



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00108
Dato: 23. november 2021

Klager: The Absolut Company Aktiebolag
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Torger Kielland og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. juni 2021, hvor følgende tredimensjonale merke, med søknadsnummer 201909049, ble nektet registrert:



Klasse 33: Alkoholholdige drikker, nemlig vodka.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 3. august 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 26. august 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det tredimensjonale merket mangler det nødvendige særpreg for den aktuelle varen i klasse 33, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Merket er en gjengivelse av en flaske med etikett, sett fra totalt seks vinkler. Flasken har en avrundet firkantet form, og det er struktur i glasset som gir et frosset eller krystallaktig preg. Etiketten på den ene siden er gullfarget både på utsiden og inn mot glasset, mens etiketten på den andre siden er hvit, med en gullramme. Begge etikettene har to horisontale, dekorative border/ornamenter. Halsen og korken er gullfarget.
- Gjennomsnittsførbrukeren av den aktuelle varen vil være både profesjonelle næringsdrivende og private sluttbrukere. Det er heller ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter ikke-distinktive merker som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Flaskens form skiller seg ikke betydelig fra bransjenormen. Utformingen, som blant annet består av en normal grunnform, med alminnelige proporsjoner mellom grunnflate, total høyde, flaskehals og kork, samt struktur i glasset og en gullfarget hals og kork, anses helt ordinær for flasker med alkoholholdige drikker i klasse 33. Det er ingenting ved flasken som

gjør gjennomsnittsfbrukeren i stand til å oppfatte den som et uttrykk for kommersiell opprinnelse.

- Selv om merket er søkt utelukkende for vodka, er det ikke kun utvalget av vodkaflasker som utgjør bransjenormen. Man må også se på hva som er vanlig for andre typer drikke med tilsvarende alkoholprosent, slik som whisky, brandy, tequila og liknende. I dette segmentet, finnes det et utall av ulike dekorative flasker. Flasken som gjengis i det søkte merket, skiller seg ikke i nevneverdig grad fra dette.
- I tillegg forventer forbrukeren at flaskens etikett inneholder informasjon om produktet og hvem som er produsent. En bar etikett angir ikke varens kommersielle opphav, og vil ikke oppfattes som et særpreget element i seg selv.
- De innsendte erklæringene det vises til, blant annet fra en britisk journalist, tillegges ikke vekt.
- Det tillegges ikke vekt at merket har blitt ansett særpreget i andre jurisdiksjoner, blant annet Australia, Mexico, Sverige og USA.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager mener Patentstyret her har lagt en for streng vurdering til grunn, og at det tredimensjonale merket innehar tilstrekkelig særpreg etter varemerkeloven § 14.
- EU-domstolen har gjentatte ganger uttalt at ved særpregsvurderingen av tredimensjonale merker skal det ikke stilles høyere krav enn for andre varemerker. Det sentrale vurderingstemaet i særpregsvurderingen vil være om merkets figurative utforming avviker betydelig fra bransjenormen.
- Klager er ikke enig i at merkets kombinasjon av elementer ikke gir det tilstrekkelig særpreg, og at flasken som helhet kun fremstår som en relativt alminnelig flaske med dekor.
- Flasken som utgjør det tredimensjonale merket er preget av et iøynefallende og fysisk merkbart mønster, som dekker hele flasken, og som skiller seg ut visuelt i kjøpsituasjonen. Dette skaper en gjenkjennelseeffekt. Videre er flasken preget av kobberfargede elementer som dekker hele flaskens bakside og kork.
- Det vises til granskningen foretatt av de svenske registreringsmyndighetene, Patent- og registreringsverket, PRV, vedlagt som bilag 1. I sin fornyede vurdering av merket, finner PRV at flasken overordnede form ikke har tilstrekkelig særpreg, per se, men sett sammen med det spesielle mønsteret og kobberfargen som dekker flaskens bakside og kork, har det tredimensjonale merket samlet sett tilstrekkelig særpreg. Merkets utforming er ifølge PRV ikke vanlig på markedet for vodkaflasker. Det samme må legges til grunn i vurderingen av merket i Norge.

- Klager er videre uenig i at uttalelsen fra PRV om at utformingen ikke er vanlig «för just vodkaflaskor» må tolkes *for* bokstavelig. Merket har tilstrekkelig særpreg uavhengig av hvilken type brennevin det benyttes for. Uttalelsen fra PRV må kunne tolkes på samme måte.
- Patentstyrets begrunnelse om at det finnes flere flasker i brennevinsegmentet, med ulik dekorativ utforming, som det søkte tredimensjonale merket ikke skiller seg nevneverdig fra, fremstår i overkant generell, uten noen konkrete eksempler.
- Patentstyret har ikke dokumentert at den omsøkte flaskeformen ligner andre flasker på markedet, og klager står dermed fast ved at flasken skiller seg fra bransjenormen for brennevinsflasker generelt, men også flasker benyttet til salg av vodka.
- Det vises til at merket er registrert i en rekke land, for eksempel Australia, Mexico, Sverige og USA. Dette bør tillegges noe vekt.

7 **Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle merket er et tredimensjonalt merke som gjengir en firkantet og sylinderformet flaske, gjengitt under avsnitt 2.
- 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 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 sånn sett 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.
- 16 Ifølge klager innehar flasken et iøynefallende mønster som dekker hele flasken, som skiller seg ut visuelt i kjøpsituasjonen, og som preges av kobberfargede elementer som dekker flaskens bakside og kork. Klagenemnda er derimot av den oppfatning at flasken ikke avviker nevneverdig fra bransjenormen for hvordan slike varer oppbevares. Det følger av varens art – vodka – 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, og/eller mønsteret, i seg selv er derfor ikke egnet til å utpeke en kommersiell opprinnelse.
- 17 Det er ikke registreringsmyndighetens oppgave å dokumentere hvorvidt den omsøkte flaskeformen ligner andre flasker på markedet, slik klager hevder, men å gjøre seg opp en mening av hvordan vareemballeringen innen den relevante sektor, ser ut. I vurderingen om merkets tredimensjonale form skiller seg *vesentlig* fra normen eller sedvanen i den relevante sektor, som her er brennevinsflasker, herunder vodkaflasker, ligger et strengt vurderingskriterium. En god illustrasjon på hva som i norsk praksis anses som en vanlig utforming av en flaske innen brennevinssegmentet er Klagenemndas sak VM 16/00230,
.
- 18 Merket gjaldt for «gin» i klasse 33, og flaskeformen, som i det vesentlige har like proporsjoner som utformingen av flaskeformen i klagers merke, ble ikke ansett for å avvike nevneverdig fra normen i bransjen. Selv om kobberfargen og det innprentede mønsteret i den heri omsøkte flaskeformen, hver for seg, og samlet, nok er unikt for det designmessige uttrykket til klagers drikkevareprodukt, vil disse elementene først og fremst oppfattes som

dekorative trekk og elementer ved flaskeformen, med tilsvarende lav grad av gjenkjennelseeffekt. Det innprentede mønsteret kan for øvrig også være en funksjon ved flasken, som gir den et bedre grep og gjør den vanskeligere å miste.

- 19 Det følger videre av EU-domstolens sak C-173/04 P, Standbeutel, som gjaldt et tredimensjonalt merke, at «the average consumer, who does not make a study of the market, will not know in advance that only one undertaking markets a given product in a certain type of packaging whilst its competitors use other types of packaging for that product», jf. avgjørelsens avsnitt 34. I møte med en rekke ulike drikkeflasker fra forskjellige kommersielle tilbydere i omsetningssituasjonen, vil gjennomsnittsforbrukeren heller referere til et ordelement eller en logo i sin søken etter å identifisere den kommersielle tilbyderen bak drikkevaren.
- 20 Angjeldende merke har ingen logo eller ordelement gjengitt på flaskeformen. Merket inneholder derfor ingen elementer som gjennomsnittsforbrukeren lettere kan feste seg ved, og identifisere, som den kommersielle tilbyderen bak drikkevareproduktet. Det tredimensjonale merket består sånn sett ikke av noen todimensjonale elementer som tilfører det ytterligere særpreg.
- 21 Klager har vist til at det aktuelle merket er registrert i eksempelvis Australia, Mexico, Sverige og USA, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 22 At den svenske varemerkemyndigheten, Patent- och registreringsverket, PRV, endret sin vurdering av merkets særpreg etter en muntlig forhandling, som klager har vist i bilag 1, endrer ikke sakens utfall. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av foreliggende merke, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. I lys av relevant rettspraksis, og vurderingen over, kan Klagenemnda heller ikke se at PRV sin beslutning gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak. Det skal i denne sammenheng også nevnes at klagers tilsvarende EU-søknad, EUTM nr. 018023659, har status «appeal of refusal pending». Det vil si at merket er nektet og anket videre til Boards of Appeal.
- 23 Klagenemnda viser ellers 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 P, 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.

24 Klagenemnda har derfor etter en helhetsvurdering kommet til at merket ikke oppfyller kravene til registrering. Hverken flaskens fasong eller mønsteret på flaskens utside er alene eller sammen nok til at merket kan anses særpreget. Når heller ikke merket består av ytterligere verbale elementer som i større grad kan hensyntas i særpregsvurderingen, finner Klagenemnda at det søkte merket må nektes registrering på bakgrunn av manglende særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)