



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 21/00075  
Dato: 17. august 2021

---

Klager: Suntory Holdings Limited  
Representert ved: Protector IP AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. mars 2021, hvor følgende internasjonale registrering nr. 1452851, søknadsnummer 201902905, ble nektet virkning:



Klasse 33: Whisky; sake made in Japan; Awamori [distilled rice spirits]; sake substitute; Japanese white liquor [Shochu]; Japanese sweet ricebased mixed liquor [Shiro-zake]; sake; Naoshi [Japanese liquor]; Japanese Shochu-based mixed liquor [Mirin]; western liquors in general; alcoholic fruit beverages; Japanese Shochu-based beverages [Chuhai]; beer-flavored alcoholic beverages containing neither malt nor oats; beer-flavored alcoholic beverages containing malt or oats, except beers and low malt beers; Chinese liquors in general; flavored liquors.

- 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 15. mai 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 18. juni 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Det aktuelle figurmerket mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 33 etter varemerkeloven § 14 første ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være alminnelige sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Den internasjonale registreringen består av et japansk tegn, utformet i en svart, ordinær font mot en hvit bakgrunn.
- Det aktuelle figurmerket er ikke egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens erindring. Den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner ikke til det japanske språk og vil ikke kunne lese merket eller utlede noe umiddelbart betydningsinnhold fra merket. Vurdert som helhet, danner ikke merket en gjenkjennelig figur – merket har ingen symmetri eller mønster som vil skape konkrete assosiasjoner hos gjennomsnittsforbrukeren. Uten slike «knagger» i

erindringen, fremstår figurmerket som for komplisert til å bli gjenkjent som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

- Riktignok gjengir merket mer enn en banal strek eller geometrisk form, og gjengir heller ikke typiske dekorative ornamenter, som en etikett eller lignende. Figurmerket vil likevel ikke oppfattes som noe annet enn et fremmed tegn uten en bestemt mening.
- Merket er derfor ikke egnet til å skille innehavers varer fra andres, og oppfyller ikke garantifunksjonen.
- Den internasjonale registreringen anses mindre komplekst enn merket som Klagenemnda ikke anså som særpreget i sak VM 17/00110, 官城峡, men vil likevel ikke vekke konkrete assosiasjoner eller skape et gjenkjennbart «bilde» i gjennomsnittsforbrukerens hukommelse.
- Det legges ikke vekt på henvisningen til tidligere registreringer foretatt av Patentstyret. Som eksempler på nylige og sammenlignbare merker som er nektet på grunn av manglende særpreg, vises det til internasjonal registrering nr. 1284787 og nr. 1249597. Tilsvarende betraktninger gjør seg gjeldende sett hen til utvalget av registreringer fra EU som inneholder viser til.
- Det legges ikke vekt på at merket blant annet har blitt godkjent i Storbritannia og New Zealand.

## 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er av den oppfatning at Patentstyrets avgjørelse er feil når det konkluderes med at merket ikke utgjør en gjenkjennelig figur. Den internasjonale registreringen må gis virkning for samtlige varer i klasse 33.
- Det aktuelle merket, 碧, utgjør en sammenstilling av tre deler, og viser en loddrett stripe med tre striper igjennom, og to trapes-/kasse-/eller hyttelignende figurer.
- Selv om merket ikke danner et konkret betydningsinnhold, består det av elementer som er tydelig definert og avgrensede – det er samtidig godt med «luft» i merket. De sorte strekene danner former som er enkle å få øye på, og skaper et helhetsinntrykk som er lett gjenkjennelig. Forbrukeren vil feste seg ved streken med stripene oppe til venstre, og ved de to trapes-/kasselignende figurene. Særlig er nederste del av merket enkelt å huske.
- Patentstyret legger til grunn at merket utgjør et fremmed tegn, uten en bestemt mening, og har uten videre lagt til grunn at merket derfor må oppfylle visse tilleggskrav for å anses særpreget: det må «skape konkrete assosiasjoner», «knagger», et «gjenkjennbart bilde» og at det må kunne «skilles fra andre fremmede tegn». Å oppstille generelle tilleggskrav for å anse merket særpreget, i stedet for å vurdere det konkret, er en uriktig tilnærming. Et fremmed tegn uten et bestemt meningsinnhold, altså et abstrakt figurmerke, kan være fullt

ut egnet til å skille innehavers varer fra andres. Patentstyret synes her å ha gitt deler av Klagenemndas konkrete begrunnelse i sak VM 17/00110, 官城岐, en generell anvendelse.

- Kravet til særpreg innebærer at merket er egnet til å skille klagers varer fra andres. Det er derimot ikke et krav at forbrukeren vil komme til å se forskjell på klagers merke og sammenlignbare figurmerker bestående av fremmede tegn. Patentstyret har her blandet en potensiell risiko for forveksling med hensyn til varenes kommersielle opphav inn i vurderingen av merkets særpreg.
- Klager kan heller ikke se at det aktuelle figurmerket er for komplisert, og mener det står i sterk kontrast til merket som ble behandlet av Klagenemnda i sak VM 17/00110 med hensyn til detaljer. Den konkrete vurderingen som ble foretatt i Klagenemndas avgjørelse er ikke overførbar til foreliggende sak.
- I sak VM 19/00015 så Klagenemnda hen til sammenlignbar praksis fra EU og merker EUIPO hadde ansett særpregede. I forarbeidene til ny varemerkelov, Prop. 43 LS (2019-2020) s. 12 flg. forutsettes det også at etablert praksis fra EUIPO kan være av betydning.
- Klager bestrider at internasjonal registrering nr. 1284787, 尼山, og nr. 1249597, 本钢, som Patentstyret viser til, er sammenlignbare med det aktuelle merket, og mener at det er uriktig av Patentstyret å tilbakevise etablert praksis i EUIPO og i store deler av EU – som dokumenteres gjennom innsendte bilag 3-7 – i særpregsvurderingen etter norsk varemerkelov. Registreringspraksis i EU-land og i EUIPO gir for øvrig anvisning på en særpregsnorm som utvilsomt er lempeligere enn den Patentstyret her har lagt til grunn.
- Det må tillegges vekt at den internasjonale registreringen er ansett særpreget i EU, Spania, Storbritannia, Sveits og Australia. At merket er gitt virkning i EU kan ikke tilbakevises som et uttrykk for en enkeltstående avgjørelse som ikke kan tillegges betydning, men er snarere uttrykk for en etablert praksis. Det foreligger heller ikke holdepunkter for at særegne norske forhold begrunner en annen konklusjon i Norge enn i EUIPO, og i EU-land.
- Patentstyrets nektelse i denne saken innebærer en uriktig forskjellsbehandling av klagers merke i EØS, som står i motstrid til EØS-avtalen og Varemerkedirektivets forutsetning om at samme substansielle vilkår for registrering av varemerker skal gjelde i EØS.
- Klagenemnda bes om å ta klagen til følge, slik at den internasjonale registreringen gis virkning for de omsøkte varene i klasse 33.

## 7 Klagenemnda skal uttale:

## 8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et rent figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.

- 10 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre 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.
- 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). Dette er fulgt opp i 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 både være private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Det aktuelle merket, 碧, vil av en norsk gjennomsnittsforbruker oppfattes som en sammenstilling av asiatiske tegn. Ettersom den delen av omsetningskretsen i Norge som forstår slike tegn er svært liten, vil ikke en norsk gjennomsnittsforbruker av varene i klasse 33 oppfatte at merket har en bestemt betydning. Gjennomsnittsforbrukeren av varene i Norge har heller ikke tilstrekkelig kjennskap til asiatiske språk til å kunne lese eller uttale merket.
- 16 Klagenemnda har ingen informasjon som tilsier at merket er beskrivende for de omsøkte varene, og vurderer derfor kun merkets særpreg. Dette er i tråd med Klagenemndas tidligere praksis i sammenlignbare saker, se for eksempel sak VM 17/00110, 官城峡.

- 17 Klager bemerker blant annet at merket utgjør en sammenstilling av tre deler, og viser en loddrett stripe med tre striper igjennom, og to trapes-/kasse-/eller hyttelignende figurer. Dette skaper, ifølge klager, en gjenkjennelseeffekt i merket.
- 18 Etter Klagenemndas oppfatning skaper ikke merkets visuelle uttrykk en gjenkjennelseeffekt i merket som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved og erindre som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Det aktuelle figurmerket vil som nevnt hverken kunne leses, uttales eller forstås av en norsk gjennomsnittsforbruker. For å prøve å huske figurmerket, må gjennomsnittsforbrukeren derfor stole fullt og helt på sin visuelle erindring av merket. Slik Klagenemnda ser det, består merket av for mange detaljer til at gjennomsnittsforbrukeren vil gjenkjenne det i kjøps situasjonen, for eksempel påført en sake- eller whisky-flaske. Gjennomsnittsforbrukeren er i beste fall avhengig av å studere merket svært nøye, detalj for detalj, for å kunne lykkes i å memorere det. Den gjenkjennelseeffekt et varemerke må besitte for å oppfylle garantifunksjonen, som etter Klagenemndas syn også bør oppfattes nokså umiddelbart i møte med merket, er derfor ikke til stede i foreliggende merke.
- 19 På bakgrunn av dette vil ikke gjennomsnittsforbrukeren kunne klare å skille klagers merke fra andres i kjøps situasjonen, særlig når det sammenlignes med andre merker bestående av japanske eller kinesiske tegn. Det aktuelle figurmerket mangler varemerkerettslig særpreg og oppfyller ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 De sammenlignbare registreringene i EUIPO som klager viser til, endrer ikke sakens utfall. Klagenemnda skal til dette bemerke at den praksis som EUIPO legger til grunn i vurderingen av sammenlignbare merker, det vil si merker som består av asiatiske tegn, skiller seg fra tilsvarende praksis i Norge. Merker som består av skrifttegn fra andre alfabeter enn det latinske, greske eller kyrilliske, vurderes av EUIPO som rene figurmerker, uten en bestemt betydning. Slike merker anses uten videre som særpregede så lenge det ikke fremkommer av søknaden – for eksempel i form av en oversettelse av tegnene til et offisielt EU-språk – at merket har en beskrivende betydning for varene og tjenestene. EUIPO foretar med andre ord ingen reell vurdering av om merker bestående av asiatiske skrifttegn har tilstrekkelig særpreg til å gå klar av den registreringshindringen, som etter norsk lov følger av varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Til klagers anførsel om at den internasjonale registreringen og/eller sammenlignbare merker er registrert i andre jurisdiksjoner, viser Klagenemnda til EU-domstolens sak C-51/10 P Technopol, avsnitt 74-76, og til at det i registrerbarhetsvurderingen i Norge må tas utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 22 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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, avsnitt 61-64, 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.

- 23 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd, og at klagen må forkastes.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Kaja von Hedenberg  
(sign.)