



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00119
Dato: 22. oktober 2020

Klager: Stella McCartney Limited
Representert ved: Pretor Advokat AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. juni 2020, hvor ordmerket SKIN FREE SKIN, med internasjonalt registreringsnummer 1379240 og norsk søknadsnummer 201716295, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 18: Trunks and travelling bags; suitcases; luggage; wheeled bags; garment bags; bags; handbags; tote bags; shopping bags; school bags; beach bags; cross bags; school rucksacks; school satchels; city bags; belt bags; hip bags; casual bags; day packs; satchels; multi-function bags; sports bags; kit bags; bicycle bags; bicycle rucksacks; bags for handlebars; vanity cases; toilet bags; cosmetics bags; briefcases; purses; neck purses; pouches; credit card holders; key cases; change purses; sling bags for carrying infants; nappy changing bags; music cases; umbrellas; umbrella covers; parasols; walking sticks; purses; clutch bags; tote bags; cross body bags; shoulder bags; bucket bags; messenger bags; backpacks; duffle bags; wheeled bags; suitcases; wallets; rucksacks; coin pouches; coin holders; dog, cat, and animal collars and leads; dog, cat, and other smaller animal carriers.

Klasse 25: Clothing, footwear, headgear; articles of clothing made of imitation leather clothing; knitwear [clothing]; outer clothing; suits; coats; topcoats; jackets; parkas; waistcoats; raincoats; wraps; vests; cardigans; blouses; shirts; t-shirts; bodies; combinations (clothing); jerseys (clothing); pullovers; sweaters; sweat shirts; skirts; dresses; petticoats; overalls; all-in-ones clothing; aprons (clothing); trousers; shorts; pants; pyjamas; nightwear; night gowns; dressing gowns; underwear; corsets (underclothing); brassieres; bodices; lingerie; slips (undergarments); briefs; boxer shorts; stockings; socks; tights; leggings; hosiery; baby pants; baby bodies; baby sleepwear; bathrobes; swimming costumes; bikinis; bathing trunks; beach clothes; neckerchiefs; bow ties; collars; belts (clothing); money belts (clothing); ties; trouser straps; headbands (clothing); caps; hats; hoods; visors; ear muffs (clothing); shawls; scarves; shoulder wraps (clothing); mittens; mufflers; gloves (clothing); shoes; boots; ankle boots; lace boots; pumps; flats shoes; wedges shoes; sandals; slippers; courts shoes; sneakers; beach shoes; bath slippers; gaiters; ballerinas shoes; dress handkerchiefs; paper clothing; masquerade costumes; running gloves; skiing gloves; wintersports wear; fleece jackets; sports blousons; playsuits; track suits; riding and equestrian wear; bibs, not of paper; bathing and shower caps; yoga, gymnastic, dance, running, tennis, walking, hiking, cycling, golf, swim and sports wear and outfits; gymnastic, dance, running, tennis, walking, hiking, cycling and golf shoes; riding boots; yoga socks; shoes and boots for sports; sports and athletic shoes; footmuffs, not electrically heated.

- 3 Varemerket ble nektet virkning i Norge som følge av at det ble ansett å være beskrivende for varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg for samtlige varer, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 11. august 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 22. september 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket SKIN FREE SKIN anses etter en helhetsvurdering for å være beskrivende og uten særpreg for de aktuelle varene i klasse 18 og 25, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen er derfor nektet virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Gjennomsnittsførbrukeren av de aktuelle varene i klasse 18 og 25 vil være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere.
- Ordmerket SKIN FREE SKIN kan oversettes til «skinnfritt skinn». Motstanden mot bruk av ekte dyreskinn i varer som klær og vesker, gjør at mange produsenter av slike varer vil gjøre det klart overfor omsetningskretsen at de ikke bruker ekte dyreskinn i varene. Når ordmerket SKIN FREE SKIN benyttes for de aktuelle varene, vil gjennomsnittsførbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av varenes kvalitet og egenskap, nemlig at varene er laget av imitert skinn.
- Merket er ikke fantasifullt og omsetningskretsen må ikke gå gjennom et flerleddet tankeresonnement for å utlede en beskrivende betydning av merket. Gjentakelsen av ordet SKIN skaper heller ikke et ordspill som tilfører merket som helhet særpreg. Den beskrivende betydningen til merketeksten vil likevel umiddelbart oppfattes av gjennomsnittsførbrukeren.
- På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold vil det heller ikke være egnet til å skille innehavers varer fra andres, og vil derfor være uten særpreg.
- Den foreslåtte begrensningen i varefortegnelsen medfører ikke et annet resultat. Begrensningen «none of the foregoing goods are comprised in whole or substantial part of animal hides or leather» i klasse 25 er ikke tilstrekkelig, siden merket vil oppfattes beskrivende for at varene nettopp ikke inneholder ekte dyreskinn.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og påklager avgjørelsen.
- Klager kan ikke se at merketeksten angir en kvalitet siden sammenstillingen ikke har noen konkret betydning eller et definerbart betydningsinnhold. Merket er et ordspill omkring ordene SKIN og FREE som gir merket et dynamisk, spennende og suggestivt preg, men det vil på den annen side ikke kunne hevdes at merket er kvalitetsangivende.
- Klager er heller ikke enig i at merketeksten beskriver egenskaper ved varene. Det kan åpenbart ikke hevdes at omsetningskretsen umiddelbart vil forstå at merket betyr at varene er «fri for dyreskinn». Patentstyret har heller ikke hensyntatt at merket består av engelske ord. En naturlig oversettelse av SKIN er hud, og en oversettelse av ordene bør følge den korrekte engelsk-norske oversettelsen, nemlig «hud fri hud».

- Sammensetningen av ordene er fantasifull, slik at merket derved har, eller får, kjennetegnspreg, samtidig som omsetningskretsen må gå gjennom en flerleddet tankeprosess for å konkludere med at kombinasjonen av elementene SKIN FREE SKIN er beskrivende.
- Merket er registrert i andre jurisdiksjoner, slik som Storbritannia, EU, Japan, Korea og Russland, samt i USA med en begrenset varefortegnelse.
- Klager ber prinsipalt om at Klagenemnda vurderer merkets særpreg for den opprinnelige varefortegnelsen, subsidiært med begrensningen «none of the foregoing goods are comprised in whole or substantial part of animal hides or leather» i klasse 25, som ble godkjent i USA.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av merketeksten SKIN FREE SKIN.
- 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 18 og 25 vil både være alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, med en

normal grad av oppmerksomhetsnivå. 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 Selv om det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende, følger det likevel 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 SKIN FREE SKIN vil bli oppfattet av den norske gjennomsnittsforbrukeren i betydningen «skinnfritt skinn». Varene i klasse 18 og 25, slik som «trunks and travelling bags; briefcases; purses; wallets; coin pouches» og «clothing, footwear, headgear; articles of clothing made of imitation leather clothing; belts (clothing); money belts (clothing); gloves (clothing); shoes; boots», er alle varer som helt eller delvis kan bestå av dyreskinn eller lær (dyrehud). Anvendt på de konkrete varene vil den relevante gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte sammenstillingen SKIN FREE SKIN som at varene er frie for dyreskinn eller lær, med andre ord at de er laget av andre stoffer eller imitasjoner i stedet for ekte dyreskinn eller lær. Sammenstillingen vil i så måte kun fremstå som en angivelse av egenskaper ved varene.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at sammenstillingen ikke tilfører helheten noe utover summen av de beskrivende enkeltelementene. Bruken av ordet SKIN to ganger fremstår ikke med en uvanlig syntaks, som et ordspill eller som noe fantasifullt, som gjør at merketeksten er egnet til å vekke undring. Heller ikke medfører det at gjennomsnittsforbrukeren må igjennom en flerleddet prosess bare fordi merket er på engelsk. Den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og merket består av alminnelig ord som uten videre blir oversatt og som umiddelbart gir en beskrivende mening når den anvendes på de aktuelle varene. Selv om SKIN både kan bety (menneske)hud og (dyre)skinn, er Klagenemnda ikke i tvil om at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte SKIN i betydningen (dyre)skinn for varene i klasse 18 og 25. I alle tilfeller skal et merke anses som beskrivende så lenge én mulig betydning direkte og umiddelbart kan oppfattes beskrivende, jf. EU-domstolen i C- 191/01 P, Doublemint. Av samme avgjørelse følger det også at det heller ikke er avgjørende at merketeksten utgjør en nydannelse når sammenstillingen har et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen. Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå merkets elementer og oppfatte sammenstillingen som en angivelse av egenskaper

ved varen, og at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten SKIN FREE SKIN og de aktuelle varene i klasse 18 og 25, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Uten at det er nødvendig for å begrunne Klagenemndas vurdering, vises det til at klager på sine hjemmesider selv anvender merketeksten beskrivende slik Klagenemnda har lagt til grunn:

«Cruelty-free Skin-Free-Skin is part of our ethical code and lifetime pledge to forego using leather in any of our collections.»

- 18 Klagenemnda tilføyer her at vurderingen ikke kan bli annerledes med begrensningen «none of the foregoing goods are comprised in whole or substantial part of animal hides or leather» i varefortegnelsen. Den foreslåtte begrensningen presiser kun merketeksten, nemlig at varene ikke er laget av dyreskinn eller lær. Begrensningen understreker altså merkets beskrivende karakter.
- 19 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil ordsammenstillingen heller ikke være egnet til å skille klagers varer i klasse 18 og 25 fra andres. Gjennomsnittsforkbrukeren 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.
- 20 Klager har vist til at merket er registrert i Storbritannia, EU, Japan 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 gjennomsnittsforkbrukeren oppfatter merket for de konkrete varer og tjenester det er søkt for, og for denne fremstår merket SKIN FREE SKINN som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 21 Allerede i C-363/99, Postkantoor, premiss 44, slo EU-domstolen fast at det at et merke er registrert i ett medlemsland, ikke skal være utslagsgivende for registrerbarheten i et annet. Dette må forstås slik at heller ikke praksis fra land utenfor EU er avgjørende for registrerbarheten i Norge. Dette er fulgt opp i rettspraksis både fra EU-retten og -domstolen, og i C-488/16, Neuschwanstein, avsnitt 72-73 med videre henvisninger, understreker domstolen at «the EU trade mark system is an autonomous system (...) it applies independently of any national system. (...) It follows that the General Court was not required to take the order of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice) of 8 March 2012 into consideration. Therefore, the second part of the second ground of appeal must be rejected as unfounded». Det var således uten betydningen for EU-domstolens vurdering av ordmerket Neuschwanstein, at registrering var blitt avslått i Tyskland.
- 22 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.

- 23 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 Klagenemnda har etter dette kommet til at den internasjonale registreringen, ordmerket SKIN FREE SKIN, må nektes virkning i Norge for varene i klasse 18 og 25, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, og Patentstyrets avgjørelse må opprettholdes. Klagen blir dermed å forkaste.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)