



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00124
Dato: 16.januar 2024

Klager: Europris AS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Margrethe Lunde

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. august 2023, hvor det kombinerte merket Gleden ved matlaging CUISINE, med søknadsnummer 202202559, ble nektet registrert. Merket ser slik ut:

Gleden ved matlaging
CUISINE

Merket ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 7: Kjøkkenmaskiner; kjøkkenmaskiner (elektrisk -) til hjemmebruk.

Klasse 8: Matlagingsredskaper, kjøkkenkniver og bestikk; bestikkbeholdere; spisebestikk [kniver, gafler, skjeer]; bestikk til bruk av barn; bestikk til bruk av baby.

Klasse 11: Kjøkkenmaskiner (elektrisk -) til matlaging; elektriske stekepanner; Frityrkokere; Oljefrie elektriske frityrkokere; Airfryer (varmluftfrityrkokere); elektriske te- og kaffetraktere.

Klasse 21: Servise, kjøkkenutstyr og containere; kokekar; stekepanner; ildfaste former; glass; glass til husholdningsbruk; bestikkskuffer; kjøkkenredskaper; kjøkkenbeholdere; kaffekanner; termosflasker; matbokser.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.
- 4 Klage kom inn 28. august 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 4. oktober 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes å beskrive varenes formål. Merket mangler også det nødvendige særpreg.
- Ordet CUISINE er opprinnelig det franske ordet for «kjøkken». Ordet brukes i dag på flere språk i betydningen «kokekunst» og «matlaging». Når ordet brukes på varene vil det angi at varene er ment å brukes på kjøkkenet eller er til å lage mat med, eventuelt at varene er egnet for å tilberede og servere mat som er mer forseggjort enn typisk hverdagsmat. Selv om ordet også kan beskrive trekk fra et bestemt land eller område, er ikke det den mest nærliggende forståelsen når ordet står alene. Det måtte i så fall ha vært brukt sammen med et ord som betegner området eller landet, eksempelvis «fransk cuisine».
- Uttrykket Gleden ved matlaging vil oppfattes som en undertekst. Uttrykket er rosende og salgsfremmende, ved at det formidler at varene gir glede i forbindelse med matlaging. Uttrykket underbygger også betydningsinnholdet til det beskrivende ordet CUISINE.
- Den figurative utformingen består av vanlige fonter, med vanlig grafisk oppsett. Utformingen har ingen elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Den tidligere registreringen av det kombinerte merket Cuisine ble ikke tillagt vekt. Da merket ble registrert i 2002 ble det inntatt en unntaksanmerkning for teksten i merket, fordi Patentstyret anså merketeksten som beskrivende. Det har skjedd en stor utvikling siden merket ble registrert, når det gjelder vurderingen av om en figurativ utforming av et merke kan tilføre en beskrivende merketekst tilstrekkelig særpreg.
- Merket som helhet er ikke egnet til å utpeke en kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene. Merket mangler varemerkerettslig særpreg, og oppfyller ikke garantifunksjonen. Det er ikke friholdelsesbehov for merket som helhet, men det endrer ikke konklusjonen om at merket er beskrivende og mangler særpreg.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merketeksten er ikke beskrivende for varene, og merket har det nødvendige særpreg til å registreres som varemerke.
- Ordet CUISINE er det dominerende elementet i merket, med uttrykket «Gleden ved matlaging» som en undertekst.
- CUISINE betyr en stil eller metode for matlaging, spesielt brukt som karakteristikk for et bestemt land, region eller etablissement. Ordet alene vil forstås som en udefinert karakteristikk av et land, en region eller et etablissement, og er derfor ikke beskrivende

for varene. Ordet fremstår utydelig og suggestivt, og oppfyller kravet til særpreg. Klagers fullmektig viser i denne forbindelse til Høyesterettssaken i Rt. 1999 s. 641, om merket SUPERLEK.

- Uttrykket «Gleden ved matlaging» henspiller på varenes egenskaper, og gir en positiv følelse, men er ikke direkte beskrivende.
- I GOD MORGON-saken konkluderte Høyesterett, med at «kravet til særpreg settes temmelig lavt».
- Ordelementene har to ulike fonter og er sammenstilt på en måte som gjør at merket fremstår som en helhet.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket Gleden ved matlaging CUISINE (gjengitt over i avsnitt 2).
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.

- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforsbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforsbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle varene vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpregt hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
- 17 Klagenemnda er i denne saken kommet til at merketeksten er beskrivende, og at merket som helhet mangler det nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn.
- 18 Ordet CUISINE er det mest dominerende merkeelementet i helheten. CUISINE er fransk, og betyr «kokekunst» eller «kjøkken». På fransk kan ordet både referere til et rom i huset og til et «kjøkken» fra et spesifikt område eller lignende, eksempelvis det greske kjøkken. Ordet har blitt inntatt i norsk språk og gjenfinnes i norske ordbøker i betydningen «kokekunst, særlig finere kokekunst på restaurant el. lign.» Klagenemnda legger til grunn

at den sistnevnte betydningen er mest nærliggende for den norske gjennomsnittsforbrukeren. En ikke uvesentlig del av omsetningskretsen vil nok også forstå ordet som rommet kjøkken, siden ordet CUISINE er hentet fra fransk dagligtale.

- 19 Når CUISINE brukes på eksempelvis «Kjøkkenmaskiner» i klasse 7, «kjøkkenkniver» i klasse 8, «frityrkokere» i klasse 11 eller «stekepanner» i klasse 21, vil det etter Klagenemndas oppfattelse beskrive varenes formål og anvendelsesområde, ved at de skal brukes til kokekunst/matlaging, eller at varene skal brukes på kjøkkenet. Merkedelen CUISINE er således beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 20 Klager har blant annet argumentert med at ordet CUISINE er udefinert, siden det ikke er angitt en region eller et land, som eksempelvis det franske kjøkken. Det anføres at dette gjør merket suggestivt, slik at det har tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda er ikke enig i denne argumentasjonen. Klare ordboktreff viser at CUISINE kan bety kokekunst eller kjøkken generelt. Ordet CUISINE kan riktignok *også* opptre i sammenheng med et spesifikt kjøkken, men uteblivelsen av en region eller nasjonalitet kan ikke tas til inntekt for at ordet har særpreg.
- 21 Uttrykket «Gleden ved matlaging» vil etter Klagenemndas syn oppfattes som et rosende og salgsfremmende slagord som underbygger det beskrivende ordet CUISINE. Brukt i forbindelse med de aktuelle varene vil utsagnet oppfattes som at bruken av varene er lystbetont og gir glede. Kjøperen oppfordres til å oppdage gleden ved matlaging ved å benytte seg av klagers produkter. Uttrykket er grammatikalsk korrekt og knytter seg direkte til varene i varefortegnelsen, som alle er ment til matlaging eller til bruk på kjøkkenet. Slagordet setter ikke i gang noen tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren. Som følge av dette er merketeksten som helhet ikke egnet til å angi kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene, og mangler derfor det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klagenemnda skal så ta stilling til om den figurative utformingen tilfører tilstrekkelig særpreg til merket som helhet. Når teksten i et kombinert merke er beskrivende eller mangler særpreg må det vurderes om den figurative utformingen er egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra tekstens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25, T-223/17 og 224/17 Adapta avsnitt 100, og T-69/19 Bad Reichenaller Alpensaline avsnitt 52.

- 23 Etter Klagenemdas syn tilfører ikke den figurative utformingen særpreg til merket. Ordene i merket er skrevet i ordinære fonter, og hverken plasseringen av ordene eller variasjonen i skriftstørrelse og font mellom CUISINE og «Gleden ved matlaging» gjør at gjennomsnittskonsumenteren vil avledes fra merketeksten, som er beskrivende og mangler særpreg.
- 24 På denne bakgrunn opprettholder Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene i klasse 7, 8, 11 og 21, jf. varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)