



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00049  
Dato: 22. september 2017

---

Klager: Salomon Foodworld GmbH  
Representert ved: Acapo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. februar 2017, hvor det følgende kombinerte merket HOMESTYLE BURGER, internasjonal registrering nr. 1288370 med søknadsnummer 201602192,

**HOMESTYLE  
BURGER**

ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 29: Meat, fish, seafood, poultry, game and products made therefrom, including fresh, frozen, cooked, fried, roasted, smoked, baked, deep-fried and/or air-dried game, poultry, seafood, fish and meat products, in particular roasts, hams and preserved meat products; charcuterie, in particular in cooked, roasted and/or smoked and/or air-dried form; dried, cooked, frozen, preserved and prepared meat, fish, seafood, poultry and game, fruits and vegetables; tinned sausages, fruit and vegetables and preserves consisting of meat preparations with sauces, mixed preserves and mixed preparations consisting of meat, fish, seafood, game, poultry, vegetables and/or fruit; meat, sausage, game and poultry, fish and vegetable salads in fresh and preserved form; soups with or without meat content; solid and liquid meat extracts, bouillon extracts and bouillon products, meat and sausage jellies and meat products and charcuterie consisting thereof, aspic; edible fats, including dripping; semi-prepared and ready-to-cook meals and prepared meals, mainly consisting of meat, fish, seafood, poultry, game and/or sausages, including vegetables, potatoes, rice, farinaceous food pastes and/or prepared fruit; diet meat preparations and health food consisting of meat, poultry, game and/or fish, other than for medical purposes; jellies, jams, eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

Klasse 30: Flour and preparations made from bread, rolls; pasta with or without a filling; bakery products, with fillings mainly consisting of vegetables, meat, poultry, game, fish, seafood or sausage, and pasta made using meat, bread and bakery product containing only one of the following goods or of a combination of these goods, namely meat, fish, seafood, poultry and game, fruit, vegetables; pasta and/or bakery goods, in particular minced meat in a pastry shell, hamburgers in hamburger buns, hot dogs, fish and/or seafood in vegetables; pasta with or without a filling; honey, treacles; salt, mustard; vinegar, sauces, condiments; spices; sauces, including salad dressings, with or without meat content; bakery products, with fillings mainly consisting of meat, poultry, game, fish, seafood or sausage, and pasta made using meat, bread and bakery products and combination products consisting of only one of the following goods or of a combination of these goods, namely meat, fish, seafood, poultry and game, fruit, vegetables; pasta and/or bakery products, in particular pork with poultry meat, minced meat in a pastry shell, hamburgers with hamburger buns, hot dogs, fish and/or seafood in vegetables; fruit

sauces; pies made with meat goods and poultry, game pies, sea food pies and meat pies; mixed preparations of farinaceous food pastes.

3 Patentstyret kom under behandlingen til at den internasjonale registreringen kunne gis virkning for følgende varer:

Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioka, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, pastries and cookies; ices; yeast, baking-powder og ice, ices.

4 Varemerket ble for samtlige varer i klasse 29 samt de resterende varene i klasse 30, nektet virkning som følge av at merket ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

5 Klage innkom 14. mars 2017 og Patentstyret har den 27. mars 2017 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

#### **6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Merket beskriver samtlige av de aktuelle varene i klasse 29, i tillegg til en rekke varer i klasse 30. Merket mangler også det nødvendige særpreg for disse varene, og den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
- De aktuelle varene kan være en burger eller tilbehør til en burger. Det er diverse kjøttvarer og matvarer som inneholder kjøtt i klasse 29, samt varer som bakverk, brød, pasta og pai med kjøtt, samt en rekke varer som kan være tilbehør, i klasse 30.
- Omsetningskretsen for disse varene kan være både næringsdrivende, blant annet innen butikk- og restaurantbransjen, og alminnelige sluttforbrukere. Oppmerksomhetsnivået knyttet til varenes kommersielle opprinnelse må antas å kunne variere.
- Merketeksten HOMESTYLE BURGER betyr «hjemmelaget burger» eller «burger laget på hjemmelaget vis» på norsk. For varer som kjøtt, eller varer som skal brukes som tilbehør til for eksempel burgere, vil teksten kun angi varens art og kvalitet eller egenskap, nemlig at varen er, inneholder eller skal brukes til burgere og at den er som hjemmelaget eller er hjemmelaget. Tekstelementet HOMESTYLE BURGER er derfor beskrivende og uten evne til å angi varenes kommersielle opprinnelse.
- Selv om merket er satt sammen av flere elementer, som farge, ulik skriftstørrelse, ulik skrifttype og plassering av ordene på hver sin linje, skilt av en strek, er dette ikke tilstrekkelig til at merket som helhet er særpreget. Elementene er vanlige og skaper samlet sett ingen gjenkjennelseeffekt som et varemerke.

- Som helhet fremstår merket utelukkende som en dekorativt utformet informasjon om varen, og ikke som en angivelse av en kommersiell opprinnelse. Skrifttypen for «OMESTYLE BURGER» tilfører ikke en tredimensjonal effekt slik søker har anført.
- På grunn av merkets rent beskrivende betydningsinnhold, mangler merket evne til å kunne skille innehaverens varer fra andres og garantere for varenes kommersielle opphav.
- Patentstyret har vurdert de tidligere registreringene som innehaver har vist til, men finner dem ikke direkte sammenlignbare med merket i denne saken. Registreringsnektelsen i nærværende sak harmonerer med den generelle distinktivitetsnormen, som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis, og med nylig avsatte avgjørelser fra Klagenemnda.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU og Sveits.

## **7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager er uenig med Patentstyret i at varemerket som helhet vil oppfattes som en dekorativt utformet informasjon om varen. Det anføres at Patentstyret har lagt en for streng vurdering til grunn for sin uttalelse.
- Det kombinerte merket består av teksten HOMESTYLE BURGER i stilisert utforming. Teksten i rød farge er fordelt over to linjer. Bokstavene i ordene «OMESTYLE» og «BURGER» er skrevet i samme skrifttype og med samme bokstavstørrelse. Bokstaven H i HOMESTYLE er skrevet med en annen og mer snirklete skrifttype. Bokstaven gir assosiasjoner til monogram eller broderi. Bokstaven H er på ingen måte noen «vanlig» skrifttype, og spesielt ikke i kombinasjon med de øvrige elementene.
- Skrifttypen som er benyttet for bokstavene OMESTYLE BURGER har en tredimensjonal effekt. Ordene er videre skilt ved en horisontal linje.
- Varemerket vil på grunn av sitt helhetlige særpreg være egnet til å skille klagers varer fra andres. På bakgrunn av summen av alle de elementer som er tilført varemerket faller varemerket innenfor det som kreves for et særpreg og registrerbart varemerke.
- Det anføres at teksten HOMESTYLE alene ikke er direkte beskrivende. Patentstyret har allerede godkjent til registrering ordmerket HOMESTYLE, registrering nr. 149729, for hele klasse 32 i 1992. Det bør ikke foretas en strengere vurdering i dag for de ovenfor nevnte varene i klasse 29 og 30. Det vises videre til at det kombinerte merket HOMESTYLE er godkjent for en rekke husholdningsprodukter i klasse 21, 35, 41 og 42.
- Både bruken av ordet HOMESTYLE, men også stiliseringen alene, er tilstrekkelig til å tilføre varemerket det nødvendige særpreg.
- Det vises til tidligere sammenlignbare registreringer som også er anført fra klagers side under søknadsbehandlingen hos Patentstyret, nemlig reg.nr. 1293419, reg.nr. 1292272, reg.nr. 1291696

- Det vises til KFIRs avgjørelse i sak 2013-184 (MADE OF MORE).
- Det vises til at samme varemerke er gitt virkning i EU og Sveits, og at det ikke er noen grunn for en strengere vurdering i Norge.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

### **9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 10 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med teksten HOMESTYLE BURGER. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 I vurderingen av om det kombinerte 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.
- 12 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).
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klasse 29 og 30 vil være både næringsdrivende, slik som forhandlere, grossister og innehavere av restauranter og gatekjøkken, samt private sluttbrukere som kan kjøpe produktene i dagligvarehandler eller på restauranter og gatekjøkken. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 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.

- 17 Selv om det er merket som helhet som skal vurderes, ser Klagenemnda det som hensiktsmessig først å kommentere merkets enkeltelementer.
- 18 Klager har anført at tekstelementet HOMESTYLE alene ikke er direkte beskrivende. Det vises til at Patentstyret allerede har registrert ordmerket HOMESTYLE for varer i klasse 32 i 1992. Klagenemnda har naturlig nok ikke hatt merket til behandling, og kan uansett ikke legge vekt på at Patentstyret i 1992 fant at ordet var særpreget for en helt annen varegruppe.
- 19 Tekstelementet HOMESTYLE kan bety «hjemmelaget» og Klagenemnda er av den klare oppfatning at ordet direkte og umiddelbart angir at varene er «som hjemmelaget» eller i en «hjemmelaget stil». Merketeksten HOMESTYLE BURGER vil dermed som helhet oppfattes som en angivelse av at varene er «hjemmelagede» hamburgere, at de kan brukes til å lage hjemmelagede hamburgere eller at de er tilbehør til slike. Klagenemnda anser derfor at merketeksten vil oppfattes som beskrivende og uten varemerkerettslig særpreg hva gjelder varenes art og egenskaper ved disse.
- 20 Spørsmålet blir derfor om den grafiske utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29 og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.
- 21 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 NATURAL BEAUTY, avsnitt 25.
- 22 I det foreliggende merket er ordene HOMESTYLE og BURGER skrevet i en burgunderrød farge og plassert over hverandre. Ordene er adskilt med en tynn horisontal linje i samme farge som skriften. H-en i ordet HOMESTYLE skiller seg ut gjennom å være skrevet i en større skriftstørrelse enn de andre bokstavene i merket og i en kursivert løkkeskrift. De resterende bokstavene i merket har en skyggeeffekt og er like hverandre i størrelse og type.
- 23 Klagenemnda av den oppfatning at det er det beskrivende tekstelementet som er det klart mest dominerende elementet i merket. Figurelementene er svært enkle i form av en ordinær skrifttype og en rett linje for å skille ordene fra hverandre. Den grafiske utformingen anses ikke tilstrekkelig til å lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra merkets beskrivende meningsinnhold.

- 24 Klagenemnda vil også trekke frem den innstrammede praksis som har blitt lagt til grunn i EU-domstolens avgjørelse av 13. januar 2011 C-92/10P, BEST BUY, hvor man fant at det kombinerte merket med ordkombinasjonene BEST BUY ikke var tilstrekkelig særpreget, se avsnitt 48 og 56. EU-domstolen fant at til tross for bruken av en felles «B» for begge tekstelementene, var dette ikke nok til å gi merket særpreg. Likeledes vises det til EU-domstolens avgjørelse C-37/03 BioID, hvor tekstelementet BioID ble oppfattet som beskrivende og de øvrige elementene, bestående av en ikke helt ordinær skrifttype («Bio» uthevet i fet skrift og ID skrevet med store bokstaver), samt et kvadratisk punktum og symbolet for registrerte varemerker, ikke var tilstrekkelig til å tilføre merket særpreg. Klagenemnda anser således at en nektelse av merket er i tråd med gjeldende rettspraksis hva gjelder kombinerte varemerker med rent beskrivende tekst.
- 25 Klager har også vist til flere eksempler på kombinerte merker som Patentstyret relativt nylig har funnet registrerbare. Merkene som klager har vist til, inneholder andre tekst- og grafiske elementer som kan ha medført at vurderingen har falt annerledes ut. Klagenemnda finner således ikke å kunne tillegge disse avgjørende vekt. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av den konkrete sammenstillingen sett hen til de aktuelle varene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Vurderingen av distinktivitet er knyttet til et lovbundet skjønn og hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må uansett ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling.
- 26 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket HOMESTYLE BURGER og varene i nærværende sak. Den aktuelle omsetningskretsen vil oppfatte merket kun som en angivelse av varenes art og egenskaper. Varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a kommer således til anvendelse.
- 27 For de aktuelle varene vil varemerket HOMESTYLE BURGER på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 28 Klager har vist til at merket er gitt virkning i EU og Sveits. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse HR-2016-2239-A 2016 ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettsstillingen for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

29 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert for samtlige av varene i klasse 29 og for deler av varefortegnelsen i klasse 30, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Klagenemnda er av den oppfatning at Patentstyret har gjort en korrekt og grundig vurdering av hvilke varer merket kan anses registrerbart for, og ser ingen grunn til å fravike denne vurderingen.

**Det avsies slik**



## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1288370, det kombinerte merket HOMESTYLE BURGER, nektes virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 29: Meat, fish, seafood, poultry, game and products made therefrom, including fresh, frozen, cooked, fried, roasted, smoked, baked, deep-fried and/or air-dried game, poultry, seafood, fish and meat products, in particular roasts, hams and preserved meat products; charcuterie, in particular in cooked, roasted and/or smoked and/or air-dried form; dried, cooked, frozen, preserved and prepared meat, fish, seafood, poultry and game, fruits and vegetables; tinned sausages, fruit and vegetables and preserves consisting of meat preparations with sauces, mixed preserves and mixed preparations consisting of meat, fish, seafood, game, poultry, vegetables and/or fruit; meat, sausage, game and poultry, fish and vegetable salads in fresh and preserved form; soups with or without meat content; solid and liquid meat extracts, bouillon extracts and bouillon products, meat and sausage jellies and meat products and charcuterie consisting thereof, aspic; edible fats, including dripping; semi-prepared and ready-to-cook meals and prepared meals, mainly consisting of meat, fish, seafood, poultry, game and/or sausages, including vegetables, potatoes, rice, farinaceous food pastes and/or prepared fruit; diet meat preparations and health food consisting of meat, poultry, game and/or fish, other than for medical purposes; jellies, jams, eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

Klasse 30: Flour and preparations made from bread, rolls; pasta with or without a filling; bakery products, with fillings mainly consisting of vegetables, meat, poultry, game, fish, seafood or sausage, and pasta made using meat, bread and bakery product containing only one of the following goods or of a combination of these goods, namely meat, fish, seafood, poultry and game, fruit, vegetables; pasta and/or bakery goods, in particular minced meat in a pastry shell, hamburgers in hamburger buns, hot dogs, fish and/or seafood in vegetables; pasta with or without a filling; honey, treacles; salt, mustard; vinegar, sauces, condiments; spices; sauces, including salad dressings, with or

without meat content; bakery products, with fillings mainly consisting of meat, poultry, game, fish, seafood or sausage, and pasta made using meat, bread and bakery products and combination products consisting of only one of the following goods or of a combination of these goods, namely meat, fish, seafood, poultry and game, fruit, vegetables; pasta and/or bakery products, in particular pork with poultry meat, minced meat in a pastry shell, hamburgers with hamburger buns, hot dogs, fish and/or seafood in vegetables; fruit sauces; pies made with meat goods and poultry, game pies, sea food pies and meat pies; mixed preparations of farinaceous food pastes.

3 Internasjonal registrering nr. 1288370, det kombinerte merket HOMESTYLE BURGER, gis virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioka, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, pastries and cookies; ices; yeast, baking-powder og ice, ices.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)