



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00064
Dato: 28. mai 2020

Klager: BeautyLash GmbH
Representert ved: Bing Hodneland advokatselskap DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. februar 2020, det kombinerte merket BEAUTYLASH, internasjonal registrering nr. 1353560, med søknadsnummer 201708797,

BeautyLash

ble nektet virkning for samtlige varer:

Klasse 3: Mascara; eyebrow cosmetics, eyebrow pencils; make-up remover, mascara remover, eye make-up remover, cleansing milk; eyelash and eyebrow dyes; dyes (cosmetic -); oxidation preparations for use in dyeing hair, eyelashes and eyebrows; beard dyes, bleaching preparations for cosmetic purposes; skin-care preparations.

Klasse 16: Paper tissues for cosmetic use, make-up removal wipes of paper.

Klasse 21: Cosmetic trays of plastic or glass, applicators of plastic for cosmetic purposes.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at merket ble ansett å være beskrivende for enkelte varer, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg for samtlige varer, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 25. mars 2020 og Patentstyret har den 5. mai 2020 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at det kombinerte merket BEAUTYLASH er beskrivende for en rekke av de aktuelle varene og at merket mangler tilstrekkelig særpreg som kjennetegn for samtlige varer i klasse 3, 16 og 21, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan derfor ikke gis virkning i Norge for varene, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Gjennomsnittsførbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3, 16 og 21 kan være både profesjonelle aktører og vanlige sluttforbrukere. Det er anført at den aktuelle omsetningskretsen er spesialisert med særlig høy oppmerksomhet mot varenes kommersielle opprinnelse. Det er ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter ikke-distinktive merker som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

- Merketeksten er egnet til å oppfattes som en sammenstilling av de engelske ordene BEAUTY og LASH. Når BEAUTYLASH brukes for varer som for eksempel «mascara; eyelash dyes» i klasse 16, «make-up removal wipes of paper» i klasse 16 og «applicators of plastic for cosmetic pupose» i klasse 21, vil omsetningskretsen oppfatte teksten som beskrivende for varenes art, formål og bruksområde, nemlig at varene er skjønnhetsprodukter til øyevippene.
- De varene som merketeksten er beskrivende for, har nær tilknytning til de øvrige skjønnhetsproduktene merket ønskes virkning for, slik som «eyebrow cosmetics» i klasse 3. Teksten vil derfor også mangle tilstrekkelig særpreg for disse varene.
- Det er ikke avgjørende hvorvidt merket er et nydannende ord eller alminnelig brukt begrep. Det avgjørende er hvordan omsetningskretsen vil oppfatte merket når det brukes for de aktuelle varene, og disse vil oppfatte merket beskrivende og uten særpreg.
- Patentstyret bemerker at EU-domstolen i senere avgjørelser har gitt uttrykk for at kravet til særpreg er noe strengere enn det som kom til uttrykk i *Baby-Dry*. For kombinerte merker med beskrivende merketekst, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet bort fra ordenes beskrivende meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, *Natural Beauty*, avsnitt 25.
- Den figurative utformingen tilfører ikke merket tilstrekkelig særpreg. Tekstens utforming fremstår som ordinær og vanlig, og fonten skiller seg ikke fra normal skrifttype. Merket består av en rekke uregistrerbare elementer, som heller ikke til sammen kan anses å inneha varemerkerettslig særpreg. Merket vil som helhet ikke oppfattes som angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Registreringene i andre jurisdiksjoner kan ikke tillegges avgjørende betydning.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av varemerkets særpreg, og det anføres at Patentstyret har lagt en for streng praktisering av distinktivitetsnormen til grunn. Kravet til særpreg må settes «temmelig lavt», jf. Høyesteretts uttalelser i Rt. 2002 s. 391, *God Morgon*. Dersom Klagenemnda finner merketeksten beskrivende, anføres det subsidiært at merket har tilstrekkelig særpreg for de varene som ikke har noen direkte forbindelse med øyevipper.
- Saken har vesentlige likhetstrekk med PS-2009-7787, BEAUTYBLOTTERS, og det anføres at den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte LASH som en direkte beskrivelse av det norske ordet øyenvipp. Ordet LASH vil ikke umiddelbart oppfattes som en forkortelse av det mer kjente engelske ordet «eyelash».
- Ordelementene BEAUTY og LASH er en språklig nydannelse som er egnet til å skape en viss undring når det brukes som varemerke for skjønnhets- og kosmetikkvarer, se til sammenligning Rt. 1999 s.641 *Superlek* og C-383/99 *Baby-Dry*.

- Avgjørelsen er ikke i overensstemmelse med Patentstyrets tidligere praksis. Patentstyret har tidligere registrert en rekke merker som inneholdt merketeksten LASH for varer i klasse 3, slik som LASH BLOWOUT og LASH EXTROVERT.
- Domstolene har lagt til grunn at hensynet til rettsenhet taler for at internasjonale registreringer skal tillegges noe vekt ved vurderingen av om kravet til særpreg er oppfylt i Norge. Klager viser til at merket er registrert i EU, Canada og Australia.
- Subsidiært anføres det at det ikke foreligger en tilstrekkelig, direkte og spesifikk forbindelse med øyevipper som gjør at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte elementet LASH som beskrivende for varene «eyebrow cosmetics, eyebrow pencils; make-up remover, cleansing milk; dyes (cosmetic -); oxidation preparations for use in dyeing hair, beard dyes, bleaching preparations for cosmetic purposes; skin-care preparations» i klasse 3, «paper tissues for cosmetic use, make-up removal wipes of paper» i klasse 16, og «cosmetic trays of plastic or glass, applicators of plastic for cosmetic purpose» i klasse 21. For disse varene må merket anses å inneha tilstrekkelig særpreg.
- Patentstyrets avgjørelse må oppheves og den internasjonale registreringen gis virkning helt eller delvis.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten BEAUTYLASH. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om merket kan 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, 16 og 21 vil være både private sluttbrukere og 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. 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.
- 16 Det kombinerte merket BEAUTYLASH er en sammenstilling av to engelske ord. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og at merketeksten vil bli oppfattet som vakre vipper eller skjønnhetsprodukter til øyevipper. Når merketeksten anvendes på varene i klasse 3 og 16, samt «applicators of plastic for cosmetic purposes» i klasse 21, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil oppfatte BEAUTYLASH som en angivelse at varenes art, nemlig skjønnhetsprodukter til øyevipper, samt egenskaper og kvaliteter ved varene. Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordsammenstillingen BEAUTYLASH og de aktuelle varene i klasse 3 og 16, og «applicators of plastic for cosmetic purposes» i klasse 21, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 17 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil ordsammenstillingen heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Klagenemnda kan ikke se at merketeksten er direkte beskrivende for «cosmetic trays of plastic or glass» i klasse 21, men anser disse varene som såpass nært forbundet med de øvrige varene som merket er beskrivende for, at det likevel ikke vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra selve ordsammenstillingen.
- 18 Et kombinert merke bestående av et beskrivende tekstelement kan likevel oppnå registreringsvern dersom det er figurative elementer som tilfører merket særpreg. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller

grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, *Natural Beauty*, avsnitt 25.

- 19 Klagenemnda kan ikke se at den grafiske utformingen av merketeksten tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. De grafiske elementene er begrenset til en alminnelig skrifttype og font, hvor forbokstavene B og L er skrevet med store bokstaver, og fremstår lite iøynefallende.
- 20 Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den konkrete sammenstillingen av merketekst og figur, og merket blir også å nekte virkning ved at merket ikke oppfyller garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Det følger av vurderingen ovenfor at klagers subsidiære anførsel om at merket har tilstrekkelig særpreg for enkelte varer, ikke kan føre frem.
- 22 De eldre registreringer som inneholder LASH som klager har vist til, endrer ikke sakens utfall. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene som klager har henvist til. I alle tilfeller kan man ikke trekke den slutning at LASH på generelt grunnlag har særpreg, selv om elementet i tidligere, konkrete saker er funnet tilstrekkelig distinkt. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.
- 23 Klager har vist til at merket er registrert i blant annet EU, USA og Sveits, og at dette må tillegges noe 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, jf. vurderingen ovenfor. 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.
- 24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Klagen blir således å forkaste, og Patentstyrets avgjørelse stadfestes.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1353560, med søknadsnummer 201708797, det kombinerte merket BEAUTYLASH, nektes virkning i Norge for varene i klasse 3, 16 og 21.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)