



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00028
Dato: 18. juni 2018

Klager: Fifth Generation, Inc.
Representert ved: Tandberg Innovation AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. desember 2017, hvor figurmerke med søknadsnummer 201603188, ble nektet registrert for varene i klasse 33. Merket har følgende utforming og varefortegnelse:

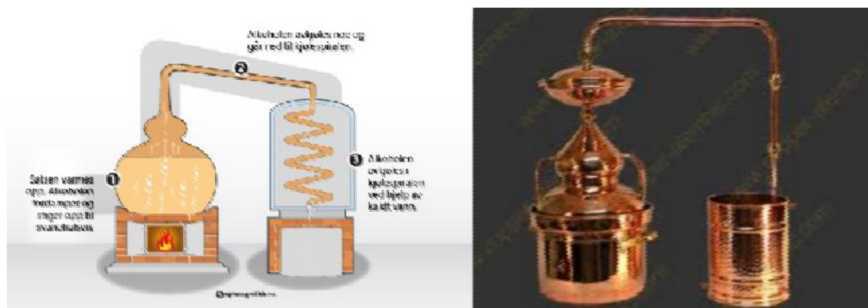


Klasse 33: Destillert sprit [drikker].

- 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 20. februar 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 2. mars 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det er foretatt en konkret vurdering av figuren i merket og den fremstår som et relativt vanlig destillasjonsapparat, hvor spriten renner ned i en tønne.
- Det vises til eksempler fra bildesøk på «destillasjon av sprit» på Google



- Figuren beskriver at spriten er destillert og lagret på fat, og vil oppfattes som informasjon om varen «destillert sprit».

- Figurelementene er plassert på en oval etikett. Dette oppfattes kun som dekorative elementer, og det er vanlig at etiketter har dekor som border og stjerner.
- Summen av elementene fremstår som informerende og dekorative, men uten kjennetegnfunksjon for sprit.
- I fakturaene som er sendt inn for å vise bruk av merket fremstår teksten «Tito's Vodka» som kommersiell opprinnelse, mens figuren fremstår som en dekorasjon eller et vannmerke. Fakturaene gjelder salg til én enkeltstående kjøper, og gir ingen innsikt i hvordan omsetningskretsen oppfatter figurmerket når det er løsrevet fra teksten.
- De eldre registreringene som det blir vist til kan ikke medføre et annet resultat.
- Det er ikke avgjørende at merket er registrert i EU.
- Avgjørelsen anses å være i overensstemmelse med Klagenemnda for industrielle rettigheter og EU-retten sine avgjørelser, og det vises blant annet til følgende saker fra Klagenemnda og EU-retten:



VM 15/098



VM 16/00192



VM 17/00102



T-414/07

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bestrides at merket er beskrivende og uten særpreg. Terskelen for særpreg er lav.
- Figurelementet fremstår som en stilisert, og skyggelagt fremstilling av noen av komponentene som behøves for å destillere brennevin. Komponentene kan settes sammen og utformes på en rekke ulike måter, og figuren i merket fremstår som meget forenklet.
- Den figurative utformingen henspiller på en destillasjonsprosess, og på gamle tradisjoner for fremstilling av brennevin.
- Ettersom all brennevin fremstilles ved destillasjon, har figuren heller ikke noen spesiell informasjonsmessig verdi for fremstilling av varene i klasse 33.

- Merket er et figurmerke i flere farger, som består av en lang rekke ulike figurelementer, og summen av de figurative elementene i merket må være tilstrekkelig til å oppfylle varemerkelovens krav til særpreg.
- Det vises til eldre registreringer som anføres å være sammenlignbare med det søkte merket.
- Det fremlegges seks fakturaer fra 2014 og 2015 som viser at merket i bruk fungerer som et varemerke.
- Under henvisning til Borgarting Lagmannsretts dom av 1. juni 2015, Tretorn-dommen, vises det til at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et figurmerke, og er gjengitt i avsnitt 2.

10 I vurderingen av om et figurmerke 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 varene i klasse 33 vil både være alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. 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 Merket består av en sort oval sirkel med grå ramme og to stjerner, og med en grå taggete bord rundt den ovale sirkelen. I midten av merket er det en stilisert flaske med et sylinderformet rør som leder til en tønne. Etter Klagenemndas syn vil gjennomsnittsforbrukeren uten videre oppfatte figuren i midten av merket som alminnelig gjengivelse av et destillasjonsapparat. Merket gjelder for “destillert sprit” i klasse 33. Etter Klagenemndas oppfatning vil merkets figurative utforming direkte og umiddelbart oppfattes som en beskrivelse av varenes art og beskaffenhet.
- 17 Merket er som nevnt en alminnelig, stilisert fremstilling av et destillasjonsapparat, og vil bli oppfattet som nettopp dette av gjennomsnittsforbrukeren, uavhengig av om fremstillingen er forenklet i forhold til et faktisk destillasjonsapparat. Merket fremstår utelukkende som et informasjonssymbol som angir varenes art og beskaffenhet, og Klagenemnda er således av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom figuren i merket og de konkrete varene i klasse 33. De øvrige figurative elementene fremstår som lite iøynefallende og tar på ingen måte fokus vekk fra gjengivelsen av destillasjonsapparatet i midten av merket, og er således ikke egnet til å gi merket som helhet distinktiv karakter. Det søkte merket må derfor nektes registrering etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 18 For de aktuelle varene i klasse 33 vil figurmerket, 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 den figurative utformingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Klagenemnda kan ikke se at de innsendte fakturaene gir grunnlag for å konkludere med at merket vil bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse i den alminnelige omsetningen. Fakturaene viser i seg selv ikke en bruk av merket som tilsier at det er særpreget, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 20 De eldre registreringene som klager har vist til, endrer ikke sakens utfall. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket sett hen til de aktuelle

varene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning om å registrere merkene som det er henvist til, og kan ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.

- 21 Klager har vist til at merket er registrert i blant annet EU. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforsbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 22 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner, og lagmannsrettens avgjørelse i Tretorn-saken kan ikke tas til inntekt for at registreringer, herunder resultatet, i andre land må tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i 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, 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.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Figurmerket, med søknadsnummer 201603188, nektes registrering for varene i klasse 33.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)