



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00070
Dato: 21. juni 2021

Klager: L'Oreal
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. mars 2021, hvor ordmerket PHYTOSCULPT, med internasjonalt registreringsnummer 1434722, med norsk søknadsnummer ~~201713534~~ 201815492, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 3: Preparations for skin care; facial care preparations; preparations for body care.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 5. mai 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 4. juni 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd andre punktum, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 3 kan både være profesjonelle aktører og alminnelige sluttbrukere.
- Etter Patentstyrets syn vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merket som en sammenstilling av ordene PHYTO og SCULPT, hvor ordet PHYTO er et engelsk prefiks som betyr «of a plant; relating to plants». Prefikset anvendes også på norsk, og oversatt vil dette kunne forstås som «av en plante; planterelatert». Ordet SCULPT er et engelsk verb som vil forstås i betydningen «skulptere, modellere».
- Patentstyret viser til at merket er søkt for ulike kosmetiske preparater for pleie av hud, ansikt og kropp i klasse 3, hvor det er vanlig å bruke PHYTO av mange aktører for å angi at varene er plantebaserte eller inneholder planteekstrakter. Flere produsenter bruker også begrepet «fytoaktiv» for å beskrive sine kremer. Ordet SCULPT er også mye brukt av aktører innen hudpleiebransjen, slik som «sculpting creams», som er kremer og serumer som anvendes med det formål å løfte huden og gi huden et strammere uttrykk.
- Patentstyret legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil være kjent med ordenes betydning, og direkte og umiddelbart oppfatte at sammenstillingen angir egenskaper i form av ingrediensangivelse og formål, nemlig at det er tale om hudpleieprodukter som er plantebaserte eller inneholder planteekstrakter og at varene har til formål å modellere huden. Det er ikke noe uvanlig ved sammenstillingen, og det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten og varene.

Kommentert [FA1]: 22. juni: Rettet innsetting av feil søknadsnummer i avgjørelsen. Korrekt søknadsnummer er 201815492.

- Siden merket er beskrivende, vil det også mangle særpreg.
- Den internasjonale registreringen kan derfor ikke gis virkning i Norge for varene i klasse 3.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets avgjørelse, og anfører at Patentstyrets betraktninger fjerner seg fra hva som kan påregnes at forbrukere i den relevante omsetningskretsen og omsetningssituasjoner vil oppfatte.
- Sammenstillingen PHYTOSCULPT fremstår som et uvanlig og originalt uttrykk som klager selv har funnet på, og det er ingen naturlig forbindelse mellom PHYTO på den ene siden og SCULPT på den annen. Sammenstillingen er en fantasipreget ordkobling som evner å tiltrekke seg oppmerksomhet, fremkalle undring og feste seg i omsetningskretsens bevissthet.
- Slik merket er satt sammen, er syntaksen uvanlig dersom man skulle beskrive noe planterelatert som kan modellere eller skape noe. Dette bidrar til at PHYTOSCULPT fremstår som en original nyskaping.
- Det kan heller ikke knyttes noe friholdelsesbehov til merketeksten. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som et fantasiord, uten å dele det opp i merkets enkeltkomponenter. Dersom gjennomsnittsforbrukeren likevel skulle dele merket, kan ikke klager se hvordan definisjonene av PHYTO og SCULPT umiddelbart skal fremstå som beskrivende for gjennomsnittsforbrukeren siden sammenstillingen ikke gir noen direkte eller utvetydig informasjon om varene.
- Patentstyrets søk på Google på enkeltelementene PHYTO og SCULPTING kan ikke anses relevante. Det som kommer frem ved søk på PHYTOSCULPT viser at merketeksten ikke er en alminnelig måte å beskrive produktene på, og merket må i høyden anses suggestivt.
- Merket er registrert i andre jurisdiksjoner som EU, Sveits og USA. Klager kan vanskelig se at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil vurdere merket annerledes enn eksempelvis gjennomsnittsforbrukeren i EU.
- Klager anmoder på denne bakgrunn om at klagen tas til følge og at merket gis virkning i Norge i sin helhet.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av merketeksten PHYTOSCULPT.

10 I vurderingen av om sammenstillingen 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 vil i hovedsak omfatte private sluttbrukere, men vil også inkludere profesjonelle aktører. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 14 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.
- 15 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. Det er således merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også er beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.

- 16 Klagenemnda legger til grunn at merketeksten vil bli oppfattet som en sammenstilling av PHYTO og SCULPT, og at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper. Ordet PHYTO er en forstavelse som betyr plantebasert eller relatert til plante. Merket gjelder for hudpleieprodukter i klasse 3, og innenfor kosmetikkbransjen er det vanlig å bruke forstavelsen PHYTO- på nettopp hudpleieprodukter for å angi at disse er plante- og urtebasert eller veganske. Selv om PHYTO- i utgangspunktet er et fremmedord, tilsier den utstrakte bruken av forstavelsen at den relevante gjennomsnittsforbrukeren for de konkrete varene i klasse 3 vil kjenne til forstavelsen og betydningen av denne. Ordet SCULPT er også mye anvendt innenfor kosmetikkbransjen på hudpleieprodukter, og på slike varer vil det uten videre oppfattes i betydningen å forme eller å løfte.
- 17 Anvendt på de aktuelle varene i klasse 3, vil den relevante gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte merketeksten som en sammenstilling av egenskaper og formålet ved varene, nemlig at de er veganske/plantebaserte og at de er ment å forme/løfte huden. Klagenemnda er av den oppfatning at sammenstillingen ikke tilfører helheten noe utover summen av de enkelte beskrivende elementene PHYTO og SCULPT. Slik merket er sammenstilt, fremstår det verken uvanlig syntaktisk eller grammatikalsk. Det er heller ikke avgjørende at merketeksten utgjør en nydannelse, slik klager anfører, når sammenstillingen har et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå merkets elementer og oppfatte sammenstillingen som en angivelse av varens egenskaper og formål, og at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordsammenstillingen PHYTOSCULPT og de aktuelle varene i klasse 3 jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a
- 18 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil ordsammenstillingen heller ikke være egnet til å skille klagers varer i klasse 3 fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra selve ordsammenstillingen, slik at merket ikke oppfyller garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Klager har vist til at merket er registrert i jurisdiksjoner som EU, Sveits og USA. Klagenemnda er enig i at registreringer i andre jurisdiksjoner kan være relevante, men dette kan ikke tillegges avgjørende vekt. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreget, jf. vurderingen ovenfor.
- 20 Klagenemnda vil også vise til Høyesteretts avgjørelse i 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 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.

- 21 Klagenemnda har etter dette kommet til at merket i den internasjonale registreringen må nektes virkning i Norge for varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd, og Patentstyrets avgjørelse må opprettholdes. Klagen blir dermed å forkaste.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)