



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00089
Dato: 28. oktober 2019

Klager: Chanel SARL
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklaget: Noaqua AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

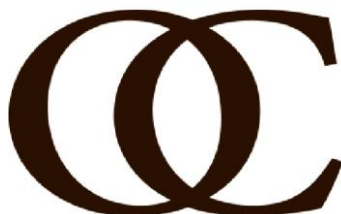
Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang Ree og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. mars 2019, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nr. 298812, det kombinerte merket OC, for varer og tjenester i klasse 3, 16, 21, 26, 35, 41 og 44. Registreringen omfatter følgende merke og varer/tjenester:

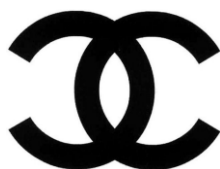


Klasse 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk; hudpleie- og hårpleieprodukter.

Klasse 44: Frisørsalonger, skjønnhetssalonger; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker og dyr, profesjonell rådgivning inne kropps- og skjønnhetspleie via Internett.

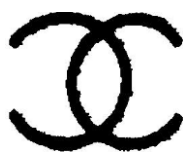
- 3 Chanel SARL innleverte innsigelse basert på at registreringen ble ansett egnet til å forveksles med diverse av klagers eldre norske og internasjonale registreringer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, jf. § 71. Innsigelsen var i tillegg basert på at innsigers varemerker hadde oppnådd styrket særpreg, og at den internasjonale registreringen krenket innsigers velkjente merker, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 andre ledd.
- 4 Klagen for Klagenemnda er begrenset til varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, basert på at registreringen er egnet til å forveksles med tre av klagers tidligere registreringer når det gjelder varene og tjenestene i klasse 3 og 44. Følgende tre registreringer er påberopt:

Internasjonal registrering nr. 731984, det kombinerte merket CC:



Klasse 42: Services in connection with beauty parlors.

Internasjonal registrering nr. 446944, det kombinerte merket CC:



Klasse 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrading preparations, perfumes, beauty products and soaps, make-up, essential oils, cosmetics, hair products, toothpastes.

Registrering nr. 168565, det kombinerte merket CC:



Klasse 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler.

5 Klage innkom 24. mai 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 20. juni 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det kombinerte merket OC er etter en helhetsvurdering ikke egnet til å forveksles med innsigers eldre registreringer. Det er ikke dokumentert at innsigers merker er velkjent i Norge.
- Flere av innsigers registreringer gjelder for andre varer og tjenester. Når det ikke foreligger vareslagslikhet, vil det heller ikke foreligge en risiko for forveksling mellom disse merkene og det yngre, registrerte merket.
- For de øvrige merkene til innsiger, er det snakk om identiske eller likeartede varer og tjenester, med unntak av enkelte tjenester i klasse 35 og 41 i det yngre merket.
- Ut ifra hvordan det yngre merket er utformet, legges det til grunn at det er klart og tydelig at merket består av bokstavene O og C, og at merket derfor vil uttales OC.
- Innsigers merker vise to åpne sirkler som delvis overlapper hverandre, og vil enten oppfattes som et rent figurativt element, eller som bokstavsammenstillingen CC. For den delen av omsetningskretsen som oppfatter merkene som CC, vil det være en viss fonetisk likhet. Bokstaven O i det yngre merket skaper imidlertid en klar fonetisk forskjell mellom merkene.

- Merkene har visuelle likhetstrekk, men det yngre merket viser klart bokstavene OC, i motsetning til innsigers merker. I tillegg er strekene i innsigers merker jevnt smale eller tynne, mens det yngre merket har en ujevn tykkelse. Det er snakk om svakt figurativt utformede tobokstavsmerker, og mindre forskjeller vil da ha en større betydning for helhetsinntrykket. Merkene fremstår derfor helhetlig sett som mer ulike enn like.
- Patentstyret kan ikke se at innsigers merker har et sterkt særpreg eller at det er dokumentert en styrket grad av særpreg som gir innsigers merker et større beskyttelsesomfang enn det som følger av registreringene i seg selv. Selv om innsiger er et kjent motehus, er det ikke dokumentert at den konkrete logoen i innsigers merker har oppnådd styrket særpreg.
- Det er ikke dokumentert at innsigers merker er velkjent i Norge, da dokumentasjonen ikke viser særlig bruk i Norge, eller opplysninger om salg og markedsføring i Norge.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse påklages delvis, og det anføres at det kombinerte merket OC er forvekselbart med innsigers internasjonale registrering nr. 731984, det kombinerte merket CC, internasjonal registrering nr. 446944, det kombinerte merket CC, og nr. 168565, det kombinerte merket CC, når det gjelder varene og tjenestene i klasse 3 og 44.
- Varene og tjenestene i klasse 3 og 42/44 er identiske og overlappende.
- Det foreligger en høy grad av visuell likhet mellom merkene. Samtlige merker består av to sirkulære former med uthevede sorte linjer, i samme proposisjoner, i svart og hvitt, og med delvis overliggende plassering i senter av designet. Det er disse egenskapene som dominerer det generelle inntrykket formidlet av designene.
- Det konkrete designet i det innklagede merket gjør at det ikke klart viser bokstavene O og C, slik Patentstyret legger til grunn. Forbrukerne har normalt ikke anledning til å sammenligne merkene side om side i kjøpsituasjoner, men må stole på et erindringsbilde som ofte vil være vagt og ufullstendig.
- Klagers figurmerker har et sterkt særpreg. Den ikoniske logoen må antas å etterlate tydelige spor i omsetningsreksens erindring og har slått godt an hos gjennomsnittsforbrukeren.
- Hensett til de mange likhetene i den visuelle strukturen i merkene, er det nærliggende at forbrukerne lett kan komme til å ta feil av kjennetegnene – både ved at man direkte tar feil av merkene, men også ved at forbrukerne feilaktig kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke besvart klagen

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Det registrerte merket er et kombinert merke som består av merketeksten OC i en figurativ utforming. Merket er gjengitt ovenfor i avsnitt 2
- 12 Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til er om det kombinerte merket OC for varene og tjenestene i klasse 3 og 44 er forvekselbart med klagers eldre påberopte registreringer, på en slik måte at innklagedes merke må nektes registrering for disse varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen er i så måte begrenset i forhold til innsigelsen for Patentstyret, og det er presentert mindre dokumentasjon enn for Patentstyret.
- 13 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 Rt-1998-1988 COSMEA side 1991, 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.
- 14 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 15 Klagenemnda konstaterer at det foreligger vare- og tjenestelagsidentitet i klasse 3 og 42/44. Siden varene og tjenestene er identiske, kreves det i utgangspunktet større avstand mellom merkene for å unngå forvekslingsrisiko.
- 16 Spørsmålet saken reiser er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet 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 og hvordan de omsettes.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, 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. Gjennomsnittsforbrukeren for denne sakens varer vil være både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren.
- 18 Kjennetegnene som skal vurderes er gjengitt over.

- 19 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.
- 20 Klagers tre merker består samtlige av to åpne sirkler som står speilvendt i forhold til hverandre, og som delvis overlapper. Merkene kan oppfattes både som å bestå av et rent figurativt element, eller som to C-er hvor den ene er speilvendt i forhold til den andre.
- 21 Både som et rent figurmerke og som et tobokstavsmärke er den figurative utformingen ganske enkel, og den må derfor anses å ha et begrenset vern. Klagenemnda viser i den forbindelse til at ordmerker bestående av to bokstaver tradisjonelt er ansett å ha et begrenset verneomfang, jf. blant annet KFIR-2015-108, LV, avsnitt 19. Dette forhindrer imidlertid ikke at et kombinert merke som inneholder to bokstaver kan inneha normal grad av særpreg, særlig hvis merkets grafiske utforming tilfører særpreg, jf. EU rettens dom i T-60/13, AC, avsnitt 45. I nærværende sak er det snakk om en enkel figurativ utforming i form av en speilvendt overlapping, som helhetlig sett ikke tilfører mye særpreg. Sett hen til at bokstavkombinasjonen CC ikke innehar noen konkret betydning i relasjon til de konkrete varene og tjenestene, finner Klagenemnda at de eldre registreringene innehar en ordinær grad av særpreg. Videre er det ikke sendt inn dokumentasjon som kunne vist en styrket grad av særpreg for det aktuelle merket på de konkrete varene.
- 22 Ved vurderingen av kjennetegnslighet må det videre foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, premiss 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 23 Slik Klagenemnda vurderer det registrerte merket, vil en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen oppfatte dette som bokstavkombinasjonen OC i en figurativ utforming. I forlengelsen av dette vil merkene oppfattes fonetisk forskjellig. Merkene har noen visuelle likhetstrekk ved at bokstavene/figurene til dels overlapper hverandre. Det visuelle helhetsinntrykket blir imidlertid forskjellig når det yngre merket oppfattes som bokstavene O og C, da det vil oppfattes at sirkelen som utgjør bokstaven O naturlig nok er sluttet, i motsetning til klagers merker som består av to åpne sirkler. I tillegg er sirklene i klagers merker jevne, mens utformingen av bokstavene O og C er ujevne.
- 24 Selv om merkene gjelder for identiske varer og tjenester, har Klagenemnda etter en helhetsvurdering kommet til at det er tilstrekkelig avstand mellom merkene til at det ikke foreligger en risiko for forveksling. I denne vurderingen er det lagt avgjørende vekt på at de visuelle og fonetiske forskjellene som Klagenemnda ovenfor har vurdert, og at klagers merker må anses for å ha et begrenset vern. Forskjellene må derfor antas å skape tilstrekkelig avstand mellom merkene, slik at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil komme til å ta feil av merkene, eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom disse.

- 25 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 26 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til at klagen forkastes, og at registrering nr. 298812, det kombinerte merket OC, opprettholdes i sin helhet.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 298812, det kombinerte merket OC, opprettholdes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kari Anne Lang Ree
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)