



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00052
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 3. februar 2017, hvor det følgende kombinerte merket HOMESTYLE ANGUS BURGER, internasjonal registrering nr. 1290409 med søknadsnummer 201602922,



ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 29: Meat and products made therefrom, including fresh, frozen, cooked, fried, roasted, smoked, baked, deep-fried and/or air-dried meat products, in particular joints of meat, ham and preserved meat products; charcuterie, in particular in cooked, roasted and/or smoked and/or air-dried form; hamburgers; dried, cooked, frozen, preserved and prepared meat; tinned sausages and tinned goods consisting of meat preparations in sauce, mixed preparations of meat; meat 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; meat preparations and health food consisting of meat, other than for medical purposes.

Klasse 30: Baked goods with fillings consisting predominantly of meat or sausage; pasta, bread and baked goods made using meat; farinaceous food pastes and/or bakery goods, in particular minced meat in a pastry shell, hamburgers in hamburger buns, hot dogs, pasta with or without a filling; meat gravies and meat pies; ready-made dishes containing pasta.

- 3 Varemerket ble 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.
- 4 Klage innkom 14. mars 2017 og Patentstyret har den 31. 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 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket beskriver de aktuelle varene i klasse 29 og 30. Merket mangler også det nødvendige særpreg for disse varene, og den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.

- De aktuelle varene er diverse kjøttvarer og matvarer som inneholder kjøtt i klasse 29, samt varer som bakverk, brød, pasta og pai med kjøtt i. 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 fra ganske lavt til relativt høyt.
- Merketeksten HOMESTYLE ANGUS BURGER betyr «hjemmelaget angus burger» på norsk, og er beskrivende og uten evne til å angi varenes kommersielle opprinnelse. For varer som kjøtt, og varer med kjøtt eller kjøttsmak, vil teksten HOMESTYLE ANGUS BURGER kun angi varens art og kvalitet, nemlig at varen er eller inneholder Angus kjøtt og at den er som «hjemmelaget».
- Når det gjelder den figurmessige utformingen, er teksten skrevet i en mørk rød farge, og er plassert på tre linjer under hverandre. Bokstaven H har en annen font og størrelse enn resten av ordet, og ordet ANGUS er fremhevet i midten av merket i en større og fetere font, og med antydning til skygge.
- Selv om merket er satt sammen av flere elementer, som farge, ulik skriftstørrelse, ulik skrifttype, og plassering av ordene på hver sin linje, er dette ikke tilstrekkelig til at merket som helhet er særpreget. Elementene er vanlige, og skaper samlet sett ingen gjenkjennelses-effekt som et varemerke.
- Det er mulig bokstaven H gir et «hjemmekoselig» preg, som understøtter kvalitetsangivelsen HOMESTYLE slik innehaver har anført, men merket som helhet fremstår likevel utelukkende som en dekorativt utformet informasjon om varen, og ikke som en angivelse av en kommersiell opprinnelse. Patentstyret kan heller ikke se at merket har en tredimensjonal effekt ved fremhevingen av ANGUS. Merket som helhet er derfor ikke registrerbart.
- Patentstyret har vurdert de tidligere registreringene som innehaver har vist til, men finner ikke disse 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.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig med Patentstyret i at den stiliserte utformingen vil oppfattes som dekorasjon av gjennomsnittsforbrukeren. En helhetlig vurdering av det kombinerte merket tilsier at det innehar tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg. Det anføres at Patentstyret har lagt en for streng vurdering til grunn for sin avgjørelse.
- Det kombinerte merket består av teksten HOMESTYLE ANGUS BURGER i stilisert utforming. Teksten i rød farge er fordelt over tre linjer. Bokstavene/ordene «HOMESTYLE» og «BURGER» er skrevet i samme skrifttype og med samme bokstavstørrelse. Bokstaven H i HOMESTYLE er skrevet med en annen og mer snirklete skrifttype, og gir assosiasjoner til monogram, broderi, brukskunst.

- Når ordene HOMESTYLE og BURGER er skrevet i samme skriftstørrelse, -type og -farge kan en naturlig lesemåte være å se merketeksten som HOMESTYLE BURGER ANGUS eller ved å følge linjene fra topp til bunn, og lese merketeksten som HOMESTYLE ANGUS BURGER. Teksten ANGUS er skrevet i en langt større og fetere skrifttype enn de forannevnte ordene og bokstavene har en skyggelegging som gir teksten en tredimensjonal effekt.
- Det faktum at ordet ANGUS er skrevet i større skrifttyper enn teksten på linjen over og under medfører at ordet virker «fremskutt», dvs. nærmere i avstand enn teksten HOMESTYLE og BURGER på linjene over og under. Dette gir varemerket en dybde som igjen forsterkes av skyggeleggingen/3D-effekten av ordet ANGUS.
- 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 særpreget og registrerbart varemerke.
- Det anføres at teksten HOMESTYLE alene ikke er direkte beskrivende. Patentstyret har allerede godkjent til registrering ordmerket HOMESTYLE med registrering nr. 149729, i 1992. Dette varemerket har vern for hele klasse 32, som dekker drikkevarer. 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 godkjent for registrering i EU.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med teksten HOMESTYLE ANGUS BURGER. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 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.

- 11 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkelovens § 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).
- 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 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.
- 15 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.
- 16 Selv om det er merket som helhet som skal vurderes, ser Klagenemnda det som hensiktsmessig først å kommentere merkets enkeltelementer.
- 17 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.
- 18 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 ANGUS BURGER vil dermed som helhet oppfattes som en angivelse av at varene er «hjemmelagede» hamburgere av angus-kjøtt, at

de kan brukes til å lage hjemmelagede hamburgere eller at de er tilbehør til slike, og anses å være beskrivende.

- 19 Spørsmålet blir derfor om den grafiske utformingen av merket 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.
- 20 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.
- 21 I det foreliggende merket er ordene HOMESTYLE, ANGUS og BURGER skrevet i en burgunderrød farge og plassert over hverandre. Ordet ANGUS er det mest iøynefallende blikkfanget i merket da det er plassert i midten og er skrevet med en større skrifttype enn de andre ordene. H-en i ordet HOMESTYLE skiller seg ut gjennom å være skrevet i kursivert løkkeskrift mens de resterende bokstavene i ordene HOMESTYLE og BURGER er i en standard skrifttype og er like hverandre i størrelse og type.
- 22 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 relativt ordinære skrifttyper, fargebruk og at det er en variasjon i størrelse på ordene. Den grafiske utformingen anses ikke tilstrekkelig til å lede gjennomsnittsforsbrukerens oppmerksomhet bort fra merkets beskrivende meningsinnhold.
- 23 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.
- 24 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 gjennomsnittsforsbrukerens 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.

- 25 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket HOMESTYLE ANGUS 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.
- 26 For de aktuelle varene vil varemerket HOMESTYLE ANGUS 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, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 27 Klager har videre vist til at merket er gitt virkning i EU. 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 rettstilstanden 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.
- 28 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert for samtlige varer, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1290409 det kombinerte merket HOMESTYLE ANGUS BURGER, nektes virkning i Norge for samtlige varer.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)