



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00112
Dato: 16.januar 2024

Klager: Neat Meat Burger Co Ltd
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Ulla Wennermark og Amund Grimstad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. juni 2023, hvor det kombinerte merket neat burger, internasjonal registrering nummer 1520726, med søknadsnummer 202110829, ble nektet virkning i Norge. Merket ser slik ut:



- 3 Merket ble nektet virkning for følgende tjenester:

Klasse 43: Restaurant services; services for providing food and drink; fast-food restaurant services; food and drink takeaway services; café and coffee bar services; canteens; snack-bars; bar services; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services.

- 4 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg for tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.
- 5 Klage kom inn 8. august 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 25. august 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merketeksten vil oppfattes å beskrive tjenestenes formål. Merket mangler også det nødvendige særpreg.

- Ordet neat kan oversettes til «velformet», «nydelig», «lekker», «kjempebra», eller «toppers». Ordet burger brukes på engelsk og norsk i betydningen «hamburger». Sammenstillingen vil oppfattes som «velformet burger», «nydelig burger», «kjempebra burger» eller «toppers burger».
- Når merket brukes for tjenestene vil gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart oppfatte merket som en angivelse av en egenskap eller kvalitet ved tjenestene, ved at bar-, restaurant-, eller fast food-tjenestene serverer kjempebra burgere eller lignende, eventuelt at det leveres rådgivning om hvordan man serverer en kjempebra burger.
- Patentstyret har vurdert tidligere registreringer som inneholder ordet «neat», og registreringer som inneholder order burger, men har ikke funnet å tillegge dem avgjørende vekt.
- Merket vil kun bli oppfattet som et rosende og salgsfremmende utsagn som kommuniserer at tilbyderer av tjenesten leverer kjempebra burgere, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Den figurative eller grafiske utformingen er ikke egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold. Det er ikke noe iøynefallende ved plasseringen av merketeksten mot en farget bakgrunn som er satt sammen av ordinære geometriske figurer. Den figurative utformingen bidrar først og fremst til å fremheve og ramme inn den beskrivende merketeksten.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at merket ikke er beskrivende, og at det har det nødvendige særpreg.
- Klager benekter ikke at ordet «neat» kan oversettes til de ordene som nevnes av Patentstyret, herunder «velformet», «nydelig», «lekker», «kjempebra» eller «toppers».
- Bruksområdet for ordet neat på engelsk tilsvarer imidlertid ikke hvordan de oversatte ordene brukes på norsk. Det er dermed ikke mulig å uten videre slutte at neat satt foran ordet «burger» vil oppfattes som «kjempebra burger» eller lignende. Ordet neat brukes ikke for å beskrive matvarer på engelsk. Dette underbygger at neat, når det sammenstilles med ordet «burger», ikke vil oppfattes med det meningsinnholdet som Patentstyret anfører. Etter Klagers syn bekreftes dette av at søkerresultatene på neat burger på Google ikke viser generisk bruk av neat burger, men nesten utelukkende er relatert til Klagers virksomhet.
- Ordet neat er ikke egnet til å beskrive en burger, men kanskje heller alkoholvarer som serveres bart. Det er derimot sannsynlig at når ordet neat brukes sammenstilt med burger, vil det gi assosiasjoner til ordet «meat», og oppfattes som et kreativt ordspill. Sammenstillingen neat burger er dermed egnet til å skape undring hos

gjennomsnittsforbrukeren, og en eventuell sammenheng mellom neat burger og de aktuelle tjenestene krever en omfattende fortolkningsprosess. Det er derfor ikke en direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og tjenestene. Merket er i høyden suggestivt og særpreget.

- Patentstyret har registrert merkene NEAT, NEAT AUDIO, og NEAT ELECTRONICS, og anfører at dette viser at ordet neat har selvstendig distinktiv evne.
- Den grafiske utformingen tilfører merket det nødvendige særpreg. Den rosa bakgrunnen, den grønne sirkelen og den hvite ringen har hver for seg tilstrekkelig særpreg til at de kunne blitt registrert særskilt. Det er ikke bare tale om enkle geometriske figurer, men en original sammensetning av både figurer og farger. De klare fargene, det moderne og dynamiske uttrykket og sammenhengen mellom teksten og de grafiske elementene etterlater i alle tilfeller et særpreget helhetsinntrykk.
- Merket er registrert i engelskspråklige land som USA og Storbritannia, hvor neat er ansett dominerende og særpreget.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket med teksten neat burger (gjengitt over i avsnitt 2).
- 11 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 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.
- 12 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 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.
- 13 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.

- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- 16 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak 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 sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 17 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 særpregget 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.
- 18 Klagenemnda er kommet til at kjennetegnet er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 43, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

- 19 Merketeksten er en sammenstilling av ordene neat og burger. Den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper, og vil etter Klagenemndas syn forstå ordet neat som en kvalitetsbetegnelse i betydninger som «ordentlig», «ryddig», «elegant», «velformet» og «lekker». Ordet burger vil av gjennomsnittsforbrukeren oppfattes som matretten hvor et stykke kjøtt, fisk eller annet protein serveres mellom to stykker brød, som regel i kombinasjon med tilbehør som ost, salat eller lignende. Etter Klagenemndas oppfatning vil dermed sammenstillingen neat burger umiddelbart oppfattes i betydninger som «lekker burger» eller som et uttrykk for en «burger som er ryddig eller elegant anrettet».
- 20 Når neat burger brukes for de aktuelle tjenestene i klasse 43, for eksempel «restaurant services» og «services for providing food and drink», er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merketeksten som informasjon om at baren eller restauranten serverer lekre burgere eller elegant anrettede burgere. Når det gjelder «information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services», er Klagenemnda av den oppfatning at merketeksten neat burger umiddelbart vil oppfattes som at informasjons- og rådgivningstjenestene som tilbys dreier seg om hvordan baren eller restauranten kan lage og servere lekre burgere eller elegant anrettede burgere. Det er dermed en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom sammenstillingen neat burger og de aktuelle tjenestene i klasse 43. Merketeksten neat burger er dermed beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 Klagenemnda kan ikke se at det er avgjørende hvorvidt neat er vanlig brukt på engelsk i relasjon til mat. Som det fremgår av begrunnelsen ovenfor har sammenstillingen neat burger et meningsinnhold som uten videre kan brukes for å beskrive de aktuelle tjenestene i klasse 43 i den alminnelige omsetningen, se til dette EU-domstolens avgjørelse i C-191/01 P Doublemint avsnitt 32.
- 22 Ettersom neat er et alminnelig engelsk ord med et lettfattelig meningsinnhold, kan Klagenemnda ikke se at neat sammenstilt med burger vil gi umiddelbare assosiasjoner til «meat» eller «meat burger», eller oppfattes som et kreativt ordspill i denne retning, slik klager anfører.

- 23 Det er ikke utslagsgivende for Klagenemndas avgjørelse at Patentstyret har registrert merker som består av NEAT alene, eller kombinert med andre betegnelser som NEAT AUDIO og NEAT ELECTRONICS. Klagenemndas særpregsvurdering må basere seg på hvordan den konkrete sammenstillingen neat burger vil oppfattes i relasjon til de aktuelle tjenestene i klasse 43. Som det fremgår av begrunnelsen ovenfor, er Klagenemnda av det syn at merketeksten neat burger er beskrivende.
- 24 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra tekstens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25, T-223/17 og 224/17 Adapta avsnitt 100, og T-69/19 Bad Reichenaller Alpensaline avsnitt 52. Momenter som kan være av betydning i denne vurderingen, vil blant annet være om merket inneholder iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved. Andre momenter er om de figurative elementene kun fremstår som ren dekor, eller om det figurative forsterker eller underbygger det som formidles av merketeksten, se eksempelvis T-194/16 CLASSIC FINE FOODS avsnitt 33, T-28/05 Omega3, avsnitt 45 og T-361/18 Sir Basmati Rice avsnitt 66.
- 25 Klagenemnda er av den oppfatning at den figurative utformingen ikke tilfører det nødvendige særpreg til det aktuelle merket. Merketeksten er skrevet med stavskrift, som er hvit og noe skråstilt. Håndskriftlignende font vil normalt sett ikke tilføre en ellers beskrivende merketekst særpreg, jf. T-464/08 Superleggera avsnitt 31-34. Merketeksten er plassert på en bakgrunn bestående av en grønn sirkel og rosa firkant, og er omkranset av en hvit ring som brytes av merketeksten. Etter Klagenemndas syn er heller ikke disse elementene, verken hver for seg eller samlet, tilstrekkelig til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra tekstens beskrivende meningsinnhold. De grafiske elementene med sirkler, firkant og skråstilt stavskrift i fargene grønt, rosa og hvitt fremstår som så ordinære og lite iøynefallende at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil feste seg ved disse på en måte som avleder oppmerksomheten fra merketekstens beskrivende meningsinnhold. Sett hen til at merketeksten er i hvit, nokså stor skrift, og midtstilt i merket, er Klagenemnda av det syn at bakgrunnen og fargene samlet sett fremhever merketeksten og dermed merkets beskrivende helhetsinntrykk, snarere enn å avlede oppmerksomheten bort fra denne.

- 26 Det at merket har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og Klagenemndas oppfattelse er at merket i denne saken er beskrivende for tjenestenes egenskaper. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten, og i norsk rett. Den skjønsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Vi viser i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 27 Etter en konkret helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at merket som helhet er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den konkrete sammenstillingen av merketekst og figur, og merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen.
- 28 På denne bakgrunn opprettholder Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan derfor ikke gis virkning i Norge for de aktuelle tjenestene i klasse 43.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)