



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00083
Dato: 30. juni 2020

Klager: L'Oreal
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. april 2020, hvor ordmerket YOUR SKIN BUT BETTER, internasjonal registrering nr. 1390090, med søknadsnummer 201802334, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 3: Cosmetics and make-up products.

Klasse 21: Brushes for cosmetic use; lip brushes; make-up brushes; nail brushes.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 14. mai 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. juni 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Ordmerket YOUR SKIN BUT BETTER mangler særpreg som kjennetegn for varene i klasse 3 og 21, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan derfor ikke gis virkning i Norge for varene, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 og 21 kan være både profesjonelle aktører og vanlige sluttforbrukere.
- De engelske ordene YOUR SKIN BUT BETTER kan oversettes til « huden din men bedre » eller « din hud men bedre » på norsk.
- For at et flerordsmerke skal kunne gis virkning etter varemerkeloven, må merket besitte en viss originalitet eller rikholdig betydningsinnhold som utløser en tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren, som igjen gjør at merket vil oppfattes som en kommersiell opprinnelse.
- I tilknytning til de aktuelle varene vil merket oppfattes som et rosende utsagn om at varene vil gjøre brukerens hud enda bedre, for eksempel at den blir friskere og sunnere. For sminkeprodukter og kosmetikkredskaper forteller YOUR SKIN BUT BETTER gjennomsnittsforbrukeren at du beholder utseendet av din egen hud, men resultatet blir bedre. Ordsammenstillingen fremhever således resultatet ved bruk av varene.
- Betydningsinnholdet krever ingen fortolkningsinnsats, og merket oppfyller ikke garantifunksjonen og mangler varemerkerettslig særpreg.

- Det legges ikke avgjørende vekt på at den internasjonale registreringen er gitt virkning i andre land, herunder engelsktalende jurisdiksjoner som EU og USA.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets begrunnelse mangler rettslig forankring, og avgjørelsen påklages. Det anføres at merket verken er beskrivende eller mangler særpreg, og at den internasjonale registreringen må gis virkning.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 og 21 vil all hovedsak være private sluttbrukere.
- YOUR SKIN BUT BETTER, for varer i klasse 3 og 21, er ikke beskrivende, og ordsammenstillingen kommer sjokkerende på forbrukeren. At varer i klasse 3 og 21 skal bidra til at brukeren beholder utseendet av egen hud, er vanskelig å forstå, all den tid kosmetikkprodukter normalt tilfører noe utover utseendet på egen hud. Det er særlig vanskelig å forstå sammenhengen mellom ordet BUT og varene.
- Merketeksten fremstår som rytmisk og lettlest, og fører til at det «faller lett i munnen». Dette gjør at gjennomsnittsforbrukeren lett vil huske merket. Det er tilsiktet at merket har en viss salgsfremmende effekt, nettopp for å øke sannsynligheten for at forbrukerne skal velge klagers produkter, men dette betyr ikke at merket er uten særpreg. Varemerket krever en fortolkningsprosess som gjør at det er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av varenes opprinnelse.
- Merket er akseptert til registrering blant annet i EU og USA, og det er for klager ikke lett å forstå hvordan dette skal stå seg annerledes i Norge, samtidig som Patentstyret peker på at distinktivitetsnormen skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis. Det vises til Borgarting lagmannsrett i sak LB-2017-105565.
- Det vises til prinsippene som ble lagt til grunn i GOD MORGON-saken, SUPERLEK-saken og BABY-DRY-avgjørelsen, og til sak VM 17/00055, SMARTSHIELD, fra Klagenemnda. Dette sier mye om hvor distinktivitetsnormen skal ligge, og bør også legges til grunn for dette tilfellet.

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 YOUR SKIN BUT BETTER.
- 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 og 21 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.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 16 Den internasjonale registreringen består av ordsammenstillingen YOUR SKIN BUT BETTER. Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil forstå merketeksten i betydningen at det er din hud, men produktene gjør den bedre. Klagenemnda finner derfor at merketeksten består av ordinære ord som beskriver formål, kvalitet og egenskaper ved varene i klasse 3, for eksempel at produktene gjør huden din jevnere og gir den et sunnere preg.
- 17 Klagenemnda er videre av den oppfatning at varer omfattet av «brushes for cosmetic use» i klasse 21 brukes for å gjøre huden din bedre eller å få den til å se bedre ut. Slike varer har i likhet med varene i klasse 3 et forskjønnende formål.
- 18 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en klar og direkte forbindelse mellom ordmerket YOUR SKIN BUT BETTER og de konkrete varene i klasse 3 og 21. Den

internasjonale registreringer må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 19 Det aktuelle flerordsmerket vil også kunne forstås som et rosende reklameuttrykk for de omsøkte varene. På grunn av merketekstens meningsinnhold for varene i klasse 3 og 21, vil gjennomsnittsforbrukeren få en umiddelbar forventning om at produktene gjør huden bedre, og merket vil derfor ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Klagenemnda slutter seg derfor til Patentstyrets vurdering om at merket også kan oppfattes som et salgsfremmende og rosende uttrykk for de aktuelle varene. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil følgelig ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Klager har vist til prinsippene fra HR-2001-1049, GOD MORGON, HR-1999-34-A, SUPERLEK og C-383/99 P, BABY-DRY, og til sak VM 17/00055, SMARTSHIELD, når det gjelder hvor distinktivitetsnormen skal ligge. Klagenemnda er av den oppfatning at avgjørelsene i GOD MORGON, SUPERLEK og BABY-DRY må vurderes i lys av ny rettspraksis fra både Høyesterett, EU-domstolen og EU-retten som i løpet av de siste 10- 15 årene har gitt et langt mer nyansert og presist bilde av hvor gjeldende distinktivitetsnorm skal ligge. Uttalelser i de nevnte avgjørelsene om at terskelen for særpreg er lav, sier i seg selv ikke så mye. Det er de vurderingsmomenter som fremgår av relevant rettspraksis som er av betydning. Etter avgjørelsen i BABY-DRY har eksempelvis EU-domstolen avsagt avgjørelser i C-191/01 P, Doublemint, C-363/99, Postkantoor og C-265/00, Biomild, hvor distinktivitetsnormen korrigeres og presiseres ytterligere. Klagenemndas vurdering tar utgangspunkt i den gjeldende distinktivitetsnormen, slik den kommer til uttrykk i nåværende praksis.
- 21 Klager har vist til at merket er registrert blant annet i EU og USA, 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 gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg. 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.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1390090, med søknadsnummer 201802334, ordmerket YOUR SKIN BUT BETTER, nektes virkning i Norge for varene i klasse 3 og 21.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)