



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00036
Dato: 28. april 2020

Klager: Unilever N.V.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. desember 2019, hvor ordmerket LOVE BEAUTY & PLANET, søknadsnummer 201709099, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 3: Såper; parfyme; eteriske oljer; kosmetikk; Eau de cologne; Eau de toilette; talkumpulver; hårfjerningspreparater; vaselin for kosmetiske formål; skjønnhetsmasker; sjampo; balsam; hårfargestoffer; hårkrem; hårbølgende preparater; hårsprayer; hårskum; ikkemedisinske munnvann; tannpulver; tannkrem; kremsåpe til kroppsbruk; håndvaskkrem; badepreparater, ikke til medisinske formål; badelosjoner; kosmetiske badepreparater; badeoljer til kosmetisk bruk; dusjgeléer; dusjøljer; badeperler (kosmetiske badetilsetninger); urter for bading; etterbarberingsløsninger; før-barberingsprodukter (kosmetiske); fuktighetsgivende løsninger; parfyper; deodoranter for mennesker eller dyr; antiperspiranter [toalettsaker]; oljer til kosmetiske formål; kosmetiske oljer; kosmetiske kremer; håndkrem; skjønnhetsbalsam; løsninger for kosmetiske formål; fuktighetskrem; aromatiske oljer; massasjegeléer annet enn for medisinske formål; kosmetiske preparater for hudpleie; hudpleie (spray); toner; renseskrem (kosmetikk); kosmetiske kollagenpreparater; rensemelk til toalettformål; solkrempreparater; solbruningsmidler [kosmetikk]; solkrem lotion; solkrempreparater for kosmetisk bruk; etter-sollosjoner; underlagspreparater for make-up; preparater for sminkefjerning; leppepleiemidler; leppepleiemidler for å gi glans; leppefargekorrigering; vattpinner for kosmetisk bruk [toalettsaker]; forhåndsfuktede hudrensende kluter; vevde puter/kluter impregnert med kosmetiske lotioner; vevde puter/kluter impregnert med preparater for å fjerne kosmetiske preparater; hårpleiepreparater; hårbalsam; flytende balsam; brilliantine; hårbearbeidingspreparater; nøytralisatorer for permanentkrøller i hår; pomader for kosmetiske formål; kosmetiske preparater inneholdende varmende oljer; hårpleiekremer som gjør hår mørkere; sjampopulver; preparater for rengjøring av proteser; spray-produkter som gir frisk pust; tannblekingsgeléer; strips som gir frisk pust; toalettartikler.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 18. februar 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 16. mars 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Merketeksten LOVE BEAUTY & PLANET består av vanlige ord fra engelsk dagligtale, som nordmenn forutsettes å være godt kjent med.
- For de aktuelle varene i klasse 3, har det over flere år vært et økt fokus på at produksjon, nedbryting og anvendelse av kosmetikk og skjønnhetsprodukter ikke skal være skadelig for

natur og helse. Eksempelvis skal varenes emballasje være resirkulerbar og produktene kun inneholde naturlige og giftfrie ingredienser. Det foreligger dermed en klar forbindelse mellom produksjon og salg av slike varer som omfattes av varefortegnelsen og uttrykket LOVE BEAUTY & PLANET.

- Merket som helhet vil umiddelbart oppfattes som et rosende, positivt og salgsfremmende utsagn om at varene er miljøvennlige skjønnhetsprodukter – det at produktene gjør det mulig å ta vare på eller elske både skjønnhet og jordkloden. Merket vil oppfattes som informasjon om at produktene er fremstilt med omtanke eller kjærlighet for skjønnhet og planeten vår, og samtidig en oppfordring om å velge miljøvennlige skjønnhetsprodukter.
- Merketeksten krever ingen fortolkningsinnsats, og har ingen syntaktiske, grammatiske, fonetiske eller semantiske avvik fra det engelske språk som vil kunne gi den norske gjennomsnittsforbrukeren assosiasjoner i en annen retning.
- Søkers fullmektig kan ikke høres med at det er grunn til å vise en viss tilbakeholdenhet med å begrunne en nektelse utelukkende ved at det mangler særpreg, og at til tross for at den juridiske størrelsen «gjennomsnittsforbrukeren» benyttes som målestokk i varemerkeretten, så er ikke varemerkerettens fremste oppgave å sikre forbrukervern.
- Selv om kravet til særpreg «er temmelig lavt», jf. HR-2001-1049 GOD MORGON, kan man ikke ut fra dette utlede at Patentstyret skal eller bør vise tilbakeholdenhet med å anvende registreringshindringen etter varemerkeloven § 14 første ledd.
- Det kan ikke legges avgjørende vekt på at merket er registrert i Østerrike, Benelux, Frankrike, Tyskland, Sveits, Storbritannia og Chile. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket. Det at et engelsk ordmerke er registrert i et engelsktalende land, gjør det ikke automatisk distinkt i Norge. Enkeltaker som gjelder identiske merker kan falle forskjellig ut innenfor de ulike jurisdiksjoner.
- Det søkte merket nektes etter dette registrert.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets betraktninger fjerner seg fra hva som kan påregnes at forbrukere i den relevante omsetningskretsen og omsetningssituasjoner vil oppfatte.
- LOVE BEAUTY & PLANET kan ikke forstås slik at det er kvalitets- og/eller egenskapsangivende for varene i klasse 3. Det er sikkert mulig å forstå merket på ulike måter, men klager kan ikke slutte seg til at merket har den betydning som anført av Patentstyret, nemlig at det her må dreie seg om «skjønnhetsmidler som typisk er til bruk for å forskjønne bestemte deler av ansiktet eller kroppen».
- Det ikke er nærliggende å anta at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte utsagnet som egenskapsangivende for varene, all den tid merket i høyden kan bli oppfattet som suggestivt.

Det er ingenting beskrivende med LOVE BEAUTY & PLANET – særlig er det vanskelig å forstå sammenhengen med PLANET.

- Merket LOVE BEAUTY & PLANET fremstår som rytmisk og lettest, og fører til at det «faller lett i munnen». Følgelig er det også lett for gjennomsnittsforbrukeren å memorere merket. Det skal ikke benektes at merket er ment å ha en viss salgsfremmende effekt, noe som er tilsiktet, ettersom merket har til formål å øke potensielle kunders inklinasjon til å gå til anskaffelse av nettopp dette produktet.
- Klager vil i tillegg presisere at tilbydere av konkurrerende produkter vil stå fritt til å bruke ordene «LOVE», «BEAUTY» og «PLANET» hver for seg for å beskrive sine egne varer – det er helheten av varemerket LOVE BEAUTY & PLANET som søkes beskyttet.
- Det skal også påpekes at merket er akseptert til registrering i Østerrike, Benelux, Frankrike, Tyskland, Sveits, Storbritannia og Chile. I denne sammenheng vises det til uttalelse i dom fra Borgarting lagmannsrett i sak LB-2017-105565, som har en viss overføringsverdi til denne saken, da temaet gjaldt særpregsvurderingen av et merke som var godtatt registrert i flere land utenfor EU.
- Klagers påstand er at 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.
- På tross av Patentstyrets vedtak, er det fremdeles klagers vurdering at merketeksten krever en fortolkningsprosess som gjør at det er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som et varemerke.
- Et minimum av distinktivitet er tilstrekkelig for at merket skal kunne aksepteres til registrering, jf. prinsippene som ble lagt til grunn i GOD MORGON-saken.
- Klagenemnda bes etter dette frafalle henvisningen til varemerkeloven § 14 og beslutte det søkte merket registrert i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke med teksten LOVE BEAUTY & PLANET.

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 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 vil både være private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Patentstyret har ikke begrunnet nektelsen med at merket er beskrivende for de aktuelle varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd. Klagenemnda er enig i dette og finner det derfor ikke nødvendig å gå nærmere inn i denne vurderingen.
- 16 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om flerordsmerket LOVE BEAUTY & PLANET, for de aktuelle varene, har tilstrekkelig særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd.
- 17 Kravet til særpreg må ses i lys av varemerkelovens formål, som er å være et individualiseringsmiddel som angir produktenes kommersielle opprinnelse. Særpregsvurderingen etter varemerkeloven § 14 første ledd er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for slagord 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. Den konkrete vurderingen av om et slagord kan godtas for registrering, kan ifølge EU-domstolen likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. Ifølge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen merker, jf. EU domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 26.
- 18 Flerordsmerker har ofte karakter av å være en sammenstilling av salgsfremmende utsagn og/eller rosende ytringer. Denne kategorien av flerordsmerker har i praksis både i Norge og EU ofte blitt ansett for å mangle særpreg fordi merket etter en konkret vurdering ble funnet

å ikke være egnet til å identifisere produsenten og skille de aktuelle varene fra varene til andre virksomheter. Imidlertid er det i praksis fra EU-organene også eksempler på at et flerordsmerke, til tross for at det kan oppfattes som salgsfremmende og/eller rosende, kan ha særpreg dersom det anses å ville bli oppfattet som egnet til å angi produktets kommersielle opprinnelse, se eksempelvis T-305/16, Love To Lounge avsnitt 89, som bekrefter C-398/08 P, Vorsprung Durch Technik, avsnitt 45. 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. avsnitt 57 i samme avgjørelse.

- 19 Praksis gir altså anvisning på to vurderingstemaer når man står overfor et flerordsmerke/slagord som ikke er beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. For det første skal det vurderes om merket er en salgsfremmende ytring/et rosende utsagn. Hvis svaret er bekreftende, vil den siste vurderingen være om merket likevel er egnet til å angi kommersiell opprinnelse, men da med et noe strengere vurderingskriterium: «By contrast, such a mark must be recognised as having distinctive character if, apart from its promotional function, it may be perceived immediately by the relevant public as an indication of the commercial origin of the goods and services concerned» jf. ovennevnte avgjørelse, Love To Lounge, avsnitt 89. Det er ikke tvil om at det stilles krav om at ethvert merke må være egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og skille de aktuelle varene/tjenestene fra varene/tjenestene til andre virksomheter.
- 20 Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og at merketeksten vil oppfattes som «kjærlighet, skjønnhet og/& planet (jordklode)». Teksten gir positive assosiasjoner, og særlig vil merkets to innledende elementer, LOVE og BEAUTY, oppfattes som fullt ut rosende og salgsfremmende for kosmetikk- og skjønnhetspleieprodukter. Ordet PLANET vil også, isolert sett, kunne oppfattes med en generell henvisning til at klagers produkter er skånsomme mot naturen og planeten vår. Dette betyr, som nevnt i avsnitt 18, ikke at merket dermed er uten særpreg.
- 21 Klagenemnda er av den oppfatning at merkets betydningsmessige tillegg av «and planet», som etterfølger de rent rosende betydningene «love» og «beauty», påbegynner en kognitiv prosess hos gjennomsnittsforbrukeren, når merket ses som helhet. Betydningen av ordet «planet» blir noe overført når den brukes for kosmetikk- og skjønnhetspleieprodukter, til tross for at slike varer kan være organisk fremstilt, resirkulerbare, og mindre skadelige for naturen og jordkloden. Gjennomsnittsforbrukeren må følgelig gjennom enkelte mentale steg før hun eller han oppfatter ordet PLANET som rent salgsfremmende for varene. Det vil derfor være nødvendig for gjennomsnittsforbrukeren å foreta en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet i hele merketeksten, hvilket også gir det et visst minimum av originalitet.
- 22 Klagenemnda har under noe tvil kommet til at merket passerer grensen for det suggestive, og til at LOVE BEAUTY & PLANET er egnet til å fungere som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket blir å registrere og Patentstyrets avgjørelse må oppheves.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknadsnummer 201709099, ordmerket LOVE BEAUTY & PLANET, registreres for de omsøkte varene i klasse 3.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)