



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00049
Dato: 20.august 2024

Klager: Versuni Holding B.V.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Katrine Malmer-Høvik og Ingeborg Råsberg

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. mars 2024, hvor internasjonal registrering nummer 1614750, med søknadsnummer 202112455, ble nektet virkning i Norge. Merket ser slik ut og ble nektet virkning for følgende varer:



- Klasse 11: Electric cooking appliances and devices for food preparation, for domestic purposes, including electric grills, electric toasters, electric sandwich makers, electric sandwich toasters, electric fryers, electric cookers, electric pressure cookers, electric slow cookers, electric sous-vide cookers, electric food steamers (for food preparation), rice cookers, electric cooking ovens and microwave ovens, electric cooking pans, electronic cooking appliances with temperature, humidity and weight sensors; electronic cooking appliances with built in sensors for weighing food and measuring food and humidity, and apparatus that combine all or several functions of the above mentioned apparatus; all above mentioned electronic cooking appliances and devices for use in connection with mobile application.
- 3 Varemerket ble nektet virkning 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 punktum.
 - 4 Klage kom inn den 13. mai 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 23. mai 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes som en beskrivende angivelse av funksjoner og egenskaper ved varene i klasse 11, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Merket viser en enkel gjengivelse av fire vifteblader med to buede piler over. Når merket brukes på ulike apparater for koking, grilling, damping og oppvarming av mat, vil viftefiguren i kombinasjon med de buede pilene bli oppfattet som en beskrivende angivelse av varenes funksjoner og egenskaper, nemlig at varene har en viftefunksjon eller en varmluftfunksjon som sirkulerer varm luft oppover eller rundt i apparatet. Det er en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom den figurative utformingen i merket og de konkrete varene i klasse 11. Det er vanlig at elektriske apparater for oppvarming av mat benytter vifte for å spre varm luft, og at denne luften sirkulerer rundt i hele apparatet for å gi jevn oppvarming, grilling eller steking. Den hvite rektangulære innrammingen og den sorte sirkulære bakgrunnen forsterker kun inntrykket av merket som et rent informasjonssymbol.
- På grunn av figurmerkets rent beskrivende karakter, mangler det også særpreg. Merket vil kun bli oppfattet som informasjon om de aktuelle varene, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Saken har likhetstrekk med sak VM 18/00016, hvor Klagenemnda vurderte et lignende merke som også gjaldt oppvarming av mat i klasse 11.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er vurdert som særpreget i en rekke andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det foreligger ikke noen direkte eller spesifikk forbindelse mellom merket og varene i klasse 11. Merket har et artistisk og ualminnelig design som lett vil fange oppmerksomhet og fremkalle kognitive prosesser i omsetningskretsen, noe som klart understøtter at merket som helhet er registrerbart.
- De figurative elementene gir ingen klar og entydig oppfatning av noen spesifikk funksjon ved varene. At enkelte elementer kan tenkes å spille på varenes egenskaper, er ikke tilstrekkelig til at merket mangler særpreg. Merket vil i høyden oppfattes suggestivt. Det vil ikke kun oppfattes som et informasjonssymbol, men tvert imot fungere som et varemerke som brukes for å indikere en egen teknologi utviklet av innehaveren. Merkets figurative elementer er iøynefallende og utformet på en måte som gjøre at merket lett vil fange gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet og feste seg i erindringen.

- Rettspraksis knyttet til lignende merker støtter at klagers merke vil fungere som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Klager viser til avgjørelsene til EUIPO Board of Appeal i sak R 1055/2016-4 avsnitt 27–29 og R 1417/2018-4 avsnitt 11, og anfører at selv om et merke kan oppfattes som et informasjonssymbol, er ikke det tilstrekkelig til at merket vil oppfattes beskrivende eller uten særpreg. Det avgjørende er om merket inneholder figurative elementer som kan oppfattes som en klar beskrivelse av varenes egenskaper. Det figurative elementet i klagers merke er ingen ordinær gjengivelse.
- Det er ikke uvanlig å bruke egne figurative elementer som en angivelse av den kommersielle opprinnelsen, for eksempel for å vise at man har utviklet en spesiell type teknologi, som man er alene på markedet om å bruke. Selv om klagers merke kan oppfattes å spille på visse egenskaper knyttet til en slik teknologi, er dette ikke tilstrekkelig til å nekte merket virkning. Merket fungerer som en angivelse av kommersiell opprinnelse ved å knytte innehavers teknologi til et gjenkjennbart figurativt element, som gjennomsnittsforbrukeren vil legge merke til og huske. Merket har med sin konkrete, særegne utforming et klart logopreg som evner å tiltrekke seg oppmerksomhet og feste seg i erindringen som et identifikasjonsmerke for klager.
- Saken er ikke direkte parallell med Klagenemndas avgjørelse i VM 18/00016. Klagers merke har noe mer ved seg og består av en original figurativ utforming. I motsetning til merket i sak 18/00016 består klagers merke av et pil-element som gir et sløyfelignende design som er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet. Det er ingen naturtro, men en original gjengivelse som skiller seg vesentlig fra varene. Gjennomsnittsforbrukeren må bruke fantasien for å utlede noen informasjon om varenes egenskaper i møte med merket. Disse mentale stegene medfører at det er egnet til å skape undring.
- Merket er registrert i en rekke andre jurisdiksjoner, herunder EU, Storbritannia, Australia, Sveits, New Zealand, USA og Canada. Ettersom merket er et rent figurmerke, finnes ikke forhold som taler for at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket på en annen måte.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.
- 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 gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell 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, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende.
- 16 Klagenemnda har kommet til at figurmerket er beskrivende og mangler særpreg.
- 17 Figuren i det aktuelle merket består av en helsort sirkel med et hvitt rektangel i midten. Inne i rektangelet er det fire vifteblader og to piler som sirkulerer oppover. Merkets varefortegnelse omfatter elektriske husholdningsapparater for varmebehandling av mat – «electric cooking appliances and devices for food preparation» – og inkluderer blant annet varer som «electric fryers», «electric cookers», «electric sous-vide cookers» og «electric cooking ovens and microwave ovens». Etter Klagenemndas syn vil merket som helhet direkte og umiddelbart oppfattes som et beskrivende informasjonssymbol for varenes funksjoner og egenskaper. Gjennomsnittsforbrukeren vil umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfatte viftebladene og de sirkulerende pilene som informasjon om at varen har en varmluftsfunksjon eller en funksjon for å sirkulere varme, vann eller luft i apparatet.
- 18 Klager anfører at merket er originalt og at gjennomsnittsforbrukeren må bruke fantasien for å utlede informasjon om varenes egenskaper. Klagenemnda er ikke enig. Merket har en enkel utforming i sort/hvitt hvor elementene hver for seg og samlet har et lettfattelig meningsinnhold. Dette styrker figurens inntrykk av å være et beskrivende

informasjonssymbol. Det er dessuten vanlig å bruke beskrivende informasjonssymboler på husholdningsapparater for å angi ulike funksjoner, noe gjennomsnittsforbrukeren derfor er vant til å møte. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor kun oppfatte det aktuelle merket som en variant av et slikt informasjonssymbol, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Etter Klagenemndas syn foreligger det dermed en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og de aktuelle varene. Klagers merke er dermed beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Selv om det ikke har vært avgjørende for resultatet i foreliggende sak, vises det også til at Klagenemnda tidligere har kommet til samme konklusjon for et lignende merke som gjaldt flere av de samme varene, se Klagenemndas avgjørelse i sak VM 18/00016.

- 19 Etersom merket som helhet har et direkte beskrivende meningsinnhold, vil det heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra figurmerket, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Merket mangler dermed særpreg som kjennetegn etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Det at merket har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Vurderingen må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og Klagenemndas oppfattelse er at merket som helhet er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten, og i norsk rett. Den skjønsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Klagenemnda viser i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 21 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 11, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Katrine Malmer-Høvik
(sign.)

Ingeborg Råsberg
(sign.)