



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 21/00010  
Dato: 1. mars 2021

---

Klager: BSH Hausgeräte GmbH  
Representert ved: Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Maria Foskolos og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. oktober 2020, hvor følgende kombinerte merke PERFECTCOOK, internasjonal registrering nr. 1364294, med søknadsnummer 201711704,



### 3 ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 7: Electric household and kitchen machines and apparatus, included in this class, in particular electric kitchen machines and apparatus, including grinders, beaters and kneading apparatus, fruit presses, juice extractors, juice centrifuges, mincing machines, cutting apparatus, electrically powered tools, tin openers, knife sharpening apparatus, and machines and apparatus for making beverages and/or preparing food, beverage pumps for dispensing chilled beverages; electric vending machines for beverages or foods, automatic vending machines; electrical apparatus for sealing plastics (packaging); parts for all the aforesaid goods, included in this class.

Klasse 11: Apparatus for heating, steam generating and cooking, in particular ovens, baking, roasting, grilling, toasting, defrosting and heating devices, water heaters, immersion heaters, slow-cookers, microwave ovens, waffle irons (electric), egg cookers, deep-fat fryers (electric); electric tea and coffee machines, espresso coffee machines, automatic coffee machines (included in this class); refrigerating apparatus, in particular refrigerators, chest freezers, refrigerated cabinets, beverage-cooling apparatus, fridge-freezers, freezers, ice machines and apparatus; infrared lamps (other than for medical use); apparatus for ventilating, in particular fans; extractor hood filters, extractor hood equipment and extractor hoods, air conditioning apparatus and devices for improving air quality, air humidifiers, air deodorisers, fragrance dispensing apparatus (not for personal use); air purifying apparatus, apparatus for water supply and sanitary purposes, in particular including fittings for steam generating, ventilating and water supply installations; parts for all the aforesaid goods, included in this class; mechanical taps (dispensers) for dispensing chilled beverages for use in combination with apparatus for chilling beverages (other than vending machines).

- 4 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.
- 5 Varemerket ble av Patentstyret ansett særpreget for enkelte varer i klasse 7 og 11. Klagen er derfor begrenset til å omfatte de varene som er gjengitt under avsnitt 2.
- 6 Klage innkom 28. desember 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 20. januar 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

## 7 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Merket er beskrivende for enkelte varer i klasse 7 og 11, og mangler særpreg for disse, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene vil både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. Gjennomsnittsfbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Ordsammenstillingen PERFECTCOOK, som er gjengitt i fet og alminnelig skrift, kan forstås som «perfekt kokk» eller «perfekt tilberede», og er direkte beskrivende for varer som eksempelvis «electric household and kitchen machines and apparatus» i klasse 7, og «apparatus for heating, steam generating and cooking» i klasse 11, som både kan brukes av kokker og av alminnelige forbrukere, med det formål å tilberede eller lage mat. Merketeksten vil også oppfattes som rosende i betydningen at man blir en fullkommen kokk ved bruk av de aktuelle produktene, og mangler særpreg for de aktuelle varene.
- Figuren i merket vil av gjennomsnittsfbrukeren oppfattes som et avhukingssymbol sammenstilt med en (halv) gryte, som stikker ut fra høyre side. Figuren består av to lett gjenkjennbare figurer, selv om elementene er satt sammen til et hele. Avhukingssymbolet formidler et generelt positivt innhold, mens gryten i figuren viser til utstyr som brukes til å lage mat, og følgelig de aktuelle varene. Merkets figur underbygger dermed merketekstens rosende og beskrivende meningsinnhold.
- Selv om det ikke foreligger et friholdelsesbehov for merket som helhet, har merket likevel et innhold som er beskrivende og rosende for de aktuelle varene. For øvrig er friholdelsesbehovet kun et moment i vurderingen.
- Tidligere registreringer som det vises til kan ikke tillegges avgjørende vekt. Det vises til Klagenemndas sak VM 20/00016, og avsnitt 25, hvor det uttales at kombinerte merker er sjeldent fullt ut sammenlignbare. Vurderingen i den enkelte sak vil være så konkret at selv små forskjeller kan tilsi ulike resultat.
- Utenlandske registreringer av merket, i eksempelvis EU, Australia og Tyskland, kan ikke tillegges vekt.

## 8 **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager mener at Patentstyret har lagt en for streng distinktivitetsnorm til grunn i sin vurdering av de nektede varer i klasse 7 og 11.
- Gjennomsnittsfbrukeren for de angjeldende varer i klasse 7 og 11 vil være både profesjonelle aktører og alminnelige sluttbrukere.
- Det bestrides ikke at PERFECT vil forstås som perfekt. COOK vil derimot forstås som et substantiv, nemlig «kokk», all den tid PERFECT er et adjektiv som relaterer seg til og

beskriver et substantiv. Merketeksten vil derfor forstås som «perfekt kokk», *ikke* som «perfekt tilberede». Sistnevnte forståelse strider mot grammatikalske regler og struktur på både engelsk og norsk. Det ville vært noe annet hvis merket var «perfect cooking», noe som ikke er tilfelle.

- Betydningen «perfekt kokk» er suggestivt for varene i klasse 7 og 11, siden en slik betydning vil assosieres med en profesjonell kokks kokekunst.
- I vurderingen av et varemerke som består av flere beskrivende elementer, skal det legges vekt på om det er en «perceptible difference» mellom helheten og den rene summen av dets deler, jf. EU-domstolens avgjørelse C-408/08 P, COLOR EDITION, avsnitt 62 og 63. Klager mener at «perceptible difference» skal forstås i betydningen merkbar, snarere enn tydelig eller markant, og at uttalelsen i ovennevnte to avsnitt indikerer at en uvanlig ordsammenstilling, sett hen til språklige grunnregler, må anses som tilstrekkelig til å frembringe et merkeinntrykk som er tilstrekkelig forskjellig fra summen av de beskrivende enkeltelementene. Dette utelukker at merket vil forstås som noe annet enn som «perfekt kokk».
- Merkets figurative element er fantasifullt og abstrakt, og kan eksempelvis oppfattes som et lite dyr i profil med hode vendt mot høyre. Figuren må dissekteres før den eventuelt oppfattes som en «avhaket» gryte eller kjele. Ved et nærmere øyekast, kan nok figuren oppfattes som en stilisert gjengivelse av en gryte, som er «avhaket». En slik oppfattelse vanskeliggjøres imidlertid av det bruddet V-en eller haken skaper, samt av at halve gryten faktisk mangler.
- For øvrig benyttes ikke en hake for å angi at et produkt er av ypperste kvalitet eller er perfekt, men for å angi at noe er i orden (OK) eller at et stykke arbeid er utført.
- Merket som helhet har et klart kjennetegnspreg, og vil bli lett husket av gjennomsnittsforbrukeren. Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for merket.
- Klager viser til tidligere registrerte merker foretatt av Patentstyret, som anses sammenlignbare, for eksempel registrering nr. 283384, det kombinerte merket KOKT & KLAR, internasjonal registrering nr. 1280239, et figurmerke, og merker som gjengir et avhukingssymbol. Det vises også til at Patentstyret har registrert ordet PERFECT sammenstilt med en V, under registrering nr. 293903, hvor V-en både kan oppfattes som bokstaven eller som en «hake», avhengig av hvordan man vil se det.
- Merket er også registrert og blitt gitt virkning i engelsktalende jurisdiksjoner som EU, Australia og New Zealand, og i land som Tyskland, Sveits og Russland. Merket er her ansett som særpreget, per se, og er ikke registrert på bakgrunn av innarbeidelse.
- Klagers kombinerte merker PERFECTAIR og PERFECTROAST har sammenlignbar utforming som foreliggende merke. Også disse merkene er blitt funnet registrerbare i så godt som samtlige land.

- Klager kan vanskelig se at det foreligger noe grunnlag for at den norske omsetningskretsen skulle oppfatte merket som mindre særpreget enn gjennomsnittsforbrukeren i de landene hvor merket er blitt funnet registrerbart.

**9 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 11 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med merketeksten PERFECTCOOK. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 12 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 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.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 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.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 7 og 11 vil både være private sluttforbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 17 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. 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.

- 18 Selv om det er merket som helhet som skal vurderes, og ikke merkets enkeltelementer hver for seg, ser Klagenemnda det som hensiktsmessig først å kommentere merkets enkeltelementer.
- 19 Klagenemnda finner at merket vil oppfattes som bestående av de engelske ordene PERFECT og COOK. Bruken av en fet og alminnelig font, etterlater også et slikt inntrykk. PERFECT vil naturligvis forstås som «perfekt», mens COOK både kan forstås som substantivet «kokk» og verbet «å lage/tilberede mat». Klagenemnda viser her til EU-rettens sak T-697/17, Cooking Chef Gourmet, og uttalelsen i avsnitt 36 om at merkets ordsammenstilling skiller seg fra ordinære engelske språkregler, ikke er «capable of rendering the mark applied for ambiguous». PERFECTCOOK består dermed av to ordinære ord med klar språklig betydning. Sammensetningen er verken uvanlig eller overraskende og tilfører ingen nye betydninger eller forståelser av ordet. Virkningen av sammensetningen vil derfor være at den oppfattes som direkte beskrivende for kvalitet og bruksområdet til «electric household and kitchen machines and apparatus» i klasse 7, og «apparatus for heating, steam generating and cooking» i klasse 11, nemlig at slike varer gjør brukeren til «den perfekte kokk» eller at de bidrar til «perfekt matlaging».
- 20 Klagenemnda kan videre ikke se at den grafiske utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.
- 21 Den figurative utformingen består av PERFECTCOOK skrevet i en fet og alminnelig standard skrifttype i sort, og en figur, som, etter Klagenemndas syn, klart og tydelig gjengir et avhukingssymbol og en (halv) gryte sammensatt til ett figurelement, i sort. Klagenemnda mener at merkets grafiske utforming underbygger merketekstens beskrivende meningsinnhold, nemlig at avhukingssymbolet forsterker ordet PERFECT, mens gryten viser direkte til de nektede varer og forsterker dermed betydningen av ordet COOK. Utformingen av avhukingssymbolet og gryten er videre ordinær, og gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte figurelementet som noe annet enn ren informasjon om varenes kvalitet og bruksområde. Klagenemnda kan etter dette ikke se at merket inneholder noe som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør merket egnet til å angi kommersiell opprinnelse.
- 22 Det foreligger dermed en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordelementet PERFECTCOOK, og enkelte varer i klasse 7 og 11. Den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 23 For de aktuelle varene vil merket på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, som er underbygget av merkets figurative elementer, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merkets ordelement i kombinasjon med figurutforming, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Det forhold at Patentstyret har funnet de tidligere registreringene som klager viser til som særpreget, endrer ikke sakens utfall. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P TECHNOPOL, avsnitt 75. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere disse merkene. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.
- 25 Klager har vist til at merket, og de sammenlignbare merkene PERFECTAIR og PERFECTROAST, er akseptert i en rekke jurisdiksjoner, blant annet i EU, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. 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, Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av 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 lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 26 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at internasjonal registrering nr. 1364294, det kombinerte merket PERFECTCOOK, må nektes virkning i Norge for varene nevnt i avsnitt 2, og at klagen forkastes, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

## **Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1364294, med søknadsnummer 201711704, det kombinerte merket PERFECTCOOK, nektes virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 7: «Electric household and kitchen machines and apparatus, included in this class, in particular electric kitchen machines and apparatus, including grinders, beaters and kneading apparatus, fruit presses, juice extractors, juice centrifuges, mincing machines, cutting apparatus, electrically powered tools, tin openers, knife sharpening apparatus, and machines and apparatus for making beverages and/or preparing food, beverage pumps for dispensing chilled beverages; electric vending machines for beverages or foods, automatic vending machines; electrical apparatus for sealing plastics (packaging); parts for all the aforesaid goods, included in this class.»

Klasse 11: «Apparatus for heating, steam generating and cooking, in particular ovens, baking, roasting, grilling, toasting, defrosting and heating devices, water heaters, immersion heaters, slow-cookers, microwave ovens, waffle irons (electric), egg cookers, deep-fat fryers (electric); electric tea and coffee machines, espresso coffee machines, automatic coffee machines (included in this class); refrigerating apparatus, in particular refrigerators, chest freezers, refrigerated cabinets, beverage-cooling apparatus, fridge-freezers, freezers, ice machines and apparatus; infrared lamps (other than for medical use); apparatus for ventilating, in particular fans; extractor hood filters, extractor hood equipment and extractor hoods, air conditioning apparatus and devices for improving air quality, air humidifiers, air deodorisers, fragrance dispensing apparatus (not for personal use); air purifying apparatus, apparatus for water supply and sanitary purposes, in particular including fittings for steam generating, ventilating and water supply installations; parts for all the aforesaid goods, included in this class; mechanical taps (dispensers) for dispensing chilled beverages for use in combination with apparatus for chilling beverages (other than vending machines).»

- 3 Internasjonal registrering nr. 1364294, med søknadsnummer 201711704, det kombinerte merket PERFECTCOOK, gis virkning i Norge for følgende varer:



Klasse 7: «Electric waste disposal devices, including waste disposers and waste presses; dishwashers; electric machines and apparatus for treating laundry and clothing (included in this class), including washing machines, spin dryers; ironing presses, ironing machines, included in this class; electric household cleaning equipment, including electric window cleaning equipment, electric shoe polishers and vacuum cleaners, wet and dry vacuuming apparatus; robotic vacuum cleaners, robots for household chores; parts for all the aforesaid goods, included in this class; hoses, tubes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum cleaners.»

Klasse 11: «Drying apparatus, in particular including tumble dryers, laundry drying machines, hand dryers, hair dryers; heated cushions, not for medical purposes; blankets, electric, not for medical purposes; water heaters, storage water heaters and instantaneous water heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts for all the aforesaid goods, included in this class.»

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Maria Foskolos  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)