



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00110
Dato: 19. oktober 2017

Klager: The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. april 2017 hvor det følgende figurmerket, internasjonal registrering nr. 893931 med søknadsnummer 201516515, ble nektet virkning:



Klasse 33: Whisky

- 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 23. juni 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 31. juli 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 33, og registreringen gis ikke virkning i Norge.
- Den norske omsetningskretsen kjenner ikke til det japanske språket, og vil dermed ikke kunne lese og forstå merkets betydning.
- Etter en konkret vurdering av særpreget, finner man at merket mangler det nødvendige særpreg. Dette er også i tråd med den nyeste praksisen fra KFIR vedrørende denne typen figurmerker.
- Den norske gjennomsnittsforkbrukeren vil først og fremst oppfatte merket som en sammenstilling av tre japanske eller kinesiske tegn. Den norske omsetningskretsen har følgelig ingen forutsetninger for å utlede noe betydningsinnhold fra merket. Utformingen mangler noe som gjør at man vil feste seg ved det på en måte som skaper en gjenkjennelseeffekt. Tegnene likner ikke på noe spesielt, og det skapes heller ingen symmetri eller mønster i merket som helhet.
- Merket har ingen gjenkjennelige elementer eller «knagger» som gjør at man får assosiasjoner når man ser det, eller skaper et gjenkjennbart «bilde» av det i hukommelsen.

På bakgrunn av dette vil heller ikke den norske omsetningskretsen være i stand til å memorere merket i bevisstheten som uttrykk for en kommersiell opprinnelse når vedkommende møter det. Det at merket består av spesielle japanske eller kinesiske tegn er ikke nok til å skape særpreg, selv om det er egnet til å skape noe undring.

- De tidligere avgjørelsene som innehaver viser til, er ikke sammenlignbare da alle er registrert før den seneste praksisendringen som trådte i kraft i juni 2015. Vurderingen i den foreliggende sak er i tråd med vurderingen i en rekke andre saker avgjort etter juni 2015.
- Det er ikke kjent hvorfor merket er vurdert annerledes i andre jurisdiksjoner, og registreringsbeslutningene er dermed uegnet for å gi en forklaring på hvorfor merket er blitt vurdert annerledes der.
- Den innsendte bildedokumentasjonen sier ikke noe om hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte merket. Utskriftene er dessuten fra utenlandske nettsider, noe som gjør det uklart om den norske omsetningskretsen i det hele tatt er eksponert for disse.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det søkte merket har tilstrekkelig særpreg, og er således fullt ut registrerbart. Patentstyrets avgjørelse må omgjøres, og klagers internasjonale registrering gis virkning i Norge.
- Det å nekte registrering av merker som kan fremstå som vanskelig for forbrukerne å uttale og/eller memorere, kan ikke være hensikten med bestemmelsen i varemerkeloven § 14 første ledd. Det kan heller ikke gjelde noe absolutt krav om at et varemerke skal kunne memoreres av en gjennomsnittsfbruker for at det skal være egnet til å skille en næringsdrivendes produkter fra andres. Rene figurmerker kan sjeldent uttales på en adekvat og presis måte, og samme utfordringer til memorering kan derfor gjøre seg gjeldende for ethvert mer eller mindre abstrakt figurmerke. Dette medfører imidlertid ikke at disse anses som uregistrerbare.
- VM 14/001 kan ikke sies å ha noen presedensvirkning i den foreliggende sak. Klagenemnda synes å ha lagt vekt på merkets beskrivende innhold i denne saken, til tross for at en gjennomsnittsfbruker ikke ville være i stand til å tolke merket. Avgjørelsen harmonerer godt med varemerkelovens formål om å regulere forholdet næringsdrivende imellom, da en monopolisering av begrepet «RUSSIAN STANDARD» ville kunne virke urimelig konkurransebegrensende. For klagers merke foreligger det imidlertid ikke noe slikt friholdelsesbehov.
- Det foreligger ikke relevant praksis fra norske domstoler eller EU-organer som gir hjemmel for den tolkning av regelverket som Patentstyret legger til grunn. Heller ikke kan Klagenemnda eller Patentstyret sies å ha noen fast praksis som tilsier en slik fortolkning. Det må kunne kreves en begrunnelse for nektelse ut over at merket består av fremmede tegn for at dette skal anses uegnet til å angi kommersiell opprinnelse, slik som i foreliggende sak.

- Klagers produkter selges utelukkende via Vinmonopolet, hvor kunder normalt kan sammenlikne produkter side om side. Her vil også de kunder som er på utkikk etter bestemte produkter få hjelp av betjeningen. Enten kundene er ute etter eksklusive høykvalitetsprodukter eller «billigprodukter», vil klagers kjennetegn være egnet til å skille de aktuelle produktene fra andres.
- Klagers merke inneholder flere visuelle elementer som en gjennomsnittlig forbruker vil kunne bite seg merke i. Det første tegnet i klagers merke vil kunne fungere utmerket som en «knagg» for hukommelsen i denne forbindelse, det samme gjelder den menneskelignende figuren i merkets siste tegn, og symmetrien i klagers merke som helhet.
- Klagers merke er ikke mindre egnet til å oppfattes som et kjennetegn enn andre komplekse figurmerker, som ikke har vært nektet registrert på tilsvarende grunnlag.
- Klagers internasjonale registreringer er akseptert i alle jurisdiksjoner hvor utpekninger av den internasjonale registreringen er gransket, med unntak av Norge og Vietnam. Registreringen er blant annet besluttet å gjelde i EU, Sverige, Island og Storbritannia.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et figurmerke som består av japanske tegn. Merkets utforming er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om figurmerket 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 ikke et varemerke 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 ledd, skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95/EF) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen ((EF) nr. 207/2009).
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet pkt. 10, 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 disse, 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 gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Omsetningskretsen for de aktuelle varer og tjenester vil bestå av både private sluttbrukere og profesjonelle aktører. Gjennomsnittsfbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Klagenemnda legger til grunn at den delen av omsetningskretsen som forstår japanske tegn er svært liten, og utgjør ikke en betydelig del av omsetningskretsen. Det er ikke usannsynlig at gjennomsnittsfbrukeren gjenkjenner at tegnene i merket er japanske eller kinesiske, men uten at betydningen vil forstås. Det er videre ingen øvrige elementer i merket som skulle tilsi at en norsk gjennomsnittsfbruker vil oppfatte merketeksten på en bestemt måte. Gjennomsnittsfbrukeren vil heller ikke være i stand til å uttale merket.
- 16 Klager anfører at Klagenemnda i VM 14/0001 RUSSIAN STANDARD, la vekt på merkets beskrivende innhold. I avsnitt 20 kommer det derimot tydelig frem at merket må vurderes som et figurmerke uten kjent betydningsinnhold for gjennomsnittsfbrukeren i Norge. Det samme utgangspunktet må gjelde her, når gjennomsnittsfbrukeren heller ikke i denne saken vil være i stand til å lese eller forstå merkets betydning. Klagenemnda har for øvrig ingen informasjon om hvorvidt merket skulle være beskrivende, og vurderer derfor kun merkets særpreg.
- 17 Merket vil oppfattes som en sammenstilling av ukjente tegn, som en norsk gjennomsnittsfbruker ikke vil kunne utlede noe betydningsinnhold fra. At merket har spesielle tegn som kan skape undring, anses ikke å være tilstrekkelig til at man vil huske merket og derved skape en gjenkjennelseeffekt. Merkets tre tegn er for komplekse i sin utforming til at detaljene vil kunne gjenkjennes av gjennomsnittsfbrukeren, sett i sammenheng med at tegnene ikke gir noen konkrete assosiasjoner. Det vil dermed heller ikke være mulig for gjennomsnittsfbrukeren å skille virksomhetens varer fra andres i en kjøpsituasjon, særlig der det sammenliknes med andre merker bestående av slike tegn.
- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at det aktuelle figurmerket har en slik utforming at merket ikke er egnet til å utlede en bestemt kommersiell opprinnelse. Merket vil derfor ikke være egnet til å oppfylle garantifunksjonen, og mangler det varemerkerettslige særpreg som er nødvendig for å kunne registreres som et særskilt kjennetegn for én næringsdrivende, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering i en rekke andre jurisdiksjoner, deriblant EU, Sverige, Island og Storbritannia. 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, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

- 20 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at varemerket nektes registrert i henhold til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 893931, gis ikke virkning i Norge.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)