



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00016
Dato: 7. mai 2018

Klager: Koninklijke Philips N.V.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. november 2017 hvor det følgende figurmerket, internasjonal registrering nr. 1295240 med søknadsnummer 201604691, ble nektet virkning for samtlige varer i klasse 11:



Klasse 11: Electric cooking appliances and devices for food preparation, for domestic purposes, including electric grills, toasters, sandwich makers, toasted sandwich makers, fryers, steamers (for cooking), rice cookers, ovens and microwaves.

- 3 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.
- 4 Klage innkom 9. januar 2018 og Patentstyret har den 1. februar 2018 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:

- Merket omfatter elektriske kokeapparater og innretninger for matlaging til hjemmebruk, som kan ha en varme- og varmluftsfunksjon.
- Det er svært vanlig at slike varer markedsføres med informasjonssymboler som angir funksjoner og egenskaper ved varene, og gjennomsnittsforbrukeren er derfor vant til å forholde seg til slike informasjonssymboler og utlede bestemte egenskaper fra disse.
- Når figurmerket benyttes på varene i klasse 11 vil det direkte og umiddelbart forstås som et informasjonssymbol som angir at kokeapparater og innretningene for matlaging muliggjør at mat kan tilberedes ved varm luft som sirkulerer oppover i apparatet/innretningen. Varm luft som sirkulerer i en ovn eller tilsvarende apparat gjør at luften har jevn temperatur i hele steke-/kokeområdet. Merket må nektes etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- På bakgrunn av merkets beskrivende meningsinnhold, finner Patentstyret at merket i den internasjonale registreringen heller ikke har tilstrekkelige varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Det er ikke avgjørende at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, selv om språklige hensyn ikke gjør seg gjeldende. Patentstyret må foreta en konkret, skjønnsmessig vurdering av merket ut i fra den norske gjennomsnittsforbrukeren, og anser ikke at vurderingen avviker fra den generelle distinktivitetsnormen, som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager mener Patentstyrets nektelse er et utslag av en for streng distinktivitetsvurdering, og viser til Borgarting lagmannsrett av 1. juni 2016 (Tretorn), hvor retten bl.a. uttalte at «kravet til distinktivitet settes relativt lavt». Klager viser videre til HR-2005-1905-A, Gule Sider, om at det ikke er noe krav om at et varemerke skal være uvanlig, originalt eller fantasifullt for å ha særpreg som varemerke.
- Klager mener at merket ikke gir noen klar og entydig oppfatning av noe spesifikt ved varene, og at det ikke er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene. Merket er i høyden suggestivt.
- Merket har en individuell utforming og en karakter ved seg som lett vil fange blikket og feste seg i erindringen. Det foreligger ikke et friholdelsesbehov for merket.
- Merket er godtatt i en rekke andre land, slik som Sverige, Finland, Tyskland, Danmark og Storbritannia. Det gjør seg ikke gjeldende språkmessige forhold som kunne tilsi et annet utfall.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret

- 9 Merket i den internasjonale registreringen er et figurmerke, og er gjengitt ovenfor i avsnitt 2.
- 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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 11 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle 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. 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 Merket gjelder for «electric cooking appliances and devices for food preparation», og inkluderer varer som «electric grills», «steamers (for cooking)», «rice cookers» og «ovens and microwaves». Dette er varer som har varming/oppvarming av mat som en av sine hovedfunksjoner. Figuren i det aktuelle merket består av en sort sirkel med et hvitt felt i midten, hvor to piler i buet form dekker hele det hvite området/stiger oppover i det hvite feltet. Etter Klagenemndas oppfatning vil merkets figurative utforming direkte og umiddelbart oppfattes som en beskrivelse av varenes funksjoner og egenskaper. Når merket anvendes på varer som «steamers (for cooking)» og «rice cookers», vil de buede pilene uten videre oppfattes som at varene bruker varme/varmluft som sirkulerer oppover og dekker hele steke-/kokeområdet. Når merket anvendes på varer som «electric grills» og «ovens and microwaves», vil de buede pilene direkte og umiddelbart angi at varming/oppvarmingen dekker hele steke-/kokeområdet.

- 17 Klagenemnda er således av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom den figurative utformingen i merket og de konkrete varene i klasse 11. Klagenemnda er ikke enig med klager i at merket ikke gir noen klar og entydig oppfatning av noe spesifikt ved varene eller at det kun henspiller på noe ved varene (er suggestivt). Merket fremstår kun som et informasjonssymbol som angir funksjoner og egenskaper ved varene. Merket i den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 18 Klager har vist til uttalelser i Borgarting lagmannsrett av 1. juni 2016, angående kravet til særpreg. I Tretorn-saken var det ikke spørsmål om figuren var beskrivende, men om figuren hadde tilstrekkelig særpreg. Figurmerket i denne saken har imidlertid et rent beskrivende meningsinnhold, og som en konsekvens av at dette, vil det heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Uttalelsene i Tretorn-saken kan derfor ikke overføres til denne saken. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra figurmerket, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Klager har vist til at merket er registrert i flere andre land, og at det ikke gjør seg gjeldende noen språklige hensyn. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at registreringene som klager viser til kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket etter Klagenemndas oppfatning som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 20 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser 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 rettsstilstanden 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.
- 21 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Patentstyrets avgjørelse blir derfor å stadfeste.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1295240 med søknadsnummer 201604691, nektes virkning i Norge for varene i klasse 11.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)