

## **RESUMÉ:**

### **AN 2019 00011 – VA 2017 02917 FOOD CLUB <fig> – Manglende særpræg**

Patent- og Varemærkestyrelsen meddelte delvist afslag på registrering af det ansøgte mærke VA 2017 02917 FOOD CLUB <fig>, idet mærket fandtes at mangle særpræg for de ansøgte tjenesteydelser i klasse 43. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde styrelsens afgørelse, således at det ansøgte mærke skulle registreres for samtlige ansøgte varer og tjenesteydelser.

## **KENDELSE:**

År 2020, den 14. maj afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Henrik Rothe, Tine Sommer, Knud Wallberg og Eva K. Borgen) følgende kendelse i sagen **AN 2019 00011**

### **Klage fra**

madklubben ApS  
v/ DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab  
Ansøger

### **over**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 31. januar 2019 vedr. delvist afslag på registrering af mærket VA 2017 02917 FOOD CLUB <fig>

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

### **Ankenævnet udtaler:**

Mærket er ansøgt som et figurmærke og består af et rektangel, der omgiver en gengivelse af et spisebestik, hvorunder de to ord FOOD og CLUB er placeret på hver sin linje. Bestikket fremstår som håndtegnet, og det samme gør sig gældende for de to ord, der således ikke er gengivet med standardtyper. Det er på den baggrund ankenævnets opfattelse, at det ansøgte mærke i sin helhed har en sådan distinktiv karakter, at det har det til registrering som varemærke fornødne særpræg for samtlige de ansøgte varer og tjenesteydelser.

**Herefter bestemmes:**

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 31. januar 2019 omgøres, således at det ansøgte mærke registreres for samtlige de ansøgte varer og tjenesteydelser.

## Sagens baggrund:

Den 21. december 2017 ansøgte Otello, på vegne af madklubben ApS, om registrering af figurmærket



for følgende varer og tjenesteydelser:

- Klasse 32:** Øl; Mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft; Saft og andre præparater til fremstilling af drikke;
- Klasse 33:** Alkoholholdige drikke (dog ikke øl);
- Klasse 43:** Tilvejebringelse af mad og drikke;

I brev af 9. februar 2018 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen, at varemærket ikke umiddelbart kunne registreres for ”*Tilvejebringelse af mad og drikke*” i klasse 43, da mærket blev vurderet beskrivende for disse tjenesteydelser.

I brev af 4. april 2018 fremsendte Otello bemærkninger til styrelsens tilkendegivelse om mærkets manglende særpræg for tjenesteydelserne i klasse 43.

I brev af 2. juli 2018 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen sin fortsatte opfattelse om, at mærket mangler særpræg for klasse 43: ”*Tilvejebringelse af mad og drikke*”. Patent- og Varemærkestyrelsen gav herefter ansøgers repræsentant frist til at reagere på tilkendegivelsen.

Patent- og Varemærkestyrelsen traf den 31. januar 2019 afgørelse i sagen. Styrelsen afslog delvist ansøgningen, hvorefter en registrering af varemærket ikke ville omfatte tjenesteydelserne ”*Tilvejebringelse af mad og drikke*” i klasse 43 med følgende afgørelse:



”... **Delvist afslag på ansøgning om registrering af dit varemærke**

Vi skrev til dig i vores brev fra den 9. februar 2018, at vi ville afslå dit varemærke for tjenesteydelserne. Du har efterfølgende argumenteret imod vores vurdering, hvorefter vi har genovervejet

sagen, men valgt at fast holde afslaget. Af den 2. november 2018, skrev vi at vi ville afslå, hvis vi ikke modtog et svar fra dig.

Da du ikke har svaret, afslår vi din ansøgning for følgende tjenesteydelser:

**Klasse 43** Tilvejebringelse af mad og drikke.

Det ansøgte varemærke har ikke det særpræg, et varemærke skal have for at kunne registreres for disse tjenesteydelser.

Begrundelsen er, at mærket består af ordelementerne FOOD og CLUB. Ordelementer kan oversat til dansk betyde ”madklub”. Ifølge sproget.dk er en madklub en ”ordning hvor en kreds af personer regelmæssigt laver mad til hinanden og spiser sammen • fx på et kollegium el. i et bofællesskab”.<sup>1</sup>[<sup>1</sup><http://sproget.dk/lookup?SearchableText=madklub>] Dog ses der ved en Google-søgning, at der er sket en udvikling i brugen af ordet madklub. Det fremgår af brevets bilag 1, at en række restaurationer er begyndt at udbyde madklubber med samme formål som definitionen, nemlig at spise sammen.

Grundet udviklingen ses ”madklub” almindeligt anvendt ved tilvejebringelse af mad og drikke, som netop sker gennem udbydelsen af madklubber, som udbydes af restaurationer.

Det skal bemærkes, at engelsk er et af de sprog, som styrelsen anser danskere for generelt set at have et godt kendskab til. Da mærkets ordelementer er basale ord, som kan slås op i en almindelig oversættelsesordbog, er det styrelsen vurdering, at det er ord som kendt af den almindelige danske forbruger. Det at ordelementerne er engelske, har derfor ingen betydning for vurdering af mærkets særpræg.

I forhold til mærkets figurlige udformning, er det vores vurdering, at de figurlige elementer er en gengivelse af de tjenesteydelser, som er almindeligt anvendt i handelen, hvorfor vi også mener, at mærket mangler særpræg i forhold til de figurlige elementer. Anvendelse af bestik som symbol, ses almindeligt anvendt ved angivelse af, at der er tale om restaurationsvirksomhed (se bilag 2). Det er derfor vores vurdering, at der er tale om en symbolsk afbildning af tjenesteydelsen tilvejebringelse af mad og drikke, som ikke afviger væsentlig fra den almindelige angivelse af disse tjenesteydelser. Det at mærket er anbragt i en firkant anses ligeledes som almindelig anvendt i forbindelse med skilte, hvorfor denne del heller ikke tilfører mærket tilstrækkeligt særpræg.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 16, jf. § 13, stk. 1, nr. 3...”

Med brev af 27. marts 2019 blev denne afgørelse indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker fra DLA Piper på vegne af klager, madklubben ApS, med følgende påstand:

”... I medfør af varemærkelovens § 46 stk. 1 skal jeg hermed

## **K L A G E**

over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 31. januar 2019 i sagen VA 2017 02917 om registrering af FOOD CLUB (ord/figur) som dansk varemærke.

Patent- og Varemærkestyrelsen afviste at registrere varemærket FOOD CLUB for følgende tjenesteydelser i klasse 43: ”Tilvejebringelse af mad og drikke”.

Styrelsen godkendte at registrere mærket i klasse 32 for ”Øl; Mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft; Saft og andre præparater til fremstilling af drikke” og i klasse 33 for ”Alkoholholdige drikke (dog ikke øl)”.

Under klagesagen nedlægger jeg følgende:

## **PÅSTAND**

Varemærket FOOD CLUB godkendes til registrering for ”Tilvejebringelse af mad og drikke” i klasse 43.

## **SAGSFREMSTILLING**

Varemærket FOOD CLUB (ord/figur) blev ansøgt til registrering den 21. december 2017 med følgende varefortegnelse:

Klasse 32: Øl; Mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft; Saft og andre præparater til fremstilling af drikke.

Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).

Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke.

Styrelsen meddelte den 9. februar 2018, at man fandt, at mærket var beskrivende for de ansøgte tjenesteydelser i klasse 43. Begrundelsen var nærmere, at mærket bestod af det engelske udtryk ”food club”, som oversat til dansk kan betyde ”madklub”, og at ”madklub” ifølge sproget.dk betyder *”ordning hvor en kreds af personer regelmæssigt laver mad til hinanden og spiser sammen • fx på*

*et kollegium eller i et bofællesskab*". Styrelsen oplyste, at deres undersøgelser viste, at en række restauranter er begyndt af udbyde madklubber, hvor formålet er at spise sammen.

Styrelsen fandt derfor, at ordet "madklub" er almindeligt anvendt for tjenesteydelserne i klasse 43, idet restauranter udbyder madklubber. Det faktum, at mærkets ordelementer er engelske, mente Styrelsen ikke havde betydning for vurderingen af mærkets særpræg.

I forhold til mærkets figurlige udformning, var det Styrelsens vurdering, at bestik som symbol, var en gengivelse af de tjenesteydelser, som er almindeligt anvendt for restaurationsvirksomhed, ligesom mærkets firkant ligeledes var almindeligt anvendt i forbindelse med skilte. Derfor fandt Styrelsen ikke, at mærkets figurlige udformning tilførte mærket et tilstrækkeligt særpræg. Til støtte for afgørelsen er der henvist til VML § 13, stk. 2, nr. 1.

Der blev ved skrivelse til Styrelsen af 5. april 2018 fastholdt, at mærket har det fornødne særpræg og adskillelsesevne for de ansøgte tjenesteydelser til at kunne registreres som varemærke.

På trods af den anførte argumentation, fastholdt Styrelsen med skrivelse af 2. juli 2018 sin vurdering og afslog at registrere mærket for de ansøgte tjenesteydelser i klasse 43.

#### **ANBRINGENDER:**

Til støtte for påstanden gøres det gældende, at ordene FOOD CLUB har det til registrering fornødne særpræg for de ansøgte tjenesteydelser i klasse 43.

#### Ordmærkets betydning for en dansker

Det skal indledningsvist slås fast, at "madklub" ikke er et almindeligt, erhvervmæssigt anvendt ord for restaurationsvirksomhed.

Som Styrelsen selv nævner i skrivelse af 9. februar 2018 betyder "madklub" ifølge sproget.dk en *"ordning hvor en kreds af personer regelmæssigt laver mad til hinanden og spiser sammen • fx på et kollegium eller i et bofællesskab"*.

Der er altså tale om en ordning, hvor en mere eller mindre lukket kreds af personer gentagende gange *laver mad til hinanden i private rammer*, og hvor man typisk deler udgifterne hertil, eller hvor værtsrollen går på skift. Ordelementet "klub" refererer netop til, at ordningen er forbeholdt nogle *bestemte* personer, hvor det personlige bånd, der er mellem deltagerne, udgør "kriteriet" for medlemskabet til den pågældende madklub.

I kontrast hertil står anvendelse af ordene FOOD CLUB for egentlig restaurantvirksomhed. Her kræves der intet medlemskab for adgang, og der er intet personligt bånd blandt de mange besøgende, ligesom de besøgende heller ikke laver maden; hverken til sig selv eller hinanden. Der er heller ikke tale om en fast ordning, hvorfor et besøg på FOOD CLUB ikke behøver gentage sig og ved måltidets afslutning, betaler man på almindeligvis.

Ordene FOOD CLUB er derfor ikke beskrivende for restaurationsvirksomhed, som er karakteriseret ved *kommerciel* tilvejebringelse af mad til et uafgrænset publikum. Der er tale om et skævt og innovativt ordvalg, som på suggestiv måde skaber indtryk af, at der på restauranten er en privat, intim og klub-lignende atmosfære.

Fællesnævner for samtlige af de artikler, der er henvist til i bilag 1 til Styrelsens skrivelse af den 9. februar 2018, er, at tilbuddet om ”madklub” alene foregår lejlighedsvist til enkeltstående arrangementer og på forud fastsatte datoer. I modsætning hertil kan man besøge restauranten FOOD CLUB hver dag, søndag til mandag, når man selv ønsker det, og uden at skulle opfylde særlige krav om tilmelding, medlemskab og lignende.

#### Ordmærkets betydning for en engelsktalende bruger

Det bemærkes herudover, at begrebet ”food club” ikke anvendes af engelsktalende brugere til at beskrive dét koncept, man i Danmark kalder ”madklub”. Den engelske pendant er i stedet begrebet ”dinner club”. Allerede fordi begrebet ”food club” ikke er den ækvivalente oversættelse af ”madklub” på engelsk (men alene en ord-for-ord oversættelse), vil man som dansk forbruger ikke nødvendigvis associere mærket FOOD CLUB med ”madklub”. Dertil kommer Styrelsens eget argument om, at danskere generelt set har et godt kendskab til det engelske sprog, hvilket understreger ovenstående.

I forlængelse af argumentationen om, hvorfor ordene ”madklub” har særpræg for kommerciel tilvejebringelse af mad, synes det klart, at de engelske ord FOOD CLUB, jf. afsnittet ovenfor, i endnu højere grad opfylder kravet om særpræg, da dette har karakter af et kunstord. Når der er tale om kunstord eller ordsammensætninger af almindelige engelske ord, må man være mere varsom end ved tilsvarende sammensætninger af danske ord med at antage, at det sammensatte ord vil have en indlysende betydning for en dansk bruger.

## De figurlige elementers særpræg

Det fastholdes, at mærkets figurlige elementer og udformning har særpræg. Figurmærket afspejler ikke en standard bordopdækning, som én beskrevet ovenfor. Ansøger har bevidst fravalgt at inkludere en tallerken i mærket, ligesom man bevidst har fravalgt en traditionel sammensætning af bestik. Sammensætningen savner mening i forhold til de traditionsbestemte menuserveringer. Her bemærkes særligt de kreative valg omkring kniven, der efter konventionerne burde ligge med bladet modsatrettet, og som også qua knivens størrelse, burde ligge langt længere til højre, for at følge en sædvanlig menuopdækning. Allerede af denne grund adskiller mærket sig klart fra markedssædvanen og afviger derfor væsentligt fra den almindelige gengivelse af den symbolske afbildning af tjenesteydelserne i klasse 43.

Jeg bemærker også, at elementerne i figurmærket skal ses som en helhed, herunder (i) at rammen i mærket er en integreret del, der bevirker, at mærket får en skiltelignende karakter og (ii) at både ordene FOOD CLUB og det foromtalt bestik samt ramme er udført i hånden, hvilket gør deres udtryk særegent (fx møder enderne i nedre venstre hjørne af rammen ikke hinanden). Det giver også mærket særpræg, at elementerne er placeret på asymmetrisk vis i rammen, og at der samtidig er tænkt over placeringen af de fire bogstaver i hvert ord, der vertikalt følger linjerne på de fire bestik-elementer. På det mere abstrakte plan kommer der langs højre kant i sammenhæng med mellemrummet over og under bestik-elementerne også et F til udtryk (for ”food”). Kombinationen af disse bestanddele skaber et samlet indtryk, der giver mærket særpræg i sin helhed.

Til støtte for ovennævnte synspunkt henviser jeg til Styrelsens egne eksempler i Guidelines på figurmærker havende særpræg, herunder FRESH SARDINE<sup>1</sup>[<sup>1</sup> Kilde: <http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/absolutte-hindringer/saerpraeg/figurlige-maerkers-saerpraeg/figurelementer-med-forbindelse-til-varentjenesteydelsen.aspx>]:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>Figurelement med fornødent særpræg + beskrivende ordelement.</p> <p><i>Figurelementet består af et vandrende fiskeskelet og er således en symbolsk/stiliseret afbildning af varerne, der afviger væsentligt fra en almindelig gengivelse af disse varer.</i></p> <p><i>Mærket har således i sin helhed særpræg.</i></p> |  | Klasse 29: Sardinier. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|



Det er min opfattelse, at ordene FOOD CLUB på dansk har tilstrækkelig adskillelseevne til at have den oprindelsesfunktion, som er en væsentlig del af varemærkets funktion. Subsidiært gøres det gældende, at figurelementerne bidrager tilstrækkeligt til, at den relevante omsætningskreds sættes i stand til at genkende ansøger.

Slutteligt synes det åbenbart, at FOOD CLUB ikke i det danske sprog er så almindelig kendt, at der er etableret et generelt friholdelsesbehov for mærket i Danmark.

Jeg ser frem til at modtage Ankestyrelsens bekræftelse på modtagelsen af anken...”

I brev af 8. april 2019 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 fastholder derfor afgørelsen af 31. januar 2019 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

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

I e-mail af 10. april 2019 meddelte DLA Piper på vegne af klager, madklubben ApS, at styrelsens høringssvar ikke gav anledning til supplerende bemærkninger med samtidig anmodning om ankenævnets afgørelse i sagen.

*Ankenævnet for Patenter og Varemærker*



Henrik Rothe  
Formand