



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00135  
Dato: 10. desember 2019

---

Klager: L'Oreal  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. september 2019, hvor det kombinerte merket IT, internasjonal registrering nr. 1281612, med søknadsnummer 201516756,



ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 3: Cosmetics and cosmetic preparations; Cosmetics and make-up; Nonmedicated skin care preparations.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være forvekselbart med eldre registrering nr. 253719, det kombinerte merket IT'S, internasjonal registrering nr. 1206389, ordmerket [I.T] INTELLIGENT TECHNOLOGY, og internasjonal varemerkeregistrering nr. 1069187, ordmerket IT KIT, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Internasjonal registrering nr. 1206389 ble senere frafalt som registreringshindring på grunn av samtykke, mens registrering nr. 253719, det kombinerte merket IT'S, ble slettet grunnet utfallet av en sak om administrerende overprøving om manglende bruk av varer i blant annet klasse 3.
- 5 Internasjonal registrering nr. 1069187, ordmerket IT KIT, er gitt virkning for følgende varer:  
Klasse 3: Cosmetics; non-medicated skin care products.
- 6 Klage innkom 17. oktober 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 7. november 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 7 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**
  - Det eldste merket har vern for varene «cosmetics; non-medicated skin care products» i klasse 3, og dette omfatter alle innehavers varer i samme klasse.
  - Det eldste merket inneholder de engelske ordene IT og KIT.

- Ordet IT kan forstås som det engelske personlige pronomenet i betydningen «den» eller «det», og har ingen umiddelbar betydning for de aktuelle varene – IT er således særpreget. KIT kan bety «sett» eller «utstyr» og er beskrivende for kosmetikk, for eksempel kan KIT gi uttrykk for at varene tilhører et sett. IT er følgelig det særpregede og dominerende elementet i det eldre merket.
- Innehavers merke inneholder ordet IT, utformet i en fet løkkeskrift.
- Utformingen av innehavers merke trekker ikke oppmerksomheten bort fra merkets ordelement. Merkene er derfor visuelt like, samtidig som IT vil uttales identisk i begge merker.
- Det er også av betydning at IT er det første ordelementet i det eldste merket.
- Begrepsmessig gir merkene en forestilling om «den/det», og innehavers merke inneholder ingen andre elementer som bidrar til å trekke merkene i ulike retninger konseptuelt.
- Mot denne bakgrunn er ikke det beskrivende ordet KIT tilstrekkelig til å oppveie for likhetene som foreligger mellom merkene.
- Etter en samlet vurdering av vare- og kjennetegnslikheten, foreligger det både direkte og indirekte forvekslingsfare mellom merkene.
- Det kan ikke tillegges vekt at innehaver tidligere har fått vern for internasjonal registrering nr. 1297237, ordmerket IT SKIN, og internasjonal registrering nr. 1280610, ordmerket IT COSMETICS, uten at IT KIT ble motholdt. En forvekselbarhetsvurdering er en konkret vurdering mellom de aktuelle merkene, og til forskjell fra innehavers tidligere registreringer, består foreliggende merke kun av ordet IT.

## **8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Det foreligger ikke forvekslingsfare etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- Klager er en av verdens ledende aktører på kosmetikkmarkedet.
- IT utgjør en del av den kontinuerlige produktutviklingen og markedsføringen selskapet driver innen kosmetikk og velværeprodukter.
- Merkevaren er fra før synonymt med en rekke velkjente varemerker, for eksempel: internasjonal registrering nr. 12979237, IT SKIN, registrering nr. 287830, BOOST IT, registrering nr. 284953, LOCK IT og registrering nr. 1342163, UNDERNEATH IT ALL.
- Klagers merke inngår i en merkefamilie bygget opp over lang tid, både med tanke på betydningsinnhold, konseptuell mening og det generelle visuelle uttrykk. Det vises til EU-domstolens avgjørelse i C-234/06 P Bainbridge, avsnitt 62.

- Felleselementet IT må kunne sies å være svakt særpreget, og kan ikke nyte et sterkt vern.
- Rent språklig, og helhetlig sett, fremstår IT KIT som et sammensatt begrep.
- Det tidligere merket vil uttales «ITKIT», det vil si med to stavelser, mens klagers merke uttales med én enkel og konkret stavelse: «IT». Det vises til Oslo tingretts dom TOSLO-2014-79765 (NUXE PARIS og NYX); «utgangspunktet må være at hele teksten i det registrerte merket uttales, noe som bidrar til å øke den fonetiske forskjellen».
- Videre er merkene forskjellige visuelt, gjennom at klagers merke er et kombinert merke i stilisert font.
- Forvekslingsfare foreligger etter dette ikke mellom merkene. Det at klagers merke utgjør del av en merkefamilie, som er velkjent i omsetningskretsen, taler også i samme retning.

## 9 Klagenemnda skal uttale:

### 10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling om klagers varemerke IT er egnet til å forveksles med tidligere internasjonale registrering nr. 1069187, ordmerket IT KIT.
- 12 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 HR-1998-63-A COSMEA, 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. 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.
- 13 Forvekslingsfare må videre 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 kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen. Spørsmålet om et varemerke mangler særpreget 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 Varene i klasse 3 i klagers merke er identiske med varefortegnelsen i klasse 3 omfattet av den tidligere internasjonale registreringen. Klagenemnda legger dermed til grunn at det foreligger full vareidentitet mellom merkene.
- 15 Det er sikker rett at i de tilfellene der det er vareslagsidentitet, vil det i utgangspunktet kreves en klarere ulikhet mellom kjennetegnene for at forvekslingsfare ikke vil anses for å foreligge, enn i de tilfeller der det er lavere grad av likhet mellom vareslagene, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, avsnitt 50.
- 16 Det avgjørende spørsmålet blir da om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet til at det er en risiko for forveksling. Dette må vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkene enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. 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.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 3 vil omfatte både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, og Klagenemnda legger til grunn at merkebevisstheten ikke er spesielt høy.
- 19 Kjennetegnene som skal vurderes er det tidligere ordmerket IT KIT mot klagers kombinerte merke gjengitt i avsnitt 2.
- 20 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 beskyttelsessfære 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.
- 21 Det tidligere merket består av ordene IT og KIT. Førstnevnte vil for de aktuelle varene oppfattes som det engelske ordet for «den», «det». Ordet har ingen relevant betydning i relasjon til varene, og innehar en normal grad av særpreg. KIT er på sin side uten særpreg, da elementet kan oversettes til «sett» eller «utstyr» på norsk. Ordet kan for eksempel angi at de kosmetiske produktene tilbys i et «sett».
- 22 Ved vurderingen av kjennetegnslighet må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27. Det fremgår videre av EU-domstolens sak C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23, at forvekselbarhetsvurderingen må ta utgangspunkt i

det helhetsinntrykket som merkene gir, særlig med tanke på de *distinktive* og dominerende elementer.

- 23 Klagers merke består av IT utformet i små bokstaver, i en løkkeskriftaktig font. Klagenemnda mener at ordet IT fremkommer tilstrekkelig klart i merkets utforming. IT innehar en normal grad av særpreg, som nevnt ovenfor.
- 24 EU-retten har flere ganger uttalt at man ofte legger mest merke til starten av et merke, se forente saker T-183/02 og T-184/02, Mundicor, avsnitt 83, og T-346/04, Arthur et Felicie, avsnitt 46. Siden IT er det tidligere merkets innledende og eneste særpregede element, finner Klagenemnda at IT er det elementet som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved i det tidligere merket.
- 25 Riktignok skaper den løkkeskriftaktige utformingen av IT i klagers merke en viss visuell avstand til det tidligere merket. Det samme gjør det forhold at tilleggselementet KIT både vil leses og uttales i det tidligere merket.
- 26 Klagenemnda mener likevel at merkenes forskjeller ikke kan veie opp for deres likheter. IT er det tidligere merkets dominerende element, noe som skaper klare visuelle og fonetiske likheter mellom merkene som helhet, og representerer det eneste tekstelementet i det nyeste merket. Den figurative utformingen av klagers merke tar heller ikke oppmerksomheten bort fra tekstelementet, og er således ikke egnet til å skape avstand mellom merkene. Merkene har videre høy grad av betydningsmessig likhet gjennom konseptet «den/det», som attpåtil er det eneste konseptet som har adskillende evne i det tidligere merket. Når merkene samtidig gjelder for identiske varer, mener Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne komme til å tro at merkenes innehavere har en kommersiell forbindelse, eventuelt at klagers merke er en variant av det tidligere merket.
- 27 Klagenemnda har dermed funnet at det foreligger en forvekslingsfare mellom merkene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- 28 Klager hevder å ha opparbeidet rettigheter til en merkefamilie bygget opp rundt ordet IT. Klager viser blant annet til at klager er innehaver av internasjonal registrering nr. 12979237, IT SKIN, registrering nr. 287830, BOOST IT, registrering nr. 284953, LOCK IT og registrering nr. 1342163, UNDERNEATH IT ALL.
- 29 Klagenemnda finner ikke å kunne legge vekt på klagers anførsel om merkefamilie i denne saken. For det første anser Klagenemnda at anførsler om merkefamilie først og fremst er relevante for å argumentere for hvorfor forvekslingsfare anses å foreligge, særlig i innsigelsessaker, og *ikke* for hvorfor forvekslingsfare ikke kan sies å foreligge. For det andre har klagers internasjonale registrering dårligere prioritet enn det motholdte merket, internasjonal registrering nr. 1069187. Det ville vært urimelig om et nyere merke skulle kunne innskrenke verneomfanget til et eldre – og bedre prioritert – varemerke, gjennom å påberope at omsetningskretsen har økt kjennskap til det nyeste merket på grunn av at det inngår i en merkefamilie eller er velkjent i omsetningskretsen. For øvrig inngår IT i

sammensatte uttrykk i flere av de tidligere registreringene. Klager har heller ikke sendt inn dokumentasjon som underbygger anførselen om merkefamilie i denne saken.

- 30 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at klagers merke er egnet til å forveksles med tidligere varemerkeregistrering for samtlige varer i klasse 3, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

**Det avses slik**

## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1281612, med søknadsnummer 201516756, det kombinerte merket IT, nektes virkning i Norge for varene i klasse 3.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)