



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00199  
Dato: 19. desember 2017

---

Klager: Luigi Lavazza S.p.A.  
Representert ved: Advokatfirma DLA Piper Norway

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Haakon Aakre og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. august 2017 hvor det følgende figurmerket, internasjonal registrering 1217806A med søknad nr. 201606157, ble nektet virkning for samtlige varer:



Klasse 30: Coffee, coffee extracts, artificial coffee, artificial coffee extracts, chicory; beverages made with coffee, beverages made with artificial coffee.

Klasse 32: Preparations for making coffee-based beverages, preparations for making beverages made with artificial coffee.

- 3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 12. oktober 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 30. oktober 2017 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Figurmerket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klasse 30 og 32, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Den internasjonale registreringen kan ikke gis virkning i Norge.
- Merket består av et svart, stående rektangel. Rundt rektangelet er det et grått eller sølvfarget bånd, og til båndet er det festet en hvit merkelapp uten tekst eller figurer. Båndet går to ganger rundt det svarte rektangelet, og har en løs ende som henger ned. Den løse enden

danner et gjenskinn på den svarte bakgrunnen. På grunn av båndet og etiketten fremstår den svarte rektangulære grunnformen som en eske. Helhetsinntrykket av merket er en svart gaveeske, med sølvfarget bånd og hvit merkelapp.

- Det foreligger ikke forhold i denne saken som tilsier at avbildningen av gaveesken skal vurderes annerledes enn om merket var kategorisert som et tredimensjonalt merke. Figurmerket fremstår som en innpakning/gaveeske, og man må ta stilling til om merket skiller seg fra bransjenormen for kaffeprodukter.
- Patentstyret har sett hen til at det er normalt at kaffe pakkes i esker, poser eller gaveesker med rektangulær, vertikal form. Fargen svart er mye brukt for kaffe, og kan i tillegg henspille på eksklusivitet. Dersom man ser det søkte figurmerket i forbindelse med kaffe, vil man ikke oppfatte dette som et særskilt varemerke for søker, men som en innpakning eller emballasje uten gjenkjennelseeffekt. Merket består av banale elementer som sløyfebånd og en tom etikett, og vil som helhet fremstå som en dekorativ innpakning. Figurmerket vil ikke være egnet til å utpeke kommersiell opprinnelse for varene som er angitt i utpekningen.
- Patentstyret avviser at merket er sammenlignbart med tidligere internasjonale registreringer nr. 1116292 og 965171 som er gitt virkning i Norge.
- Det legges ikke vekt på innehavers tidligere registreringer da disse er fra 80- og 90-tallet, og fordi det ene merket i tillegg inneholder tekstelementet CARTE NOIR.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i 17 andre land, deriblant Danmark og Sverige.
- Det vises til sakene C-25/05 P Storck og T-70/14 «flaske» fra EU-retten og EU-domstolen som viser at emballasje som ikke skiller seg fra bransjenormen ikke skal registreres.
- Det vises videre til KFIRs saker VM 13/050, VM 15/021, VM 13/051 og 16/00197 hvor merkene ble nektet registrert.

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

- Patentstyret har feilvurdert saken og varemerket har tilstrekkelig særpreg for de aktuelle varene i klasse 30 og 32. Det er ikke lagt tilstrekkelig vekt på at merket er registrert i utlandet og EØS-land.
- Det bestrides at elementene i merket til sammen er banale og ikke vil oppfattes som et kjennetegn i omsetningskretsen.
- Den lange, rektangulære utforming og avbildning av et bånd med en merkelapp gir tilstrekkelig særpreg til merket.
- Det henvises til klagers egen registrering som ble ansett særpreget i 1999, og det anføres at det ikke er grunnlag for å vurdere saken annerledes i dag.

- Det vises til et skjermbilde fra nettsiden [www.kolonial.no](http://www.kolonial.no) som viser at kaffe selges i mange ulike innpakkingsvariasjoner, samt flere ulike farger. Omsetningskretsen er godt kjent med denne typen produkter hvor farge typisk indikerer styrke eller andre egenskaper, og er dermed kjent med at den utvendige presentasjonen er et varemerke. Det søkte merket er ikke en ordinær måte å fremvise produktet på, ei heller som dekorasjon. Det er tydelig at det søkte merke er uvanlig og særpreget for denne innehaver.
- Merket har blitt registrert i 17 land, 14 av disse innenfor EØS, og dette bør bli ilagt mer avgjørende vekt enn det Patentstyret har gjort.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Merket som skal vurderes er et figurmerke som gjengitt i avsnitt 2 over.
- 10 I vurderingen av om det aktuelle merket 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 særpreget, 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 annet 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 varemerke-forordningen (207/2009).
- 12 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.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreget 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 Merket er søkt registrert for produkter relatert til kaffe og kaffedrikker i klasse 30 og 32. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer vil være både private sluttbrukere som kan kjøpe varene i ordinære supermarkeder, hos mer spesialiserte forhandlere av kaffe, på kaféer og restauranter, og næringsdrivende som selger eller distribuerer disse varene.

Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

- 15 Det aktuelle merket består av et svart rektangel stående på høykant. Et bånd er tvunnet to ganger rundt rektanglet før den ene, løse enden av båndet slynger seg nedover. Til båndet er det festet et kort eller en etikett der det ene hjørnet er brettet inn, men kortet inneholder ingen skrift eller andre figurative elementer. Merket fremstår som gjengivelsen av forsiden på emballasjen til de omsøkte produktene, og da spesielt for kaffe.
- 16 Når det gjelder hvilke kriterier som skal benyttes ved vurderingen av slike merker, er Klagenemnda av den oppfatningen at praksisen som relaterer seg til tredimensjonale merker bestående av selve utseendet på produktet også gjelder for figurmerker bestående av en todimensjonal gjengivelse av produktet. Det er således uten betydning for vurderingen om varemerket anses som et todimensjonalt- eller tredimensjonalt merke, jf. EU-domstolens avgjørelse C-417/16 P Storck.
- 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. 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, Proctor & Gamble.
- 18 Klagenemnda finner at merket fremstår som en enkel og dekorativ forpakning for de aktuelle varene. Elementer slik som bånd, fargebruk og etiketter er vanlig brukt på denne typen emballasje for å signalisere en høy kvalitet eller om kaffen er lys- eller mørkbrent. Det er velkjent bransjepraksis at en svart eller mørk brun pose umiddelbart informerer forbrukeren om at kaffebønnene er mørkbrent. En mørk farge på forpakningen er således ikke synonymt med at forbrukeren vil gjenkjenne tilbyderer eller et bestemt produkt, men snarere vil oppfatte det som en angivelse av en egenskap ved varene.
- 19 Det er slik Klagenemnda ser det, ingenting ved gjengivelsen som gjør gjennomsnittsforbrukeren i stand til å gjenkjenne eller huske det aktuelle merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse uten at den er påført andre tydelige kjennetegn, som f.eks. et produktnavn inne i den tomme etiketten.
- 20 Helhetsinntrykket av merket skiller seg således ikke nevneverdig fra bransjenormen, og Klagenemnda anser at merket mangler det nødvendige særpreg for samtlige av de omsøkte varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

- 21 Klager har henvist til sin egen registrering av et tilsvarende merke som ble ansett særpreget i 1999, og har anført at det ikke er grunnlag for å vurdere saken annerledes i dag. Klagenemnda finner ikke å tillegge den nevnte registreringen avgjørende vekt. Varemerkeretten er et område i stadig utvikling, og det er ikke nødvendigvis slik at et merke som ble vurdert særpreget for nærmere 20 år siden, ville blitt vurdert likt i dag. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning på vurderingstidspunktet av den konkrete sammenstillingen sett hen til de aktuelle varene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Vurderingen av distinktivitet er knyttet til et lovbundet skjønn og hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling.
- 22 Klager har videre vist til at merket er gitt virkning i 17 ulike land, deriblant 14 EØS-land. Klagenemnda registrerer at det er et betydelig antall, men at det likevel ikke kan 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, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse HR-2016-2239-A 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

### **Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1217806A nektes virkning i Norge

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Haakon Aakre  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)