



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00034
Dato: 12. september 2022

Klager: Nomad Foods Europe Ipco Limited
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Torger Kielland og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. februar 2022 hvor ordmerket GREEN CUISINE, med søknadsnummer 202008497, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 29: Frosne, tilberedte og ferdigpakke­de måltider som hovedsakelig består av grønnsaker, nøtter, korn, belgfrukter, soya, sopp, egg, myse, melk, marint og/eller vegetabilsk protein; Frosne, tilberedte og ferdigpakke­de vegetariske måltider som hovedsakelig består av grønnsaker, ost, bønner, tofu, nøtter, korn, belgfrukter, soya, sopp, egg, myse, melk, marint og/eller vegetabilsk protein; konservative, tørkede og kokte frukt og grønnsaker; bearbejdede grønnsaker og frukt; vegetariske hamburgere; vegetariske pølser; vegetariske kjøttboller; tofu; soya [bearbejdet]; myse; frosne grønnsaker; frosne ferdigblandinger av grønnsaker, nøtter, korn og/eller belgfrukter; supper; falafel; matvarer laget av vegetabilsk protein; matvarer laget av nøtteprotein; matvarer laget av melkeprotein; matvarer laget av eggprotein; matvarer laget av soyaprotein; matvarer laget av myseprotein; matvarer laget av marint protein; matvarer laget av soppprotein; bearbejdede belgfrukter; formet strukturert vegetabilsk protein for bruk som kjøtterstatning.

- 3 Varemerket ble nektet fordi det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle nødvendig særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 4 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 23. 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 7. mars 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket GREEN CUISINE beskriver de aktuelle varene i klasse 29 og er ikke egnet til å skille søkers varer fra andres, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum.
- Den norske gjennomsnittsfbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og vil derfor umiddelbart forstå betydningen av de to kjente ordene GREEN og CUISINE. CUISINE kan bety «kjøkken», «kokekunst» og «matlaging». GREEN kan bety «grønn», «grønnsaks-», «fersk» og «miljøvennlig».
- Merkets helhet vil derfor kunne oppfattes som «grønn kokkekunst», «grønnsaksmatlaging», «miljøvennlig/bærekraftig matlaging/kokekunst» og «økologisk matlaging/kokekunst».
- Gjennomsnittsfbrukeren vil således direkte og umiddelbart oppfatte merket som en angivelse av varenes art og egenskaper. Merket kan forståes som informasjon om at måltidene og matvarene har økologiske ingredienser eller er basert på økologisk/miljøvennlig matlaging, eller som informasjon om at varene er til grønnsaksbasert eller økologisk matlaging.

- Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor oppfatte merket som direkte og umiddelbart beskrivende for de aktuelle varene. Sammensetningen GREEN CUISINE er ikke uvanlig eller etterlater et annet inntrykk enn ordenes betydning hver for seg.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i UK. Det vises til at enkeltsaker som gjelder identiske merker, kan falle forskjellig ut innenfor de ulike jurisdiksjoner. Dette er blant annet fordi gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av ord og uttrykk vil variere fra land til land.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at Patentstyret har lagt til grunn en for streng særpregsvurdering i den foreliggende sak, og hevder at merket bør anerkjennes å passere varemerkelovens minimumsterskel for særpreg. Merket fremstår som velegnet til å fungere som indikator på kommersiell opprinnelse.
- Sammenstillingen GREEN CUISINE kan tolkes på flere ulike måter og vil utløse en kognitiv prosess hos forbrukere. De vil stille seg spørsmål om hvilken betydning enkeltordene har, og hva den helhetlige setningen formidler. Merket framstår dermed overraskende og vil skape undring hos forbrukeren, som igjen gjør at merket får en tilstrekkelig distinktiv karakter.
- De to enkeltordene GREEN og CUISINE hører ikke naturlig sammen og sammenstillingen gir ingen umiddelbar mening. Betydningen «miljøvennlig kokkekunst» gir ingen klar og tydelig mening for varene.
- Det vises til sak VM 20/00036 LOVE BEAUTY & PLANET hvor Klagenemnda kom til at helheten skaper en kognitiv tankeprosess som gjør helheten registrerbar. Det anføres at avgjørelsen er analog med den foreliggende saken, ettersom forbrukeren må utføre lignende mentale steg for å oppfatte meningen med merket.
- Det vises videre til sak VM 17/00055 SMARTSHIELD hvor Klagenemnda kom til at varemerket var registrerbart for kontaktlinser, fordi ordet oppfattes mer som en antydning om, enn som en betegnelse for varenes art eller egenskaper. Det anføres at avgjørelsen er analog med den foreliggende saken.
- Klager viser til at merket er registrert i en rekke land og vedlegger dokumentasjon for at merket er godtatt til registrering i UK, Irland, New Zealand, Liechtenstein, Oman, Saudi Arabia, De forente arabiske emirater og Bahrain. Det vises til at i LB-2017-105565 (NAMMO) la lagmannsretten vekt på at merket var registrert i et større antall jurisdiksjoner, både i og utenfor EU.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 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 består av en angivelse som 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.

- 10 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (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.
- 11 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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 og C-299/99 Philips/Remington.
- 12 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.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, slik at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som 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.
- 15 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.
- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte det aktuelle merket som en sammenstilling av de to lett forståelige ordene GREEN og CUISINE.
- 17 Ordet GREEN er utvilsomt blitt et synonym til «miljøvennlig» og «bærekraftig». En slik forståelse av ordet GREEN vil oppfattes nær sagt uavhengig av varetype. Dette er også i overensstemmelse med Klagenemndas tidligere avgjørelser i sakene VM 15/001 GREEN FREIGHT EUROPE, VM 13/067 GREENTECH, VM 13/060 GREEN & COOL, VM 13/037

GREENEXERGY og VM 22/00034 GREENFLEX. For de aktuelle varene som er grønnsaker, vil GREEN umiddelbart kunne oppfattes i betydningen «grønnsak».

- 18 Merkeelementet CUISINE betyr «kjøkken» eller «kokekunst». Dette er et velkjent uttrykk med en betydning forbrukere umiddelbart vil oppfatte, særlig i relasjon til de aktuelle varene, nemlig matvarer.
- 19 Klagenemnda anser det klart at det aktuelle merket består av to ord som angir at varene er miljøvennlige/grønne/økologiske og at de hører til på et kjøkken og brukes til matlaging. Merket angir at matvarene passer til et kjøkken som vektlegger et grønt kosthold, altså bruk av grønnsaker og økologiske matvarer. Flere av varene er vesentlige for vegansk matlaging og et vegansk kosthold, som oppfattes som et grønt kosthold, både fordi det er miljøvennlig og fordi det består av mye grønnsaker. For de aktuelle varene som er grønnsaker, angir merket nettopp at varene er grønnsaker og brukes innen kokekunst.
- 20 Klagenemnda kan etter en konkret vurdering av det aktuelle merket ikke se at sammenstillingen tilfører merket det tilstrekkelige særpreg for registrering, men derimot at den har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper og art ved varene, jf. EU-domstolens sak i C 191/01, Doublemint. Betydningen fremgår direkte og umiddelbart, og uten at forbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å komme frem til den beskrivende betydningen av merketeksten.
- 21 For de aktuelle varene vil det kombinerte merket GREEN CUISINE på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra sammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager har videre vist til sakene VM 17/00055 SMARTSHIELD og VM 20/00036 LOVE BEAUTY & PLANET hvor Klagenemnda kom til at varemerkene var registrerbare. Klagenemnda finner ikke at anførselene kan føre frem, da den samme suggestive kvaliteten ikke er funnet når det gjelder merket GREEN CUISINE. Sakene som klager har vist til har derfor ikke noen direkte overføringsverdi til den foreliggende saken.
- 23 Heller ikke klagers henvisning til at merket er registrert i UK og flere andre land kan føre frem. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 24 Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i 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 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.

- 25 Klagenemnda stadfester på denne bakgrunn Patentstyrets avgjørelse. Merket må nektes registrering for de aktuelle varene i klasse 29, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avses slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)