



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00041
Dato: 20. mai 2021

Klager: Love Cosmetics Pty Ltd
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Maria Foskolos og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. januar 2021, hvor ordmerket LOVING TAN, med internasjonalt registreringsnummer 1418916 og norsk søknadsnummer 201811003, ble nektet virkning i Norge for samtlige varer

Klasse 3: Artificial tanning preparations; cosmetic preparations adapted for sun-tanning; cosmetic preparations for skin tanning; cosmetic preparations for tanning the skin; cosmetics for skin tanning; creams for tanning the skin; self tanning creams (cosmetic); self tanning lotions (cosmetic); self tanning mists (cosmetic); self tanning preparations (cosmetic); sun-tanning preparations (cosmetics); tanning compositions (cosmetics); tanning creams (cosmetics); tanning oils (cosmetics); tanning preparations (cosmetics); tanning removing preparations.

- 3 Varemerket ble nektet virkning i Norge som følge av at det ble ansett å mangle nødvendig særpreg for varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 22. mars 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 13. april 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket LOVING TAN mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen nektes derfor virkning i Norge.
- Gjennomsnittsforbrukeren for kosmetiske produkter i klasse 3 til bruning eller farging av huden, herunder såkalte selvbruningsprodukter, kan omfatte både sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- Når merketeksten anvendes på slike varer i klasse 3, vil gjennomsnittsforbrukeren kun oppfatte det som et rent rosende og salgsfremmende utsagn som bare formidler at produktene henvender seg til dem som er glad i eller setter pris på brunfarge. Merket appellerer til omsetningskretsens forkjærlighet for brunfarge, og fremstår som en ren promotering av varene ettersom varenes formål er å gi nettopp brunfarge.
- Bruken av ordet LOVING i stedet for ordet LOVE gir ikke merket en annen og mer spesiell valør. Merket er satt sammen av to helt vanlige engelske ord som gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå betydningen av.
- Det er svært vanlig innen markedsføring å benytte utsagn som appellerer til positive følelser hos omsetningskretsen, og merket innehar ikke en grad av originalitet som gjør at det kreves

en fortolkningsinnsats, utløses en tankeprosess eller at merket får et suggestivt preg. Merket er således uten særpreg.

- De eldre registreringene som søker viser til, anses ikke sammenlignbare og kan ikke tillegges vekt.
- Det tillegges heller ikke avgjørende vekt at merket er gitt vern i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets avgjørelse, og det anføres at merket har et iboende særpreg for de aktuelle varene i klasse 3.
- Merket er iøynefallende og fremstår som et flertydig uttrykk med evne til å fremkalle vage idéer hos publikum i forskjellige retninger, og vil lett legges merke til som en indikator på varenes kommersielle opprinnelse.
- Patentstyrets oversettelse av merket er ikke helt treffende og fremstår som en overforenkling, hvor merkets nyanser og helhetlige kjennetegnsskylang ikke hensyntas. Bruken av LOVING i stedet for LOVE gjør at merket ikke vil oppfattes som «elsker brunfarge», men som en fantasimessig konstruksjon om solbrunhet som elsker, kjærlighetsbrun, kjærlig og solbrun eller lignende. Merket fremstår i så måte suggestivt, hvor merket som helhet snarere vil etterlate et spørsmålstegn enn noen klar mening for gjennomsnittsforbrukeren.
- Klager kan ikke se at merketeksten kan forstås som rosende for produktene eller egenskaper ved disse, selv om merket henspiller på visse sider ved varene. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke gjøre seg noen presise oppfatninger av merket, og dette svekker enhver forbindelse mellom merket og varene.
- I møte med merket må gjennomsnittsforbrukeren gjennom en kognitiv prosess som gir merket en adskillende evne. Selv om merket kan gi idéer i retning av folk som unner seg sol på stranden, har det samtidig distinktiv evne.
- Merket er gitt virkning i flere andre jurisdiksjoner, slik som EU, USA, Sveits, Canada og Australia m.m. Det er ingen grunn til å anta at en norsk gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket annerledes enn tilsvarende forbrukere i disse jurisdiksjonene, og det må vektlegges at såpass mange andre land har funnet at merket har særpreg.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av de engelske ordene LOVING TAN.
- 10 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.

- 11 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). 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 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 vil i hovedsak være private sluttforbrukere, men kan også omfatte profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 Særpregsvurderingen er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for flerordsmerker enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit Avsnitt 32 og C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 36. EU-domstolen har imidlertid lagt til grunn at den konkrete vurderingen av om et slagord kan godtas for registrering, likevel kan bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. Ifølge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen slagord, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 26.
- 15 Videre vil Klagenemnda bemerke at EU-retten har lagt den samme rettspraksis til grunn for sin vurdering for flere typer salgsfremmende reklameutsagn som skal fremheve positive sider ved varene slik som i T-366/14, 2good, T-654/14, Revolution, og T-622/16, Alles wird gut. Klagenemnda anser etter dette rettsstilstanden slik at vurderingsnormen er den samme for alle kjennetegn som kan oppfattes som salgsfremmende og/eller rosende utsagn. I denne vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik, avsnitt 57.
- 16 Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og selv om merketeksten ikke er rent beskrivende, har det et enkelt betydningsinnhold som gjennomsnittsforbrukeren lett vil forstå som et positivt og rosende

budskap om å elske brunfarge. Det rosende betydningsinnholdet er etter Klagenemndas oppfatning selvforklarende og umiddelbart. Utvalget peker her på at tekstelementet TAN angir den konkrete produktkategorien, hvilket gjør at merket ikke etterlater noe særlig rom for tolkning fordi det vil bli oppfattet med en betydning som tenderer mer mot det beskrivende enn mot det distinktive. Merket skiller seg på den måten fra flerordsmerker/slagord som tidligere har blitt registrert fordi de eksempelvis inneholder mer generelle betegnelser som nødvendiggjør en kognitiv prosess, slik som VM 20/00036, LOVE BEAUTY & PLANET, eller fordi de inneholder en selvmotsigelse/umulighet som gjør det nødvendig å foreta en nærmere fortolkning, jf. T-133/13, Wet Dust Can't Fly. Klagenemnda kan ikke se at merketeksten i nærværende sak nødvendiggjør at gjennomsnittsfbrukeren må gjennomgå flere mentale skritt eller et tankesprang for å oppfatte merkets positive budskap om å elske brunfarge, og dermed som et rosende utsagn som vil vekke positive følelser hos omsetningskretsen. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merket kun vil fremstå som en ren promotering av varene ettersom varenes formål er å gi nettopp brunfarge.

- 17 Ordmerket LOVING TAN vil derfor ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil følgelig ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 18 Klager har vist til at merket er godtatt til registrering i jurisdiksjoner som EU, USA, Sveits, Canada og Australia m.m., og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevant, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 19 Klagenemnda viser for øvrig 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.
- 20 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at ordmerket LOVING TAN, med internasjonalt registreringsnummer 1418916 og norsk søknadsnummer 201811003, må nektes virkning for samtlige varer i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)