



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00063
Dato: 30. juni 2021

Klager: GDK International Limited
Representert ved: Protector IP AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Maria Foskolos og Liv Turid O. Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. februar 2021, hvor følgende internasjonale registrering nr. 1413450, med søknadsnummer 201809495, ble nektet virkning:



Klasse 43: Services for providing food and drink; food preparation; fast-food restaurants; restaurant, canteen, buffet, food bar, snack bar, salad bar, coffee shop, delicatessen and cafeteria services; grill restaurants; self-service restaurants; take away fast food restaurants; carry-out restaurants; hospitality services [food and drink]; catering services; wine bar services; restaurant services incorporating licensed bar facilities; consultancy services in relation to food and drink preparation; rental of food service equipment.

- 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 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 14. april 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 21. mai 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:


- Patentstyret finner at det kombinerte merket DÖNER KEBAB er beskrivende og mangler særpreg for tjenestene i klasse 43, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene vil både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Döner kebab er en matrett som består av kjøtt som tilberedes på et roterende spidd. For serveringstjenester i klasse 43, angir merketeksten DÖNER KEBAB hvilken type mat som serveres, og er direkte beskrivende for slike tjenester.
- Den figurative utformingen tilfører ikke merket særpreg som helhet. Den beskrivende merketeksten fremkommer klart i merket, til tross for at bokstaven Ö er noe stilisert. Merkets figurative element skaper et inntrykk av å inngå i merkets innledende ordelement, og fremstår i seg selv som en «döner kebab». Figurelementet understreker dermed

merketekstens beskrivende meningsinnhold. Figurutformingen bidrar ikke til å ta oppmerksomheten bort fra merketekstens beskrivende meningsinnhold. Når teksten er rent beskrivende og den figurative utformingen er lite iøynefallende, vil ikke merket som helhet forstås som et kjennetegn for én kommersiell aktør.

- Det legges ikke vekt på henvisningen til EUIPOs Convergence Program «CP3» – som kun er ment som en retningslinje. Patentstyret må foreta en konkret vurdering i den enkelte sak.
- Det legges ikke vekt på at merket har blitt godkjent i EU, og i andre jurisdiksjoner som Sverige og Storbritannia.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og mener den internasjonale registreringen verken er beskrivende eller mangler særpreget for de omsøkte tjenestene i klasse 43.
- Det rettslige utgangspunktet for kombinerte merker er om merket som helhet kun vil oppfattes som en beskrivende angivelse.
- Det aktuelle merket består av bokstaven D etterfulgt av en stilisert tegning av et roterende stekespidd, etterfulgt av bokstavene «-NER KEBAB». Utformingen, plasseringen og størrelsen på figurutformingen, bidrar samlet til at forbrukeren vil feste seg ved merket. Merket gjengir noe mer enn kun et dekorativt element som underbygger et beskrivende betydningsinnhold. Utformingen av stekespiddet er kunstnerisk og stilisert, og er ikke en naturalistisk avbildning og gjengivelse av kebabkjøtt på et loddrett stekespidd. Å plassere det aktuelle figurelementet i samspill med bokstaven Ö er også et originalt trekk. Konseptet stekespidd i kombinasjon med tødler, for bokstaven Ö, er både spesielt og merkbart for en norsk omsetningskrets.
- Variasjonsmulighetene for å formidle merketekstens betydningsinnhold er mange. Språklig sett omfatter merkeutformingen et fiffig samspill mellom en bokstav og en figur som formidler noe om tjenestene.
- Figuren av stekespiddet er absolutt iøynefallende og fremtredende i merket, da elementet er plassert i merkets innledning og er langt større enn det bokstaven Ö ville vært. Figurutformingen tar rikelig med plass i merket sett under ett og kan ikke anses som underordnet. I tillegg underbygger den sorte innrammingen merkets logopreg.
- Merkets figurutforming er dermed egnet til å lede forbrukerens oppmerksomhet bort fra merketekstens meningsinnhold, slik at merket ikke kun vil oppfattes som en rent beskrivende angivelse av hvilken matrett som serveres. Den grafiske utformingen av merket tilfører et originalt, uvanlig og gjenkjennbart element som vil oppfattes som noe spesielt, og ikke kun som ren informasjon om de aktuelle tjenestene. Merket som helhet har et klart kjennetegnspreget, og vil bli lett husket av gjennomsnittsforbrukeren. Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for merket.

- Den internasjonale registreringen har blitt godkjent i EU, Storbritannia og Sverige for blant annet kjøtt. Selv om utenlandske avgjørelser ikke er avgjørende for vurderingen av merket i Norge, kan utenlandske registreringer være relevante. Dette kan utledes både av nyere Høyesterettsavgjørelser, underrettspraksis og Klagenemndas praksis. Utenlandske registreringer kan indikere hvordan et merke vil bli oppfattet av en omsetningskrets hvis engelskkunnskap er sammenlignbar med den i Norge.
- Bilag 5 viser til bruk i Sverige. Riktignok er ikke henvisningen til bruk ment som en anførsel om innarbeidelse eller bruk av merket, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, men illustrerer like fullt at merket er lett gjenkjennelig, og har det nødvendige varemerkerettslige særpreg.
- Rettsnormen om at en kombinasjon av beskrivende tekst og figur kan tilføre tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg, samlet sett, er også nedfelt i EUIPOs praksis beskrevet i Convergence Programme 3 «CP3». Det vises til følgende eksempel , som av EUIPOs retningslinjer anses særpreget som helhet.
- Klagenemnda bes med dette om å oppheve Patentstyrets avgjørelse, og gi den internasjonale registreringen virkning for de omsøkte tjenestene i klasse 43.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med merketeksten DÖNER KEBAB. Merket er gjengitt 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 tjenestene i klasse 43 vil både omfatte private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 I nærværende sak er spørsmålet om det kombinerte merket DÖNER KEBAB har tilstrekkelig særpreg til å gis virkning. Når det gjelder varemerker som består av flere ord- og figurelementer, 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. Det vil imidlertid være hensiktsmessig å vurdere merkets enkeltelementer hver for seg, men ikke miste helheten av syne. For selv om hvert enkelt element er beskrivende eller uten særpreg, medfører ikke dette at den konkrete sammenstillingen – i relasjon til varene og tjenestene – nødvendigvis er blottet for enhver distinktiv evne. Det er derfor viktig at vurderingen baserer seg på den relevante gjennomsnittsforbrukerens samlede oppfatning av varemerket, se C-304/06 P, Eurohypo, avsnitt 41-42 og T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, avsnitt 23.
- 16 Merket som skal vurderes er et kombinert merke der det innledende ordelementet består av bokstavene D-NER, gjengitt i små og store bokstaver, og i en alminnelig, hvit font. Plassert mellom bokstavene D og N fremkommer en skyggelagt og stilisert gjengivelse av et stekespidd, med to hvite prikker plassert ovenfor stekespiddet. Etterfulgt av disse elementene, består merket av ordet KEBAB gjengitt i små og store bokstaver, og i samme hvite font som merkets innledende element. Merketeksten og figuren er plassert inne i et sort rektangel.
- 17 Det angjeldende merket er søkt for blant annet serveringstjenester, «fast-food restaurants» og «coffee shops» i klasse 43.
- 18 Den norske gjennomsnittsforbrukeren av de ovennevnte tjenestene i klasse 43 må antas å kjenne til den tyrkiske matretten döner kebab, og til at kjøttet som brukes i denne matretten oppbevares på et stekespidd før servering og konsumsjon. Klagenemnda er derfor av den oppfatning at merket i tilknytning til de aktuelle tjenestene er egnet til å bli oppfattet som bestående av ordene DÖNER KEBAB, og at gjennomsnittsforbrukeren, i sin søken etter å finne en mening i merkets tekstelement, vil oppfatte det figurative stekespiddet plassert mellom bokstavene D og N, og med to prikker øverst, som bokstaven Ö. Oppfattet på en slik måte, formidler merketeksten et meningsinnhold som er direkte beskrivende for art, formål

og innhold ved de omsøkte serveringstjenestene i klasse 43, det vil si at tilbyderen av disse tilbyr matretten döner kebab.

- 19 I helhetsvurderingen av merket har imidlertid utvalget delt seg i et flertall og mindretall. Klagenemndas flertall, bestående av Liv Turid O. Myrstad og Maria Foskolos, har kommet til at utformingen av det aktuelle stekespiddet er tilstrekkelig originalt til at det tilfører merket tilstrekkelig særpreg. Stekespiddet er noe større enn den forutgående bokstaven D, og langt større i størrelse enn den etterfølgende bokstaven N, i merkeutformingen, og er dermed et iøynefallende og dominant element i merket. Det distinktive trekket i den figurative utformingen ligger i at stekespiddet er stilisert, med skyggelegging og har to prikker plassert øverst. At stekespiddet utgjør bokstaven Ö, vil dermed kun først oppfattes etter en viss tankevirksomhet og etter at forbrukeren har lest merket som helhet – figurelementet vil ikke direkte og umiddelbart oppfattes som bokstaven Ö. Det kan heller ikke helt utelukkes at stekespiddet bare vil oppfattes som en original kombinasjon av et stekespidd og to prikker, og *ikke* som en bokstav i merketeksten. Flertallet mener uansett at den figurative utformingen av stekespiddet utgjør et originalt trekk som er egnet til å tiltrekke seg gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet og skape en viss undring. Figurelementet er egnet til å gi et varig minne som tilfører noe utover merkets øvrige beskrivende elementer. Dette gir etter flertallets syn et tilstrekkelig særpreg for merket vurdert som helhet, selv om det ikke tilfører merkets enkeltelementer noe vern.
- 20 Flertallet finner derfor at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket. Den internasjonale registreringen rammes derfor ikke av bestemmelsen i varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- 21 Førstvoterende Lill Anita Grimstad, som er i mindretall, mener stekespiddets utforming ikke er tilstrekkelig distinkt til at helhetsinntrykket av merket, som ellers består av ikke-registrerbare elementer, endrer karakter. Dette elementet, som på en ikke veldig original måte gjengir et stekespidd, og slik döner kebab-kjøtt oppbevares på et serveringssted, underbygger og forsterker etter førtvoterendes syn nokså klart merketekstens beskrivende meningsinnhold. Førstvoterende viser i denne sammenheng til EU-rettens uttalelse i avsnitt 64-66 i avgjørelsen T-361/18, Sir Basmati Rice. Merket som helhet fremstår derfor ikke særpreget.
- 22 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å omgjøre, slik at det kombinerte merket blir å registrere uhindret av nektelsesgrunnlagene i varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1413450, med søknadsnummer 201809495, det kombinerte merket DÖNER KEBAB, gis virkning i Norge for de omsøkte tjenestene i klasse 43.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)