

RESUMÉ

Afslag vedr. VA 2020 01548 ShakeHouse <w> – AN 2021 00031

Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere ansøgningen VA 2020 01548 ShakeHouse <w> for de ansøgte ydelser i klasse 43: ”tilvejebringelse af mad og drikke”. Afslaget blev begrundet med, at det ansøgte mærke er beskrivende for de ansøgte tjenesteydelser. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

KENDELSE

afsagt den 2. december 2021

Sag AN 2021 00031

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 16. juni 2021 vedr. afslag på registrering af ansøgningen VA 2020 01548 ShakeHouse <w>

fra

ansøgeren:

Lisa Hartmann Nielsen
(Otello advokatfirma)

Afgørelsen er truffet af formand Henrik Rothe, næstformand Tine Sommer samt de sagkyndige medlemmer Eva Nødskov Aaen og Jens Schovsbo.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Sagens baggrund

Den 29. juli 2020 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra Otello advokatfirma på vegne af Lisa Hartmann Nielsen om registrering af ordmærket ShakeHouse for følgende tjenesteydelser:

Klasse 43: tilvejebringelse af mad og drikke.

I brev af 29. juli 2020 meddelte styrelsen, at det ansøgte ordmærke VA 2020 01548 ShakeHouse umiddelbart ikke kunne blive registreret for de ansøgte tjenesteydelser. Ansøgeren fik i den forbindelse en frist til at reagere på styrelsens vurdering.

Otello advokatfirma indleverede den 15. september 2020 bemærkninger med henblik på registrering af mærket som ansøgt.

Den 3. december 2021 meddelte styrelsen, at den oprindelige vurdering af ansøgningen blev fastholdt, og at ansøgeren kunne indlevere yderligere argumenter i sagen inden den 3. april 2021, hvorefter styrelsen ville træffe afgørelse i sagen.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 16. juni 2021 følgende afgørelse i sagen:

”... Du får afslag på ansøgning om registrering af dit varemærke ShakeHouse

Vi skrev til dig i vores brev fra den 3. april 2021, at vi ville afslå dit varemærke, hvis vi ikke modtog et svar fra dig. Da du ikke har svaret på vores seneste brev, afslår vi din ansøgning for de ydelser som du har søgt om, nemlig:

Klasse 43: tilvejebringelse af mad og drikke.

Begrundelsen for vores afslag

Dit mærke består af de to ord ”shake” og ”house”. Shake er blandt andet defineret i Longman’s ordbog som *”a cold drink made from milk, ice cream and fruit or chocolate”* jf. <https://www.ldoceonline.com/dictionary/shake>. ”Shake” er også en forkortelse eller et slangudtryk for andre drikke som eksempelvis proteinshakes.

Vi er klar over, at ordet "shake" også kan betyde en række andre ting, men det er vores vurdering, at shake i sammensætning med ordet "house" vil blive opfattet som en henvisning til en form for drik. Vi har til vores brev af 29. juli 2020 vedlagt en bilag, der viser ordet shake blive brugt på dansk om forskellige typer af drikke, eksempelvis proteinshakes. Vi henviser i øvrigt til, at det er tilstrækkeligt for, at et ord skal anses for at være uden særpræg, at ordet i blot ét af dets betydninger er uden særpræg, jf. C-191/01 P vedrørende mærket DOUBLEMINT.

Ordet "house" kan oversættes til hus. Sproget.dk definerer ordet "hus" som bl.a. en "bygning der rummer en institution, forening e.l.; bygning der tjener et bestemt formål; jf. musikhus, kulturhus, beboerhus".

Selvom den konkrete ordsammensætning ikke er almindeligt brugt i det danske sprog, er det styrelsens opfattelse og vurdering, at den danske omsætningskreds vil forstå og opfatte mærket som et hus, hvor der tilberedes og serveres shakes. Dette underbygges af, at det er almindeligt at anvende ordet house i forbindelse med forskellige former for restaurationer, se hertil de til vores brev af 29. juli 2020 vedlagte bilag i bilag 2.

For de ansøgte tjenesteydelser i klasse 43, vil mærket angive arten og en beskaffenhed ved tjenesteydelserne, nemlig at der er tale om tilvejebringelse af shakes fra et shake house.

Vi har afgjort din sag efter varemærkelovens § 16, stk. 1, jf. 13, stk. 1, nr. 3 om beskrivende varemærker..."

Denne afgørelse blev med brev af 16. august 2021 fra Otello advokatfirma på vegne af klager, Lisa Hartmann Nielsen, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

"... Vedr. VA 2020 01548 – Registrering af varemærket "ShakeHouse" (w)

Med henvisning til Styrelsens brev af 16. juni 2021, anker jeg hermed, på vegne af Lisa Hartmann Nielsen (*i det følgende benævnt "Ansøger"*), Styrelsens afslag på registrering af varemærket "ShakeHouse" (w).

Styrelsen har afvist at registrere det ansøgte mærke for ”*Tilvejebringelse af mad og drikke*” i klasse 43, idet Styrelsen mener, at ”ShakeHouse” er af beskrivende karakter og dermed ikke har det fornødne særpræg. Dette er imidlertid ikke tilfældet:

1. Beskrivende karakter

Styrelsen anfører, at navnet ”ShakeHouse” vil blive opfattet som ”et hus, hvor der tilberedes og serveres shakes”.

Det kan hertil indledningsvist bemærkes, at Ansøgers virksomhed faktisk retter sig mod borgere, der er hovedomdrejningspunktet for Ansøgers café-og restaurationsvirksomhed. Der vil ligeledes blive solgt drikkevarer, herunder milkshakes, sodavand og saft, ligesom der vil blive solgt kaffe, kage mv. Der er således ikke tale om en café- eller restaurationsvirksomhed med milkshakes eller proteinshakes som omdrejningspunkt. Et tilsvarende koncept kendes fra den amerikanske burgerkæde ”Shake Shack”, der ligeledes har burger som sit hovedomdrejningspunkt, men også sælger – blandt andet - milkshakes.

1.1. ”Shake”

Styrelsen anfører, at ”shake” er en almindelig forkortelse for milkshakes og proteinshakes. De henviser i den forbindelse til en række eksempler i deres bilag. Det bemærkes dog at eksempel 2, 3 og 4 i Styrelsens bilag ikke bruger navnet ”shake” alene, men derimod som en del af et længere navn f.eks. ”protein shake”, ”måltidserstatnings shake” eller ”protein-shake” – afsenderen har således netop ønsket at anvende det fulde, og korrekte, navn, men blot gået fejl af grammatikken, og eksemplerne understøtter således ikke Styrelsens argument.

Styrelsen anfører dog også, at ”shake” også kan betyde en række andre ting. Tager man ordets bogstavelige betydning, er der tale om det engelske ord for ”ryste”, hvilket ikke kan siges at have nogen sammenhæng med den ansøgte ydelse. Allerede af denne grund bør varemærket godkendes, idet forståelsen af varemærket forudsætter en kognitiv tankeproces hos modtageren, der skal afkode ordets betydning, og nå frem til, at ordet ikke skal forstås ud fra dets umiddelbare betydning.

Det bemærkes i den forbindelse, at et varemærke som bekendt alene skal afvises som beskrivende, hvis det har en betydning, der af den relevante kundekreds umiddelbart opfattes som indeholdende oplysninger om de varer og tjenesteydelser, der søges beskyttet. Dette er tilfældet, når varemærket giver oplysninger om bl.a. varernes eller tjenesteydelseernes mængde, kvalitet, egenskaber, formål, type og/eller størrelse. Forbindelsen mellem udtrykket og varerne og tjenesteydelserne skal være tilstrækkeligt direkte og specifik, jf. dom fra Retten i Første Instans af 20. juli 2004, sag T-311/02, ”Limo”, præmis 30 samt dom fra Retten i Første Instans af 30. november 2004, sag T-173/03, ”Nurseryroom”, præmis 20. Mærket skal yderligere være konkret, direkte og kunne forstås uden yderligere overvejelser, jf. dom fra Retten i Første Instans af 26. oktober 2000, sag T-345/99, ”Trustedlink”, præmis 35.

Efter Ansøgers opfattelse er dette netop ikke tilfældet i denne situation, hvor forbrugeren først skal afkode, at ordet ”shake” ikke skal forstås i dets oprindelige betydning, da dette ikke giver nogen mening i sammenhæng med Ansøgers virksomhed, og dernæst afkode, at ordet er en forkortelse for ”milkshake” eller ”proteinshake”. Forbindelsen mellem den ansøgte ydelse og indholdet af Ansøgers varemærke er således ikke tilstrækkeligt direkte og specifik, men kræver netop nærmere overvejelser.

1.2. ”House”

Styrelsen anfører dernæst, at ordet ”house” almindeligvis bruges for cafeer, restauranter mm., og at tilføjelsen heraf således ikke tilfører mærket yderligere særpræg. Styrelsen har i den forbindelse fremlagt en række eksempler på virksomheder inden for café- og restaurationsbranchen, som ligeledes anvender ”house” i kombination med et andet ord.

De fremlagte eksempler er dog navne som ”Pizza House”, ”Pasta House”, ”Burger House” og ”Coffee House”, hvor ”pizza”, ”pasta”, ”burger” og ”coffee” alene har én betydning. I modsætning til ”shake”, er der tale om en direkte henvisning til det produkt, som det pågældende ”house” udbyder, og forbrugeren er ikke i tvivl om, hvilken type produkt henholdsvis ”Pizza House”, ”Pasta House”, ”Burger House” og ”Coffee House” udbyder. Dette kan dog ikke sammenlignes med Ansøgers varemærke, idet der netop, som angivet ovenfor, kræves en tankeproces hos forbrugeren. Havde Ansøgers varemærke været ”MilkshakeHouse”, var sammenligningen mere oplagt, men det er som bekendt ikke tilfældet.

Det er således Ansøgers opfattelse, at navnet ”ShakeHouse” netop har fornødent særpræg til at kunne registreres som varemærke for de ansøgte ydelser, idet navnet ikke kan siges at være udelukkende beskrivende.

2. Andre godkendte varemærker

Ovenstående understøttes af, at Styrelsen i 2017 godkendte ordmærket ”Steak N Shake” (reg.nr. MP1094009) for – bl.a. – ”*milk shakes*” i klasse 29.

Såfremt ”shake”, som anført af Styrelsen, er en helt almindelig betegnelse for milkshake, burde dette varemærke i så fald også have være afvist, idet ”steak” i alle fald er en helt almindelig betegnelse inden for kød og således ikke tilføjer mærket særpræg. Styrelsen har ikke desto mindre godkendt ansøgningen, hvilket må skyldes brugen af ”shake”, der – ligesom for Ansøgers varemærke – tilføjer mærket det fornødne særpræg.

3. Afsluttende bemærkninger

På baggrund af ovenstående står det klart, at Styrelsens oprindelige afvisning af ”ShakeHouse” for ”*Tilvejebringelse af mad og drikke*” i klasse 43 ikke er korrekt, idet mærket ikke kan siges at mangle særpræg. Mærkets sammensætning har netop det fornødne særpræg, idet det igangsætter en kognitiv tankeproces hos forbrugeren, som ikke uden videre kan afkode mærkets betydning i forhold til de ansøgte ydelser.

Varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3 finder som bekendt ikke anvendelse på udtryk, der kun leder tanken hen på eller antyder visse egenskaber ved varerne. Undertiden omtales dette også som vage eller indirekte henvisninger til varerne, jf. dom fra Retten i Første Instans af 31. januar 2001, sag T-135/99, ”Cine Action”, præmis 29. Almenhedens interesse - der ligger til grund for bestemmelsen - er, at der ikke bør gælde enerettigheder for rent beskrivende udtryk, som andre handlende også måtte ønske at bruge. Det er svært at se at dette friholdelsesbehov er til stede i den konkrete sag, hvor mærket er sammensat på den pågældende måde, og hvor Styrelsen tidligere har godkendt et tilsvarende varemærke for tilsvarende varer/ydelser. Styrelsen har under alle omstændigheder ikke godtgjort et sådan friholdelsesbehov ud fra deres argumentation og de fremlagte bilag...”

I brev af 8. september 2021 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

”... Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Styrelsen skal dog bemærke, at styrelsen fortsat ikke finder situationen i den af klager fremhævede designering MP1094009 STEAK N SHAKE analog med situationen i nærværende sag. Designeringen omfatter – som dette tillige er anført af klager – bl.a. varen ”milk shakes” i klasse 29.

Som styrelsen har gjort klager opmærksom på i styrelsens brev af 3. december 2020, er det styrelsens opfattelse, at ordet STEAK i mærket STEAK N SHAKE ikke er beskrivende og har særpræg for varen ”milk shakes”, hvorfor mærket i sin helhed måtte anses for særpræget. Således kan styrelsens godkendelse af designeringen ikke ses som udtryk for, at styrelsen anser ordet ”shake” for at have særpræg for ”tilvejebringelse af mad og drikke” i klasse 43, endsige ”milk shakes” i klasse 29.

Endvidere skal styrelsen bemærke, at det efter styrelsens opfattelse er uden betydning for vurderingen af nærværende sag, at klager har oplyst, at klagers virksomhed ”faktisk retter sig mod burgere”, idet klager har ansøgt mærket registreret for det brede overbegreb ”tilvejebringelse af mad og drikke”, og dermed også for virksomhed, der består i tilvejebringelse af shakes.

I den forbindelse skal styrelsen understrege, at styrelsen finder ordet ”shake” almindeligt anvendt som betegnelse for drikke – dette ikke alene ift. de traditionelle ”milk shakes”, men også for andre drikke. Denne brug og betydning af ordet ”shake” må også være klager bekendt, da ordet ofte ses anvendt i forbindelse med burgerrestauranter o.lign.

Endelig skal bemærkes, at styrelsen skal fastholde, at mærket SHAKEHOUSE blot består af to usærprægede ord, der i deres sammensætning følger almindelige sprogregler og danner et ord, der er umiddelbart forståeligt for et dansk publikum i konteksten af tjenesteydelserne ”tilvejebringelse af mad og drikke”. Det er derfor fortsat styrelsens opfattelse, at mærket SHAKEHOUSE ikke bibringer en dansk omsætningskreds et andet indtryk end at

tjenesteydelsen ”tilvejebringelse af mad og drikke” består i tilvejebringelse af shakes. Mærket er således beskrivende, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 16. juni 2021 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes...”

I brev af 22. september 2021 kommenterede Otello advokatfirma på vegne af klager, Lisa Hartmann Nielsen styrelsens udtalelse med følgende:

”... Styrelsen fastholder, at de ikke finder den fremhævede designering MP1094009 for mærket STEAK N SHAKE analog med nærværende sag, selvom varemærket ligeledes indeholder ordet SHAKE og er beskyttet for ”milk shakes” i klasse 29. Dette skyldes, ifølge styrelsen, at ordet STEAK ikke er beskrivende for ”milk shakes”, og at mærket derfor som helhed anses for havende særpræg. Dette giver dog ikke mening; det pågældende varemærke er – udover ”milk shakes” i klasse 29 – registreret for bl.a. sandwiches indeholdende kød i klasse 30. For sidstnævnte må ordet STEAK siges at være beskrivende, idet dette blot informerer om, at der er tale om steaksandwiches. Den ene halvdel (SHAKE) er således, ifølge styrelsens vurdering i denne sag, beskrivende for klasse 29, mens den anden halvdel (STEAK) er beskrivende for klasse 30 – og alligevel er varemærket blevet godkendt. Styrelsen har som nævnt udtalt, at dette skyldes, at STEAK ikke er beskrivende for klasse 29, hvilket dog ikke giver mening; det ville svare til, at man kunne søge varemærkebeskyttelse af de beskrivende ord ØL & KAFFE i klasse 30 og 32, og herefter opnå godkendelse, fordi ØL ikke er beskrivende for kaffe i klasse 30, og KAFFE ikke er beskrivende for øl i klasse 32. Dette kan næppe være ideen bag styrelsens udtalelse, og det fastholdes således, at den godkendte designering viser, at styrelsen tidligere har vurderet SHAKE til at være tilstrækkeligt særpræget for ”milk shakes” i klasse 29, og at afvisningen af Ansøgers mærke således ikke stemmer overens hermed.

Ud over ovenstående bemærkninger henvises til de tidligere fremsatte argumenter i sagen. Det fastholdes, at Ansøgers varemærke er tilstrækkeligt særpræget til at opnå godkendelse for de ansøgte ydelser...”

Ankenævnets begrundelse og resultat

Ankenævnet har vurderet, hvorvidt klagers ansøgte varemærke mangler fornødent særpræg til at kunne registreres, jf. varemærkelovens § 13, stk. 1.

Ankenævnet anser betegnelsen "ShakeHouse" som beskrivende for tjenesteydelserne "tilvejebringelse af mad og drikke" i klasse 43, da der er tale om en sammenstilling af to ord, der begge er uden særpræg for de ansøgte tjenesteydelser. Betegnelsen "Shake" er efter ankenævnets opfattelse en sædvanlig betegnelse for drikkevarer. Betegnelsen "House" er almindelig anvendt for spisesteder og bygninger, hvor der netop tilvejebringes fødevarer. Sammenstillingen af de to betegnelser medfører ikke, at mærket opnår det fornødne særpræg.

Det ansøgte varemærke har derfor i sin helhed ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres.

Herefter bestemmes

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 16. juni 2021 stadfæstes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker



Henrik Rothe
Formand