



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00091  
Dato: 13. august 2020

---

Klager: Nordic Snus AB  
Representert ved: Acapo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Kaja Von Hedenberg

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. april 2020, hvor norsk varemerke med søknadsnummer 201803429,



ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 34: Tobakk, og tobakksprodukter; røyketobakk, pipetobakk, håndrulletobakk, skråtobakk, snus med eller uten nikotin eller tobakk, sigaretter, elektroniske sigaretter, sigarer, sigarillos; snustobakk; artikler for røkere inngående i klasse 34; sigarettpapir, sigarettthylser og fyrstikker.

- 3 Varemerket ble nektet registrert for de ovennevnte varene som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 15. juni 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 26. juni 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Patentstyret finner at merket mangler særpreg for varene i klasse 34, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, og det søkte merket nektes registrert for varene i klasse 34.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 34 vil både kunne være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende
- Merket består av to like store heksagoner/sekskanter i ulike grånyanser som delvis overlapper hverandre.
- Figuren vil som helhet kun oppfattes som et dekorativt grafisk element på varenes innpakning/emballasje, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Overlappingen av figurelementene gir ikke merket en effekt som gjør at helhetsinntrykket

skiller seg fra de enkle geometriske figurene som merket er satt sammen av. Den aktuelle skyggeeffekten anses kun som et dekorativt element som ikke tilfører merket det nødvendige særpreg.

- Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra det søkte merket når det anvendes på varene i klasse 34, og merket mangler dermed særpreg som kjennetegn.
- Patentstyret kan ikke se at uttalelsene fra Oslo tingrett, TOSLO-2016-135037 (*kikkertsikte*), kan medføre en annen vurdering.

## 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket er egnet til å fungere som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og Patentstyrets konklusjon bygger på en for streng vurderingsnorm.
- Omsetningskretsen for varene i klasse 34 omfatter både forhandlere av tobakksprodukter og alminnelige sluttbrukere med et normalt oppmerksomhetsnivå.
- Kravet til særpreg må settes relativt lavt, og det kan ikke stilles krav til at merket er spesielt originalt eller fantasifullt for at vilkåret skal anses å være oppfylt. Det søkte merket består av mer enn bare to enkle geometriske figurer. Det er satt sammen slik at det oppstår en skyggeeffekt som bidrar til særpreget og gir det et karakteristisk helhetsinntrykk. Det at én av sekskantene er gjennomsiktig og at man kan se den andre gjennom den, er noe gjennomsnittsforbrukeren vil legge merke til og feste seg ved.
- Også figurer som oppfattes som dekor kan ha et iboende særpreg, og det vises til uttalelsene i TOSLO-2016-135037, som ble opprettholdt av Borgarting lagmannsrett i LB-2017-105565. Selv om merket er dekorativt, betyr ikke dette nødvendigvis at det ikke vil være i stand til å utpeke kommersiell opprinnelse. Dette ble også lagt til grunn av Klagenemnda i sak VM 19/00044.
- Det søkte merket er registrert i EU, Storbritannia, Sveits og Sverige. I både Borgarting lagmannsretts dom i LB-2014-95107 og LB-2017-105565 uttales det at utenlandske registreringer må tillegges vekt, og i sistnevnte avgjørelse trekkes det frem at det ikke er grunn til å anta at vurderingen av omsetningskretsens oppfattelse vil være forskjellig når det kommer til figurmerker. Det er ikke noe som tilsier at merket ifølge søknaden vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU-landene, Storbritannia eller Sverige, og det er derfor heller ikke noe som kan begrunne en strengere vurdering av merket i Norge.
- Det søkte merket har et minimum av særpreg. Klager ber derfor om at Klagenemnda omgjør Patentstyrets avgjørelse slik at merket ifølge søknad nr. 201803429 kan registreres for samtlige varer omfattet av søknaden.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

**8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket som er gjenstand for vurdering er et rent figurmerke og er 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 gjennomsnittsforkbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Merket er søkt registrert for tobakkrelaterte produkter i klasse 34, og retter seg mot både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforkbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Spørsmålet Klagenemnda må ta stilling til, er dermed om det aktuelle merket er særpreget for de aktuelle varene og dermed oppfyller varemerkets garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 16 Det oppstilles ikke et strengere krav til distinktivitet for rene figurmerker enn for andre typer varemerker. I vurderingen av om figurmerket innehar tilstrekkelig særpreg, er det således ikke et krav om at merket må være spesielt kreativt eller fantasifullt. Et minimum av særpreg

er tilstrekkelig dersom det gjør gjennomsnittsforbrukeren i stand til å identifisere varenes kommersielle opprinnelse og skille dem fra andre tilbyderes varer. EU-retten har fastslått at et merke som kun består av en enkel geometrisk figur, slik som en linje, en sirkel eller en firkant, ikke umiddelbart vil huskes av gjennomsnittsforbrukeren og derfor ikke være egnet til å oppfattes som en indikasjon på kommersiell opprinnelse med mindre det har innarbeidet særpreg gjennom bruk, jf. T-304/05 avsnitt 22 – figurmerke av et pentagram. Det er likevel ikke nok å fastslå at merket er noe mer enn en enkel geometrisk figur, for å fastslå at merket er særpreget, da også variasjoner av slike figurer vil rammes av bestemmelsen, jf. EU-rettens avgjørelser T-678/15 og T-679/15 avsnitt 40.

- 17 Det aktuelle merket består av to sekskanter/heksagon med ulik gråfarge som delvis overlapper hverandre, hvor det overlappede området har en annen gråtone enn de to figurene. Dette kan oppfattes som en skyggeeffekt eller gi inntrykk av at sekskantene er gjennomsiktede, men Klagenemnda er av den oppfatning at dette ikke er noe gjennomsnittforbrukeren vil feste seg ved.
- 18 Merket består av to geometriske former, hvor sammenstillingen ikke innehar noe kompleksitet, originalitet, artistisk eller annet som formidler en kommersiell opprinnelse. Merket er satt sammen på en enkel og lite iøynefallende måte, og fremstår kun som et dekorativt element som gjennomsnittsforbrukeren ikke vil bite seg merke i og som gjør ham/henne i stand til å huske og gjenkjenne merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 19 Klagenemnda er av den oppfatning at det søkte figurmerket, for samtlige av varene i klasse 34, ikke vil være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra figurmerket, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Klager har vist til at merket er registrert i en rekke andre jurisdiksjoner. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 21 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 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.

22 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å stadfeste, slik at det søkte merket må nektes registrert i Norge for samtlige varer.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Figurmerket, med søknadsnummer 201803429, nektes registrert i Norge for varene i klasse 34.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)

Kaja Von Hedenberg  
(sign.)