



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Avgjørelse

Sak: 24/00074
Dato: 11.november 2024

Klager: Nemiroff Intellectual Property Establishment
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Katrine Malmer-Høvik og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2024, hvor følgende tredimensjonale merke, med internasjonalt registreringsnummer 1632769, og norsk søknadsnummer 202117193, ble nektet virkning i Norge:



- 3 Merket ble nektet virkning for følgende varer fordi det ble ansett å mangle særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14.

Klasse 21: Glassware, namely bottles.

Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers); alcoholic beverages containing fruit; bitters; cocktails; digesters [liqueurs and spirits]; distilled beverages; liqueurs; spirits [beverages]; vodka.

- 4 Klage kom inn den 24. juli 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 13. august 2024, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Det tredimensjonale merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klassene 21 og 33, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Det avgjørende vil være om gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket som en avbildning av varen, eller om det avviker betydelig nok fra bransjenormen slik at det også vil oppfattes som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.
- Sprit- og brennevinsflasker kommer i en rekke ulike fasonger og utforminger. Slike flasker har ikke bare tradisjonell utforming, men kan for eksempel være rektangulære og ha ulike

fasetteringer. Videre er det stor variasjon i høyde og i størrelsesforholdet mellom flaskekropp og flaskehals. Det er også vanlig med ulike mønstre og strukturer i flaskenes overflate.

- Det vises til en lang rekke avbildninger av brennevinsflasker hentet fra ulike nettsider, som illustrerer mangfoldet innen utformingen av slike flasker.
- Særlig whiskykaraffer har ofte rektangulær form med stor flaskekropp og kort hals. Slike flasker er også ofte preget av mønstre som riller og andre dekorative elementer i overflaten.
- Den aktuelle flaskens form avviker ikke nevneverdig fra bransjenormen, og framstår kun som en variasjon av det som allerede finnes på markedet. De vertikale og horisontale rillene oppfattes som dekorative, og de kan utgjøre en funksjon ved å gi brukeren bedre grep. Den brede flaskebunnen kan gi flasken bedre stødighet, mens det glatte firkantede feltet i øvre delen av flaskekroppen kan ha som funksjon å se hva flasken inneholder, eller som egnet sted for å feste en etikett. Merket har ingen øvrige elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og identifisere som uttrykk for den kommersielle tilbyderens av varene.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil følgelig ikke oppfatte det tredimensjonale merket som et kommersielt kjennetegn for varene i klasse 21 og 33. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen.
- Vurderingen er på linje med praksis fra både EU-retten og Klagenemnda, se blant annet Klagenemndas avgjørelser VM 13/129, VM 16/00203, VM 20/00082 og VM 21/00108. Den internasjonale registreringen er også nektet på grunn av manglende særpreget i flere andre europeiske jurisdiksjoner, slik som i EU, Island og Sveits.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt til grunn en for streng distinktivitetsnorm. Det tredimensjonale merket vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og har dermed det nødvendige særpreget, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Flasken har et spesielt og utpreget design. Mønsteret er estetisk plassert på hele overflaten, og gir den et karakteristisk utseende. Rillene har ikke bare en funksjon som skal gi bedre grep om flasken. De tverrgående og langsgående rillene er bevisste trekk som gir blikkfangereffekt og gjenkjennelig karakter. Dette gjelder visuelt og fysisk ved håndtering av flasken. Den særegne utformingen skiller seg fra bransjenormen, og gjør flasken som helhet særpreget.
- Flaskens særpreget understøttes av vedlagte og tilfeldig utvalgte bilder av alkoholholdig drikke, likører og vodka. Flasken i det tredimensjonale merket ligner ikke på disse, og bekrefter at merket skiller seg klart fra bransjenormen.

- Gjennomsnittsforbrukeren er godt kjent med praksisen i sprit- og drikkevaresektoren, og er vant til å oppfatte flasker som en kommersiell angivelse.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et tredimensjonalt merke slik det er gjengitt 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 kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. 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. Rt-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 varens form alene, uten figur- eller ordelementer, og det kan derfor være vanskeligere å konstatere at tredimensjonale merker innehar tilstrekkelig særpreg, jf. C-136/02 P Mag Instrument avsnitt 30. EU-domstolen har

på dette grunnlag kommet fram til at tredimensjonale merker har tilstrekkelig særpreg dersom de skiller seg vesentlig fra normen eller sedvanen i den relevante sektor, og således oppfyller varemerkets essensielle funksjon som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. C-136/02 P Mag Instrument avsnitt 31. Se også blant annet EU-domstolens avgjørelser i forente saker C-456/01 P og C-457/01 P Henkel v Ohim avsnitt 38-39, C-218/01 Henkel avsnitt 49 og 52 og de forente saker C-344/10 P og C-345/10 P Freixnet avsnitt 45-47.

- 16 Flytende varer må etter sin natur emballeres før de selges, og gjennomsnittsforbrukeren vil derfor først og fremst oppfatte emballasjen som en form for beholder, jf. T-862/19 (Shape of a dark bottle) avsnitt 37. Et tredimensjonalt varemerke som består av en beholder for flytende varer mangler særpreg med mindre emballasjen er egnet til å skille klagers varer fra andres, uten at gjennomsnittsforbrukeren må foreta en detaljert undersøkelse eller sammenligning og uten å måtte utvise spesiell oppmerksomhet, jf. T-862/19 (Shape of a dark bottle) avsnitt 37 som følger opp C-218/01 Henkel avsnitt 53 og T-68/18 (Shape of an ellipsoidal bottle) avsnitt 18. Det er ikke tilstrekkelig at merket framstår originalt, men det må avvike betydelig fra bransjenormen og ikke kun framstå som en variant eller mulig variant innenfor bransjenormen, jf. T-244/14 (Shape of a star face) avsnitt 38, T-862/19 avsnitt 39 og i samme retning C-218/01 Henkel avsnitt 49 og T-488/20 (Shape of a lipstick) avsnitt 50.
- 17 Klagenemnda har kommet til at klagers tredimensjonale merke mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 18 Klagers varefortegnelse i klasse 21 og 33, består av glassflasker og alkoholholdige drikkevarer. Merket viser en gjennomsliktig flaske som ser ut til å være laget av glass. Flasken har en rektangulær kubisk form, der alle hjørnene er avrundet. Flaskens overflate er preget av riller som buler utover. På de brede sidene er rillene vertikale, mens de er horisontale på de smale sidene. Et firkantet glatt felt uten riller er å finne øverst på de brede sidene. Bunnen er bred, og halsen er kort og smal i forhold til resten av flasken.
- 19 Eksemplene Patentstyret har gjengitt i sin avgjørelse demonstrerer den relativt vide variasjonen i bransjenormen, for både flasker med alkoholholdige drikke i klasse 33 og glassflasker i klasse 21. Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets oppsummering av bransjenormen, om at sprit- og brennevinsflasker kommer i en rekke ulike fasonger og utforminger. Slike flasker har ikke bare tradisjonelle sylindriske utforminger, men også rektangulære utforminger og ulike fasetteringer. Videre er det stor variasjon i flaskenes høyde og i størrelsesforholdet mellom flaskekropp og flaskehals. Det er videre vanlig med ulike mønstre og strukturer i flaskenes overflate.
- 20 Klagenemnda finner at klagers tredimensjonale merke som helhet har en utforming som ikke avviker betydelig fra bransjenormen for alkoholholdige drikkevarer i klasse 33. Den aktuelle flasken framstår som en alminnelig variasjon av flasker som inneholder for eksempel «alcoholic beverages (except beers)», «liqueurs» og «vodka» i klasse 33. Videre framstår flaskens form som en typisk glassflaske som inngår i angivelsen «glassware, namely bottles» i klasse 21, for eksempel en flaske eller karaffel for å oppbevare whisky.

- 21 Formen på flasken i klagers merke anses å være ordinær. Selv om de dekorative rillene og flaskens bunn er godt synlig, er Klagenemnda av den oppfatning at disse elementene vil oppfattes som en variant av eksisterende flaskedekor som finnes innenfor bransjenormen. Klagenemnda legger her avgjørende vekt på at dekoren på glassflasker for alkoholholdige flasker har stor variasjon, herunder varianter med riller og pressformede mønstre. I tillegg vil rillene kunne gjøre det lettere for brukeren å få et godt grep om flasken når den skal håndteres, og bunnen kan sørge for at den står stødigere. Det åpne feltet framstår kun som et felt for plassering av en etikett og tilfører ikke særpreg. Klagenemnda kan på denne bakgrunn ikke se at kombinasjonen av riller, forstørret bunn og åpne felter utgjør noe betydelig avvik fra bransjenormen.
- 22 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at det tredimensjonale merket ikke avviker vesentlig fra bransjenormen for de aktuelle varene i klasse 21 og 33. Klagers merke oppfyller ikke varemerkelovens krav om særpreg og dermed heller ikke garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål. Merket kan derfor ikke registreres i henhold til varemerkeloven § 14 første ledd.
- 23 Klagenemnda opprettholder etter dette avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan derfor ikke gis virkning for de aktuelle varene i klasse 21 og 33.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Katrine Malmer-Høvik
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)