



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00203
Dato: 2. november 2018

Klager: Kitch'n Butikkdrift AS
Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS

Innklagede: Satago AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Tove Aas Helge

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. september 2017, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nr. 290343, det kombinerte merket KITCHNMAGIC, for varene i klasse 8, 9 og 21, Det kombinerte merket har følgende utforming:



- 3 Varemerket ble registrert 16. desember 2016 for følgende varer:

Klasse 8: Sukkerklyper.

Klasse 9: Sukkermålere.

Klasse 21: Beholdere for husholdning eller kjøkken, Blandeskjeer (kjøkkenredskap), Deigkuttere (kjøkkenredskap), Former [kjøkkenredskap], Hakkeapparater for kjøkkenbruk, ikke elektriske, Kjøkkenbeholdere, Kjøkkenredskaper, Kjøkkentøy, Rivjern [kjøkkenredskap], Sil [kjøkkenredskap], Skjærebrett for kjøkken, Skrubbessvamper for kjøkken, Spatel (kjøkkenredskap) [kniv- eller spadeformet redskap], Såld [kjøkkenredskap], Tortillapessere, ikke elektriske [kjøkkenutstyr], Sukkerskåler, Sukkertøydåser, Saltkar, Sukkerdispenser.

- 4 Kitch'n Butikkdrift AS innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med registrering nr. 221252, det kombinerte merket KITCH'N, og internasjonal registrering nr. 1280359, det kombinerte merket KITCH'N, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a) og § 4 første ledd bokstav b).
- 5 Registrering nr. 221252, det kombinerte merket KITCH'N, er registrert med følgende varefortegnelse:



- Klasse 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); elektriske boksåpnere; elektriske brødsjærere; apparater for fremstilling av drikker; eltemaskiner; pastamaskiner; elektriske fruktpresser; kaffekverner; kjøkkenmaskiner; elektriske kniver og knivslipere; korkemaskiner; kverner; mikserer; oppvaskmaskiner; pepperkverner; pølsemaskiner; elektriske visper.
- Klasse 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner; boksåpnere; eggdelere; forskjærkniver; sukkerklyper; mortere; nøtteknekkere; ostehøvler og -skjærere; rivjern; sakser; sliperedskaper; sølvtøy; østersåpnere.
- Klasse 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; avtrekksvifter; elektriske bakejern; brødristerer; fryse- og kjølebeholdere; filter for drikkevann; frityrkokere; fryseapparater og -maskiner; grillapparater; ventilasjonshetter; kaffemaskiner; kaffebrennere; kjøkkenkomfyrer, -vasker og -vifter; mikrobølgeovner; tallerkenvarmere; yoghurtmaskiner.
- Klasse 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; beholdere; brett; brødformer; buffeter på hjul; disker; gardinstenger, ringer og -kroker; hyller; matskap; oppslagstavler; skap; skilt; uroer; vitrineskap.
- Klasse 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); asjetter; tebokser; såpebokser; boller; bordserviser og -oppsatser; brett; brødkurver; fat; gryter, kjeler, panner; kjøkkentøy; kokeredskaper; krystall; spisepinner; visper; flaskeåpnere.
- Klasse 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; bordtepper; bordduker, -brikker, -løpere, -servietter; dekketøy; gardiner; håndklær; osteklede; voksdunker.
- Klasse 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), elektriske boksåpnere, elektriske brødsjærere, apparater for fremstilling av drikker, eltemaskiner, pastamaskiner, elektriske fruktpresser, kaffekverner, kjøkkenmaskiner, elektriske kniver og knivslipere, korkemaskiner, kverner, mikserer, oppvaskmaskiner, pepperkverner, pølsemaskiner, elektriske visper, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, boksåpnere, eggdelere, forskjærkniver, sukkerklyper, mortere, nøtteknekkere, ostehøvler og -skjærere, rivjern, sakser, sliperedskaper, sølvtøy, østersåpnere, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, avtrekksvifter, elektriske bakejern, brødristerer, fryse- og kjølebeholdere, filter for drikkevann, frityrkokere, fryseapparater og -maskiner, grillapparater, ventilasjonshetter, kaffemaskiner, kaffebrennere, kjøkkenkomfyrer, -vasker og -vifter, mikrobølgeovner, tallerkenvarmere, yoghurtmaskiner, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, beholdere, brett, brødformer, buffeter på hjul, disker, gardinstenger, ringer og -kroker, hyller, matskap, oppslagstavler, skap, skilt, uroer, vitrineskap,

husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), asjetter, tebokser, såpebokser, boler, bordserviser og -oppsatser, brett, brødkurver, fat, gryter, kjeler, panner, kjøkkentøy, kokeredskaper, krystall, spisepinner, visper, flaskeåpnere, tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, bordtepper, bordduker, -brikker, -løpere, -servietter, dekketøy, gardiner, håndklær, osteklede og voksdunker.

- 6 Internasjonal registrering nr. 1280359, det kombinerte merket KITCH'N, er gitt virkning med følgende varefortegnelse:



- Klasse 7: Electric machines, namely, whisks, can openers, mixers, coffee grinders other than hand-operated, food grinders, kitchen machines, juice extractors, grating machines for foodstuffs, grinders (machines), meat grinders (machines) and meat choppers, milk frothers, mills other than hand-operated, blenders and mixers, peelers (machines), pepper mills other than hand-operated, cutters (machines), electric whisks for household use, electric knives, electric kitchen machines, electric scissors, parts and accessories, not included in other classes, for the aforementioned products; non-electric cutters (machines).
- Klasse 8: Cutlery; can openers, non-electric; garlic knives; barbecue tongs; knives including slicing knives; blade holders including knife blocks; boning knives; bread knives; steak knives; knife cases; sharpening steels; spoons (hand tools); pizza cutters, non-electric; cheese knives and cutters; egg slicers, non-electric; cutlery (knives, forks and spoons); parts and accessories, not included in other classes, for the aforementioned products.
- Klasse 9: Calculating machines; data processing equipment and computers; bags for computers; magnets including decorative magnets; measuring apparatus and instruments including measuring glassware; spirit measures and measuring spoons; scales including letter scales; time clocks (time recording devices); egg timers [sandglasses].
- Klasse 11: Electric coffee filters; electric coffee machines; electric espresso machines; electric coffee percolators; coffee roasters; refrigerating containers; box utensils; cooking apparatus and installations; electric cooking utensils; filters for drinking water; apparatus for heating food; grills (cooking apparatus) including picnic grills; electric grills; roasting spits; lighters for grills; electric kettles; stoves; bread toasters; electric waffle apparatus; parts and accessories, not included in other classes, for the aforementioned products.

Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; photographs; stationery; albums; personal organizers; document trays of paper and cardboard; bags (envelopes, pouches) of paper or plastics, for packaging; loose-leaf binders; ring binders; bookends; booklets; bookmarkers; books including recipe books; pamphlets; calendars; cards (not included in other classes); coffee filters of paper; pen cases; pencils; ball-point pens and fountain pens; pencil sharpeners (electric or non-electric); photograph albums; mounting brackets for photos of paper or cardboard; staplers (office requisites); staples for documents (stationery); tablecloths of paper; paper; place mats of paper; table napkins of paper.

Klasse 21: Household containers and utensils, other than of precious metal; glassware, porcelain and earthenware not included in other classes; beer mugs; insulating containers for beverages; non-electric blenders for household use; bottle openers; bottles; utensils (not included in other classes) including boxes of glass; bread baskets; butter dishes and lids; candelabra; candle jars; ceramics for household purposes; non-electric coffee filters; hand-operated coffee grinders; non-electric coffeepots; non-electric coffee percolators; coffee services not of precious metal, containers for household and kitchen use (other than of precious metal); waste paper baskets; cooking pots including cooking pot sets; corkscrews; cruet stands for oil and vinegar not of precious metal; crystal (glassware); cutting boards for the kitchen; decanters; drinking flasks for travelers; drinking glasses; earthenware; egg cups (not of precious metal); plates and forks (for fondue); fondue pots; kitchen gloves; non-electric fruit presses for household use; garlic presses (kitchen utensils); glass containers; condiment mills; kitchen graters; salt and pepper shakers; kitchen containers not of precious metal; kitchen hand mixers; milk frothers, hand-operated; hand-operated mills for domestic purposes; mugs not of precious metal; cruets; salad bowls other than of precious metal; tableware; tea strainers, tea services, tea infusers other than of precious metal; thermal insulated containers for food or beverages; parts and accessories, not included in other classes, for the aforementioned products.

Klasse 35: Advertising; retail sale or wholesale services, particularly the selection, compilation and presentation of products and services of household goods, cutlery, electric machines for household use, stationery, products for the bath and hygiene, toys, multimedia, furniture, namely, kitchen furniture, bathroom furniture, cloakroom furniture, and parts and accessories for the aforesaid products, in stores, via a website, during transport or on any means of telecommunications.

7 Klage innkom 17. november 2017 og Patentstyret har den 27. november 2017 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.

8 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Vareangivelsene i klasse 8, 9 og 21 i det yngre merket er identiske eller tilnærmet overlappende i klasse 8, 9 og 21 i de eldre merkene. Videre foreligger det likeartethet mellom varene og salgstjenestene i klasse 35.
- Merkene ligner på hverandre ved at ordelementet i de eldre merkene er KITCH'N, mens det innledende ordelementet i det yngre merket er KITCHN.

- Merkene er forskjellige ved at de eldre merkene også består av en figur/bakgrunn som utgjør en betydelig visuell del av merket. Det yngre merket består også av ordet MAGIC, og bokstaven N i KITCHN er uthevet med en egen farge.
- Det foreligger visuelle likhetstrekk, men også klare visuelle forskjeller.
- Ordene KITCH'N og KITCHN antas å bli uttalt likt. Forskjellen ligger i ordet MAGIC. Det foreligger dermed en gjennomsnittlig grad av fonetisk likhet.
- Konseptuelt vil både KITCH'N og KITCHN bli oppfattet som en uvesentlig omskrivning av det engelske ordet «kitchen», når det brukes på kjøkkenvarer. Merketeksten i de eldre merkene vil bli oppfattet med betydningen «kjøkken», mens merketeksten i det yngre merket vil bli oppfattet med betydningen «kjøkkenmagi».
- Når ordelementet KITCH'N vil bli oppfattet som en uvesentlig endring av «kitchen» vil det direkte og umiddelbart oppfattes som beskrivende for varens art eller salgstjenestens innhold. Dermed vil helhetsinntrykket i større grad bli påvirket av figurutformingen, som i denne saken også er visuelt sterkt fremtredende.
- De visuelle, fonetiske og konseptuelle forskjellene, samt merkenes svake merkeelementer, tilsier samlet sett at det ikke foreligger fare for forveksling
- Den innsendte dokumentasjonen gir ikke grunnlag for å konkludere med et styrket særpreg som kan få betydning for forvekselbarhetsvurderingen
- Det er ikke dokumentert at de eldre merkene er velkjent, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at det kombinerte merket KITCH'N er velkjent. Klager fastholder subsidiært at det foreligger alminnelig forvekslingsfare.
- Klager viser til EU-rettens avgjørelse i T-346/04, avsnitt 60, og anfører at det ikke er grunn til å undersøke om et eldre merke i seg selv har svakt særpreg hvis det er erkjent at det er velkjent. Det må først vurderes om klagers kjennetegn oppfyller kravene etter varemerkelovens § 4 og om innklagedes merke utsetter det for urimelig utnyttelse eller skade.
- Det bestrides ikke at ordet «kitchen» er en del av dagligtalen i det engelske språk, men klager kan ikke se at det samme er tilfellet for KITCH'N/KITCHN. Klager bestrider også at vokalen «e» er stum i «kitchen», og er derfor ikke enig i at KITCH'N og KITCHN vil uttales identisk med «kitchen».
- Klager anfører at skrivemåten KITCHN legger seg svært nær opp til og drar en urimelig fordel av klagers velkjente merke KITCH'N.

- Klager er uenig med Patentstyret at gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte at KITCHN i det yngre merke er uten apostrof, og at dette umiddelbart vil signalisere en annen kommersiell opprinnelse. Klager vil i tillegg dokumentere egen bruk av KITCHN, uten apostrof.
- Tilleggsteksten MAGIC er vanlig brukt i markedsføring, herunder i varemerker, og klager viser til søk på merker som inneholder MAGIC i varemerkeregisteret 6. november 2017. Dette ga 472 treff.
- Tilleggsteksten MAGIC vil derfor ikke hindre at kunder kan oppfatte merkene som å ha samme kommersielle opprinnelse, når de innledes med like bokstaver med identisk mening og uttale.
- Da varene og tjenestene er identiske og overlappende, vil assosiasjonen umiddelbart kunne resultere i at klagers goodwill overføres til innklagedes varer, noe som er en åpenbar fordel for innklagede og en urimelig utnyttelse av klagers kjennetegn, dets særpreg og anseelse.
- Hele bokstavrekken i klagers kjennetegn er opptatt i innklagedes merke. Kunder legger som kjent mer vekt på begynnelsen av et ord, se EU-rettens T-183/02 og T-184/02.
- Klager har samlet dokumentasjon som viser at KITCH'N er et velkjent merke i Norge med krav på utvidet vern. Dokumentasjonen viser under enhver omstendighet at KITCH'N har oppnådd økt særpreg gjennom intens, varig og geografisk utstrakt bruk.

10 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Verken KITCHN eller KITCH'N har særpreg og kan ikke alene registreres som varemerke. Det engelske ordet «kitchen» uttales uten «e», og både «KITCHN eller KITCH'N er en måte å skrive uttalelsen til det engelske, beskrivende ordet «kitchen», som er en del av dagligtalen i det engelske språket.
- Merketeksten KITCHNMAGIC er ment å beskrive det som skal være hverdagsmagi på kjøkkenet, og verken logo eller navn på KITCHNMAGIC kan forveksles med kjeden KITCH'N.
- Innklagedes skrivemåte er uten apostrof og kombinasjonen KITCHN og MAGIC skrives og uttales i ett ord, nemlig KITCHNMAGIC. Innklagede kan derfor ikke se at det skal være forvekslingsfare.
- Det at klager må benytte skrivemåten KITCHN i eksempelvis nettnavn vil være naturlig. Tekstelementet KITCHNMAGIC er mye lengre enn KITCH'N, og det er ikke mulig å forveksle disse to ordene/nettadressene. Videre er utformingen av logo forskjellig.

- 11 **Klagenemnda skal uttale:**
- 12 **Klagenemnda er kommet til et annet resultatet enn Patentstyret.**
- 13 Det registrerte merket er et kombinert merke som består av merketeksten KITCHNMAGIC og figur. Merket er gjengitt ovenfor i avsnitt 2.
- 14 Klagenemnda finner det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i klagers subsidiære påstand, og vil starte med å vurdere hvorvidt det foreligger en forvekslingsrisiko mellom det yngre merket og klagers eldre rettigheter etter varemerkeloven § 4 første ledd.
- 15 Klagers to eldre registreringer består av tekstelementet KITCH'N plassert nederst i en sort firkant, med en hvit halv sirkel øverst i den sorte firkanten. Klagenemnda er av den oppfatning at KITCH'N er en uvesentlig omskriving av det engelske ordet «kitchen», som betyr «kjøkken» på norsk, og vil derfor være beskrivende for varens art eller salgstjenestens innhold. Etter Klagenemndas syn er det den figurative utformingen som tilfører merkene som helhet det nødvendige særpreg. Siden KITCH'N i utgangspunktet ikke kan anses som et vernet element i klagers merker, er det nødvendig å først vurdere om klager har en innarbeidet rettighet til merketeksten KITCH'N, og til hvilke varer og/eller tjenester merket er innarbeidet for, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- 16 Til vurderingen av innarbeidelse vil Klagenemnda understreke at det må utvises stor forsiktighet når det gjelder å monopolisere beskrivende merker, og at terskelen for å finne at en slik betegnelse har fått ny betydning som noens særskilte kjennetegn, må settes høyt. Det vil som hovedregel være vanskelig å vise at et i utgangspunktet beskrivende merke har oppnådd vern gjennom innarbeidelse, jf. HR-2005-1905-A, *Gule Sider*, avsnitt 48. Det skal også bemerkes at det ikke er intensiviteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A, *Gule sider*, avsnitt 54. Klagers merke må være innarbeidet forut for søknadstidspunktet til det innklagede merket, som er 8. august 2016.
- 17 I tillegg til dokumentasjonen som ble fremlagt for Patentstyret, har klager fremlagt et dokument på over 80 sider. Saken står dermed i en annen bevismessig stilling enn det den gjorde for Patentstyret. Dokumentet inneholder informasjon om blant annet antall medlemmer i kundeklubben, omsetning, antall butikker og antall betalende kunder. Videre inneholder dokumentet eksempler på kampanjer og markedsføring sendt via elektroniske nyhetsbrev og SMS, fysiske kataloger sendt per post, og annonseringer i aviser. I tillegg inneholder dokumentet eksempler på bruk av merket i butikk, sosiale medier og i TV-reklame, samt en markedsundersøkelse fra 2013.
- 18 Av dokumentasjonen fremgår det at klager har brukt det kombinerte merket, eller en versjon av merket hvor merketeksten KITCH'N er plassert ved siden av figuren, siden 2002. Fra 2007 til 2016 økte antall butikker fra 21 til 140. I samme periode økte den totale omsetningen, dvs. fra butikk og nettbutikk, fra ca. 86 millioner til ca. 1 milliard. I 2016 hadde klager 942 000 registrerte medlemmer i sin kundeklubb, og 2,8 millioner betalende kunder.

I perioden 2014 til 2016 økte omsetningen i nettbutikken fra 17,1 millioner til 40,5 millioner, og antall unike brukere økte fra 1 766 000 til 2 862 000.

- 19 Tallene som det er vist til ovenfor betegnes som indirekte bevis, og gir ikke grunnlag i seg selv for å konkludere på spørsmålet hvilken virkning bruken har hatt. Normalt må det kreves at tallene settes i en kontekst, det vil si forholdstall som eksempelvis hvilken markedsandel de har oppnådd gjennom markedsføringen og salget. Det er ikke fremlagt hvilken markedsandel omsetningstallene utgjør, men etter Klagenemndas syn fremstår omsetningen som høy over flere år og spredt over hele landet.
- 20 Siden det er virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen som er avgjørende, må slike indirekte bevis også vurderes i sammenheng med hvordan gjennomsnittsførbrukeren har blitt eksponert for merket gjennom markedsføringen og den alminnelige omsetningen.
- 21 Den innsendte dokumentasjonen viser hvordan merket har vært brukt på klagers nettsider (med over 2 millioner unike brukere de siste årene), i elektronisk markedsføring ved e-post (to ganger i uken til 630 000 klubbmedlemmer) og SMS (én gang i måneden til 679 000 klubbmedlemmer), i fysiske kataloger distribuert gjennom butikk og 1,2 millioner husstander gjennom Posten, samt annonser i aviser og nettstedet og bruk i butikk. I all markedsføringskommunikasjon har det vært en synlig varemerkebruk overfor mottakerne av markedsføringen. Utvalget anser dette som en omfattende og intens varemerkebruk. I tillegg viser dokumentasjonen at det ikke bare er klagers kombinerte merke som er brukt i kommunikasjonen med omsetningskretsen. Merketeksten KITCH'N er i stor grad brukt alene, hvor bruken fremstår som varemerkebruk, eller adskilt fra den figurative utformingen; det som klager benevner som «horisontal logo», som ser slik ut:



- 22 Omsetningskretsen har derfor – gjennom klagers omfattende bruk i markedsføring – vært eksponert for ordet KITCH'N som et selvstendig element, og brukt på en slik måte at det fremstår som om en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 23 Klager har innlevert en markedsundersøkelse («effekttest»). Undersøkelsen er gjennomført av Norstat i uke 21 2013, og består av et webpanel på 300 respondenter fra Brings distribusjonsområde. Undersøkelsen viser resultater fra uke 21 i 2011, 2012 og 2013, og gjennomsnittet for samtlige tre år.
- 24 På spørsmålet «fra hvilke butikker med alt til kjøkkenet kan du huske å ha mottatt reklame i postkassen i løpet av den siste uken?» svarer i snitt 26 % KITCH'N. Videre ble respondentene forelagt forsiden av klagers nyhetsbrev/katalog, hvor tekstelementet KITCH'N er skrevet med store, tydelige bokstaver øverst. På spørsmålet «i det siste har denne reklamen for Kitch'n vært sendt i posten. Kan du huske å ha sett denne?», svarte i snitt 48 % ja. I tillegg oppgir i gjennomsnitt 73 % at de har lest katalogen fra klager.

- 25 Respondentene ble også bedt om å nevne butikker som hadde alt til kjøkkenet (oppgett å være et «top of mind»-spørsmål), hvor 25 % oppga KITCH'N. Til sammenligning svarte 23 % Ikea, 20 % Jernia, 5 % Tilbords, 1 % Traktøren og 3 % Christiania Glasmagasin. På direkte spørsmål om respondentene kjente til KITCH'N svarte i snitt 87 % ja.
- 26 Klagenemnda er av den oppfatning at dokumentasjonen viser at omsetningskretsen i hele landet gjennom salg og markedsføring – som markedsundersøkelsen underbygger – jevnlig og omfattende har blitt eksponert for merketeksten KITCH'N på en slik måte at det er godt kjent som et særlig kjennetegn forut for søknadsdagen til det innklagede merket. Videre tilsier dokumentasjonen at merketeksten KITCH'N ikke bare er innarbeidet som varemerke, men også må anses for å ha en styrket grad av særpreg gjennom den omfattende og intense bruken. Når det gjelder for hvilke varer og/eller tjenester merket er brukt, bemerker Klagenemnda at dokumentasjonen utelukkende viser bruk av merket KITCH'N for salgstjenester av et bredt utvalg kjøkkenprodukter og -utstyr. Dokumentasjonen viser ikke KITCH'N brukt som varemerke på noen varer.
- 27 Klagenemnda har derfor etter en helhetsvurdering kommet frem til at merketeksten KITCH'N er innarbeidet som varemerke for salgstjenester av kjøkkenprodukter og -utstyr, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- 28 Spørsmålet som Klagenemnda da skal ta stilling til er om registreringen av det kombinerte merket KITCHNMAGIC krenker en annens rett fordi det er forvekselbart med klagers eldre innarbeidede rettighet til ordmerket KITCH'N for salgstjenester av kjøkkenprodukter og -utstyr, jf. varemerkeloven § 16 bokstav 1, jf. § 4 første ledd.
- 29 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i HR-1998-63-A COSMEA, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.
- 30 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 31 Det kombinerte merket KITCHNMAGIC omfatter diverse kjøkkenprodukter og -utstyr i klasse 8, 9 og 21, mens det innarbeidede varemerket KITCH'N har vern for salgstjenester av kjøkkenprodukter og -utstyr.
- 32 Som et utgangspunkt vil varer og tjenester ha forskjellige formål og være av en ulik art. Likevel foreligger det likheter mellom salg av en vare og selve den varen, som tilsier at det

foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom disse. Se EU-rettens avgjørelser i blant annet T-526/14, Matratzen Concord GmbH v. OHIM, avsnitt 36, og T-549/10, Natura Selection, SL v. OHIM, avsnitt 33 med videre henvisninger. Til dette kommer det at salget av en vare og selve varen er nær tilknyttet hverandre, i den forstand at uten varen, er det ingenting å selge. Denne avhengigheten gjør varene og tjenestene komplementære, se T-526/14, Matratzen Concord GmbH v. OHIM, avsnitt 33.

- 33 I denne saken har det innarbeidede merket vern for salgstjenester av slike varer som konkret fremgår av varefortegnelsen til det innklagede merket, slik som beholdere for husholdning eller kjøkken, former, hakkeapparater, kjøkkentøy, rivjern, skjærebrett, sukkerskåler, sukkertøydåser og suktermålere. På bakgrunn av overnevnte rettspraksis, finner Klagenemnda at det foreligger likeartet mellom varene i det yngre merket og salg av de konkrete varene. Det synes heller ikke å være bestridt av partene at det foreligger likeartethet på dette området.
- 34 Det avgjørende spørsmålet blir om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet til at det er en risiko for forveksling. Dette må vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om.
- 35 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P, Shaker, avsnitt 35, og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 36 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle og varene og tjenestene vil være både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Varene og tjenestene retter seg mot alle ordinære forbrukere, og gjennomsnittsforbrukeren vil ha et normalt oppmerksomhetsnivå ved kjøp av de aktuelle varene.
- 37 Kjennetegnene som skal vurderes er:

Innklagedes merke	Klagers merke
	KITCH'N (innarbeidet)

- 38 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23, og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27. Det fremgår videre av EU-domstolens sak C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23, at forvekselbarhetsvurderingen må ta utgangspunkt i det helhetsinntrykket som merkene gir, særlig med tanke på de *distinktive* og dominerende elementer.
- 39 Felles for KITCH'N og KITCHN er at begge merkene anvender samme omskrivning av ordet «kitchen» ved å sløyfe den nest siste bokstaven «e». Dermed skapes det en klar visuell og fonetisk likhet mellom merkene. Klagenemnda kan ikke se at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte apostrofen i klagers merke, og kan derfor ikke anses som et element som skaper avstand mellom tekstelementene og gir uttrykk for en annen kommersiell opprinnelse.
- 40 Det yngre merket inneholder også tekstelementet MAGIC og en figurativ utforming. KITCHNMAGIC er sammensatt til ett ord, men slik Klagenemnda ser det vil gjennomsnittsforbrukeren uten videre gjenkjenne både KITCHN og MAGIC i sammenstillingen, særlig fordi bokstaven «N» er skrevet med gul farge og dermed indikerer et skille i det sammensatte tekstelementet.
- 41 Selv om tilleggselementene MAGIC og den figurative utformingen utgjør en forskjell fra klagers innarbeidede merke, er Klagenemnda av den oppfatning at disse forskjellene – i denne konkrete saken – ikke skaper en tilstrekkelig avstand mellom merkene. I helhetsvurderingen av risikoen for forveksling, har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at merketeksten KITCH'N må anses innarbeidet med en styrket grad av særpreg, hvilket tilsier at merket skal ha en større beskyttelsessfære enn merker med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18. Verken MAGIC eller den figurative utformingen fremstår som særlig iøynefallende eller dominerende element i helhetsinntrykket av det yngre merket, og vil derfor ikke ta noe fokus vekk fra KITCHN, som er plassert først i merketeksten i det yngre merket. Når KITCHN og KITCH'N anvender den samme omskrivningsmetoden, fremstår de to merkeelementene som så like at det etter Klagenemndas oppfatning vil foreligge en indirekte forvekslingsfare mellom merkene. Gjennomsnittsforbrukeren vil her kunne komme til tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne når merkene anvendes på de likeartede varene og salgstjenestene relatert til kjøkkenprodukter og -utstyr.
- 42 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at det er en forvekslingsfare mellom innklagedes registrering av det kombinerte merket KITCHNMAGIC, og klagers innarbeidede rettighet til varemerket KITCH'N, jf. § 4 første ledd bokstav b
- 43 Klagen må dermed tas til følge og Patentstyrets avgjørelse blir å omgjøre. Innklagedes merke nektes registrert for varene i klasse 8, 9 og 21.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nr. 290343, det kombinerte merket KITCHNMAGIC, oppheves for varene i klasse 8, 9 og 21.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Haakon Aakre
(sign.)

Tove Aas Helge
(sign.)