



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00030
Dato: 10. april 2019

Klager: Traeger Pellet Grills, LLC
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Torger Kielland og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. desember 2018, hvor ordmerket TRU CONVECTION, internasjonal registrering nr. 1320701, med søknadsnummer 201613986, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 11: Barbecue grills and barbecue smokers; accessories and parts for barbecue grills and barbecue, namely, chimneys and smoke stacks for use with barbecue grills and barbecue smokers.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, samt at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd
- 4 Klage innkom 21. januar 2019, og Patentstyret har den 13. februar 2019 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket TRU CONVECTION beskriver enkelte av de aktuelle varene i klasse 11, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg for alle de omsøkte varene i klasse 11, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge, jf. § 70 tredje ledd.
- Merket er et ordmerke i standard font med de engelske ordene TRU og CONVECTION. TRU er en vanlig omskrivning av ordet «true», som blant annet betyr «nøyaktig», «eksakt» eller «nøyaktig tilpasset». Det hevdes at den norske gjennomsnittsfbrukeren er kjent med at TRU brukes på denne måten på engelsk. Ordet CONVECTION betyr blant annet «varmestrømming».
- Merkesammenstillingen er egnet til å oppfattes som «nøyaktig/nøyaktig tilpasset varmestrømming» av den norske gjennomsnittsfbrukeren.
- Patentstyret har etter søk på ordsammenstillingen «true convection» på søkemotoren Google funnet treff på at uttrykket er vanlig brukt som en angivelse av en egenskap og en kvalitet ved stekeovner og komfyrer.
- For varer som barbecue grills and barbecue smokers i klasse 11, som brukes til varmebehandling av mat, er det at varmestrømmingen er nøyaktig og eksakt helt nødvendig for å oppnå et ønsket resultat i matlagingen, for eksempel at kjøttet verken blir for mye eller for lite stekt. Merketeksten angir således en egenskap og en kvalitet ved varene, og er dermed beskrivende.

- For de resterende varene i klasse 11, nemlig accessories and parts for barbecue grills and barbecue, namely, chimneys and smoke stacks for use with barbecue grills and barbecue smokers, mangler TRU CONVECTION varemerkerettslig særpreget, siden disse varene er helt nødvendige for sluttproduktets funksjon.
- Patentstyret legger ikke vekt på henvisningen til Annen avdelings sak nr. 7787, Beauty Blotters, der det fremgår at Patentstyret ikke kan nekte et merke når det fremstår som usannsynlig at gjennomsnittsforsbrukeren vil oppfatte merket på den måten som Patentstyret har lagt til grunn for nektelsen.
- Patentstyret bemerker at merket også er nektet virkning i blant annet EU på grunn av manglende distinktivitet.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt til grunn en altfor streng særpregsvurdering i nærværende sak. Klagers merke må rent umiddelbart påregnes oppfattet som et særpreget og distinkt kjennetegn for én aktørs varer, og merket er vel egnet til å tjene alle varemerkets funksjoner.
- Gjennomsnittsforsbrukeren for de aktuelle varene i klasse 11 vil i all hovedsak være private sluttbrukere.
- Merket TRU CONVECTION kan ikke forstås slik at det er kvalitets- og/eller egenskapsangivende for varene i klasse 11.
- Ordet TRU kan bety «mer pålitelig» eller «sterkere», men klager mener at den utradisjonelle måten å skrive ordet på gjør at det er egnet til å skape undring.
- Når det gjelder ordet CONVECTION finner klager at dette ikke er tilstrekkelig begrunnet når Patentstyret viser til at man har gjort et søk for ordsammenstillingen på Google og funnet treff på at uttrykket er vanlig brukt som angivelse av en egenskap og/eller kvalitet med stekeovner og komfyrer.
- Av avgjørende betydning er det at de aktuelle varene er grillprodukter til utendørs bruk. Med andre ord er det snakk om varmebehandling som skjer som ledd ved forbrenning av tre. Ordet CONVECTION kan i relasjon til varefortegnelsen derfor ikke sies å være beskrivende, blant annet fordi konveksjonvarme (med sirkulering av luft) ikke er noe som finner sted ved normal utendørs grilling.
- Gjennomsnittsforsbrukeren vil ikke ha vanskeligheter med å gjenkalle en slik iøynefallende ordkonstruksjon.
- Varemerket kan anses som et noe uklart begrep, men likevel på en slik måte at gjennomsnittsforsbrukeren vil oppfatte det som en angivelse av varenes opprinnelse. Merket vil i høyden bli oppfattet som suggestivt.

- Merketeksten krever en fortolkningsprosess som gjør at det er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som et varemerke. Det er slående og effektivt, på en måte som gir det et tydelig kjennetegnspreg. Det foreligger ikke et friholdelsesbehov for uttrykket.
- Det vises til sak 17/00055 fra Klagenemnda, hvor Klagenemnda kom til at varemerket SMARTSHIELD var registrerbart for kontaktlinser fordi ordet oppfattes mer som en antydning om, enn som en betegnelse for varenes art eller egenskaper.
- Det kan ikke tillegges avgjørende vekt at merket er nektet i EU.
- Merket har blitt ansett tilstrekkelig særpreget i USA, Sveits, Japan, Korea og Russland. Registreringsbevisene er vedlagt klagen.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten TRU CONVECTION.
- 10 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.
- 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), jf. også 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 Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene i klasse 11 vil være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. Gjennomsnittsfbrukeren 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. 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.
- 16 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til merket TRU CONVECTION er egnet til å oppfattes som beskrivende for en egenskap og funksjon ved de omsøkte varene.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at ordet TRU er en feilstaving av ordet «true», som i varemerkerettslig sammenheng blir å likestilles med den korrekte skrivemåten. Gjennomsnittsfbrukeren vil dermed oppfatte TRU som en uvesentlig omskriving av ordet «true» i betydningen «ekte» eller «presis». Klagenemnda er ikke enig med klager i at utelatelsen av den siste bokstaven i ordet er utradisjonell eller egnet til å skape undring. Den fonetiske uttalen forblir uansett uendret.
- 18 Når det gjelder merkeelementet CONVECTION, er dette svært likt det tilsvarende norske ordet «konveksjon», og det er derfor sannsynlig at gjennomsnittsfbrukeren for varer i klasse 11 kjenner betydningen av dette. Ordet er ikke forbeholdt stekeovner og komfyrer, men benyttes også om andre varmekilder som peiser og varmeovner. At varmebehandlingen skjer som ledd ved forbrenning av tre, utelukker derfor ikke at merket kan være beskrivende for de aktuelle varene slik klager hevder.
- 19 Klagenemnda bemerker at registreringsbeviset fra USA viser at det er tatt unntaksanmerkning for CONVECTION, noe som medfører at merkeelementet også i USA er vurdert som beskrivende. Unntaksanmerkningen er videreført i den internasjonale registreringen der Norge er utpekt, og elementet CONVECTION kan i seg selv ikke medføre at merket vurderes som særpreget.
- 20 Innholdsmessig betyr merkeelementet CONVECTION en type varmeoverføring, og dette fremgår av klagers hjemmeside hvor det blant annet fremgår at «luft systemet sørger for en optimal luftstrøm og gir en mer effektiv grilling». Det pekes på egenskaper som at denne er presis og jevn for å gi et best mulig resultat.
- 21 Samlet sett er Klagenemnda av den oppfatning at merket er egnet til å oppfattes som en egenskap og funksjon ved «barbecue grills and barbecue smokers», nemlig at disse benytter seg av konveksjonsvarme ved grilling og røyking, jf. § 14 andre ledd bokstav a. De resterende

varene i klasse 11, nemlig «accessories and parts for barbecue grills and barbecue, namely, chimneys and smoke stacks for use with barbecue grills and barbecue smokers», relaterer seg ikke direkte til noen varmeoverføring. Disse varene har likevel så nær tilknytning til «barbecue grills and barbecue smokers» at gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte TRU CONVECTION som beskrivende også for disse.

- 22 For samtlige av de aktuelle varene i klasse 11 vil ordmerket TRU CONVECTION på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klager har vist til at merket er registrert i blant annet USA, Sveits, Japan, Korea og Russland. Klager påpeker at distinktivitetsvurderingen ikke bør falle annerledes ut for Norges del når merket både er akseptert i land som ikke er engelskspråklige og i USA.
- 24 I relasjon til USA, vil Klagenemnda bemerke at landets varemerkesystem er basert på andre prinsipper enn i Norge, og at det ikke umiddelbart kan trekkes en parallell til avgjørelser derfra. Når merket i tillegg er nektet registrert i EU, viser dette at vurderingen av ett og samme merke kan falle ulikt ut i de ulike jurisdiksjonene. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 25 Det kan etter dette ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. 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 lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 26 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og annet ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1320701 ordmerket TRU CONVECTION, nektes virkning.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)