktlinser kan være av ulik kvalitet og prisklasse.
- 20 Sammenstillingen av ordene COLOR og LUXE anses ikke å være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg. Ordsammenstillingen oppfattes utelukkende som to ulike egenskaper ved varen, og summen av elementene tilfører ikke noe utover de beskrivende ordene hver for seg.

- 21 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket COLORLUXE og varene i klasse 9. Ordsammenstillingen COLORLUXE vil oppfattes som beskrivende for egenskaper og kvalitet ved kontaktlinser, og merket må derfor nektes virkning i Norge etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 22 Som en følge av varemerkets beskrivende karakter, anses det heller ikke egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen. Merket oppfylder således ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Når det gjelder klagers henvisning til sak 19/00101 (LIPOFLEX) og sak 17/00055 (SMARTSHIELD), vil Klagenemnda bemerke at disse kjennetegnene anses å ha suggestive kvaliteter som ikke gjenfinnes i merket COLORLUXE. Sakene som klager har vist til har derfor ikke noen direkte overføringsverdi til denne saken.
- 24 Klager viser til at merket er akseptert i en rekke andre jurisdiksjoner, herunder Storbritannia, Sveits, EU. Selv om registreringspraksis i utlandet kan være relevant, kan ikke Klagenemnda se at registreringene som klager viser til kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 25 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, 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.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1483404, med søknadsnummer 201910992, nektes virkning i Norge for varene i klasse 9.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand Utne
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)