



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00042
Dato: 19. september 2025

Klager: British American Tobacco (Brands) Limited
Representert ved: ZACCO NORWAY AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Strand-Utne og Kari Anne Lang-Ree

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. mars 2025 hvor et tredimensjonalt merke, med søknadsnummer 202302290, ble nektet registrert. Merket ser slik ut, og ble nektet for følgende varer:



Klasse 34: Tobakkserstatninger (ikke for medisinske formål); snus med tobakk; luktsnus (snuff) med tobakk; snus uten tobakk; luktsnus (snuff) uten tobakk; tobakksfrie orale nikotinposer (ikke til medisinsk bruk).

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage kom inn den 21. mai 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 4. juni 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Tredimensjonale varemerker må skille seg klart («significantly») fra bransjenormen for å kunne ha særpreg som varemerke.
- Snusposer på markedet kommer i flere forskjellige former, avhengig av type. De fleste posene er rektangulære, noe som gjør det lett å legge posen under leppen. Det finnes også andre former, for eksempel runde snusposer.

- Søkers snuseemballasje er bredere, og har en mer organisk (avrundet) form enn de rektangulære snusposene som er vanlige i markedet. Selv om et designelement avviker fra bransjenormen, vil det ikke uten videre tilføre merket tilstrekkelig særpreg. Det søkte merket har en putelignende form som er designet for å passe munnhulen. At puten i tillegg har et «flakaktig preg» som blir tynnere i ytterkant og er avrundet i kantene, ivaretar komforten. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte formen som funksjonelt betinget, og ikke som et kjennetegn. Fargen bidrar heller ikke til å skille snusposen fra de andre snusposene på markedet, siden lyse farger er vanlig.
- Figuren som er påført snusposen består av en hake med en strek langs den høyre siden. Det figurative elementet fremstår som dekorativt, og tilfører ikke merket tilstrekkelig særpreg som helhet. Den grafiske utformingen er enkel og lite iøynefallende. Figurelementet vil ikke oppfattes som bokstaven «V». Den refererer ikke til et konsept som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved. Videre er figurelementet svært lite. Det er plassert på en snuspose, som naturlig er av liten størrelse.
- Det er ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter ikke-distinktive merker som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Se EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, *Wir Machen Das Besondere Einfach*, avsnitt 48, og KFIRs avgjørelse i sak VM15/074, *Well Cutter*, avsnitt 21.
- Snusposer selges i emballasje som er påført andre ord- og/eller figurelementer. Selve snusposen vil dermed ikke uten videre oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Se EU-rettens avgjørelse T-241/05 *Procter & Gamble*, avsnitt 53 og 54.
- Det søkte merket skiller seg ikke i tilstrekkelig grad fra bransjenormen, og vil ikke oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket mangler særpreg for varene i klasse 34, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets nektelse er for streng.
- Et bildesøk på Google understøtter at snusposer vanligvis er rektangulære. Formen i det søkte merket er ikke firkantet eller rektangulær, men nærmer seg en rombeform, samtidig som den er avrundet i kantene.
- Formgivningen fremstår som uvanlig og særegen innenfor produktområdet. Helhetsinntrykket avviker fra standardutformingen i markedet. Den skaper et samlet uttrykk som ikke fremstår som en funksjonell nødvendighet, men som bærer preg av en formmessig designbeslutning. Utformingen vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og har adskillende evne.

- Det figurative elementet er sentralt plassert og klart synlig. Det bidrar til en visuell blikkfangereffekt. Helheten vil lett gjenkjennes og huskes. Den grafiske utformingen, med skrå linjeføring og vinklet karakter, fremstår ikke som dekor, men gir inntrykk av å være en stilisert og artistisk utformet bokstav «V». Dette gir logoeffekt og trekker den over i kjennetegns-kategorien, snarere enn et rent dekorativt element. Stiliserte bokstaver kan fungere som opprinnelsesangivelse, selv om de er enkle i formen. Se KFIRs avgjørelser KFIR-2014-95, 2018/00008, 2018/00010 og 2019/00015 (kombinerte merker med bokstavene «N», «M» og «F»).
- Varetypens faktiske størrelse kan ikke i seg selv begrunne at figurative elementer fratas muligheten til å tilføre særpreg. Tvert imot vil gjennomsnittsforbrukeren, i møte med produkter som er små av natur, være innstilt på å identifisere kjennetegn i mindre målestokk. Det er ikke grunnlag for å konkludere med at figurinnslaget ikke vil bli oppfattet utelukkende på grunn av dets proporsjon.
- Figurative elementer behøver ikke å ha en umiddelbar konseptuell referanse for å kunne fungere som varemerke, slik Patentstyret anfører. Et stilisert bokstavmotiv – også om det fremstår abstrakt – kan like fullt fungere som opprinnelsesangivelse. Uansett vil det ikke være noe i veien for at konkrete uttrykk kan fungere som dekor og kjennetegn samtidig, jf. eksempelvis KFIRs avgjørelse KFIR-2019-144 – stilisert blomst.
- Forbrukere av tobakksprodukter utviser gjennomgående høy grad av merkeloyalitet og oppmerksomhet overfor kjennetegn og visuelle detaljer, se EUIPO Guidelines Part C, Section 2, Chapter 3.1.3 «Brand Loyalty». I Board of Appeal sine avgjørelser R 1562/2008-2 (victory slims (fig.) / VICTORIA) og R 61/2005-2 (Granducato / DUCADOS), ble det lagt til grunn at forbrukere av varer i klasse 34 generelt er oppmerksomme og merkelojale.
- Merket er akseptert i EU og i Storbritannia. Det er ingen grunn til å anta at en norsk gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket annerledes.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et tredimensjonalt merke, slik det fremgår i avsnitt 2.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.

- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 34 kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende, som for eksempel en innkjøpsansvarlig i kiosker og butikker. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 For at et tegn skal ha særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd, må det «ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2005-1601 GULE SIDER avsnitt 42. EU-domstolen har uttalt at kravet til særpreg ikke er annerledes for tredimensjonale merker enn for andre typer varemerker. Gjennomsnittsforbrukeren er imidlertid ikke vant til å utlede en vares opprinnelse fra emballasje eller vares form alene, og det kan derfor være vanskeligere å konstatere at tredimensjonale merker innehar tilstrekkelig særpreg, jf. C-136/02 P Mag Instrument avsnitt 30. For at slike merker skal ha særpreg, må de skille seg vesentlig fra bransjenormen, og dermed oppfylle varemerkets essensielle funksjon som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-218/01 Henkel avsnitt 49 og 52 og de forente saker C-344/10 P og C-345/10 P Freixenet avsnitt 45–47. Et tredimensjonalt varemerke har ikke særpreg dersom det bare vil oppfattes som en variant av vares form innenfor bransjenormen. Det må dreie seg om et betydelig avvik fra det forbrukeren normalt vil forvente, jf. EU-rettens avgjørelse C-136/02 P Mag Instrument avsnitt 31.
- 16 Dokumentasjonen i saken og Klagenemndas egne undersøkelser viser at porsjonssnus nesten utelukkende kommer i rektangulære, avlange poser. Posene er i utgangspunktet lyse i fargen, men tar farge etter innholdet. De har gjerne en nedklemt kant på kortsidene av den rektangulære formen. Klagenemnda har bare funnet ett enkeltstående eksempel på en type porsjonssnus med annen form enn rektangulær. Denne porsjonssnusen har oval form og ingen pose, og er omtalt som «posefri snus» (se bildet til høyre nedenfor):



- 17 Friholdelsesbehovet står ekstra sterkt når det er tale om varens form, utseende eller emballasje, jf. Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave (2011) side 109. Det kan være skadelig for konkurransen å belegge funksjonelle trekk med enerett. Ifølge varemerkeloven § 2 andre ledd kan det derfor ikke oppnås varemerkerett til tegn som utelukkende består av en form som «er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat». Det følger av praksis fra EU-domstolen at «utelukkende» må forstås slik at vilkåret er oppfylt når alle essensielle trekk ved varen har en teknisk funksjon, se blant annet C-48/09 P Lego avsnitt 51-52 og 72. Klagenemnda tar først stilling til hvilke essensielle trekk ved det tredimensjonale merket som anses funksjonelt betinget.
- 18 En snuspose skal dosere snusen i en passelig porsjon, holde innholdet på plass og passe i munnhulen. Den nedklemte ytterkanten anses nødvendig for å lukke posen og dermed holde innholdet på plass. Det at snusposen har en avlang form gjør at den, i likhet med tradisjonelle, rektangulære snusposer, passer godt i munnhulen. Disse to elementene fyller tekniske funksjoner. Klagenemnda har imidlertid kommet til at det tredimensjonale merket *ikke utelukkende* består av en form som «er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat», jf. varemerkeloven § 2 andre ledd. Dette er fordi den femkantede grunnformen ikke anses nødvendig for å oppnå et teknisk resultat. Klagenemnda kan ikke se at noen av kantene vil oppfattes som et gripetak for å ta posen inn og ut av munnen. Siden formen strekker seg lenger nedover enn en tradisjonell rektangulær snuspose kan Klagenemnda heller ikke se at formen bidrar til at posen skjules bedre under leppen.
- 19 Klagenemnda går så over til å vurdere om merket har varemerkerettslig særpreg. For tredimensjonale merker innebærer dette som nevnt en vurdering av om merket skiller seg vesentlig fra bransjenormen for snusposer.
- 20 Klagenemnda har under noe tvil kommet til at varens form skiller seg vesentlig fra bransjenormen. Som vist ovenfor har snusposer på det norske markedet i praksis nesten utelukkende en rektangulær utforming. Snusposen i det tredimensjonale merket har en femkantet form med avrundede kanter, som kan minne om en slags pute. Siden linjene i femkanten er av ulik lengde og kantene er buet, dannes ikke en klassisk pentagon, men en mer særegen form som ligger mellom femkant og oval. Klagenemnda finner det sannsynlig at omsetningskretsen vil legge merke til formen og huske den. Det at formen kan være et estetisk valg, er ikke til hinder for at den i tillegg oppfattes som et kjennetegn som utpeker en bestemt kommersiell opprinnelse. Formen anses ikke som ordinær eller sedvanlig i bransjen og den vil heller ikke bare oppfattes som en variant som faller innenfor

bransjenormen. Siden bransjenormen fremstår å være ensartet og smal, vil formen lettere oppfattes som overraskende. Klagenemnda har sett hen til EU-rettens vurdering av en leppestift i sak T-488/20 Guerlain, hvor retten uttalte at omsetningskretsen ville bli «*surprised by this easily memorable shape*» (avsnitt 57). Dette til tross for at bransjenormen for utforming av leppestifter må anses å være videre enn for snusposer. Klagenemnda har også i en viss grad tatt hensyn til at Norge har innført nøytral innpakning av tobakk slik at alle snusbokser ser nokså like ut på utsiden. Oppmerksomheten vil da i større grad rettes mot innholdet i pakken. Etter en helhetlig vurdering, konkluderer Klagenemnda med at den tredimensjonale formen skiller seg vesentlig fra bransjenormen og har særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd.

- 21 Snusposen i merket er påført en hake eller bokstav (V) og en linje som går parallelt med den høyre linjen i V-en. Etter Klagenemndas syn kan figurelementet i denne saken oppfattes på ulike måter, blant annet som en kreativt utformet bokstav V eller som et stilisert romertall 6. Klagenemnda er kommet til at figurelementet har gjenkjennelseeffekt og bidrar til merkets samlede særpreg.
- 22 Patentstyret la tilsynelatende vekt på at den svarte figuren ikke gir konseptuelle forestillinger, og at den derfor heller ikke er egnet til å markere kommersielt opphav. Klagenemnda støtter ikke en slik tankegang. Et varemerke kan ha særpreg selv om det ikke gir noen umiddelbare forestillinger eller et klart betydningsinnhold. Det avgjørende er om det er egnet til å skille én virksomhets varer fra andres og dermed har særpreg som kjennetegn.
- 23 Klagenemnda er heller ikke enig med Patentstyret i at figuren er så lite synlig i helheten at den ikke kan vektlegges. Elementet er godt synlig i gjengivelsen av det tredimensjonale merket, og har etter Klagenemndas syn tilstrekkelig innvirkning på merkets helhetsinntrykk. Patentstyret har i denne forbindelse vist til EU-rettens avgjørelse i T-580/15 Clipper. Dette er en konkret vurdering som angår en tredimensjonal gjengivelse av en lighter, og Klagenemnda finner ikke å kunne legge avgjørende vekt på denne i foreliggende sak. Klagenemnda har etter dette kommet til at merket har tilstrekkelig grad av særpreg, jf. varemerkeloven § 14.
- 24 På denne bakgrunn opphever Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan registreres for de aktuelle varene i klasse 34.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)