



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00082
Dato: 29. juni 2020

Klager: MHCS
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Torger Kielland og Liv Turid O. Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. mars 2020, hvor figurmerke med internasjonalt registreringsnummer 1375799 og norsk søknadsnummer 201715233:



ble nektet virkning for samtlige varer i klasse 33:

Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers); ciders; digesters (liqueurs and spirits); wines; spirits; alcoholic extracts or essences; wines protected by the appellation of origin "Champagne"; sparkling wines; whisky; vodkas; gins; tequilas; rums; brandy; brandy protected by the appellation of origin Cognac.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 11. mai 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 8. juni 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

Patentstyret kom til at figurmerket manglet det nødvendige særpreg for varene i klasse 33, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd

Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 33 vil være både profesjonelle aktører og alminnelige sluttbrukere, og må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.

Merket gjengir en naturalistisk avbildning av varens form eller innpakning, og vurderingsnormen vil derfor være den samme som for tredimensjonale merker som viser varens form. Vurderingsnormen for denne typen merker er om utformingen avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen for liknende produkter.

Figurmerket gjengir en naturalistisk avbildning av en flaske med en bred rund kropp som gradvis blir slankere opp mot flaskehalsen, som på sin side er belagt med folie i gullfarge. På folien på flaskehalsen er det plassert et figurelement, og på flaskekroppen er det plassert en etikett eller merkelapp som også inneholder et figurelement. Etter Patentstyrets oppfatning hadde flasken, slik den er gjengitt i merket, en helt ordinær form for beholdere for varer i klasse 33, både når det gjaldt selve formen på flasken og den gullfargede folien på flaskehalsen. Det vises til Klagenemndas vurdering i sak VM 16/00197, avsnitt 33, og Patentstyret legger til grunn at tilsvarende betraktninger måtte gjelde i nærliggende sak.

Både etiketten og flaskens grønnfarge er helt ordinære, og tilfører ikke særpreg. Det er svært vanlig at flasker har etiketter plassert på flaskekroppen. Figurelementene som er plassert på gullfolien og øverst i etiketten er ikke klare og tydelige i merkets gjengivelse, heller ikke når merket forstørres. Figurelementet kunne derfor ikke tillegges avgjørende vekt, jf. Klagenemnda avgjørelse i sak VM 13/129. Det hadde i denne sammenheng ikke betydning at etiketten med figurelementet i sort/hvitt tidligere var gitt virkning gjennom internasjonal registrering nr. 1381994. I nærværende sak så etiketten annerledes ut og var mindre iøynefallende i helhetsinntrykket, sammenlignet med etiketten i den tidligere internasjonale registreringen.

Gjennomsnittsforbrukeren vil utelukkende oppfatte flasken, når alle aspektene ved utformingen tas i betraktning, som en estetisk og dekorativ design uten kjennetegnspreg. Utformingen avviker ikke betydelig fra normen eller bransjesedvanen, og er ikke egnet til å fungere som en angivelse av en kommersiell opprinnelse når det brukes for varene.

Tidligere registreringer som viser avbildning av en flaske, kunne ikke anses parallelle. Heller ikke avgjørende av merket er registrert i EU, USA, Australia, New Zealand, Japan, Russland, Singapore, Monaco, Mexico og Kina.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

Det nedlegges påstand om at Patentstyrets avgjørelse må oppheves, og klagers varemerke gis virkning for samtlige varer i klasse 33.

På grunn av prisnivået, kjøper ikke gjennomsnittsforbrukeren varer i klasse 33 på impuls, men etter gjenkjennelse og omtale i pressen, eller med bistand av vinmonopolets kyndige butikkpersonale. Dette påvirker hvordan merket oppfattes.

Selv om flaskens form ikke er egnet til å skille klagers varer fra andres, består merket av flere komponenter som samlet sett vil inneha adskillende evne.

Klager peker først og fremst på at merket inneholder et særpreget kjennetegn, som i seg selv er gitt virkning gjennom internasjonal registrering nr. 1375799. Det godkjente figurmerket er sentralt plassert og et iøynefallende element i nærværende merke, og tilfører dette tilstrekkelig særpreg. Klager bemerker at lignende kombinasjoner er registrert tidligere, og viser til registrering nr. 1273504 og nr. 1271458 som eksempel.

Videre peker klager på at flaskens hals er preget inn med det samme våpenskjoldet i gullfolien som på etiketten, og at våpenskjoldet på flaskehalsen er påført et sort bånd.

Merket er registrert i samtlige jurisdiksjoner det er søkt beskyttelse i, med unntak av Norge og Sveits. De utenlandske godkjennelser bør etter vår oppfatning tillegges betydning av Klagenemnda. Det vises til både Borgarting lagmannsretts dom av 1. juni 2015 og Borgarting lagmannsrett i dom av 8. november 2018.

På denne bakgrunn er klager av den oppfatning at merket som helhet inneholder en tilstrekkelig grad av særpreg.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et rent figurmerke som er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om figurmerket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, kan et varemerke bare registreres dersom det har særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder.
- 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), jf. også 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 være både private sluttbrukere som kjøper varene på Vinmonopolet eller på serveringssteder, og næringsdrivende som selger disse varene. Klager har knyttet noen bemerkninger til gjennomsnittsforbrukeren og kjøpsituasjonen, uten å konkretisere nærmere betydningen av dette. I den grad det anføres at et forhøyet oppmerksomhetsnivå vil påvirke særpregsvurderingen, vil Klagenemnda bemerke at et høyt oppmerksomhetsnivå ikke medfører at gjennomsnittsforbrukeren lettere oppfatter et ikke-distinktivt merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 48, og EU-retten i T-123/18, (Hjertefigur), avsnitt 17. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 15 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er hvorvidt merket som helhet har tilstrekkelig særpreg i henhold til varemerkeloven § 14. Ved særpregsvurderingen av et figurmerke skal det ikke stilles høyere krav enn til andre merker. EU-domstolen har imidlertid slått fast at gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å utlede varers opprinnelse fra emballasjens form uten figur- eller ordelementer, se eksempelvis C-218/01, Henkel. Siden emballering av drikkevarer er en nødvendighet, vil gjennomsnittsforbrukeren i all hovedsak bare tillegge dette en emballasjefunksjon, jf. T-12/04, Limonadenflasche. Det vil derfor i konkrete tilfeller være vanskeligere å bevise at slike merker har særpreg. Når det gjelder det nærmere vurderingstemaet, har EU-domstolen i avgjørelse C-25/05 P, Storck, avsnitt 26 og 29, fremholdt at særpregsvurderingen vil kunne bli den samme for todimensjonale avbildninger som for tredimensjonale avbildninger av en vare, jf. tilsvarende i C-97/12 P, Louis Vuitton v. OHIM. Det sentrale vurderingstemaet i særpregsvurderingen vil derfor være om merkets figurative utforming avviker betydelig fra bransjenormen, se eksempelvis T-388/09, figur av en bukselomme.
- 16 Merket som skal vurderes er et rent figurmerke som består av en gjengivelse flaske med bred kropp og smal hals. På flasken er det en etikett med et mindre figurelement. Flaskehalsen er belagt med gullfolie og et mindre figurelement. Det avgjørende vil være om gjennomsnittsforbrukeren kun oppfatter det søkte merket som en avbildning av varens emballasje, eller om det avviker betydelig nok fra bransjenormen til at det også oppfattes som en angivelse av varens kommersielle opprinnelse.
- 17 Fasongen på flasken og typen kork, som det kan skimtes konturene av under folien på toppen av flasken, er vanligst benyttet for musserende vin, men brukes også til andre drikkevarer i klasse 33. Etter Klagenemndas oppfatning, har selve flasken en helt ordinær form som åpenbart ikke skiller seg tilstrekkelig fra bransjenormen for beholdere av drikkevarer i klasse 33 til at denne alene kan være egnet til å utpeke en kommersiell opprinnelse. Dersom en

produsent skulle tilegne seg enerett til en slik flaskefasong, ville det lagt for strenge bånd på andre aktørers handlingsrom for utformingen av konkurrerende produkters flasker. Klager synes for øvrig ikke å bestride dette.

- 18 Klagenemnda kan heller ikke se at grønnfargen på flasken eller den gullfargede folien skiller seg vesentlig fra den relevante bransjenormen. Gullfargen og det sorte båndet nederst på folien vil utelukkende oppfattes som dekorative elementer, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Flere produsenter benytter seg allerede av grønne flasker, gullfargede flasker eller gullfarget folie, mens andre igjen benytter seg av andre farger på flaskene.
- 19 I klagen er det særlig vist til figurelementet på etiketten og folien på flaskehalsen som utgjør et eget varemerke gitt virkning gjennom internasjonal registrering nr. 1381994, og klager anfører at særpregsvurderingen ikke kan stille seg annerledes for nærværende merke, slik det er søkt og vises i faktisk bruk.
- 20 Klagenemnda kan ikke se at registreringen av etiketten med figurelement i internasjonal registrering nr. 1381994 kan medføre noen automatikk i at nærværende merke må anses særpreget. I den eldre internasjonale registreringen er figurelementet mer tydelig og iøynefallende enn det som er tilfellet i merket som er til vurdering i denne saken, hvor figurelementet i større grad forsvinner i helheten. I den grad det oppfattes, fremstår det kun som et dekorativt element. Klagenemnda anser at det ikke er noe ved utformingen eller plasseringen av figuren som enkelt vil huskes og gjenkjennes som noens særlige kjennetegn. Klagenemnda ser det slik at ingen av detaljene på flasken alene vil være nok til at merket vil oppfattes som særpreget.
- 21 Selv om merkeelementene isolert sett ikke oppfyller særpregskravet, er det helheten av disse elementene som til syvende og sist skal vurderes. Klagenemnda finner ikke at summen av de ulike elementene er større enn delene. I møte med de aktuelle varene vil gjennomsnittsforbrukeren ikke oppfatte flaskeformen påført de nevnte dekorative elementene, som et varemerke. Slik Klagenemnda ser det, er det ingen spesielle detaljer i utformingen som gjør at flasken avviker fra bransjenormen. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og det oppfyller ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 22 Klager har vist til at merket er godkjent for registrering i andre land, inkludert EU, USA og Australia, og at dette må tillegges betydning. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevant, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreget i henhold til gjeldende særpregsnorm, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda viser for øvrig til 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. Det vises også til at merket på tilsvarende grunnlag er nektet i Sveits, hvilket viser at vurderingen kan falle annerledes selv om samme vurderingsnorm anvendes.

- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket ikke har iboende særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd, og merket må derfor nektes virkning i Norge for varene i klasse 33, jf. varemerkeloven § 70.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonalt registreringsnummer 1375799 nektes virkning for varene i klasse 33.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)