



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00123
Dato: 21. januar 2022

Klager: Rare Hospitality International, Inc.
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. juni 2021, hvor det kombinerte merket LONGHORN STEAKHOUSE, med søknadsnummer 202009952, ble nektet registrert:



Klasse 43: Restauranttjenester; bartjenester; tjenester for tilveiebringelse av mat og drikke; kafeer, kafeteriaer, restauranter, selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; kantiner; catering (mat og drikke).

- 3 Varemerket ble nektet registrert 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.
- 4 Klage innkom 30. august 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. september 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 43, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Søknaden er en avdelt søknad, og ved avdelingen ble merket registrert med registreringsnummer 311401 og følgende tjenester i klasse 43: «midlertidig innkvartering; hotell; moteller, formidling av midlertidig losji (hoteller; pensjonater); utleie av midlertidig innkvartering; feriehus; hotellreservering».
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Det engelske ordet LONGHORN viser til ulike kuraser som English Longhorn, Texas Longhorn og Highland Longhorn. Dette understøttes av ordboktreff.
- Ordet STEAKHOUSE er på sin side en betegnelse på en restaurant med kjøttretter som spesialitet.




- LONGHORN STEAKHOUSE vil oppfattes som en restaurant med kjøtt fra LONGHORN som spesialitet.
- Riktignok vil ikke alle i Norge være kjent med ulike kvegraser og betegnelsen LONGHORN. En ikke uvesentlig del av omsetningskretsen vil likevel bestå av personer som er særlig interessert i mat, og en profesjonell del som består av kokker og innkjøpere til restauranter. Omsetningskretsen omfatter også personer med særlig kompetanse på kveg i omsetningskretsen. At LONGHORN betyr «langhorn» og også kan angi «lange horn» og dessuten også er en bille, er ikke avgjørende.
- Det kan heller ikke være avgjørende om rasen Longhorn er egnet for norske forhold eller ikke. Siden restaurantformen «steakhouse» har en amerikansk profil, fremstår det som sannsynlig at det serveres importert amerikansk kjøtt og ellers kjøtt fra amerikanske raser. At så er praktisk, illustreres gjennom en henvisning til en restaurant på danskebåten som serverer biff fra kryssning mellom LONGHORN og andre raser.
- Den grafiske utformingen av merket tilfører det heller ikke tilstrekkelig særpreg. Merkets figur vil umiddelbart, når den er plassert sammen med teksten, oppfattes som en illustrasjon av en LONGHORN og understøtter betydningen av dette – det er ingen ting ved figuren som avleder oppmerksomheten fra tekstens beskrivende meningsinnhold.
- Tidligere registreringer som søker viser til tillegges ikke avgjørende vekt.
- Det tillegges ikke vekt at merket er registrert i en rekke jurisdiksjoner, herunder i EU, Storbritannia, Spania, Danmark og Finland, samt at ordmerket LONGHORN STEAKHOUSE er registrert for tjenestene i klasse 43 i en rekke jurisdiksjoner; for eksempel i Storbritannia. Det samme gjelder at søkers varemerke LONGHORN er registrert i EU for samme tjenester i klasse 43.
- Søkers ordmerke LONGHORN STEAKHOUSE ble for øvrig nektet i EU for «restaurant services» i klasse 43. Nektelsen er opprettholdt i avgjørelse av EU-retten sak T-856/16.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og begrunnelse, og mener det kombinerte varemerket ikke direkte og umiddelbart vil oppfattes som en angivelse av egenskaper ved de aktuelle tjenestene i klasse 43, jf. varemerkeloven § 14.
- Det må foreligge en direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten og varene og tjenestene, slik som Borgarting lagmannsrett la til grunn i avgjørelsen LB-2019-27424, GYRO. Dersom ikke betydningen av et ord er lett gjenkjennbar, vil det ikke kunne anses beskrivende i varemerkerettslig forstand, jf. avsnitt 50 i EU-domstolens sak C-51/10 P, TECHNOPOL. I slike tilfeller foreligger ingen tilstrekkelig og direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og varene/tjenestene.

- Videre er et minimum av distinktivitet tilstrekkelig for registrering, som lagt til grunn i blant annet EU-rettens avgjørelser T-125/02, EUROCOOL, og T-460/05, LOUDSPEAKER. Dette er også lagt til grunn i norsk rettspraksis, jf. blant annet Borgarting lagmannsretts dom, LB-2014-95107, Tretorn.
- For varemerker som består av flere elementer i kombinasjon, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende – sammensetningen må også oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Dette er eksempelvis lagt til grunn i Klagenemndas saker VM 19,00/061, EAT, VM 17/00064, RØDVIG JURAMØRTEL, og VM 18/00043, NORWEGIAN RED.
- Klager er her av den oppfatning at merkets totale uttrykk gir et varemerkerettslig logopreg, som gjennomsnittsforbrukeren vil gjenkjenne som en opprinnelsesindikator i møte med merket for de nektede tjenestene i klasse 43.
- Det bestrides ikke at merket består av til dels beskrivende og svake element. Ordet STEAKHOUSE benyttes som en betegnelse på visse type restauranter. Tekstelementet LONGHORN vil imidlertid ikke direkte og umiddelbart, uten ytterligere tanke, oppfattes som navnet på en kvegrase. I Patentstyrets avgjørelse er det ikke tilstrekkelig godtgjort at den anførte betydningen er lett gjenkjennbar for den norske gjennomsnittsforbrukeren. Klager kan ikke se at det er rimelige holdepunkter for å anta at den norske gjennomsnittsforbrukeren enkelt vil gjenkjenne denne betydningen.
- Det er ikke tilstrekkelig at én mulig betydning av et ord kan være beskrivende. Det som etter EU-domstolens avgjørelse i Doublemint-saken er avgjørende, er om én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes beskrivende, jf. C- 191/01, Doublemint.
- Det er ikke umiddelbart tydelig hva som ligger i LONGHORN. For klager fremstår det som mer nærliggende at tekstelementet vil være egnet til å skape en viss undring, og feste seg i gjennomsnittsforbrukerens erindring, enn at ordet vil bli oppfattet beskrivende.
- Merkets figurative utforming tilfører merket uansett det nødvendige særpreg som helhet. Patentstyret har ikke i tilstrekkelig grad vurdert og vektlagt samspillet mellom merkets elementer.
- Figuren i merket er ikke en naturalistisk gjengivelse av et kveghode/kvegskalle. Figuren gjengir på en stilisert måte hode(skallen) til det som kan gjenkjennes som et kveg med horn på hver side. Det konkrete grafiske og stiliserte uttrykket fremstår som iøynefallende og lett gjenkjennbar. Klager kan ikke se hvordan figuren bare understreker betydningen av merketeksten. Dette gjelder særlig når tekstelementet LONGHORN ikke uten videre kan anses beskrivende.
- Figuren viser ikke på noen måte serveringstjenestene eller egenskaper ved slike tjenester. Endelig fremstår ikke den figurative utformingen som en ornamentering. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke bare oppfatte figurutformingen som ren dekor.

- For å underbygge at merket er særpreget samlet sett, vises det til følgende tidligere registreringer som er sammenlignbare, som blant annet er registrert for tjenester i klasse 43:

Klagers merke	Reg. nr. 271236	Reg. nr. 271235	Reg. nr. 308547
			

- Disse merkene er ikke – helhetlig sett – mer særpregede enn nærværende merke. I tillegg er blant annet registrering nr. 308547 fra 2019, og er sånn sett av nyere dato. Denne registreringen kan avfeies ved å vise til den innstramningen som har skjedd for kombinerte merker siden tidligere på 2000-tallet.
- Det aktuelle merket må etter dette vurderes å inneha det minimum av særpreg som er nødvendig for registrering, som helhet. I den forbindelse er det relevant å vise til at det kombinerte merket er registrert i jurisdiksjoner som Storbritannia, Spania, Danmark, Finland og i EU. I tillegg at ordmerket LONGHORN STEAKHOUSE er registrert for tjenestene i klasse 43 i en rekke jurisdiksjoner, for eksempel i Storbritannia. Klagers varemerke LONGHORN er også registrert i EU for samme tjenester i klasse 43.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket LONGHORN STEAKHOUSE, 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 være private sluttbrukere og næringsdrivende, og omfatter blant annet alt fra matinteresserte sluttbrukere til innkjøpere av mat og drikke, samt kokker. 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 Angjeldende merke består av teksten LONGHORN STEAKHOUSE, plassert ovenfor hverandre, skrevet i svart og mot en hvit bakgrunn. Merketeksten er videre gjengitt i store bokstaver i en ordinær skrifttype. Til venstre for merketeksten gjenfinnes et stilisert og skråstilt kveghode med to lange horn som går ut mot hver sin side. Tekst og figur er gjengitt i svart mot en hvit bakgrunn.
- 17 Tekstelementet LONGHORN vil ifølge klager ikke direkte og umiddelbart, uten ytterligere tanke, oppfattes som navnet på en kvegrase. Dette er etter klagers syn heller ikke tilstrekkelig godtgjort av Patentstyret. Klager bemerker videre at det er ikke tilstrekkelig at én mulig betydning av et ord kan være beskrivende; det avgjørende må være om én mulig betydning av ordet *direkte og umiddelbart* kan oppfattes slik, jf. C- 191/01, Doublemint.
- 18 Merketeksten LONGHORN STEAKHOUSE vil forstås som en engelsk ordsammenstilling. Ordet STEAKHOUSE er en vanlig engelsk betegnelse for en restaurant som spesialiserer seg på kjøttretter og biff. Et «steakhouse», som et «restaurantkonsept», har sin opprinnelse fra Nord-Amerika og særlig USA, og er direkte beskrivende for type serveringssted i klasse 43.
- 19 Som omtalt over i avsnitt 14, må gjennomsnittsforbrukeren av tjenestene i klasse 43, anses å ha relativt god kjennskap til ulike typer storfekjøtt som benyttes i matlaging, herunder storfekjøtt med opprinnelse utenfor Norge. I tilknytning til de aktuelle tjenestene og i sammenstilling med ordet STEAKHOUSE, som gir den norske gjennomsnittsforbrukeren forestillinger om et serveringssted med amerikansk profil, vil LONGHORN forstås med en

henvisning til typen storfekjøtt som serveres. Det vil si kjøtt laget/tilberedt av storferasen Longhorn, med opprinnelse fra delstaten Texas i USA. At den norske gjennomsnittsfbrukeren må antas å være kjent med storferasen Texas Longhorn, og kjøtt laget/tilberedt av denne, understøttes også av Store norske leksikons omtale av «storfe», <https://snl.no/storfe>, hvor Longhorn er gjengitt med bilde og kort omtale under «historikk». Dette gir etter Klagenemndas oppfatning en god indikasjon på at én mulig beskrivende betydning av ordet LONGHORN må anses som *lett gjenkjennelig* for den norske gjennomsnittsfbrukeren av restauranttjenester og lignende. Klager kan etter dette ikke høres med at det her *ikke* foreligger en slik direkte og umiddelbar forbindelse mellom én mulig beskrivende betydning av ordet LONGHORN, og tjenestene i klasse 43.

- 20 Merketeksten LONGHORN STEAKHOUSE angir dermed et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive art og egenskaper ved «restauranttjenester; tjenester for tilveiebringelse av mat og drikke; kafeer, kafeteriaer, restauranter, selvbetjeningsrestauranter; kantiner; catering (mat og drikke)» i klasse 43 i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint.
- 21 For tjenester som «bartjenester» og «snack-barer», så er ikke LONGHORN STEAKHOUSE nødvendigvis direkte og umiddelbart beskrivende. Disse tjenestene kan likevel tilbys i samme lokale som et «steakhouse», og inngå som en naturlig del av et slikt etablissement. «Bartjenester» og «snack-barer» har derfor nær tilknytning til tjenester som merketeksten er direkte beskrivende for.
- 22 Den grafiske utformingen anses heller ikke å tilføre merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03 P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14, EXTRA, avsnitt 15-20. Merketeksten, som er gjengitt i en helt ordinær font og i store bokstaver, har en begrenset innvirkning på merkets helhetsinntrykk, og evner ikke å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens beskrivende meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25. Det samme gjelder figurelementet, som utgjør en nokså naturtro gjengivelse av et «longhorn»-hode. Figurelementet underbygger og forsterker sånn sett merketekstens beskrivende meningsinnhold, gjennom å angi hva slags type storfekjøtt som serveres, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse T-361/18, Sir Basmati Rice, avsnitt 64-66. Klagenemnda kan etter en helhetlig vurdering ikke se at den figurative utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg.
- 23 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten og figurelementet, som underbygger merkets beskrivende betydning, for enkelte av tjenestene i klasse 43. Merket blir derfor å nekte for de aktuelle tjenestene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 24 Klagenemnda kan heller ikke se at LONGHORN STEAKHOUSE oppfyller garantifunksjonen for noen av de omsøkte tjenestene, enten fordi merket er direkte beskrivende for tjenestene, understøttet av merkets grafiske utforming, eller fordi tjenestene utgjør en tjeneste med nokså nær og åpenbar tilknytning til tjenester som merket er direkte beskrivende for.

Gjennomsnittsforbrukeren vil på bakgrunn av dette ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra det søkte merket for noen av de omsøkte tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 25 De eldre registreringer som inneholder LONGHORN og/eller STEAKHOUSE, som klager har vist til, endrer ikke sakens utfall. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P Technopol, avsnitt 75. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle tjenestene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt disse merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere merkene. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis.
- 26 Videre har klager vist til at merket er registrert blant annet i EU og i Storbritannia, og at ordmerket LONGHORN STEAKHOUSE er registrert for tjenester i klasse 43 i eksempelvis Storbritannia. I tillegg er klagers varemerke LONGHORN registrert i EU for samme tjenester. Dette må ifølge klager tillegges noe vekt i vurderingen av merkets særpreg.
- 27 Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og/eller uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda viser ellers 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 P, Henkel, avsnitt 61-64, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A 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 lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 28 Til slutt skal Klagenemnda nevne at ordmerket LONGHORN STEAKHOUSE ble nektet i EU som beskrivende, under EUTM 013948682, en avgjørelse som ble opprettholdt av EU-retten i sak T-856/16.
- 29 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at det søkte merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)