



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00113
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, Amund Grimstad og Ulla Wennermark

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. juni 2023, hvor ordmerket Neat Burger, internasjonal registrering nummer 1533482, med søknadsnummer 202110831, ble nektet virkning i Norge følgende tjenester:

Klasse 43: Bar and restaurant services; fast food restaurants; fast-food restaurant services

- 3 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.
- 4 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.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket 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 gjennomsnittsforsbrukeren 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.
- Patentstyret har vurdert tidligere registreringer som inneholder ordet Neat, og registreringer som inneholder ordet 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.

6 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 gjennomsnittsførbrukeren, 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.
- Merket er registrert i engelskspråklige land som USA og Storbritannia, hvor Neat er ansett dominerende og særpreget.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten Neat Burger.
- 10 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.

- 11 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.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 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.
- 16 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.

- 17 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.
- 18 Merket 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».
- 19 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. Det er dermed en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom sammenstillingen Neat Burger og de aktuelle tjenestene i klasse 43. Merket er dermed beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 20 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.
- 21 Etersom 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.

- 22 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 merket er beskrivende.
- 23 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 skjønnsmessige 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.
- 24 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, og merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen.
- 25 På denne bakgrunn opprettholder Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan derfor ikke gis virkning i Norge for de aktuelle tjenestene i klasse 43.

Det avses slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)