



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00027  
Dato: 10. april 2019

---

Klager: The Procter & Gamble Company  
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Brede Svendsen og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. november 2018, hvor ordmerket PURE:RENEW med søknadsnummer 201703971, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 3: Toalettsåper; eteriske oljer; hårvann; hårstylingsprodukter; preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hodebunn og hår; preparater for toning, bleking, farging og kolorering av hår.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, samt at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 15. januar 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 12. februar 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Ordmerket PURE:RENEW beskriver de aktuelle varene i klasse 3 jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, og må nektes registrert.
- Merket er et ordmerke i standard font med de engelske ordene PURE og RENEW. Mellom ordene er det et kolon-tegn.
- Adjektivet PURE kan blant annet bety «ren» eller «ublandet», mens verbet RENEW betyr «forny», å «bli (som) ny igjen» eller «gjenopplive».
- Gjennomsnittsførbrukeren av de aktuelle varene i klasse 3 kan være både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- Merketeksten består av to beskrivende ord som ikke nødvendigvis har en innbyrdes sammenheng. Merket kan enten oppfattes som at produktet er rent/ublandet og gir hud og hår nytt liv, eller det kan oppfattes som «ren forny(else). I den sistnevnte betydningen er ikke sammenstillingen grammatisk korrekt, i og med at det korrekte uttrykket ville vært «pure renewal». Det vises til EU-rettens avgjørelse i T-119/16 vedrørende merket RHYTHMVIEW, hvor retten fastslo at det er vanlig å forkorte og forenkle ord og uttrykk i markedsføringssammenheng.
- Kolon-tegnet bidrar til å skille de to ordene fra hverandre slik at merketeksten snarere oppfattes slik at den angir to separate opplysninger, enn som et helhetlig språklig uttrykk.

- Merketeksten angir egenskaper og formål ved de aktuelle produktene i klasse 3. Ordene er svært alminnelige i engelsk dagligtale og omsetningskretsen vil direkte og umiddelbart oppfatte ordsammenstillingen som at produktet er rent og at det gjenoppliver eller fornyer huden eller håret.
- De aktuelle produktene kan kjøpes hos frisører eller i parfymier, men også for en billig penge i dagligvarebutikker. Man kan ikke regne med at forbrukeren bruker noe særlig tid og anstrengelser på å tolke de to ordene, eller fundere over hvilken innbyrdes sammenheng de eventuelt har.
- Som en konsekvens av merkets beskrivende karakter, har ikke ordmerket PURE:RENEW slikt særpreg som skal til for å bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Sammenstillingen av ordene PURE og RENEW skaper ikke noe nytt betydningsinnhold utover ordene hver for seg. Det søkte merket inneholder heller ingen figurer, farger eller andre elementer som etter forholdene kunne bidra til å gjøre merket gjenkjennelig eller vekke en viss undring. Siden teksten vil oppfattes som ren produktinformasjon, vil sammenstillingen ikke være egnet til å skille søkers varer fra andres.
- Det avvises at saken er sammenlignbar med Klagenemndas to saker VM 13/085 Close grip technology, og sak 13/145 Hydrofibre. Merketeksten PURE:RENEW gir et klarere budskap i forhold til varene enn de konkrete tekstsammenstillingene som Klagenemnda vurderte å være registrerbare.
- Patentstyret mener at Klagenemndas avgjørelse i sakene 16/00036 Nutricious vitality 8, 18/00053 Light & Charge og 18/00018 Service & Smile har mer til felles med nærværende sak.

## **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager er uenig i Patentstyrets begrunnelse og resultat. De betydningene som Patentstyret har fremholdt, gir ingen fornuftig mening. Særlig gjelder dette det påståtte meningsinnholdet «ren fornyelse» som vanskelig kan sies å være en nærliggende eller fornuftig forståelse.
- Ordet «pure» benyttes gjerne ved omtale av eller i sammenhenger som «pure air» (ren/frisk), eller «pure gold» (ublandet), men få vil benytte ordet i sammenheng med eksempelvis hår eller få den oppfatning at såpen, hårvannet osv. er ublandet.
- Merket angir verken formål, kvalitet, eller øvrig beskaffenhet ved de aktuelle varene da sammenstillingen ikke gir et forståelig innhold.
- Betydningen av «PURE:RENEW» er vag sett i forhold til de varer det er søkt registrert for, det gir ikke noe klart budskap, og må følgelig sies å oppfylle det minimum av særpreg som er nødvendig for godkjennelse.

- Det søkte merket vil gi opphav til fundering, tankeprosesser og assosiasjonsrekker hos betrakteren, uten at denne umiddelbart vil kunne resonnerer seg frem til hva uttrykket gir anvisning på.
- Det henvises til Klagenemndas avgjørelse VM13/085 «CLOSE GRIP TECHNOLOGY» av 26. mars 2014 og VM13/145 «HYDROFIBRE» av 31. mars 2014 som begge ble funnet å være særpregede.
- Det henvises til C-398/08P Vorsprung durch Technik, hvor det i likhet med merket i nærværende sak, er åpenbart at merket gjør det nødvendig å utøve et minimum av fortolkningsinnsats.
- Merket er godtatt til registrering i EU og Sveits uten dokumentasjon for innarbeidelse. Den omstendighet at praksis hos EUIPO, også i form av enkeltavgjørelser, bør tillegges vekt ved vurderingen av registrerbarhet i Norge, har kommet til uttrykk i flere norske rettsavgjørelser.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

### **8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten PURE:RENEW.
- 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), jf. også 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 være både private sluttbrukere og profesjonelle aktører. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Klagenemnda er av den oppfatning at det aktuelle merket består av to ord som begge må anses å være direkte beskrivende for egenskaper ved samtlige av de omsøkte varene. PURE er et svært vanlig brukt ord når det gjelder alle typer kosmetikkvarer, også såper. Ordet gir forbrukeren direkte og umiddelbar informasjon om en ettertraktet egenskap ved varen, f.eks. at produktene er ublandede/rene eller at de ikke inneholder skadelige eller uønskede stoffer. RENEW er hyppig brukt for å angi at varen «forny» håret og/eller huden.
- 16 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er tilstrekkelig at elementene hver for seg må anses å være beskrivende, også sammenstillingen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes registrert.
- 17 EU-domstolen uttaler i sak C-363/99 Postkantoor, avsnitt 98, at en sammenstilling av to elementer som er beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene, normalt sett forblir beskrivende, også når de er sammenstilt. Unntaket vil være hvis sammenstillingen medfører en uvanlig variasjon i form av for eksempel syntaks eller betydning.
- 18 Klagenemnda anser ikke at sammenstillingen PURE:RENEW er særlig uvanlig eller at den bringer med seg noe mer enn betydningen av de to ordene hver for seg. Kolonet som er brukt for å adskille de to ordene, forsterker inntrykket av at man her har å gjøre med to ulike egenskaper som begge isolert sett sier noe om produktenes egenskaper. Sammenstillingen krever ingen fortolkning fordi gjennomsnittsforbrukeren er så vant til å se nettopp disse to ordene på denne typen produkter, at han/hun ikke vil reagere på måten disse er sammenstilt. Selv om merketeksten samlet sett ikke danner et uttrykk, krever den likevel ikke at det igangsettes en kognitiv prosess hos gjennomsnittforbrukeren for å forstå merkets beskrivende betydningsinnhold.
- 19 Klager har vist til flere saker som er behandlet av Klagenemnda som gjelder merker klager anser er sammenlignbare og som ble ansett tilstrekkelig særpreget. Merkene VM 13/085 Close grip technology og sak 13/145 Hydrofibre ble begge vurdert som vage og uten et klart betydningsinnhold for de omsøkte varene. Klagenemnda kan ikke se at det samme er tilfellet for merket i den foreliggende klagen, og sakene som klager har vist til har derfor ikke noen direkte overføringsverdi til den foreliggende saken.
- 20 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering i flere andre jurisdiksjoner, deriblant EU og Sveits. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser 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, også 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, må avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning

- 21 For de aktuelle varene vil varemerket PURE:RENEW på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert for samtlige varer, jf. varemerkeloven § 14.

**Det avses slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201703971, ordmerket PURE:RENEW, nektes registrert.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Amund Brede Svendsen  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)