



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00071
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 det kombinerte merket NO MORE BORING MEALS, søknad nummer 201515382, ble nektet registrert for samtlige varer:



- 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; Side 2 av 4 tomater i olje; spiselige oljer, nemlig olje for grilling og glasur (glaze) for grilling; spisefett; 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; 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 papadambrød; 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 nektet som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 16. mai 2017. 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 andre 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 det kombinerte 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.
- NO MORE BORING MEALS som helhet vil ikke oppfattes som et kjennetegn som evner å skille søkers varer fra andres varer. En alminnelig opplyst gjennomsnittsforkbruker vil ikke kunne identifisere én bestemt kommersiell aktør ut fra teksten NO MORE BORING MEALS.
- Når det gjelder merkets figurutforming er denne ikke tilstrekkelig til å gi merket det nødvendige særpreg. Merket er skrevet i vanlig font, på en grå firkant og med en sirkel rundt tekstelementet. Patentstyret kan ikke se at denne utformingen tilfører merket noe mer enn det man henter ut av den uregistrerbare ytringen midt i merket.
- Det kan ikke 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 er tilfellet i denne sak.
- De tre registreringene LINES NO MORE, PORES NO MORE og FLAWS NO MORE synes alle å ha blitt registrert 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.
- Det vises til nyere nektede registreringer fra EU-retten T-237/15 NANO, T-776715 MEISSEN KERAMIK, T-37/16 CAFFÈ NERO og T-331/16 THE SNACK COMPANY som alle ble nektet på grunn av manglende figurutforming. Patentstyret kan ikke se at det søkte merket har noe mer særpreget utforming enn noen av disse nektelsene.

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.
- Hva gjelder den figurmessige utformingen av merket og dennes betydning for særpregsvurderingen, anfører klager at den figurative utformingen tilfører klagers merke et kommersielt preg som gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil bite seg merke i og gjenkjenne som varemerke.
- Selv om ikke den figurative utformingen alene skulle være tilstrekkelig særpreget til å begrunne registrering, vil kombinasjonen av tekst og utforming være utslagsgivende for å tilveiebringe det nødvendige særpreget for merket som helhet, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-329/02 P, SAT 2.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med teksten NO MORE BORING MEALS som angitt i avsnitt 2.
- 10 Klagenemnda skal ta stilling til om varemerket 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 merket 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 Selv om det er merket som helhet som skal vurderes, og ikke merkets enkelte elementer hver for seg, ser Klagenemnda det som hensiktsmessig først å kommentere merkets enkeltelementer for å gjøre seg opp en formening av hva helheten består av.
- 19 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 enn en salgsfremmende ytring og ikke en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Spørsmålet blir deretter om den grafiske utformingen av merket tilfører merket tilstrekkelig særpreget som helhet.
- 21 I det foreliggende merket er tekstelementene NO MORE BORING MEALS skrevet under hverandre i blokkbokstaver på en grå firkantet figur. Rundt teksten er det slått en ring, utformet som noe utvisket eller uferdig. På tross av at det ikke er snakk om en helt alminnelig sirkel rundt ordet, er figurelementene og den grafiske utformingen ikke tilstrekkelig særpreget til at den leder oppmerksomheten bort fra det ikke-særpregede tekstelementet i merket.
- 22 Klagenemnda vil også trekke frem den praksis som har blitt lagt til grunn i EU-domstolens avgjørelse av 13. januar 2011 C-92/10P, Best Buy, hvor man fant at det kombinerte merket med ordkombinasjonene Best Buy ikke var tilstrekkelig særpreget, se premiss 48 og 56. Likeledes vises det til EU-domstolens avgjørelse C-37/03 BioID, hvor tekstelementet BioID ble oppfattet som beskrivende og de øvrige elementene, bestående av en ikke helt ordinær skrifttype («Bio» uthevet i fet skrift og ID skrevet med store bokstaver), samt et kvadratisk punktum og symbolet for registrerte varemerker, ikke var tilstrekkelig til å tilføre merket særpreget.
- 23 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 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

- 24 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.
- 25 For de aktuelle varene og tjenestene vil det kombinerte merket 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 201515382, det kombinerte merket NO MORE BORING MEALS, nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)