



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## AVGJØRELSE

---

Sak: 16/00203  
Dato: 26. januar 2017

---

Klager: Bruichladdich Distillery Company Limited  
Representert ved: Bryn Aarflot AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

har kommet frem til følgende

---

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. september 2016 hvor følgende tredimensjonale merke, internasjonal registrering nr. 1222962 med søknadsnummer 201413395, ble nektet virkning:



- 3 Merket ble nektet for følgende varer:

Klasse 33: Gin.

- 4 Varemerket ble av Patentstyret ansett å mangle særpreget etter varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum, jf. § 70 tredje ledd.
- 5 Klage innkom 31. oktober 2016 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. november 2016, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

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

- Det tredimensjonale merket mangler det nødvendige særpreget for den aktuelle varen i klasse 33, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Merket er en gjengivelse av en flaske fra fire vinkler. Flasken er sylinderformet og har en innsnevring på toppen som danner flaskens hals. Omtrent to tredjedeler av flaskens nedre del er dekket av ulike latinske bokstaver.
- Gjennomsnittsforbrukeren av den aktuelle varen vil være både profesjonelle næringsdrivende og private sluttbrukere.
- Flaskens form skiller seg ikke betydelig fra bransjenormen. Utformingen, bestående av en sylinderformet kropp med slank hals, må anses helt ordinær både for flasker for alkoholholdige drikker generelt og ginflasker spesielt i klasse 33.
- Tekstelementene i merket, de latinske navnene på flaskens nedre del og den engelske teksten THE BOTANIST øverst ved flaskemunningen, er ikke egnet til å tilføre merket som helhet tilstrekkelig særpreget. Etter fast praksis i Patentstyret vurderes merket i størrelsesordenen 8x8 cm, slik det fremkommer i utpekningen. Det er mottatt en korrigert gjengivelse av merket i notifikasjon fra WIPO, datert 15. oktober 2015. Når det gjelder de latinske navnene på flaskekroppen, vil disse oppfattes som en tilfeldig rekke av ulike latinske bokstaver og ikke som ord med et klart betydningsinnhold. Bokstavene anses som

dekorative elementer med en estetisk funksjon, og ikke som tekst med gjenkjennelseeffekt. Patentstyret er enige med fullmektigen i at THE BOTANIST helt øverst ved flaskemunningen er særpreget, men at tekstelementet er så lite og utydelig at det ikke kan leses, og at det derfor ikke er egnet til å tilføre merket som helhet tilstrekkelig særpreg.

- Etter en konkret helhetsvurdering fremstår merket som en vanlig utforming av en ginflaske, uten iøynefallende eller særpregede enkeltelementer. Merket i utpekningen avviker som helhet ikke betydelig fra normen og bransjesedvanen for flasker som inneholder varen «gin» i klasse 33, og er ikke egnet til å skille innehavers varer fra andres.
- Det vises til to nyere avgjørelser som gjelder tredimensjonale merker med avbildning av en flaske og som er nektet av Patentstyret på bakgrunn av manglende særpreg, søknadsnr. 201400880 og internasjonal registrering nr. 1117588.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i Australia, EU, Japan og New Zealand.

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

- Det søkte merket er et tredimensjonalt merke, søkt for «gin» i klasse 33. Det består av en flaske avbildet fra ulike vinkler. Flasken har en designmessig stilren og iøynefallende form, ved at både flaskehalsen og flaskekroppen har form av perfekte sylindere med ulik omkrets, hvilket ikke er helt alminnelig.
- Det er flaskens tekstelementer som i hovedsak tilfører varemerkerettslig særpreg, ved at flaskekroppens nederste to tredjedeler er forsynt med innpreging i selve glasset av en rekke latinske navn, samt innpreging av ordet THE BOTANIST øverst på flaskens leppe.
- Flasken i det søkte merket har forskjellige karakteristiske elementer som gjør den egnet til å skilles fra andres flasker og gjør flasken som helhet særpreget.
- Sentralt i vurderingen er også det moment at den norske gjennomsnittsforbruker av den relativt kostbare alkoholholdige drikken gin er svært merkebevisst, og de er også vant til å oppfatte flasker som en kommersiell angivelse.
- Det er rimelig å anta at en rimelig opplyst gjennomsnittsforbruker av brennevin gjør grundige undersøkelser og endog spør seg for på Vinmonopolet før en beslutning fattes.
- Merket er tilkjent vern i Australia, EU, Japan og New Zealand på bakgrunn av samme merkeeksemplar og merkebeskrivelse som er forelagt Patentstyret. Klager har bekreftet at ingen av disse beslutningene er begrunnet med innarbeidelse. Patentstyret har i sin avgjørelse lagt for liten vekt på merkets aksept i EU og de andre sammenlignbare jurisdiksjonene.
- Det anføres at Patentstyrets praksis med å vurdere tredimensjonale merker i formatet 8x8 cm, ikke er i overensstemmelse med varemerkeforskriften. Å vurdere varemerker i dette formatet gir kanskje mening for mer tradisjonelle (to-dimensjonale) ord- og figurmerker, men for tredimensjonale varemerker (som f.eks. emballasje) er det åpenbart at denne begrensningen medfører juridisk uriktige resultater som ikke er i harmoni med varemerkerettens grunnleggende formål og hensyn.
- Det kan ikke råde noen tvil om at ordelementet «THE BOTANIST» vil være både synlig og iøynefallende for omsetningskretsen i kjøpsituasjonen. Det virker dermed både uheldig og meget konstruert når Patentstyret hardnakket insisterer på å vurdere merket i et format som er fullstendig løsrevet fra den aktuelle kjøpsituasjonen.
- Det søkte merket oppviser tilstrekkelig grad av varemerkerettslig særpreg, uavhengig av om ordelementet «THE BOTANIST» er synlig og lesbart når merket skal vurderes, eller ikke.

- 8 Klagenemnda skal uttale:**
- 9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**
- 10 Det aktuelle varemerket er et tredimensjonalt merke som gjengir en sylinderformet flaske.
- 11 I vurderingen av om et tredimensjonalt merke skal kunne gis virkning som et varemerke i Norge, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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.
- 12 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerke-direktivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerke-forordningen (207/2009).
- 13 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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 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.
- 15 Merket er søkt registrert for «gin» i klasse 33. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer vil være både private sluttbrukere som kjøper varene på Vinmonopolet eller på serveringssteder, og næringsdrivende som selger disse varene. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB avsnitt 25.
- 17 I henhold til EU-domstolens avgjørelse i sak C-299/99, Phillips/Remington, oppstilles det ikke et strengere krav til distinktivitet for tredimensjonale merker enn for andre typer varemerker. EU-domstolen har imidlertid uttalt at en gjennomsnittlig forbruker ikke er vant til å utlede en vares eller tjenestes opprinnelse fra emballasje eller varens form alene, uten figur- eller ordelementer. Det kan derfor være vanskeligere å konstatere at tredimensjonale merker innehar tilstrekkelig særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01, Henkel, avsnitt 52. EU-domstolen har på dette grunnlag kommet frem til at tredimensjonale merker kun vil anses å inneha 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. EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01, Henkel, samt de forente sakene fra EU-domstolen, C-473/01 og C-474/01, Procter & Gamble. Det avgjørende i vurderingen er derfor hvorvidt gjennomsnittforbrukeren vil oppfatte det tredimensjonale merket kun som en alminnelig angivelse av de varer som merket er søkt gitt virkning for, eller som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.

- 18 Klagenemnda finner at flaskens fasong, som ifølge klager består av to perfekte sylindre, ikke avviker nevneverdig fra bransjenormen for hvordan slike varer oppbevares. Det følger av varens art at den er flytende og derfor må selges i en beholder. Flasken fremstår som en variasjon av det som allerede finnes på markedet, og fasongen i seg selv er derfor ikke egnet til å utpeke en kommersiell opprinnelse.
- 19 Videre er store deler av flasken innpreget med ord og bokstaver som ser ut til å danne latinske ord. Ingen av ordene utmerker seg, og det er for mange ord til at gjennomsnittforbrukeren vil gjenkjenne og huske hele teksten som et varemerke. Dersom deler av teksten ble byttet ut, ville det sannsynligvis gå ubemerket hen hos størsteparten av omsetningskretsen. Skulle forbrukeren mot formodning oppfatte og forstå teksten, er det sannsynlig at den vil oppfattes som en opplisting av ingrediensene som kan ha blitt brukt i produksjonen av flaskens innhold.
- 20 Spørsmålet blir derfor om teksten som helhet vil oppfattes utelukkende som dekor eller om det er noe som gjennomsnittforbrukeren vil feste seg ved og umiddelbart oppfatte som en indikasjon på kommersiell opprinnelse, til tross for at han ikke vil huske ordene. Det forhold at et merke er dekorativt utelukker ikke at det samtidig kan være et distinkt varemerke. Dette er tilfellet dersom gjennomsnittforbrukeren evner å gjenkalle merket som kjennetegnet til én kommersiell tilbyder. Kjennetegnet må, selv om det er dekorativt, ha et minimum av distinktivitet, se EU-rettens avgjørelse T-139/08 «figurmerke som gjengir et halvt smilefjes», avsnitt 30. Det som er avgjørende i vurderingen er dermed hvorvidt gjennomsnittforbrukeren vil oppfatte merket kun som dekor, eller som en angivelse av varenes og tjenestenes kommersielle opprinnelse.
- 21 Klagenemnda anser at gjennomsnittforbrukeren vil oppfatte den pregede teksten utelukkende som et estetisk uttrykk og dekor. Dette merkeelementet vil ikke oppfattes av gjennomsnittforbrukeren som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og vil derfor alene ikke sørge for at merket oppfyller garantifunksjonen.
- 22 Patentstyret uttaler at tekstelementet THE BOTANIST er så lite og utydelig at det ikke kan leses, og at det derfor ikke er egnet til å tilføre merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Det vises videre til at det er fast praksis i Patentstyret å vurdere tredimensjonale merker i størrelsen 8 x 8 cm.
- 23 I den forbindelse vises det til Klagenemndas avgjørelse i sak 16/00197 som også omhandlet et tredimensjonalt merke med en avbildning av en flaske. Klagenemnda kom i den nevnte saken til at Patentstyrets tolkning av varemerkeforskriften § 8 andre og tredje ledd var feil. I bestemmelsen uttales følgende:

*«Gjelder søknaden et figurmerke eller et kombinert merke, skal søker legge ved et tydelig bilde av merket som ikke overstiger 8,0 x 8,0 cm. Med bilde menes enhver grafisk fremstilling egnet til elektronisk optak,*

*lagring og gjengivelse.*

*Gjelder søknaden et tredimensjonalt merke, skal søker legge ved det antall bilder som er nødvendig for å vise hele utformingen av merket. Patentstyret kan bestemme hvilket eller hvilke av de leverte bildene som skal være med i en senere kunngjøring. Hvis det anses nødvendig av hensyn til registrerbarhetsvurderingen, kan Patentstyret kreve at søkeren leverer en modell av merket. Modellen må være av holdbart og ufarlig materiale og skal ikke i noen retning overstige 30 cm eller veie mer enn fire kg.»*

- 24 I motsetning til Patentstyret, kom Klagenemnda til at varemerkeforskriften § 8 andre og tredje ledd ikke skal leses i sammenheng. Det fremgår uttrykkelig at andre ledd gjelder figurmerker og kombinerte merker og at tredje ledd spesifikt gjelder tredimensjonale merker. Et tredimensjonalt merke vil naturlig nok kreve flere avbildninger fra ulike vinkler for å vise en korrekt og detaljert gjengivelse av merket. Det vil være urimelig å stille et krav om at disse til sammen kun må utgjøre 8 x 8 centimeter. Bestemmelsen kan derfor ikke forstås som at kravene til gjengivelsen av tredimensjonale merker skal være den samme som for figurmerker og kombinerte merker. Dette understrekes for øvrig av neste setning hvor det fremgår at Patentstyret kan kreve at søker innleverer en modell av merket for registrerbarhetsvurderingen.
- 25 Videre fremgår det av samme avgjørelse at det i dag må tas høyde for at publiseringen utelukkende skjer digitalt med flere muligheter i form av oppløsning på bilder og synlige detaljer. Dette ivaretar tredjemanns rett til klart og tydelig å undersøke hva vernet omfatter og gir dessuten et riktig bilde av det som møter forbrukeren i butikk eller serveringssted når de ser varen i det virkelige liv.
- 26 Når klager hevder at det virker både uheldig og konstruert at Patentstyret insisterer på å vurdere merket i et format som er fullstendig løsrevet fra den aktuelle kjøps situasjonen, er dette likevel bare delvis riktig. Det er uomtvistet at gjengivelsen av merket tydelig må vise alt som ønskes vernet, og at Patentstyret gjør rett i å vurdere hva som er synlig på avbildningen og dermed hva som kan vektlegges i vurderingen av merkets særpreg. Dersom det skulle tas hensyn til elementer ved et merke som kun vil være synlig i kjøpsøyeblikket, ville det ha gjort det til en umulig oppgave for tredjemann å begripe verneomfanget til merket.
- 27 Klagenemnda er av den oppfatning at teksten THE BOTANIST i det aktuelle merket ikke vil være lesbart. All den tid denne teksten ikke er tydelig i gjengivelsen av merket, kan den ikke tillegges avgjørende vekt i særpregsvurderingen. Tekst som er så liten at den ikke kan leses vil ikke ha noen betydning for gjennomsnittsforsbrukerens visuelle oppfatning av merket, jf. EU-rettens avgjørelse i sak T-437/09 og sak T-162/08.
- 28 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering i flere land, inkludert Australia, EU, Japan og New Zealand. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser til Rt-2002-391 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 1. november 2016 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.

- 29 Klagenemnda har derfor etter en helhetsvurdering kommet til at merket ikke oppfyller kravene til registrering. Hverken flaskens fasong eller pregingen på flaskens utside er alene eller sammen nok til at merket kan anses særpreget. Når heller ikke skriften på flaskens øverste del er tilstrekkelig synlig i merket til at den kan hensyntas, finner Klagenemnda at den internasjonale registreringen må nektes virkning på bakgrunn av manglende særpreg, jf. varemerkeloven § 14.

### **Det avsies slik**

## **Slutning**

1. Klagen forkastes.
2. Internasjonal registrering nr. 1222962 nektes virkning i Norge.

Elisabeth Ohm  
(sign)

Thomas Strand-Utne  
(sign)

Amund Grimstad  
(sign)