



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00070
Dato: 11. oktober 2017

Klager: Santa Maria AB
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 24. mars 2017 hvor ordmerket NO MORE BORING MEALS med søknadsnummer 201515380 ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; hamburgere; pølser; tørket chili; konserverte, fryste, tørrede, syltede eller kokte frukter og grønnsaker, nemlig chilipepper, jalapeno, pepper, paprika, bønner, løk, bambusskudd, kastanjer, hvitløk, tomater, ingefær og wok-grønnsaker; tilberedte kjøttretter, nemlig chili con carne, supper, stuinger, kebaber, carnitas, tapas, wokretter bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, grønnsaker, tapas; hermetikk, nemlig kjøtt, fisk, grønnsaker, ost; tomater i olje; spiselige oljer, nemlig olje for grilling og glasur (glaze) for grilling; spise fett; meieribaserte dipper; guacamole; fyll av kjøtt, fjærfe, fisk, grønnsaker, ost eller andre matvarer; kokosmelk for matlaging; hermetisert mat inneholdende kjøtt, fisk eller ost; ferdigsalater.

Klasse 30: Ris; pasta; pitabrød, tortillas, tortilla chips, burritos, taco, taco skjell, enchiladas; salt, sennep; eddik, sauser, nemlig tomatsaus, soyasaus, woksaus, fiskesaus, taco saus, kormasaus, chilipeppersaus, dipsaus, teriyakisaus, srirachasaus, søt chili saus, grillsaus, pizzasauser, jalfrezisaus og fajitasaus; sausmikser; smakstilsetninger og krydder (condiments); salsasauser; pesto; soyamel; majones, salatdressinger og salatsauser; marinader; Side 2 av 3 marinadeblandinger; mango chutney; krydder (spices); smakstilsetninger (seasonings); sambal oelek; tilberedte måltider, nemlig fajitas, lasagne, taco lasagne, nachos, quesadilla; kaffe, te, kakao, sukker, mel og næringsmidler av korn; nudler; brød, nemlig hamburgerbrød og pølsebrød, nanbrød, chapatibrød og papadambrod; chips; honning, sirup; eddik; dipmikser; chipotlepasta; karripasta; tilberedte kjøttretter som inneholder nudler og ris; paier som inneholder kjøtt; wraps, nemlig tortillas og flatbrød med fylling av kjøtt, kylling, sauser og grønnsaker; pizzadeig, pizzamikser, basisvarer til pizza og pizzaer (ferdiglagde).

Klasse 31: Levende planter, nemlig urter og krydder i potte.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at merket mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 16. mai 2017 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 1. juni 2017 jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- NO MORE BORING MEALS mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klasse 29, 30 og 31. Merket nektes dermed registrert.

- Teksten i merket NO MORE BORING MEALS vil på norsk oppfattes som «ingen flere kjedelige måltider». Teksten har et lett forståelig betydningsinnhold, og vil oppfattes som en positiv omtale av søkers varer.
- Patentstyret mener at NO MORE BORING MEALS som helhet ikke vil oppfattes som et kjennetegn som evner å skille søkers varer fra andres varer. En alminnelig opplyst gjennomsnittsforbruker vil ikke kunne identifisere én bestemt kommersiell aktør ut fra teksten NO MORE BORING MEALS.
- Patentstyret bemerker at det ikke kan tillegges avgjørende vekt at merket er registrert i andre jurisdiksjoner. Utenlandske registreringer kan tillegges vekt der det er tvil om sakens utfall, noe som ikke var tilfellet i denne sak.
- Det skal videre nevnes at de tre registreringene LINES NO MORE, PORES NO MORE og FLAWS NO MORE synes alle å ha blitt registrert av Patentstyret på grunn av plasseringen av NO MORE til slutt, noe som gir et mindre tydelig betydningsinnhold enn om det er satt først, slik som i denne sak.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det søkte merket oppfyller lovens krav til særpreg, og merket kan registreres for alle de søkte varene. Klager ber om at Patentstyrets avgjørelse omgjøres, og at merket registreres.
- Selv om klager ikke bestrider at kjennetegnet kan oppfattes som et salgsfremmende utsagn, er klager av den oppfatning at kjennetegnet også kan fungere som indikator for kommersiell opprinnelse. Merket beskriver ikke egenskaper ved klagers varer direkte, og er ikke så banalt at det ikke er egnet til å vekke en viss kognitiv virksomhet hos gjennomsnittsforbrukeren.
- Betydningen «ingen flere kjedelige måltider» vil kunne oppfattes som at det antydes at klagers varer kan bidra til en mer spennende smaksopplevelse, men objektivt sett er ikke dette merkets budskap. Merket kan oppfattes som en protest mot kjedelige måltider eller en indirekte hentydning til at klagers produkter bidrar til bedre smaksopplevelser. Et slikt indirekte budskap fordrer en fortolkning hos forbrukeren til å forstå merkets egentlige budskap, og merket må dermed oppfattes som suggestivt.
- Klager viser til liknende registreringspraksis fra EU hvor slagordene NO MORE TEARS, NO MORE CHEMICALS og NO MORE BAD HAIR DAYS ble ansett å oppebære tilstrekkelig særpreg for registrering. Fra norsk registreringspraksis vises det til NO MORE TEARS, samt LINES NO MORE, PORES NO MORE og FLAWS NO MORE. Klager konstaterer at de nevnte slagord formidler klarere og mer entydige budskap rundt egenskaper ved de varer som er omfattet av registreringene, enn hva som er tilfellet for den foreliggende søknad.
- Klagers merke er registrert som ordmerke og kombinert merke, både i Sverige og på Island. Ordmerket ble registrert i Sverige etter en innledende nektelse på tilsvarende grunnlag som i Norge, men denne ble frafalt på grunnlag av klagers argumentasjon.

- Det nevnes også at ordmerket THE CURE FOR BORING FOOD for ulike typer av sauser er godkjent til registrering i USA. At man i et engelskspråklig land som USA har akseptert et merke med tilsvarende, og mer beskrivende meningsinnhold enn klagers NO MORE BORING MEALS, bør etter klagers oppfatning tillegges stor vekt ved bedømmelsen.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke bestående av de engelske ordene NO MORE BORING MEALS.
- 10 Klagenemnda skal ta stilling til om flerordsmerket NO MORE BORING MEALS, for de aktuelle varer, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller garantifunksjon.
- 11 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 annet 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.
- 12 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet 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).
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klassene 29, 30 og 31 vil hovedsakelig være private sluttbrukere, men også næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

- 16 Merket består av fire engelske ord som sammen former et slagord/flerordsmerke. Den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses for å ha gode engelskkunnskaper, slik at merket NO MORE BORING MEALS vil oppfattes som «ingen flere kjedelige måltider».
- 17 Når det så gjelder særpregsvurderingen etter første ledd, er den lik for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/2 DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT avsnitt 32 og C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et slagord kan godtas for registrering, kan ifølge EU-domstolen likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. I følge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen slagord, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 26.
- 18 Merket er etter Klagenemndas vurdering skrevet grammatikalsk korrekt og formidler ikke noe annet enn ordenes leksikalske betydning. Selv om merket vil kunne oppfattes som en protest mot kjedelige måltider eller en indirekte hentydning til at klagers produkter bidrar til bedre smaksopplevelser, er det Klagenemndas oppfatning at merket fremfor alt vil bli oppfattet som en salgsfremmende ytring og ikke en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering i en rekke andre jurisdiksjoner, deriblant Sverige og Island. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 20 Når det gjelder de tre avgjørelsene fra norsk registreringspraksis LINES NO MORE, PORES NO MORE og FLAWS NO MORE, har disse ikke vært til behandling for Klagenemnda og man har derfor ikke noe grunnlag for å uttale seg om distinktiviteten til disse merkene.
- 21 For de aktuelle varene og tjenestene vil flerordsmerket NO MORE BORING MEALS på grunn av sitt manglende særpreg ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og det vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknad nummer 201515380, ordmerket NO MORE BORING MEALS, nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)