



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00068
Dato: 17. august 2021

Klager: Herbacin Cosmetic GmbH
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kaja von Hedenberg og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. mars 2021, hvor følgende internasjonale registrering nr. 1109864, søknadsnummer 201903017, ble nektet virkning:



Klasse 3: Cosmetics, perfumery, hand creams, essential oils, bath and shower gels, shampoos, hair care products, soaps, skin care products, skin cleaning products, bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning preparations; dentifrices.

- 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 14. 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 28. mai 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det aktuelle figurmerket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 3 etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsførbrukeren for de aktuelle varene vil både være alminnelige sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsførbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Det aktuelle merket fremstår som en typisk kamilleblomst. Et søk på Google på ordene «chamomille» og «drawing» viser dette. Kamilleblom er en gammel medisinsplante, og kamille er kjent for å ha en positiv helseeffekt. På grunn av sine egenskaper brukes kamille og kamilleolje i kosmetikk og en rekke andre varer, og er ansett å ha en betennelsesdempende effekt.
- Et søk på Google på ordene «kamille» og «håndkrem» viser at det er vanlig å bruke bilder og tegninger av en kamilleblomst for å angi at kremen inneholder kamille. Tilsvarende resultater får man ved å søke «kamille» sammen med eksempelvis «sjampo», «toothpaste» og «laundry».


- En tegning av en kamilleblomst, som innehavers merke består av, vil derfor umiddelbart oppfattes som en angivelse av en ingrediens i de aktuelle varene – både varenes virkestoffer og/eller duft. Merket er dermed direkte beskrivende for de aktuelle varene i klasse 3.
- På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold, oppfyller merket heller ikke garantifunksjonen.
- Det legges ikke vekt på at merket har blitt godkjent i EU, og i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurderinger og konklusjon, som anses for streng. Merket bør anerkjennes å passere terskelen for særpreg, som settes relativt lavt, uten hinder av varemerkeloven § 14.
- Gjennomsnittsforkbrukeren for de aktuelle varene vil både være privatpersoner og profesjonelle aktører. Gjennomsnittsforkbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Den internasjonale registreringen vil ikke oppfattes som en angivelse av ingrediens, virkestoff og/eller duft på varene i klasse 3. Merket gjengir kun en blomst, uten stilk eller blader, noe som får det til å fremstå mer som en logo, med en klar blikkfangeeffekt og kjennetegnsmessig preg.
- Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for merkets konkrete utforming. Andre aktører kan likevel bruke andre varianter av merker som spiller på assosiasjoner til en vekst, plante eller blomst.
- Gjennomsnittsforkbrukeren vil ikke, uten noen form for fortolkning eller kognitiv prosess, oppfatte figurmerket med det meningsinnhold som er anført av Patentstyret. At et figurmerke i en tenkt sammenheng kan ha en tilknytning til varenes egenskaper, er ikke tilstrekkelig for å konstatere at varemerket er uten det minimum av særpreg som kreves for at merket kan gå til registrering. Det aktuelle figurmerket vil i høyden oppfattes som suggestivt for varene i klasse 3.
- Det må tillegges vekt at den internasjonale registreringen er ansett særpreget i EU, Hong Kong, Sveits, Sør-Afrika, Taiwan og USA. Hensynet til at varemerkeretten i stor grad skal være harmonisert, taler for at merket også bør anses særpreget i Norge. Det vises i denne sammenheng til uttalelser i Borgarting lagmannsretts dom LB-2014-95107, Tretorn, og Oslo tingretts dom, TOSLO-2016-135037, «Nammo». Det er ingenting som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes av den relevante omsetningskretsen i Norge, enn i de landene hvor merket er ansett særpreget og gått til registrering, som kan tilsi en strengere vurdering av merket i Norge.
- Klagenemnda bes om å ta klagen til følge, slik at den internasjonale registreringen gis virkning for de omsøkte varene i klasse 3.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et rent figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.
- 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 vil både være private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Det aktuelle figurmerket, , er en stilisert gjengivelse av en blomst, med gule skivekroner og hvite randkroner. Merket er blant annet søkt for «cosmetics, perfumery, hand creams, essential oils, bath and shower gels, shampoos» i klasse 3.
- 16 Patentstyret la i sin avgjørelse til grunn at merket «fremstår som en typisk kamilleblomst», og at merket følgelig var egenskapsbeskrivende for de aktuelle varene i form av en ingrediens eller duft ved disse.

- 17 Klager er uenig i dette, og mener figurmerket, som gjengir en blomst, uten stilk eller blader, fremstår som en logo med blikkfangeeffekt og med et klart kjennetegnmessig preg.
- 18 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. Et sentralt spørsmål i saken er derfor hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte blomsten som gjengis i merket som å angi egenskaper ved varene. Slik Klagenemnda ser det, er det vanlig å benytte stiliserte gjengivelser av blomster/planter på varer i klasse 3 for å angi at varene inneholder ingredienser/virkestoffer som fremstilles fra den aktuelle blomsten/planten, eksempelvis i form av helsebringende egenskaper eller en duft. Et godt eksempel på dette er hvordan stiliserte gjengivelser av aloe vera-planten brukes på varer i klasse 3, for å angi at produktet eksempelvis inneholder aloe vera-gel.
- 19 Klagenemnda finner i lys av dette, at gjennomsnittsforbrukeren for varer i klasse 3 er vant til å oppfatte stiliserte gjengivelser av blomster og planter på varene, som å henvise til beskrivende egenskaper ved disse. Av sakens opplysninger, og lett tilgjengelige kilder som Store norske leksikon, snl.no, fremkommer det at blomsten som gjengis i merket er kamilleblom. Blomsten består av virkestoffer som har en kjent helsefremmende effekt, og er vanlig brukt i kosmetikk, parfyme, sjampo, eteriske oljer og håndkremer. Figurmerkets naturtro og ordinære gjengivelse av en blomst, gjør det etter Klagenemndas syn egnet til å bli oppfattet som kamilleblom, og dermed med et meningsinnhold som er direkte beskrivende for egenskaper ved varene, for eksempel en ingrediens, virkestoff eller duft.
- 20 At det aktuelle merket gjengir kamilleblom og er ment å vise til egenskaper ved varene, bekreftes også av hvordan klager selv, Herbacin, bruker merket på sine produkter på hjemmesiden: <https://www.herbacin.com/en/product-category/foot-care-eu/>.
- 21 Det foreligger etter dette en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom figurmerket og de omsøkte varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 22 På grunn av sitt beskrivende meningsinnhold, oppfylder figurmerket heller ikke garantifunksjonen. Merket vil ikke, slik klager ser det, oppfattes som en logo med blikkfangeeffekt og som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klager har vist til at merket er registrert i blant annet EU og at dette må tillegges noe vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, 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 ellers 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 skjønsmessige

avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 P, Henkel, avsnitt 61-64, 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 bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd, og at klagen må forkastes.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)