



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00024
Dato: 29. mars 2022

Klager: TEFAL
Representert ved: Zacco Norway 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 8. desember 2021, hvor det kombinerte merket THERMO SIGNAL, internasjonal registrering nr. 1434274, med søknadsnummer 201815256, ble nektet virkning:



Klasse 11: Cooking apparatus, namely grills, barbecues, frying pans, pans, raclette apparatus, woks, fondue sets, pancake griddles, skillets, griddle pans, waffle makers, deep fryers, rotisseries, apparatus for making toasted sandwiches, apparatus for cooking food on a stone; all the aforesaid goods for electric use.

Klasse 21: Utensils and containers for the kitchen and cooking, namely pressure cookers, pans, frying pans, grill pans, non-electric grills, dutch ovens, skillets, woks, pancake griddles, deep fryers, skillets, cooking pots, non-electric containers for steam cooking.

- 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 8. februar 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 18. februar 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 11 og 21, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for matlagingsapparatene i klasse 11 og matlagingsutstyret i klasse 21 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle aktører i matbransjen, for eksempel kokker og innkjøpere til forretninger som omsetter slike varer.
- Merketeksten THERMO SIGNAL vil som helhet forstås som «termosignal», «varmesignal», «temperaturtegn» eller lignende. For de aktuelle varene i klasse 11 og 21, som benyttes til tilberedning og oppvarming av mat, vil temperatur og varme være av sentral betydning for å

oppnå et vellykket resultat i matlagingen. THERMO SIGNAL angir en egenskap ved varene, for eksempel at varene er utstyret med en funksjon som gir et signal eller tegn i forbindelse med temperatur og varme. Det kan være snakk om et koke- eller stekeapparat som gir et signal når det som tilberedes har oppnådd ønsket varme/temperatur, eller når steke- og kokeutstyret er klart til bruk ved relevant varme/temperatur.

- Den grafiske utformingen av merket tilfører ikke merket særpreg som helhet. Når det gjelder den figurative gjengivelsen av timeglasset, mener vi denne bare underbygger at varene har en signalfunksjon som aktiveres ved rette temperaturer. Et timeglass er en innretning for måling av tid, og vil kunne oppfattes som informasjon om at varene har en tidsinnstilt varmesignal-/temperaturtegn-funksjon.
- Timeglasset fremhever dermed bare merketekstens meningsinnhold, og er ikke et element som er egnet til å avlede oppmerksomheten fra den beskrivende teksten.
- De kombinerte merkene søker viser til, anses ikke sammenlignbare med foreliggende merke.
- Det tillegges ikke vekt at merket har blitt ansett særpreget i andre jurisdiksjoner, blant annet i EU. Det vises blant annet til nyere rettspraksis fra EU-retten, blant annet T-361/18, Sir Basmati Rice, som underbygger at vurderingen i denne saken harmonerer med europeisk praksis.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering, og mener at Patentstyret har lagt en for streng vurderingsnorm til grunn. Merket må anses særpreget etter varemerkeloven § 14.
- Det vil være kunstig for en forbruker å omtale varer som f.eks. «stekepanner», «wokpanner», «fondue sett» og lignende som THERMO SIGNAL. THERMO SIGNAL er ikke et ord man naturlig vil «gripe til» for å beskrive de aktuelle varene, og sammensetningen av ordene gir ingen umiddelbar forståelig mening. Uttrykket THERMO SIGNAL er tvert om noe som man kun - og i hvert fall rent umiddelbart - vil stusse over og bli nysgjerrig på.
- Merket i nærværende sak består uansett av en sammensatt figurmessig utforming. Klagers oppfatning er at merkets elementer er tilstrekkelig til å tilføre merket som helhet den nødvendige grad av særpreg. Merket har også en klar gjenkjennelseeffekt og tydelig kjennetegnspreget. På samme måte som i SUPERLEK-dommen fra Høyesterett, er merket «virkningsfullt og derfor egnet til å feste seg i bevisstheten».
- En sak fra Klagenemnda som er sammenlignbar, er sak VM 19/00147, medical hemp, hvor Klagenemnda fant at Patentstyret hadde lagt for mye vekt på merkets enkeltbestanddeler. På samme måte må også det søkte merket bedømmes ut fra sin helhetlige fremtoning, hvor alle merkets innslag må tas i betraktning.
- Av nyere praksis skal det også vises til Borgarting lagmannsretts sak, LB-2020-158279, BioClin BV v Staten v/KFIR (Multi-Gyn). Retten uttaler blant annet her at «Kombinasjonen

av tekst, figur og farge er utformet slik at varemerket i sin helhet fremstår som en nokså typisk logo. Etter lagmannsrettens oppfatning vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte varemerket som nettopp et varemerke, og ikke som en form for dekor eller beskrivende produktopplysning.»

- Uavhengig av hvordan merketeksten THERMO SIGNAL vil oppfattes, består merket av figurative elementer som gjør at varemerket i sin helhet fremstår som en nokså typisk logo. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed oppfatte det søkte varemerket som nettopp et varemerke, og ikke som en form for dekor eller beskrivende opplysning.
- Merket er i tillegg godkjent i andre land, blant annet i EU og Sveits. I Borgarting lagmannsretts dom LB-2017-105565 (NAMMO), uttaler retten at det «ikkje er haldepunkt for at den norske omsetnadskretsen skil seg nemneverdig frå omsetnadskretsen for dei same varene i andre europeiske land. Lagmannsretten meiner at dette tilseier at dei vurderingane som ligg bak den konkrete avgjerda til OHIM har større vekt enn kva som elles ville ha vore tilfellet». Dette gjelder også sett hen til de omsøkte varene i klasse 11 og 21.

7 **Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket THERMO SIGNAL, gjengitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om figurmerket 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 11 og 21 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 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.
- 16 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid 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 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.
- 17 Det angjeldende merket består av teksten THERMO SIGNAL skrevet to ganger, det vil si i øvre og nedre del av merket. Teksten er videre gjengitt i store bokstaver i en signalrød rødfarge, mot en dypere rød bakgrunn. Plassert i midten av merkets sirkelformede form, er et stilisert timeglass gjengitt med samme fargesjatteringene som tekstelementet.
- 18 Den internasjonale registreringen gjelder blant annet for «cooking apparatus, namely grills, barbecues, frying pans, pans» i klasse 11, og «utensils and containers for the kitchen and cooking, namely pressure cookers, pans, frying pans, grill pans» i klasse 21. I tilknytning til slike varer, vil merketeksten THERMO SIGNAL, som kan oversettes og forstås i betydningen «termostatsignal» og «varmesignal», oppfattes som egenskapsangivende, det vil si i betydningen at stekepannen eller gryten gir et signal – for eksempel gjennom å endre farge – når ideell varme og temperatur er oppnådd i matlagingen. Dette kan for eksempel gjøres mulig gjennom at stekepannen eller gryten har innebygd termostat.
- 19 Klager omtaler også THERMO SIGNAL på denne måten i tilknytning til de omsøkte varene. På klagers hjemmeside, under «Egenskaper», fremkommer det at «THERMO-SIGNAL™-teknologien indikerer den ideelle steketemperaturen for garantert perfekt tekstur, farge og smak hver gang du lager mat», <https://www.tefal.no/Koke--og-stekeutstyr/Gryter-og->

[stekepanner/Aluminium/EASY-COOK-%26-CLEAN/p/RANGE-01KG-G](https://www.obs.no/kjokkenutstyr-og-borddekkning/kjeler/2521234?v=Obs-3168430309678). Hos forhandleren Obs, fremkommer det blant annet følgende i omtalen av ett av klagers produkter: «Thermo-Signal™ indikator skifter farge når temperaturen er optimal for å starte tilberedningen», <https://www.obs.no/kjokkenutstyr-og-borddekkning/kjeler/2521234?v=Obs-3168430309678>. At klager her viser en intensjon om å bruke THERMO SIGNAL som et varemerke, gjennom å bruke THERMO SIGNAL sammen med symbolet ™, avhjelper ikke i seg selv at merketeksten, direkte og umiddelbart, vil oppfattes som egenskapsbeskrivende for stekepanner, gryter og lignende.

- 20 Merketeksten består etter dette av ordelementer med en klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for formål og egenskaper for de omsøkte varene i klasse 11 og 21.
- 21 Klagenemnda anser heller ikke den grafiske utformingen for å tilføre merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03 P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14, EXTRA, avsnitt 15-20. THERMO SIGNAL, som er gjengitt i en helt ordinær font og i store bokstaver, har en begrenset innvirkning på merkets helhetsinntrykk, og evner ikke å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens beskrivende meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25. Videre underbygger merkets bruk av en «signalrød» farge, og en figurativ gjengivelse av et timeglass, merketekstens beskrivende meningsinnhold for stekepanner og gryter mv., jf. blant annet EU-rettens avgjørelse T-361/18, Sir Basmati Rice, avsnitt 64-66. Formålet og egenskaper ved klagers «Thermo-Signal-teknologi» er som nevnt å signalisere *når* stekepannen eller gryten har ideell matlagingstemperatur – altså tidspunktet for dette. Klagenemnda kan etter en helhetlig vurdering ikke se at den figurative utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg.
- 22 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten og merkets grafiske tilleggs-elementer, som underbygger merkets beskrivende betydning, og varene i klasse 11 og 21. Merket blir derfor å nekte for de aktuelle varene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 23 Gjennomsnittsforsbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra THERMO SIGNAL. Den internasjonale registreringen oppfyller derfor ikke garantifunksjonen for de omsøkte varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Klager har ellers vist til at angjeldende figurmerke er gitt virkning i en rekke jurisdiksjoner, blant annet i EU og Sveits. Klager påpeker i denne sammenheng at Borgarting lagmannsrett i sak LB-2017-105565 (NAMMO), og rettens uttalelse om at det «ikkje er haldepunkt for at den norske omsetnadskretsen skil seg nemneverdig frå omsetnadskretsen for dei same varene i andre europeiske land. Lagmannsretten meiner at dette tilseier at dei vurderingane som ligg bak den konkrete avgjerda til OHIM har større vekt enn kva som elles ville ha vore tilfellet».

- 25 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 skjønnsmessige 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, avsnitt 51-52. 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.
- 26 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at internasjonal registrering nr. 1434274, må nektes virkning for de omsøkte varene i klasse 11 og 21, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)