



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00152  
Dato: 25. mai 2023

---

Klager: Gonzalez Byass, S.A.  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:  
Sarah Wennberg Svendsen, Martin Berggreen Rove og Anders F. Wilhelmsen  
har kommet fram til følgende

## AVGJØRELSE

### 1. Kort fremstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. oktober 2022 hvor det kombinerte merket THE LONDON N<sup>o</sup> 1 N<sup>o</sup> 1 ORIGINAL BLUE GIN med søknadsnummer 202014733, ble nektet registrering i Norge:



Nektelsen omfattet følgende varer:

Klasse 33: Gin; destillert gin; alle med opprinnelse fra England.

3. Varemerket ble nektet registrering fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
  4. Klage kom inn den 7. desember 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 16. desember 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- ### 5. Patentstyrets vedtak er i korte trekk begrunnet slik:
- Det kombinerte merket består av merketeksten PRODUCT OF ENGLAND skrevet i en bue som er plassert over et figurativt element som fremstår som landemerket Tower Bridge. Videre er merketeksten THE LONDON N<sup>o</sup> 1 skrevet i hvitt mot en svart bakgrunn, og nederst i merket står merketeksten N<sup>o</sup> 1 ORIGINAL BLUE GIN i rød skrift.
  - Merketeksten THE LONDON N<sup>o</sup> 1 er skrevet med stor skrift og plassert på en sort bakgrunn midt i merket, og dominerer merkets helhetsinntrykk. Denne merketeksten vil oppfattes som «London(s) nummer 1» eller «Nummer 1 i London», og fremstår som en ren kvalitets- og opprinnelsesangivelse, nemlig at varene er førsteklases og at de kommer fra London, eller at varene er det beste av det London har å by på.
  - London Gin eller London dry gin er også en bestemt type gin. Når LONDON brukes for de aktuelle varene vil det også kunne oppfattes som en angivelse av varens art.

- Merketeksten PRODUCT OF ENGLAND vil oppfattes som en beskrivende angivelse av at varene er laget eller produsert i England.
- Den figurative broen fremstår som det velkjente landemerket Tower Bridge som ligger i London. Figuren underbygger tilknytningen til London og England, og er ikke egnet til å tilføre merket nødvendig varemerkerettslig særpreg.
- Den røde teksten «N° 1 ORIGINAL BLUE GIN» som er plassert nederst i merket er kun en beskrivende angivelse av art og kvalitet, nemlig at varene er førsteklasses blue gin.
- Merket er sammensatt av elementer som alle er direkte beskrivende og uten særpreg. Det er ikke noe ved den konkrete utformingen og sammenstillingen som skaper noe eget inntrykk utover merkeelementene hver for seg. Det søkte merket som helhet anses følgelig å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- Merket vil kun bli oppfattet som informasjon om varene, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**
- Merket oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14.
- Omsetningskretsen i nærværende sak, vil bestå av både profesjonelle næringsdrivende innenfor blant annet mat- og drikke segmenter, samt alminnelige sluttforbrukere over 20 år som kjøper spritprodukter på utesteder eller Vinmonopolet. Det antas at de har en normal grad av oppmerksomhet.
- Elementet LONDON N° 1 må i denne sammenhengen anses suggestivt. Plasseringen midt i merket også styrer omsetningskretsen i retning av at dette er varemerket. Det bestrides ikke at N° 1 kan oppfattes som den første, men det er viktig å se på merketesten THE LONDON N° 1 som helhet.
- Elementet THE bidrar til merkets særpreg. Klager viser til tidligere ordmerker som er godtatt av Patentstyret de senere år, slik som DEN MAGISKE FABRIKKEN, DEN NAKNE SANNHET og THE CLASSICS OF TOMORROW.
- Det foreligger ikke en klar og direkte forbindelse mellom merket og varene, slik det kreves etter blant annet EU-rettens avgjørelse T-458/05 TEK, premiss 80.
- Det kombinerte merket har uansett tilstrekkelig særpreg som helhet på grunn av figurelementene. Både de ulike fargene (blå-grønn, svart, hvit og rød), ulike bokstavfonter og størrelser – samt figuren av Tower Bridge må tas i betraktning.

- Kravet til særpreg skal settes lavt, og i denne saken har Patentstyrets vurdering vært for streng. Klager viser blant annet til avgjørelse LB-2020-158279 MULTI-GYN fra Borgarting lagmannsrett, Klagenemndas avgjørelser i sak 22/00019 PRO MIX og sak 22/00040 Min Beste Bok, og Patentstyrets tidligere registrering nr. 289080 og internasjonal registrering nr. 1381380.
- Merket er godkjent som tredimensjonalt merke i EU. Det er også godkjent i Sveits, Tyrkia og Singapore.

## **6. Klagenemnda skal uttale:**

## **7. Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

8. Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av tekstelementene PRODUCT OF ENGLAND, THE LONDON N<sup>o</sup> 1 og N<sup>o</sup> 1 ORIGINAL BLUE GIN. Bakgrunnen er blåturkis og varierer noe i nyansen.
9. 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 andre punktum.
10. Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95/EF og 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.
11. 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 «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 og C-299/99 Philips/Remington.
12. 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.
13. Etter Klagenemndas syn vil de aktuelle varene og tjenestene rette seg mot både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å

være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide.

14. Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, slik at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.
15. Klagenemnda vil starte med å vurdere tekstelementene i merket. Tekstelementet PRODUCT OF ENGLAND betyr «produkt fra England og angir hvor varene kommer fra. THE LONDON N<sup>o</sup> 1 beskriver at dette er førsteklasses varer fra London eller at det er tale om gin av typen London/London Dry. Det er vanlig å skille mellom tre typer gin; London Dry, Plymouth Dry og Old Tom. London Dry gin er en destillert gin som gjerne har en fremtredende smak av einebær og sitron (kilder: Store Norske leksikon og www.altomgin.no). Klagenemnda anser det åpenbart at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner til stedsnavnene England og London. England er kjent for produksjon av gin. Teksten N<sup>o</sup> 1 ORIGINAL BLUE GIN gjentar at varene er «nummer én» eller førsteklasses, beskriver at det er tale om gin, at varen er original og at den har blå farge.
16. Etter Klagenemndas syn er samtlige tekstelementer beskrivende, enten for varens art, kvalitet eller geografiske opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a. Gjennomsnittsforbrukeren vil direkte og umiddelbart oppfatte tekstelementene som ren informasjon om varene, og det foreligger en klar og direkte forbindelse mellom tekstelementene og varen gin. Klagenemnda bemerker at noen tekstelementer er vanskelige å se, men i den grad de er leselige anses de uansett å være beskrivende.
17. Klagenemnda er ikke enig med klager i at merket er suggestivt. Merketekstens beskrivende betydning fremgår direkte og umiddelbart og uten at gjennomsnittsforbrukeren må gjennom en tankeprosess. Det er vanlig å omtale førsteklasses varer som «number one». Det at teksten THE LONDON No 1 er skrevet i bestemt form (ordet «the») anses ikke egnet til å tilføre særpreg. Eksemplene som klager viser til fra Patentstyrets praksis kan ikke tolkes slik at bestemt form var avgjørende for registrerbarheten.
18. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25. Det må foretas en konkret helhetsvurdering.

19. De grafiske elementene som består av en buet font på teksten PRODUCT OF ENGLAND, en sort rektangulær bakgrunn bak teksten THE LONDON N<sup>o</sup> 1 og rød skrift på teksten N<sup>o</sup> 1 ORIGINAL BLUE GIN anses å være enkle og lite iøynefallende. Etter Klagenemndas syn er det åpenbart at disse figurelementene ikke vil sette gjennomsnittsforbrukeren i stand til å utlede en bestemt kommersiell opprinnelse.
20. Med hensyn til den blåturkise bakgrunnen med litt ulike sjatteringer, og den stilistisk uformete broen, har Klagenemnda vært noe mer i tvil. Dette er elementer som etter forholdene kunne være egnet til å tilføre særpreg. De må imidlertid ses i sammenheng med vareslaget og ordelementene. Sett hen til at den blå bakgrunnen underbygger tekstelementet BLUE, som etter det som kan ses på Vinmonopolets nettsider er en nokså vanlig farge for gin og ginflasker, har Klagenemnda konkludert med at blåfargen ikke er uvanlig eller oppsiktsvekkende. Fargen vil i dette tilfellet oppfattes som dekorativ, uten at den tilfører varemerkerettslig særpreg. Klagenemnda er videre enig med Patentstyret i at broen vil oppfattes som det kjente landemerket Tower Bridge, slik at figuren underbygger tekstelementene LONDON og ENGLAND. Selv om broen ikke er naturtro, er den svært enkel i utformingen og fremstår nærmest som et symbol for London, slik som Eiffeltårnet brukes som symbol for Paris.
21. Etter en samlet vurdering av merket som helhet, kan ikke Klagenemnda se at de grafiske elementene tilfører distinktiv evne. De beskrivende tekstelementene er dominerende i helhetsinntrykket, og merket mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
22. I Multi Gyn-saken (LB-2020-158279), som klager har vist til, kom lagmannsretten til at kombinasjonen av tekst, figur og farge ville oppfattes som et varemerke. Det må foretas en konkret vurdering i hver sak utfra hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som helhet. Klagenemnda kan ikke se at saken har noen direkte overføringsverdi til nærværende sak, som består av helt andre ord og figurer, og som gjelder en annen varetype. Det samme gjelder eksemplene som klager har vist til fra Klagenemndas og Patentstyrets praksis.
23. Det at et liknende merke er tillatt registrert i EU og at det samme merket er akseptert i andre jurisdiksjoner, er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at det kombinerte merket fremstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-retten og norsk rett. Den skjønsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Vi viser i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
24. Klagenemnda har kommet til at varemerkesøknad nr. 202014733, det kombinerte merket THE LONDON N<sup>o</sup> 1 N<sup>o</sup> 1 ORIGINAL BLUE GIN, ikke kan registreres, fordi det

er beskrivende og mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

**Det avses slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen  
(sign.)