



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00118
Dato: 23. oktober 2020

Klager: Nortura SA
Representert ved: Bull & Co Advokatfirma AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Maria Foskolos og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. juni 2020, hvor ordmerket MATOPEDIA, med søknadsnummer 201911222, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Elektroniske publikasjoner [nedlastbare] fra databaser eller internett, herunder e-bøker; Dataprogram; elektroniske publikasjoner [nedlastbare].

Klasse 16: Oppskriftsbøker; Lærebøker; Bøker; Utdanningspublikasjoner; Trykt opplærings-, undervisnings, og pedagogisk materiell; Online publikasjoner; Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); brosjyrer; magasiner; tidsskrifter; Trykte publikasjoner.

Klasse 35: Salg av digitale informasjonsprodukter.

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæring og instruksjon innen matvarer, ernæring og kosthold; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; arrangement av matfestivaler; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); organisering og ledelse av seminar; utdanningstjenester.

Klasse 44: Kostholds- og ernæringsveiledning. Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med kostholds- og ernæringsveiledning; informasjon om kosthold; konsulenttjenester innen ernæring og kosthold.

3 Varemerket ble nektet registrert 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.

4 Klage innkom 10. august 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 16. september 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom frem til at ordmerket MATOPEDIA var beskrivende for varene og tjenestene i klasse 9, 16, 35, 41 og 44, og manglet særpreg for disse, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til varene og tjenestene som inngår i varefortegnelsen og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene vil kunne være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- Merket vil ikke oppfattes som et fantasiord, men som en sammenstilling av ordene MAT og PEDIA, hvor bokstaven O binder ordene sammen, og gjør det lettere å uttale

ordsammenstillingen. PEDIA vil oppfattes som suffikset i ordet «encyclopedia» som relateres til læring, og betyr leksikon eller oppslagsverk, mens prefikset MAT vil forstås som en angivelse av oppslagsverkets innhold. Som eksempler på at PEDIA er et vanlig brukt suffiks for leksikon eller andre oppslagsverk, vises det til Pizzapedia, Coffeepedia, Bakepedia, BeerPedia, Fiskipedia, VeganPedia og Pastapedia.

- Varene i klasse 9 og 16 kan være leksikon eller oppslagsverk om mat, mens tjenestene i klasse 35 omfatter salg av slike oppslagsverk. For tjenestene i klasse 41 og 44 beskriver MATOPEDIA formålet og innholdet, det vil si å lære om mat gjennom kurs og veiledning.
- Det at merket er satt sammen av ord på to forskjellige språk, tilfører ikke merket særpreg. Engelsk må sidestilles med norsk, og ordene er lett forståelige hver for seg. Det vises til Klagenemndas sak VM 19/00088, ECOASFALT, avsnitt 17, hvor det at merket var sammensatt av en engelsk forkortelse, ECO, og et norsk ord, ASFALT, ikke tilførte merket særpreg.
- Det er vanlig å kombinere kortformen for encyclopedia, PEDIA, sammen med et annet beskrivende ord, for å betegne et tematisk oppslagsverk. Merket er ikke fantasifullt, og det foreligger ingen tydelig forskjell mellom ordet som helhet og summen av enkeltelementene hver for seg.
- Det foreligger et friholdelsesbehov for MATOPEDIA for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 16, 35, 41 og 44.
- På denne bakgrunn nektes en registrering av det søkte merket.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og konklusjon. Patentstyret har her lagt en for streng vurdering til grunn.
- Rettspraksis viser at nydannede ord, som er satt sammen av beskrivende elementer, kan ha tilstrekkelig særpreg, jf. HR-1999-34-A, SUPERLEK. Høyesterett uttaler her at et merke kan være særpreget når det er satt sammen av ord som har et «litt utydelig meningsinnhold», som ikke er direkte beskrivende, og som evner å feste seg i folks bevissthet. Det sentrale er om ordet er egnet til å skape en viss undring.
- Det søkte merket er satt sammen av det norske ordet MAT og det greske suffikset PEDIA, med bokstaven O imellom. Det at merket består av to ord fra ulike språk, som brytes opp av bokstaven O, tilfører merket tilstrekkelig særpreg. I de eksemplene som Patentstyret viser til, er ordene fullstendige og sammensatt av utenlandske ord.
- MATOPEDIA er særpreget ved at merket evner å gi forbrukeren et hint om hva det brukes for, samtidig som det fester seg i forbrukerens hukommelse. Dette uten at merket direkte beskriver de aktuelle varene og tjenestene.

- MATOPEDIA er ikke en del av dagligtalen, men en nydannelse som spiller på kjente ord, men som samtidig er en spesiell kombinasjon og vri.
- Ifølge klager er nettstedet Matprat av den oppfatning at MATOPEDIA er et varemerke, som brukerne har et forhold til.
- Det søkte merket er fantasifullt og kreativt og vil feste seg hos forbrukeren. MATOPEDIA oppfyller dermed garantifunksjonen, og forbrukeren vil forbinde merket med en spesiell kommersiell aktør. Det er ikke et krav at forbrukeren vet hvem/hvilken kommersiell aktør som står bak varemerket.
- Klagenemnda bes om å ta klagen til følge, og fremme merket til registrering.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten MATOPEDIA.
- 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). Dette er fulgt opp i 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 gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 16, 35, 41 og 44 vil være både private sluttbrukere og 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 16 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. Det er således merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.
- 17 Den aktuelle vare- og tjenestefortegnelsen omfatter blant annet publikasjoner, både elektroniske og i papirform, salg av elektroniske publikasjoner, opplæring og instruksjon innen matvarer, ernæring og kosthold, samt veiledning tilknyttet kosthold og ernæring.
- 18 Når den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, møter MATOPEDIA på ovennevnte varer og tjenester vil de umiddelbart oppfatte merketeksten som en sammenstilling av suffikset PEDIA, som stammer fra det engelske ordet for leksikon/oppslagsverk, «encyclopedia», og det formåls- og innholdsangivende ordet MAT. Klagenemnda er, i likhet med Patentstyret, av den oppfatning at det er nokså vanlig å sammenstille suffikset PEDIA med et temaangivende prefiks, som samlet sett beskriver et oppslagsverk om et gitt tema. Foruten de eksemplene som Patentstyret viser til, bemerker Klagenemnda at sammenlignbare varemerker som eksempelvis GASTROPEdia og FINANZOPEdia i den senere tid har blitt nektet registrert for samme og lignende varer og tjenester, av henholdsvis EUIPO og den tyske varemerkemyndigheten Deutsches Patent- und Markenamt. Den norske gjennomsnittsforbrukeren må i tillegg anses for å være godt kjent med at suffikset PEDIA brukes i forbindelse med publikasjoner og oppslagsverk, gjennom blant annet de eksempler Patentstyret viser til og oppslagsverket Wikipedia. Bokstaven O, som er plassert i midten, bidrar på sin side kun til å binde sammen MAT og PEDIA til ett ord, slik at merket blir lettere å uttale, akkurat slik som i FINANZOPEdia. Ordsammenstillingen vil etter dette forstås som et oppslagsverk om mat og kosthold.

- 19 Selv om elementene MAT og PEDIA har opprinnelse fra to forskjellige språk, tilfører ikke dette merket tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda skal her bemerke at en variant av ordet encyclopedia også finnes i det norske språk, encyklopedi, samtidig som den norske gjennomsnittsforbrukeren som nevnt er vant til å møte ordsammenstillinger bestående av PEDIA og temabeskrivende prefiks. Det avgjørende må være om det meningsinnholdet som gjennomsnittsforbrukeren utleder fra merketeksten, som helhet, er beskrivende for varene og tjenestene. Det søkte merket har her et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene og tjenestene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Hvorvidt merketeksten utgjør en nydannelse, er på denne bakgrunn heller ikke avgjørende.
- 20 Klagenemnda finner det dermed ikke tvilsomt at den relevante omsetningskretsen vil oppfatte MATOPEDIA som en angivelse av art, formål og innholdet til varer og tjenester som omfatter publikasjoner, veiledning og undervisning om kosthold og ernæring. Det foreligger således en klar og direkte forbindelse mellom ordmerket MATOPEDIA og varene og tjenestene i klasse 9, 16, 35, 41 og 44. Merketeksten krever ingen kognitiv prosess hos gjennomsnittforbrukeren for å forstå merkets beskrivende betydningsinnhold. Det søkte merket må derfor nektes registrert etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 21 Gjennomsnittsforbrukeren vil heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klagenemnda skal til slutt kort bemerke at klagers henvisning til at nettstedet Matprat opplever MATOPEDIA som et varemerke, som forbrukerne har et forhold til, ikke er underbygget av annen objektiv dokumentasjon, og kan dermed ikke tillegges vekt i en vurdering av virkninger av bruk etter varemerkeloven § 14 tredje ledd. Klagenemnda finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn i en slik vurdering.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)