



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00056  
Dato: 24. oktober 2022

---

Klager: High Coast Distillery AB  
Representert ved: Bryn Aarflot AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Strand-Utne og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. mars 2022, hvor Patentstyret nektet registrering av det kombinerte merket HIGH COAST SINGLE MALT WHISKY 63° N SWE (internasjonal registrering nr. 1494083 og søknadsnummer 201914072). Merket ser slik ut:



- 3 Merket ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 33: Whisky

- 4 Varemerket ble nektet virkning 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, jf. § 70 tredje ledd.
- 5 Klage innkom 1. april 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 21. april 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 33, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren er en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert person, jf. EU-domstolens avgjørelse av 16. juli 1998 i sak nr. C-210/96, Gut Springenheide. Oppmerksomhetsnivået til den aktuelle norske gjennomsnittsforbrukeren av whisky ligger i det midtre til øvre sjiktet av hva som defineres som «rimelig oppmerksom» eller «velinformert» innenfor den brede varegruppen brennevin.
- Teksten «HIGH COAST» utgjør den dominerende delen av merket. «HIGH COAST» er den engelske oversettelsen av det svenske stedsnavnet «Höga Kusten», som sikter til et verdensarvområde lokalisert i Västernorrlands län. For gjennomsnittsforbrukeren vil dette

stedet være kjent, både fordi Sverige er en populær feriedestinasjon for nordmenn, og fordi stedet nyter særlig internasjonal anerkjennelse og medieeksponering som følge av status som verdensarvområde. Videre var 35 031 svenskfødte personer folkeregistrert i Norge per 1. januar 2022. Patentstyret legger til grunn at en ikke ubetydelig del av den norske omsetningskretsen for de aktuelle varene har hørt om eller kjenner til Höga kusten som en geografisk betegnelse, og at de også vil forstå «HIGH COAST» som det engelske navnet på dette stedet.

- Området er ikke spesielt kjent for whisky eller annen brennevin. Likevel vil gjennomsnittsforbrukeren forbinde området med ytre egenskaper og kvaliteter ved tradisjonell whisky og whisky-produksjon, blant annet at produksjonen ofte skjer i naturskjønne omgivelser på avsidesliggende steder. Varemerket vil fremkalle positive følelser hos gjennomsnittsforbrukeren som følge av den iboende goodwill som ligger i stedsnavnets tilknytning til et særegent, naturskjønt, rent og relativt uberørt naturområde.
- Et sterkt friholdelsesbehov gjør seg gjeldende både for det dominerende tekstelementet, og for den øvrige merketeksten.
- De figurative elementene i merket gjør ikke at det helhetlig sett har særpreg. Figurelementene viser en stilisert fabrikkfasade med en høy pipe, og gjør ikke annet enn å underbygge det faktum at varen kan være produsert i en gammel, tradisjonell fabrikkbygning på «Höga kusten». Helheten skaper ingen kommersiell gjenkjennelseeffekt, og merket vil bli oppfattet som en samling av vare- og opprinnelsesangivende elementer. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen.

#### **7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager er uenig i Patentstyrets begrunnelse og resultat. HIGH COAST SINGLE MALT WHISKY 63° N SWE er verken beskrivende eller mangler særpreg for varene i klasse 33. Patentstyret har her lagt en for streng vurdering til grunn av merkets særpreg, jf. varemerkeloven § 14.
- Skal et stedsnavn nektes registrert etter varemerkeloven § 14, må merket 1) oppfattes som et stedsnavn av den relevante omsetningskretsen. Hvis svaret på dette er bekreftende, må det 2) vurderes om gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde stedet med de aktuelle varene/tjenestene, eller om det er sannsynlig at stedet vil bli forbundet med varene/tjenestene i fremtiden, jf. EU-domstolens avgjørelse i de forente sakene C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee og HR-2016-2239-A Route 66.
- Oppmerksomhetsnivået til gjennomsnittsforbrukeren av whisky er høyere enn gjennomsnittet. Patentstyret har enten lagt for lite vekt på dette i sin vurdering, eller vurdert oppmerksomhetsnivået som lavere enn det er.
- Den norske omsetningskretsen vil ikke umiddelbart oppfatte HIGH COAST som en angivelse av det geografiske området Höga kusten i Sverige. Selv om landet Sverige er et populært

feriemål for nordmenn, er det ingen holdepunkter for at Höga kusten er blant stedene i Sverige nordmenn ofte besøker. Det at Höga kusten er et verdensarvområde er heller ikke bevis på at stedet er kjent for nordmenn.

- Gitt at omsetningskretsen vil oppfatte merket som en stedsangivelse, vil ikke omsetningskretsen forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene. Höga kusten er ikke kjent for whisky, og stedets iboende egenskaper er ikke egnet til å skape noen positive assosiasjoner i forbindelse med de aktuelle varene. Generelle positive assosiasjoner som følge av at det aktuelle stedet er et vakkert naturområde i Sverige, kan ikke i seg selv være nok til å nekte registrering.
- Helhetlig sett har merket uansett særpreg som kjennetegn for de aktuelle varene. Rettspraksis viser at kravet til særpreg ligger lavt, og at det skal lite til før et kombinert merke vil oppfylle varemerkelovens krav, jf. blant annet LB-2020-158279 MULTI-GYN.
- Merket er registrert i flere andre jurisdiksjoner. Patentstyret burde lagt større vekt på at merket er registrert i for eksempel EU og Storbritannia, ettersom det mangler holdepunkter for at det er relevante forskjeller mellom gjennomsnittsforbrukeren i de ulike jurisdiksjonene.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

### **9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 10 Det aktuelle varemerket (gjengitt ovenfor) er et kombinert merke bestående av teksten HIGH COAST SINGLE MALT WHISKY 63° N SWE og enkelte grafiske elementer.
- 11 Spørsmålet for Klagenemnda er om merket, som er søkt registrert for varer i klasse 33, oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. Sakens hovedspørsmål er om merket «angir varens [...] geografiske opprinnelse» og derfor ikke kan få varemerkerettslig vern, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 12 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets (2008/95/EF) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTOVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 13 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.

- 14 Videre har EU-domstolen fastslått at når det gjelder varemerker som betegner det geografiske opphavet til en vare eller tjeneste, så er det i allmenhetens interesse at disse forblir frie, særlig fordi stedsangivende merker kan påvirke gjennomsnittsforbrukerens preferanser, jf. EU-domstolens avgjørelse i de forente sakene C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, avsnitt 26. Dette er også fulgt opp i senere avgjørelser, jf. C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, avsnitt 37, og av Høyesterett i HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 15 Spørsmålet om merket er stedsangivende – og følgelig beskrivende – må 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. Klagenemnda finner at gjennomsnittsforbrukeren av whisky er merkebevisst, og at den har et relativt høyt oppmerksomhetsnivå. Omsetningskretsen for varene vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren er ellers en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert person, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 16 Det rettslige utgangspunktet er at det må foretas en totrinnsvurdering. For det første må det vurderes om den geografiske angivelsen i merket *er kjent* som en geografisk stedsangivelse for gjennomsnittsforbrukeren. Hvis svaret på dette spørsmålet er bekreftende, må det deretter vurderes om gjennomsnittsforbrukeren vil, eller i fremtiden kan, forbinde egenskaper ved stedet med egenskaper ved de aktuelle varene/tjenestene, jf. C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, avsnitt 30-31, jf. også C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, avsnitt 38. I Norge har Høyesterett benyttet den samme totrinnsvurderingen, jf. HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 17 Det første spørsmålet er dermed om merket er kjent som en geografisk stedsangivelse. Dersom merket angir et sted som *er ukjent* for gjennomsnittsforbrukeren, eller i det minste er *ukjent som betegnelsen på en geografisk beliggenhet*, vil det gå fri av registreringshindringene, jf. C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN avsnitt 39, med videre henvisning til C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, avsnitt 33. Ved vurderingen av om det første vilkåret i den nevnte totrinnsvurderingen er oppfylt, må det dermed foreligge holdepunkter for å fastslå at det geografiske navnet *er kjent* for den relevante gjennomsnittsforbrukeren som en betegnelse på et sted. Det vil her være tilstrekkelig at vilkåret er oppfylt for en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen, jf. T-878/16, KARELIA, avsnitt 27.
- 18 Klagenemnda finner det ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil gjenkjenne merket som stedsnavnet Höga kusten. For det første gjør den engelske oversettelsen at forbindelsen mellom merket og stedsnavnet blir mindre tydelig. Nordmenn som eventuelt kjenner til Höga kusten vil kjenne det etter sitt svenske navn, ettersom man normalt ikke oversetter utenlandske stedsnavn på norsk, slik man ofte gjør på for eksempel engelsk. Ved at Höga

kysten er oversatt til «HIGH COAST», er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke umiddelbart vil oppfatte merket som Höga kusten i Sverige, men heller som en ubestemt type landskap – en «høy kyst» – som ikke angir et konkret geografisk område. For det andre mangler vi konkrete holdepunkter for at den norske gjennomsnittsforbrukeren i det hele tatt kjenner til Höga kusten. Det at Sverige er et populært feriemål for nordmenn, er ikke ensbetydende med at gjennomsnittsforbrukeren har kjennskap til vernede naturområder i landet. Patentstyret har heller ikke lagt frem dokumentasjon som indikerer at Höga kusten er en vanlig feriedestinasjon for nordmenn. Klagenemnda viser til en liknende vurdering som ble foretatt av Klagenemnda i sak VM 21/00069 BAIE DES ANGES. Det at det bor en del svensker i Norge som sannsynligvis vil kjenne til Höga kusten, anses ikke avgjørende. Det er ikke en konkret gruppes oppfatning av merket som er vurderingstemaet i saken, men snarere hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil forstå det.

- 19 På bakgrunn av dette legger Klagenemnda til grunn at «HIGH COAST» ikke er kjent som en geografisk stedsangivelse for gjennomsnittsforbrukeren. Det første vilkåret i totrinnsvurderingen er dermed ikke oppfylt. De to vilkårene oppstilt i rettspraksis er kumulative, og det er derfor ikke nødvendig for Klagenemnda å gå inn på det andre steget i totrinnsvurderingen.
- 20 Tekstelementet utgjør den dominerende delen av merket, og de øvrige elementene fremstår som underordnede i helheten. I den grad man legger merke til de andre elementene, vil heller ikke disse kunne gjøre merket beskrivende for whisky. Helhetlig sett er Klagenemnda av den oppfatning at det kombinerte merket har særpreg som kjennetegn for de aktuelle varene. Klagenemnda er kommet til at merketeksten er særpreget, og at internasjonal registrering nr. 1430646 må gis virkning for de omsøkte varene i klasse 33, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70. Klagenemnda omgjør dermed Patentstyrets avgjørelse.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1494083, med søknadsnummer 201914072, det kombinerte merket «HIGH COAST SINGLE MALT WHISKY 63° N SWE, gis virkning i Norge for varene i klasse 33.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign.)