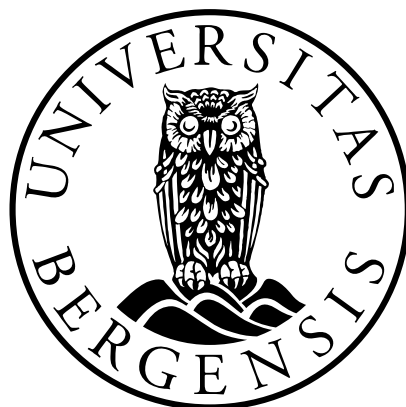


Adgangen til å registrere
stedsbetegnelser som varemerker i lys av
forbudene mot beskrivende og
villedende varemerker

Kandidatnummer: 262

Antall ord: 12 316



JUS399 Masteroppgave
Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

10. mai 2022

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1
1 Innledning.....	3
1.1 Bakgrunn, tema og aktualitet	3
1.2 Rettskildesituasjonen.....	5
1.3 Avgrensning og begrepsavklaring.....	7
2 Stedsbetegnelser som beskrivende varemerker	8
2.1 Det tosporede system	8
2.2 Distinktivitetskravet	8
2.3 Noen grunnleggende utgangspunkter.....	10
2.3.1 Stedsangivende varemerker gjennom tidene.....	10
2.3.2 Windsurfing Chiemsee	11
2.3.3 Hvem er omsetningskretsen?	13
2.3.4 Friholdelsesbehovet for stedsbetegnelser.....	13
2.3.5 Ingen krav om påvisning av konkret friholdelsesbehov.....	15
2.3.6 Steder som er berømt eller kjent for den aktuelle varen eller tjenesten	15
2.4 Omsetningskretsens oppfattelse av merket som en stedsbetegnelse.....	16
2.4.1 Ukjente stedsbetegnelser	16
2.4.2 Steder som ikke egner seg som opprinnelsesangivelser.....	17
2.4.3 Mindre brukte stedsbetegnelser.....	18
2.4.4 Utdaterte stedsbetegnelser.....	18
2.4.5 Navn med prefiks eller suffiks som indikerer stedsnavn	19
2.4.6 Indirekte stedsbetegnelser	21
2.4.7 Stedsbetegnelser på fremmedspråk	23
2.5 Hva skal til for at omsetningskretsen vil forbinde stedet med de aktuelle varene eller tjenestene?	24
2.5.1 Stedet er egnet til å angi varens eller tjenestens opprinnelse	24
2.5.2 Stedet gir assosiasjoner til egenskaper ved varene eller tjenestene, eller fremkaller positive følelser hos omsetningskretsen	27
2.5.3 Forbindelsens karakter	29
2.6 Hva skal til for at det med rimelighet kan forutses at omsetningskretsen i fremtiden vil forbinde stedet med de aktuelle varene eller tjenestene?	30
2.6.1 Fremtidige forbindelser	30

2.6.2	Feil bruk av fremtidstesten.....	32
2.7	Registrering av innarbeidede stedsnavn.....	32
2.7.1	«God kjent som noens særlige kjennetegn».....	32
3	Stedsbetegnelser som villedende varemerker	35
3.1	«Egnet til å villed».....	35
4	Avsluttende bemerkninger	39
	Referanseliste	41

1 Innledning

1.1 Bakgrunn, tema og aktualitet

Det finnes i dag mange stedsnavn som også er registrert som varemerker. Lerøy, Patagonia, Snøhetta, Cuba, Imsdal og Farris er eksempler på noen av dem.¹ I nyere tid har vi imidlertid også flere tilfeller av bedrifter som opplever problemer med å registrere ord og ordkombinasjoner som varemerker på grunn av at de er stedsangivende. Se for eksempel til den dagsaktuelle registreringen av det kombinerte merket «Frøya» i søknadsnummer 201811771.

Geografiske lokasjoner kan opparbeide verdifull goodwill. Produkter fra et bestemt sted kan for eksempel være kjent for å være spesielt smakfulle eller kjent for å være av uvanlig god kvalitet. Ved at en bedrift knytter sitt varemerke til en bestemt geografisk lokasjon, vil bedriften være i stand til å høste noe av denne goodwillen. Dette kan være en ypperlig måte for en bedrift å skille seg ut fra mengden og opparbeide seg en større markedsandel i et stadig mer konkurransepreget marked.

Et steds gode opparbeidede navn og renommé skyldes imidlertid sjelden kun én markedsaktørs harde arbeid. Slike gode rykter må ofte skapes gjennom flere generasjoner med krevende arbeid og markedsføring. For eksempel strekker Italia sitt gode rykte for tekstiler og skotøy seg tilbake til middelalderen.² Det gode ryktet knyttet til geografiske lokasjoner kan også skyldes jordens naturlige, og til dels tilfeldige egenskaper, som for eksempel det spesielt næringsrike jordsmonnet ved foten av vulkanen Vesuv, sørøst for Napoli.³

Varemerkeretten, og de øvrige immaterialrettsområdene hviler på «den naturlige rettsbetraktning at nyttig arbeide bør ha sin lønn, og at den som har sådd bør høste fruktene av sitt arbeide», som Knoph formulerte det i 1936.⁴ Motsetningsvis tilsier dette at ingen bør kunne tildeles en enerett til å høste fruktene av *andres* arbeid.

¹ Registreringsnummer 257692, 290106, 190395, 281381, 242764 og 117964.

² Lima (2022).

³ Lima (2021).

⁴ Knoph (1936) s. 4.

Når det gjelder stedsnavn, gjør friholdelsesbehovet seg særlig gjeldende. Alle som selger produkter eller tjenester med tilknytning til et spesifikt geografisk sted, bør ha rett til å omtale og bruke dette stedet i sin markedsføring.

Friholdelsesbehovet begrunner det som kanskje er det største hinderet for registrering av stedsbetegnelser som varemerker; forbudet mot beskrivende varemerker. Et stedsnavn kan ikke registreres som et varemerke dersom det vil være beskrivende med hensyn til de varene eller tjenestene merket søkes registrert for. Forbudet utgjør med stor margin den mest brukte nektelsesgrunnen for registrering av stedsbetegnelser som varemerker. Dersom et stedsnavn nektes registrert med den begrunnelse at det vil være beskrivende, er imidlertid ikke alt håp ute for registreringssøkeren.

Noen stedsbetegnelser er så godt kjent som en aktørs varemerke, at stedsbetegnelsen ikke oppleves som en generell, beskrivende betegnelse for varen eller tjenesten. Ordmerket «PATAGONIA» vil for eksempel først og fremst oppfattes som et kjennetegn i omsetningskretsens syn, og i mindre grad som en henvisning til et geografisk område.⁵ I disse tilfellene har stedsnavnet i stor grad fått et nytt meningsinnhold, og friholdeshensynet gjør seg dermed ikke gjeldende på samme måte som for andre stedsangivelser. Innarbeidelse kan derfor være redningen for de bedriftene som ønsker å registrere en stedsbetegnelse som ellers vil være beskrivende med hensyn til de varer eller tjenester som merket søkes registrert for.

Forbudet mot registrering av beskrivende varemerker er ikke den eneste regelen som kan skape utfordringer for registrering av stedsnavn som varemerker. Stedsnavn kan også nektes registrert som varemerker, eller ugyldiggjøres, dersom merket er egnet til å villed med hensyn til varens eller tjenestens geografiske opprinnelse. Det vil for eksempel ikke være mulig å registrere ordmerket «NORDFJORD» for epler fra Telemark, blant annet fordi ordmerket kan villed omsetningskretsen til å tro at eplene stammer fra Nordfjord. Dette forbudet begrunnes ikke i et ønske om å friholde stedsbetegnelser for andre næringsdrivende, men har sin bakgrunn i et ønske om å beskytte forbrukere mot villedende markedsføring.

I denne avhandlingen vil søkelyset rettes mot rettskildene som behandler stedsangivende varemerker. Formålet er å analysere hvilke muligheter og begrensninger varemerkeretten gir

⁵ Se korrespondanse i registreringsnummer 290106.

for registrering stedsnavn som varemerker, og hvilke hensyn som gjør seg særlig gjeldende i denne prosessen.

1.2 Rettskildesituasjonen

Den opprinnelige varemerkeloven fra 1961 var et resultat av et omfattende nordisk lovsamarbeid.⁶ Til tross for dette, var norsk varemerkerettspraksis i tiden før EØS-avtalen, preget av et stort fravær av internasjonale rettskildefaktorer.⁷ Varemerkeretten har imidlertid en sterk tilknytning til varehandelen. Dagens varemerkerett har derfor blitt sterkt påvirket av den grunnleggende frie flyten av varer og tjenester i EU- og EØS-området.⁸

Norsk varemerkerett er harmonisert med EU- og EØS-retten gjennom EØS-avtalen. Viktige rettskilder er varemerkeloven av 1. juli 2010, som gjennomfører varemerkedirektivet fra 2008, og en endringslov fra 2020, som gjennomfører endringene i det nye varemerkedirektivet fra 2015.⁹ Varemerkedirektivene i seg selv utgjør også viktige kilder for temaet.

Varemerkeretten er i stor grad europeisert, og de EU/EØS-rettslige kildene tillegges stor vekt. Dette synet kommer tydelig frem ved at Høyesterett har anerkjent at praksis knyttet til varemerkeforordningen er like relevant som praksis knyttet til varemerkedirektivet, til tross for at forordningen ikke er en del av EØS-avtalen.¹⁰

Adgangen til å registrere stedsbetegnelser som varemerker, er et tema som i liten grad utpensles av lovgivning og forarbeider. Rettspraksis og andre rettskilder vil derfor være særlig viktige for temaet. Av rettspraksis står de EU/EØS-rettslige kildene sentralt. Aller tyngst veier rettspraksis fra EU-domstolen. Høyesterett har uttalt at «det er på det rene at [EU-domstolens] praksis [...] skal tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov».¹¹ Etter EØS-avtalen artikkel 6, er Norge forpliktet til å tolke bestemmelser som gjennomfører landets forpliktelser etter EØS-avtalen «i samsvar med de relevante rettsavgjørelser» som EU-domstolen har truffet

⁶ Kielland, Lunde og Tande (2019) s. 395.

⁷ Kielland, Lunde og Tande (2019) s. 397.

⁸ Ørstavik (2021) s. 192.

⁹ Ørstavik (2021) s. 194; LOV-2020-06-12-67.

¹⁰ Rt-2002-391 GOD MORGON s. 396; HR-2016-1993-A PANGEA avsnitt 43; HR-2016-2239-A ROUTE 66 avsnitt 31.

¹¹ Rt-2002-391 GOD MORGON s. 395–396.

«før undertegningen» av avtalen den 2. mai 1992. Høyesterett skiller likevel ikke mellom ny og eldre praksis fra EU-domstolen.¹²

Registreringen av stedsbetegnelser som varemerker er et tema som sjeldent har blitt behandlet av EU-domstolen. Temaet har på den andre siden blitt behandlet flere ganger i Underretten. Praksis fra Underretten har ikke like stor rettskildemessig vekt som avgjørelser fra EU-domstolen. Likevel finnes det eksempler på at praksis fra Underretten har blitt tillagt avgjørende vekt i Høyesterett. For eksempel fastslo Høyesterett i Rt-2002-391 GOD MORGON at de aktuelle dommene fra EU-domstolen ikke ga noe bidrag til terskelen for særpregskravet, og la avgjørende vekt på praksis fra Underretten som viste at «kravet til særpreg settes temmelig lavt».¹³

Videre tilsier hensynet til rettsenhet innenfor EU og EØS at fast praksis fra European Union Intellectual Property Office, heretter EUIPO, kan tillegges vekt.¹⁴ Dette er også bekreftet av Høyesterett.¹⁵ Enkeltavgjørelser fra EUIPO har imidlertid svært liten betydning i seg selv ettersom det ikke nødvendigvis er et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker.¹⁶

EUIPO har utarbeidet interne retningslinjer for varemerker kalt Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Homogenitetshensyn tilsier at disse retningslinjene også kan tillegges vekt ved anvendelsen av de norske kjennetegnsreglene.¹⁷

Av norsk forvaltningspraksis kan avgjørelser fra Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter, heretter KFIR, være veiledende, men disse utgjør ikke selvstendige rettskilder med autoritativ vekt.

¹² Mestad (2019) s. 17.

¹³ Rt-2002-391 GOD MORGON s. 401.

¹⁴ Tidligere Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM).

¹⁵ HR-2016-2239-A ROUTE 66 avsnitt 31.

¹⁶ Ørstavik og Rognstad mfl. (2021) s. 194; HR-2016-1993-A PANGEA avsnitt 44–46.

¹⁷ HR-2016-1993-A PANGEA avsnitt 46; HR-2016-2239-A ROUTE 66 avsnitt 43.

1.3 Avgrensning og begrepsavklaring

I denne oppgaven brukes ordene stedsbetegnelse, stedsnavn og stedsangivelse om hverandre, og det er ikke ment å være noen forskjell i deres meningsinnhold. Det avgrenses mot behandling av særreglene som gjelder for beskyttede betegnelser. Disse reguleres av forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler av 5. juli 2002.¹⁸ De spesielle reglene som gjelder for vin- og brennevinsbetegnelser vil heller ikke behandles. Disse reguleres av forskrift om vin av 21. mars 2013 og forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. av 11. oktober 2006.¹⁹ En slik forskriftsbasert beskyttelse av betegnelser har tradisjonelt ikke vært regnet som en del av immaterialretten, og behandling av disse reglene ville gjort oppgaven for omfattende.²⁰ Det avgrenses også mot behandling av de særlige reglene som gjelder for registrering av stedsnavn som fellesmerker jf. vml. § 14 fjerde ledd.

Hva som utgjør en stedsbetegnelse, er verken legaldefinert i varemerkedirektivet eller varemerkeloven. EUIPO skriver på sin side i Guidelines for Examination of European Union Trade Marks at en «geografisk betegnelse» er «hvert eksisterende navn på et sted».²¹ Rettspraksis støtter en slik vidtrekkende definisjon, og inkluderer blant annet både steders egennavn, utdaterte stedsnavn og fonetisk like navn.²² Adjektivformen til stedsbetegnelser, som norsk eller napolitansk, utgjør for omsetningskretsen ikke et tilstrekkelig merkbart avvik fra normale stedsangivelser, og vil derfor også omfattes av forbudet.²³

¹⁸ FOR-2002-07-05-698.

¹⁹ FOR-2013-03-21-370; FOR-2006-10-11-1148.

²⁰ Lassen og Stenvik (2011) s. 50.

²¹ Guidelines for Examination of European Union Trade Marks del B seksjon 4 kapittel 4 punkt 2.6.1.

²² Se forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE; T-377/09 PASSIONATELY SWISS; HR-2016-2239-A ROUTE 66; Rt-1995-1908 MOZELL.

²³ T-295/01 OLDENBURGER avsnitt 39.

2 Stedsbetegnelser som beskrivende varemerker

2.1 Det tosporede system

En varemerkerett kan oppnås på to likeverdige måter. Den ene måten skjer ved registrering etter søknad i varemerkeregisteret jf. vml. § 3 første og andre ledd. Den andre måten skjer ved innarbeidelse jf. vml. § 3 tredje ledd.

Ved registrering av et varemerke i varemerkeregisteret, opprettes en eksklusiv kobling mellom varemerket og bedriften ved at varemerkeinnhaveren får en enerett til å benytte varemerket for de varene og tjenestene det er registrert for. Denne eneretten sikrer varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon ved at ingen andre enn innehaveren eller noen med dennes tillatelse kan benytte varemerket.

Registrering i varemerkeregisteret skjer ved innlevering av søknad til Patentstyret. Ved innvilget søknad vil varemerkebeskyttelsen inntre med én gang, og med virkning for hele riket for alle varer eller tjenester som varefortegnelsen omfatter.

På motsatt side har man innarbeidelse av varemerker. Varemerkebeskyttelsen som oppnås ved innarbeidelse skjer gradvis, i den form og utstrekning som varemerket er innarbeidet.

2.2 Distinktivitetskravet

En av de vanligste grunnene til at varemerker som inneholder stedsnavn nektes registrert, er at merket vil oppfattes som beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene som merket søkes registrert for.²⁴ Forbudet mot registrering av beskrivende varemerker utgjør sammen med kravet til særpreg noen av de mest grunnleggende vilkårene for registrering av et varemerke.

Kravet til et merkes særpreg knytter seg til merkets iboende eller innarbeidede evne til å adskille en produsents varer fra andres. Forbudet mot beskrivende merker skal sikre hensynet til den frie og lojale konkurranse ved at alle næringsdrivende får lik mulighet til å benytte seg

²⁴ Lassen og Stenvik (2011) s. 74.

av kommunikasjonsverktøyene de trenger for å informere forbrukerne om deres produkter eller tjenester.

Kravet til særpreg og kravet til at et merke ikke er beskrivende, utgjør to selvstendige vurderinger som likevel er nært beslektet. Dersom et merke anses å være beskrivende, vil det også anses å mangle særpreg.²⁵ Et merke kan imidlertid mangle særpreg uten å være beskrivende.

Forbudet mot registrering av beskrivende varemerker kommer til uttrykk i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Det følger av denne bestemmelsen at et varemerke ikke kan registreres dersom det «utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg», består av tegn eller angivelser som «angir varens eller tjenestens [...] geografiske opprinnelse [...] eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten». En tilsvarende bestemmelse finnes i varemerkedirektivet av 2015. Her følger det av artikkel 4 nr. 1 bokstav c at varemerker som «utelukkende består av tegn eller angivelser» som i handelen «tjener til å angi varens eller tjenestens [...] geografiske opprinnelse [...] eller andre egenskaper ved varene eller tjenestene» ikke skal registreres. En naturlig språklig forståelse av «geografiske opprinnelse» tilsier at det må være tale om varemerker som tjener til å angi varens eller tjenestens stedlige opphav.

De nevnte egenskapene i vml. § 14 andre ledd bokstav a og varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 1 bokstav c er imidlertid en ikke-uttømmende angivelse av egenskaper som kan være beskrivende.²⁶ Det er ikke tvilsomt at en stedsbetegnelse kan være beskrivende, og dermed rammes av forbudet mot registrering, selv om stedsbetegnelsen ikke angir varens eller tjenestens geografiske opprinnelse.²⁷

Det bør videre understrekes at bruken av «utelukkende» i vml. § 14 andre ledd bokstav a ikke medfører noen krav til at tegnene eller angivelsene som benyttes for å beskrive varen eller tjenesten utgjør den *eneste* måten å betegne de nevnte egenskapene på.²⁸ Bruken av «utelukkende» viser heller ikke til at det bare vil være merker som *utelukkende* er stedsnavn som skal nektes registrert. Det er tilstrekkelig for nektelse at et merke utelukkende består av ord som er *egnet til å oppfattes* som et stedsnavn.²⁹

²⁵ Lassen og Stenvik (2011) s. 56.

²⁶ HR-2016-2239-A ROUTE 66 avsnitt 33.

²⁷ HR-2016-2239-A ROUTE 66 avsnitt 33.

²⁸ C-363/99 POSTKANTOOR avsnitt 57.

²⁹ Lassen og Stenvik (2011) s. 86.

Bruken av «med uvesentlige endringer eller tillegg» viser til at mindre endringer av merket ikke nødvendigvis er tilstrekkelig for å styre klar fra bestemmelsen. Merker som består av beskrivende tegn eller angivelser har kun mulighet til å registreres dersom den øvrige utformingen av merket er egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra merkets beskrivende innhold.³⁰ På denne måten kan merket oppfylle sin opprinnelsesgarantifunksjon uten å monopolisere ord og uttrykk som konkurrenter kan ha nytte av å benytte i sin markedsføring. Det er dermed helhetsinntrykket som vil være avgjørende.³¹

Et eksempel på en slik uvesentlig endring eller tillegg, er tilførelsen av en linje over hver av bokstaven «o» i merkeelementet «OSLO» i det kombinerte merket til OSLO BREWING COMPANY AS.³² Patentstyret anså ikke denne endringen å være tilstrekkelig for å unngå at merket oppfattes som en beskrivende opprinnelsesangivelse for omsetningskretsen. På lik linje anså Patentstyret heller ikke tilførelsen av et likhetstegn i ordmerket «=OSLO» å være tilstrekkelig for å slippe unna forbudet i vml. § 14.³³

Spørsmålet om et merke er beskrivende eller mangler særpreg, må vurderes i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene merket søkes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene og tjenestene vil oppfatte merket.³⁴

2.3 Noen grunnleggende utgangspunkter

2.3.1 Stedsangivende varemerker gjennom tidene

I tiden før den felleseuropeiske behandlingen av varemerkeretten gjennom varemerkedirektivet, fantes det tradisjonelt to grunnleggende og ulike synspunkt på spørsmålet om registrering av stedsbetegnelser som varemerker. Det ene synspunktet ble beskrevet av generaladvokat Cosmas som «fleksibelt», og tillot registrering av stedsnavn som

³⁰ T-559/10 NATURAL BEAUTY avsnitt 25.

³¹ C-363/99 POSTKANTOOR avsnitt 32–34.

³² Søknadsnummer 202100960.

³³ Søknadsnummer 201805518.

³⁴ T-878/16 KARELIA avsnitt 18; T-790/17 ST ANDREWS avsnitt 25; KFIR-2013-117 VERDENS NORDLIGSTE avsnitt 13.

varemerker under visse betingelser.³⁵ Denne tankegangen gikk igjen i fransk og italiensk rett, og i Benelux-unionen.³⁶

Det andre synspunktet ble beskrevet av generaladvokat Cosmas som «rigid» og tillot i prinsippet ikke registrering av stedsbetegnelser på grunnlag av at disse var beskrivende, og måtte være tilgjengelige for bruk av alle.³⁷ Dette var stort sett linjen som ble fulgt i britisk, tysk og skandinavisk rett.³⁸ Dette synspunktet understøttes av Lassen og Stenvik som skriver at man tidligere nektet å registrere «nokså ukjente stedsnavn» i Norge under henvisning til at alle lokale produsenter hadde et rettmessig krav på å benytte stedsnavnet i sin markedsføring.³⁹

2.3.2 Windsurfing Chiemsee

Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE er den grunnleggende avgjørelsen om registrerbarheten av stedsbetegnende navn som varemerker. Bakgrunnen for den prejudisielle avgjørelsen, var et tysk søksmål om forvekselbarhet.

Chiemsee er navnet på den største innsjøen i den tyske delstaten Bayern.⁴⁰ Windsurfing Chiemsee er navnet til en sportsbutikk som befinner seg nær kysten av innsjøen. I perioden mellom 1992 og 1994, registrerte butikken diverse kombinerte merker inneholdende teksten «Chiemsee» for sportstøy. Det var to andre sportstøyforretninger i nærområdet som også solgte klær merket med «Chiemsee», men riktignok med en annen utforming enn de Windsurfing Chiemsee hadde registrert. Disse ble likevel saksøkt av Windsurfing Chiemsee på bakgrunn av forvekselbarhet. Hovedspørsmålet for den tyske rettssaken var om ordet «Chiemsee» i det kombinerte merket til Windsurfing Chiemsee måtte være tilgjengelig for enhver, eller om det hadde varemerkerettslig beskyttelse.⁴¹ Den tyske domstolen forela en rekke spørsmål til EU-domstolen i forbindelse med saken.

³⁵ Forslag til avgjørelse fra generaladvokat Cosmas fremsatt den 5. mai 1998 avsnitt 49.

³⁶ Forslag til avgjørelse fra generaladvokat Cosmas fremsatt den 5. mai 1998 avsnitt 49.

³⁷ Forslag til avgjørelse fra generaladvokat Cosmas fremsatt den 5. mai 1998 avsnitt 49.

³⁸ Forslag til avgjørelse fra generaladvokat Cosmas fremsatt den 5. mai 1998 avsnitt 49.

³⁹ Lassen og Stenvik (2011) s. 88.

⁴⁰ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 9.

⁴¹ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 14–15.

Hovedspørsmålet for EU-domstolen var i hvilken grad varemerkedirektivet av 1989 artikkel 3 nr. 1 bokstav c er til hinder for registrering av et varemerke som utelukkende består av et geografisk navn.⁴²

EU-domstolen uttalte at forbudet mot registrering av beskrivende varemerker i varemerkedirektivet ikke begrenset seg til å forby registrering av steder som allerede var berømte eller kjente for den aktuelle varen eller tjenesten.⁴³ Stedsnavn som kan brukes av virksomheter som angivelser av den aktuelle kategori av varers geografiske opprinnelse, måtte også nektes registrert.⁴⁴ EU-domstolen er imidlertid klar på at forbudet mot registrering av beskrivende merker ikke begrenser seg til stedsnavn som angir geografisk opprinnelse, i det domstolen uttaler at det ikke kan «udelukkes, at forbindelsen mellom kategorien af varer og det geografiske sted afhænger af andre tilknytningsmomenter».⁴⁵ Dette standpunktet er også bekreftet av Høyesterett.⁴⁶ Stedets assosiasjonsevne står i denne forbindelse sentralt.⁴⁷ Stedets assosiasjonsevne kan for eksempel knytte seg til hvilke følelser som fremkalles hos omsetningskretsen i møte med stedsbetegnelsen, eller om omsetningskretsen umiddelbart vil assosiere stedet med bestemte egenskaper ved varen eller tjenesten.⁴⁸ Det er derfor avgjørende å kartlegge omsetningskretsens syn på den aktuelle stedsbetegnelsen og de varene eller tjenestene som merket søkes registrert for.

For å fastslå hvorvidt et stedsangivende varemerke vil være beskrivende eller ikke, utviklet EU-domstolen en totrinnsvurdering i Chiemsee-dommen. Det første trinnet i vurderingen er å vurdere hvorvidt omsetningskretsen oppfatter merket som en geografisk stedsangivelse.⁴⁹ Det andre trinnet i vurderingen er å vurdere om omsetningskretsen vil forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene, eller om det er rimelig å anta at en slik forbindelse kan oppstå i fremtiden.⁵⁰ Dersom omsetningskretsen ikke oppfatter merket som en stedsbetegnelse, eller de ikke forbinder eller vil forbinde stedet med de aktuelle varene eller tjenestene i fremtiden, kan merket registreres.

⁴² Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 19.

⁴³ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 29.

⁴⁴ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 30.

⁴⁵ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 36.

⁴⁶ HR-2016-2239-A ROUTE 66 avsnitt 35.

⁴⁷ KFIR-2019-91 SNØHETTA avsnitt 19.

⁴⁸ Ørstavik (2021) s. 209.

⁴⁹ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 31.

⁵⁰ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 31.

2.3.3 Hvem er omsetningskretsen?

Det er omsetningskretsen som utgjør subjektet for tottrinnsvurderingen som ble utviklet av EU-domstolen i forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE.

I varemerkeretten er det *gjennomsnittsforbrukeren* som er omsetningskretsen for varer eller tjenester som retter seg mot forbrukere.⁵¹ Gjennomsnittsforbrukeren er en juridisk konstruksjon, og utgjør en målestokk i varemerkeretten på samme måte som *den informerte brukeren* og *fagpersonen* gjør i henholdsvis designretten og patentretten.

I rettspraksis er gjennomsnittsforbrukeren beskrevet som «almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet».⁵² Gjennomsnittsforbrukeren må fastsettes konkret for hver sak ut ifra hvem som foretar en kjøpsbeslutning, og som dermed kan påvirkes av varemerket.⁵³ Oppmerksomhetsnivået til omsetningskretsen vil naturligvis derfor variere og påvirkes av hvilken kategori av varer eller tjenester det er snakk om.⁵⁴ En kan for eksempel anta at en kjemiker som bestiller kjemikalier vil analysere varedeklarasjonen mer inngående enn en alminnelig forbruker som kjøper mat i dagligvarebutikken.

2.3.4 Friholdelsesbehovet for stedsbetegnelser

Friholdelsesbehovet viser til behovet for å holde helt dagligdagse eller beskrivende tegn og betegnelser frie til bruk for alle.⁵⁵ Næringsdrivende må fritt kunne bruke beskrivende ord og uttrykk i markedsføringen av sine varer og tjenester uten å krenke noens varemerkerettigheter. Friholdelsesbehovet er derfor et «vesentlig hensyn» bak distinktivitetsregelen.⁵⁶

Av EU-domstolen har friholdelsesbehovet blitt beskrevet som «et maal af almen interesse, som kraever, at de tegn eller beskrivende angivelser af kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit kan bruges af alle, herunder baade som faellesmaerker eller i sammensatte eller grafisk udformede maerker. [Distinktivitetsregelen] er derfor til hinder for, at saadanne tegn eller angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed paa grund af deres registrering som varemaerke».⁵⁷

⁵¹ HR-2016-2239-A ROUTE 66 avsnitt 39.

⁵² C-393/99 POSTKANTOOR avsnitt 34; C-210/96 GUT SPRINGENHEIDE avsnitt 37.

⁵³ Ørstavik (2021) s. 199.

⁵⁴ C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK avsnitt 26.

⁵⁵ Lassen og Stenvik (2011) s. 57.

⁵⁶ Rt-1995-1908 MOZELL s. 1917.

⁵⁷ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 25.

Dersom et beskrivende ord eller uttrykk likevel skulle bli registrert som et varemerke, finnes det bestemmelser i varemerkedirektivet og varemerkeloven som gjør det mindre betenkelig å tildele noen en varemerkerettighet. For eksempel følger det av vml. § 5 andre ledd bokstav b at varemerkeretten ikke er til hinder for at noen «i samsvar med god forretningsskikk» bruker «angivelser som gjelder varens eller tjenestens [...] geografiske opprinnelse [...] eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten».

Tilsvarende følger det av varemerkedirektivet artikkel 14 nr. 1 og 2 at en varemerkerett ikke gir innehaveren rett til å forby en tredjepart fra å bruke «tegn eller angivelser uten særpreg eller som gjelder varens eller tjenestens [...] geografiske opprinnelse [...] eller andre egenskaper ved varene eller tjenestene» så lenge bruken er «i samsvar med god forretningsskikk».

Friholdelsesbehovet kan likevel sies å gjøre seg særlig gjeldende for stedsbetegnelser. I forbindelse med stedsbetegnelser, har praksis fra EU-domstolen og Underretten gjentatte ganger vist at det foreligger «en almen interesse i at utelukke enerettigheter over dem, bl.a. paa grund af deres evne ikke alene til eventuelt at angive kvaliteten af og de oevrige egenskaber ved de paagaeldende kategorier af varer, men ogsaa til paa forskellig maade at paavirke forbrugernes praeferencer, f.eks. ved at tilknytte varer til et sted, som kan fremkalde positive foelelser».⁵⁸

Egenskapsaspektet, særlig det å angi produktets eller tjenestens opprinnelse, ivaretas i stor grad av de ovennevnte bestemmelsene som begrenser varemerkeinnehaverens rett i vml. § 5 andre ledd bokstav b og varemerkedirektivet artikkel 14 nr. 1 og 2. Likevel er disse bestemmelsene dårlig egnet til å ivareta friholdelsesbehovet for aktører som har noe annet enn en opprinnelsestilknytning til stedet de ønsker å benytte i sin markedsføring. Dette kan for eksempel være at en surfebrettprodusent, som riktignok ikke har en direkte opprinnelsestilknytning til Borestranda, likevel ønsker å høste avledet goodwill eller en annen positiv assosiasjon fra den værharde Jærkysten. Det er da klart at det kreves noe mer for å unngå at stedsnavn, og de positive assosiasjoner et sted kan medføre, ikke monopoliseres og gir en urettferdig konkurransefordel i markedet.

⁵⁸ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 26; T-295/01 OLDENBURGER avsnitt 30; T-379/03 CLOPPENBURG avsnitt 34.

2.3.5 Ingen krav om påvisning av konkret friholdelsesbehov

Ett av spørsmålene som ble forelagt for EU-domstolen i forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE, var om prinsippet om «konkretes Freihaltebeduerfnis» måtte påvises for å nekte registrering av en stedsbetegnelse som varemerke.⁵⁹ Prinsippet om «konkretes Freihaltebeduerfnis» stammer fra tysk rettspraksis, og innebærer at en varemerkesøknad kun kan nektes registrert, eller ugyldiggjøres, med den begrunnelse at merket er beskrivende dersom det foreligger et konkret, aktuelt eller tungtveiende behov for å utelukke enerettigheter.⁶⁰ Hvis et slikt behov blir påvist, kan merket kun registreres dersom det blir godtgjort at merket er brukt i lang tid og er veldig godt kjent.⁶¹

Dersom EU-domstolen kom til at det måtte påvises et konkret behov for å nekte registrering av merket, mente den tyske domstolen at det ville være et vesentlig argument i favør av registrering at det ikke fantes noen tekstilindustri ved Chiemsee-kysten, og dermed ingen konkrete behov for friholdelse av det gjeldende merket for tekstiler.⁶²

EU-domstolen konkluderte imidlertid med at det ikke kunne konstateres noen krav om et «konkretes Freihaltebeduerfnis», og det må dermed ikke bevises at det gjør seg gjeldende et konkret friholdelsesbehov for stedet som varemerket omfatter for å kunne nekte varemerkeregistrering.⁶³ Det har heller ingen betydning for vurderingen at det finnes alternative eller mer brukte stedsbetegnelser enn den betegnelsen som er søkt registrert.⁶⁴

2.3.6 Steder som er berømt eller kjent for den aktuelle varen eller tjenesten

Som tidligere nevnt, har EU-domstolen tatt til orde for at steder som «allerede har et omdømme» ikke kan registreres som varemerker.⁶⁵ Lassen og Stenvik gir også uttrykk for at «mer kjente stedsbetegnelser» ikke kan registreres i det hele tatt, uavhengig av om det foreligger en konkret forbindelse til de aktuelle varene eller tjenestene.⁶⁶ Melander Stene deler

⁵⁹ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 16.

⁶⁰ Goebel (2005) s. 1168.

⁶¹ Goebel (2005) s. 1168.

⁶² Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 16.

⁶³ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 35.

⁶⁴ C-265/00 BIOMILD avsnitt 42.

⁶⁵ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 29.

⁶⁶ Lassen og Stenvik (2011) s. 88.

dette synspunktet.⁶⁷ Hva som skal til for at et stedsnavn skal betegnes som «mer kjent», er imidlertid ikke helt klart. Stedsnavnet «PARIS» nevnes som et eksempel på et merke som bør nektes registrert, selv om det skulle gjelde varer som er mer beslektet med den mytologiske kongssønnen Paris enn hovedstaden i Frankrike.⁶⁸ Lassen og Stenvik sikter her til at friholdelsesbehovet gjør seg ekstra sterkt gjeldende for såpass kjente steder ettersom disse stedene er best egnet til å «paavirke forbrugernes praeferencer, f.eks. ved at tilknytte varer til et sted, som kan fremkalde positive følelser».⁶⁹ Dersom merket brukes med en såpass stor intensitet at det kan sies å få en annen betydning enn en stedsangivelse blant omsetningskretsen, stiller situasjonen seg annerledes. Dette beskrives nærmere i punkt 2.7.

EU-domstolen har gitt uttrykk for at steder som er «kendte for den paagaeldende kategori af varer» også må nektes registrert som varemerker.⁷⁰ Slike stedsnavn har en åpenbar forbindelse til de registreringssøkte produktene og tjenestene, og felles dermed klart av totrinnsvurderingen fra Chiemsee-dommen. Dette kan for eksempel være registrering av Milano for moteartikler eller Belgia for øl og sjokolade.

2.4 Omsetningskretsens oppfattelse av merket som en stedsbetegnelse

2.4.1 Ukjente stedsbetegnelser

Forbudet mot beskrivende varemerker begrenser seg ikke til å kun forby varemerkeregistrering av stedsnavn i de tilfellene hvor stedet er berømt eller er kjent for den aktuelle kategorien av varer eller tjenester.⁷¹ Første trinn av totrinnsvurderingen fra Chiemsee-dommen er som tidligere nevnt å vurdere hvorvidt omsetningskretsen oppfatter merket som en geografisk stedsangivelse. Dersom merket er ukjent for omsetningskretsen, stanser totrinnsvurderingen allerede her, og merket kan registreres.⁷²

Vurderingen av om omsetningskretsen vil oppfatte merket som en stedsangivelse må ta utgangspunkt i en «forholdsvis velinformert forbruker, som har tilstrækkelig almen viden,

⁶⁷ Stene (2009) s. 116.

⁶⁸ Lassen og Stenvik (2011) s. 88.

⁶⁹ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 26.

⁷⁰ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 29–30; T-295/01 OLDENBURGER avsnitt 31; T-379-03 CLOPPENBURG avsnitt 34.

⁷¹ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 29.

⁷² Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 33.

men som ikke er spesialist i geografi». ⁷³ Det er tilstrekkelig at en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen kjenner til stedsnavnet. ⁷⁴

I Chiemsee-dommen skriver EU-domstolen videre at selv om et geografisk navn ikke er ukjent for omsetningskretsen, kan det likevel registreres dersom det er ukjent som en betegnelse på et geografisk sted. ⁷⁵ Ordmerket «SHARIF» er for eksempel registrert for bildekk, og de aller fleste i omsetningskretsen vil antakeligvis tenke på forretningsmannen Tommy Sharif i møte med merket. Det vil da være uten betydning at merket også utgjør navnet på en liten og ukjent landsby i provinsen Khuzestan i Iran. ⁷⁶ På samme måte er Egon navnet til en vulkan som ligger på øyen Flores i Indonesia, men for folk flest er navnet kjent som et personnavn eller som det registrerte varemerket til en norsk restaurantkjede. ⁷⁷

2.4.2 Steder som ikke egner seg som opprinnelsesangivelser

Steder som ikke egner seg som opprinnelsesangivelser for de aktuelle varene eller tjenestene på grunn av egenskaper ved det aktuelle stedet, kan som regel registreres som varemerker ettersom det ikke er sannsynlig at omsetningskretsen vil oppfatte stedet som en opprinnelsesangivelse. ⁷⁸ Fjell og innsjøer blir ofte vist til som eksempler på dette. Ordmerket «MONTBLANC» er for eksempel et registrert varemerke for fyllepenner og øvrige skrivesaker, til tross for at Mont Blanc er Alpene og Vest-Europas høyeste fjell med en høyde på 4808 meter over havet. ⁷⁹ Omsetningskretsen vil sannsynligvis ikke tro at disse skrivesakene stammer fra fjellet Mont Blanc. ⁸⁰ På samme måte er ordmerket «NORTH POLE» registrert for tobakksvarer. Det er rimelig klart for omsetningskretsen at tobakken verken kan dyrkes eller foredles på Nordpolen. ⁸¹

Det er likevel viktig å understreke at registrerbarheten til et stedsangivende merke avhenger av omsetningskretsens oppfattelse av stedsbetegnelsen. Dersom omsetningskretsen oppfatter

⁷³ Guidelines for Examination of European Union Trade Marks del B seksjon 4 kapittel 4 punkt 2.6.2.

⁷⁴ T-790/17 ST ANDREWS avsnitt 48; T-878/16 KARELIA avsnitt 27.

⁷⁵ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 33.

⁷⁶ Registreringsnummer 319522.

⁷⁷ Registreringsnummer 283592.

⁷⁸ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 33.

⁷⁹ Lima (2021); registreringsnummer 41192.

⁸⁰ Registreringsnummer 41192.

⁸¹ Registreringsnummer 97642.

navnet til et fjell eller en innsjø til å også omfatte de omkringliggende landmassene, kan dette innebære at merket likevel ikke kan registreres.⁸²

2.4.3 Mindre brukte stedsbetegnelser

Det kan stilles spørsmål om hvorvidt det har betydning om det stedsangivende merket benytter en mindre brukt stedsangivelse i de tilfellene hvor det finnes flere alternative navn til samme sted. Retningslinjen fra saken C-363/99 POSTKANTOOR kan i denne forbindelse være veiledende.

I denne dommen uttalte EU-domstolen at det «er uten betydning, at der eksisterer andre tegn eller angivelser, som er mere almindeligt benyttet end dem, som det pågældende varemærke er sammensat af».⁸³ For stedsangivende varemerker tilsier dette at det ikke har betydning i seg selv at varemærket angir en mindre brukt angivelse av stedet, men dette forutsetter at omsetningskretsen fremdeles oppfatter merket som en stedsbetegnelse. Bryggen i Bergen blir for eksempel også kalt «Tyskebryggen». Dersom omsetningskretsen ikke oppfatter «Tyskebryggen» som en stedsangivelse, vil dette merket kunne registreres i varemerkeregisteret. «Bryggen i Bergen» kan på motsatt side utvilsomt ikke registreres da dette klart vil oppfattes som en stedsbetegnelse av omsetningskretsen.

2.4.4 Utdaterte stedsbetegnelser

HR-2016-2239-A ROUTE 66 er belysende for spørsmålet om hvilken betydning det har for registrering av stedsbetegnelser som varemerker at stedsnavnet ikke lenger er en offisiell stedsbetegnelse. I denne saken var det tvist om gyldigheten av Klagenemnda for industrielle rettigheter sitt vedtak om å nekte registrering av ordmerket «Route 66» for varer og tjenester knyttet til reiseliv.

Saksøker, Tempting Brands AG, gjorde blant annet gjeldende at en «veistrekning [ikke er] et geografisk sted, spesielt ikke når det som her er tale om en meget lang veistrekning, som ikke lenger inngår i noe offisielt veinett».⁸⁴ Høyesterett kom imidlertid til at det ikke hadde noen

⁸² Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 34.

⁸³ C-363/99 POSTKANTOOR avsnitt 57.

⁸⁴ HR-2016-2239-A ROUTE 66 avsnitt 24.

betydning at Route 66 ikke lenger var den offisielle stedsbetegnelse, all den tid omsetningskretsen ville oppfatte «Route 66» som et geografisk sted.⁸⁵

Høyesterett kom videre til at gjennomsnittsforbrukeren ville forbinde «stedet» Route 66 med de registrerte varene og tjenestene, ettersom Route 66 fremstår som et reisemål, og de aktuelle tjenestene og produktene var knyttet til reiseliv.⁸⁶ Høyesteretts tolkning om at det ikke har betydning at veistrekningen har mistet sin formelle status, understøttes av Guidelines for Examination of European Union Trade Marks. Her bekreftes det at utdaterte navn som for eksempel «Ceylon», «Bombay» og «Burma» fremdeles må anses som geografiske stedsbetegnelser såfremt de fortsatt forstås av omsetningskretsen som stedsangivelser.⁸⁷

Den strenge tilnærmingen i Route 66-dommen og EUIPO sine Guidelines kan være vanskelig å forene med generaladvokat Cosmas sitt forslag til avgjørelse for forente saker C-108/97 and C-109/97 Windsurfing Chiemsee. I denne uttalelsen indikerer Generaladvokat Cosmas at varemerkedirektivet ikke utelukker registrering av «navne paa byer, steder eller omraader, der er forsvundet eller har skiftet navn i tidernes loeb» ettersom «de ikke kan beskrive nogen geografisk oprindelse», som for eksempel «Byzans», «Dacien», «Lutetia» og «Babylon».⁸⁸

Et grunnleggende skille mellom stedsnavnene som generaladvokat Cosmas nevner som eksempler på steder som *ikke vil* oppfattes som stedsbetegnelser, og stedsnavnene som EUIPO Guidelines nevner som eksempler på steder som *vil* oppfattes som stedsbetegnelser, ligger antakelig i omsetningskretsens antatte syn på stedet. Det vil være større adgang til å registrere de minst kjente stedene som «Byzans», «Dacien» og «Lutetia» ettersom folk ikke oppfatter dem som faktiske steder, i motsetning til «Ceylon», «Bombay» og «Burma» som må antas å ha større kjennskap blant omsetningskretsen. Det er dermed ikke navnenes offisielle status som er av betydning, men hvordan stedsnavnet oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren.

2.4.5 Navn med prefiks eller suffiks som indikerer stedsnavn

Enkelte prefiks og suffiks er mye brukt i stedsnavn, og det kan stilles spørsmål til hvilken betydning disse språkelementene har for omsetningskretsens oppfattelse av varemerket. Endelsen «burg» er for eksempel mye brukt i tyske stedsnavn, og er tysk for slott eller

⁸⁵ HR-2016-2239-A ROUTE 66 avsnitt 40 og 43.

⁸⁶ HR-2016-2239-A ROUTE 66 avsnitt 48.

⁸⁷ Guidelines for Examination of European Union Trade Marks del B seksjon 4 kapittel 4 punkt 2.6.1.

⁸⁸ Forslag til avgjørelse fra generaladvokat Cosmas fremsatt den 5. mai 1998 avsnitt 35.

festning.⁸⁹ I saken T-379/03 CLOPPENBURG var det spørsmål om registrerbarheten av ordmerket «Cloppenburg» for detaljhandelvirksomhet i klasse 35. Cloppenburg er navnet til en by med omkring 30 000 innbyggere i Niedersachsen i Tyskland.

OHIM anførte at gjennomsnittsforkbrukeren i Tyskland ville oppfatte merket som en stedsbetegnelse på grunn av at ordet «burg» er et ofte brukt suffiks i stedsnavn, at byer og regioner av samme størrelse som Cloppenburg ofte ble nevnt i nasjonale aviser og værvarsler, og at tilsvarende angivelser fremgår av trafikkskilt.⁹⁰

Underretten sa seg derimot ikke enig i OHIMs argumentasjon. Underretten bemerket at selv om suffikset «burg» ofte ble brukt i stedsnavn, var dette i seg selv ikke tilstrekkelig for at gjennomsnittsforkbrukeren ville oppfatte Cloppenburg som et sted, og viste til at dette suffikset også forekom i etternavn og oppdiktete ord.⁹¹

Videre viste Underretten til at værvarsler normalt kun viste til de største tyske byene, og at byer på størrelse med Cloppenburg kun unntaksvis ville nevnes. Det var kun lokale henvisninger til Cloppenburg i veiskilting og på trafikkradioen, og Cloppenburg var ikke nasjonalt kjent for å være en turistattraksjon eller kjent for annen økonomisk aktivitet.⁹²

Retten unnlot å ta et endelig standpunkt til om Cloppenburg var kjent som et stedsnavn for omsetningskretsen.⁹³ På grunn av byens beskjedne størrelse, uttalte likevel Retten at dersom dette var tilfellet, ville kjennskapen være svak eller på det aller meste middels.⁹⁴ Underretten kom til at det uansett ikke kunne påvises at gjennomsnittsforkbrukeren ville forbinde Cloppenburg med de varer og tjenester merket ble søkt registrert for.⁹⁵ Ordmerket «Cloppenburg» kunne dermed registreres som varemerke.

I sak T-230/06 PORT LOUIS var det spørsmål om registrering av ordmerket «PORT LOUIS» for tekstilvarer. Omsetningskretsen i saken var gjennomsnittsforkbrukere fra Tyskland og Frankrike. Port Louis er hovedstaden på Mauritius, og er landets største by.

⁸⁹ Paulsen (2019).

⁹⁰ T-379/03 CLOPPENBURG avsnitt 6.

⁹¹ T-379/03 CLOPPENBURG avsnitt 42.

⁹² T-379/03 CLOPPENBURG avsnitt 43–45.

⁹³ T-379/03 CLOPPENBURG avsnitt 46.

⁹⁴ T-379/03 CLOPPENBURG avsnitt 46.

⁹⁵ T-379/03 CLOPPENBURG avsnitt 47.

OHIM hadde tidligere avslått varemerkesøknaden under henvisning til at omsetningskretsen ville oppfatte «PORT LOUIS» som et stedsnavn og assosiere stedet med tekstilproduksjon. Som grunnlag for at omsetningskretsen ville oppfatte merket som en stedsbetegnelse viste OHIM til Mauritius sin delte kolonihistorie med Frankrike og Storbritannia og det store antallet franske turister som besøker øyen. Det ble også lagt vekt på Mauritius sine nære økonomiske forbindelser med Storbritannia.⁹⁶

Retten kom imidlertid til motsatt resultat av OHIM, og konkluderte med at den tyske og franske gjennomsnittsforbrukeren ikke ville oppfatte «PORT LOUIS» som en stedsbetegnelse. Retten viste til at verken Mauritius historie eller handelsaktivitet med Frankrike og Tyskland i seg selv var tilstrekkelig for å fastslå at omsetningskretsen ville oppfatte «PORT LOUIS» som et stedsnavn.⁹⁷ Det at Mauritius i hovedsak eksporterer til Storbritannia og Frankrike, og den koloniale fortiden til Mauritius, innebærer ikke at gjennomsnittsforbrukeren i Tyskland og Frankrike er kjent med Port Louis som en stedsangivelse.⁹⁸

Interessant nok kommenterte verken OHIM eller Retten betydningen av ordet «port» i ordmerket «PORT LOUIS». Omsetningskretsen i saken var, som tidligere nevnt, den franske og britiske gjennomsnittsforbrukeren, og «port» betyr havn eller havneby på både fransk og engelsk.⁹⁹ Det vil dermed ikke være unaturlig at gjennomsnittsforbrukeren kommer inn på tanken at de har med et stedsnavn å gjøre. «Port» har imidlertid flere betydninger, og Retten har tidligere gitt uttrykk for at en slik rent språklig stedsindikasjon ikke nødvendigvis er tilstrekkelig for at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som et sted.¹⁰⁰

2.4.6 Indirekte stedsbetegnelser

I T-361/18 SIR BASMATI RICE var det spørsmål om gyldigheten av et kombinert merke bestående av teksten «SIR BASMATI RICE» og et figurelement med en mann med turban i tegneseriestil. Merket ble søkt registrert for ris og andre ris-relaterte varer i klasse 30, 31 og 33. The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, heretter

⁹⁶ T-230/06 PORT LOUIS avsnitt 17.

⁹⁷ T-230/06 PORT LOUIS avsnitt 41.

⁹⁸ T-230/06 PORT LOUIS avsnitt 42–43.

⁹⁹ Elligers og Lima (2021).

¹⁰⁰ T-379/03 CLOPPENBURG avsnitt 42.

APEDA, er innehaveren av den beskyttede betegnelsen «BASMATI» i India som er registrert for basmatiris som dyrkes i det nordindiske lavlandet. APEDA gikk til ugyldighetssøksmål mot innehaveren av merket «SIR BASMATI RICE» med innsigelse om at merket var stedsangivende, og dermed beskrivende. For å støtte dette synspunktet hevdet APEDA at det var et godt kjent faktum at basmatiris kommer fra India og Pakistan, og at mannen med turbanen tydelig henviste til India og Pakistan.¹⁰¹

Underretten bemerket at ordet «basmati» i de fleste tilfellene refererte til basmatiris. Ordet «basmati» viste dermed til en egen risvariant, og ikke et eget geografisk sted. Likevel fant Underretten det bevist at omsetningskretsen var godt kjent med at basmatiris betegnet en type ris som kom fra én spesifikk region, og omsetningskretsen ville derfor oppfatte «basmati» som en indirekte referanse til India.¹⁰²

Videre konkluderte Underretten med at omsetningskretsen ville oppfatte avbildningen av den turbanbærende mannen som en innbygger i et orientalsk land, og ikke utelukkende som en referanse til India og Pakistan ettersom hodeplagget blir hyppig brukt av religiøse i andre steder i verden.¹⁰³

EU-retten konkluderte med at varemerket var beskrivende for de registreringssøkte varene, men ikke på et rent opprinnelsesangivende grunnlag. Merket var beskrivende for risvarianten i seg selv ettersom omsetningskretsen ville oppfatte merket som en beskrivelse av den velkjente risvarianten.¹⁰⁴ Omsetningskretsen var riktignok kjent med at det dyrkes særlig mye av denne risvarianten i India.¹⁰⁵ Merkets figurative element var ikke tilstrekkelig egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra merkets beskrivende innhold.

Dommen kan tas til inntekt for at merker som kun inneholder indirekte referanser til geografiske steder ikke nødvendigvis kan nektes registrert med den begrunnelse at de er stedsangivende. På den andre siden viser dommen at det likevel kan være et tungtveiende argument i retning av registreringsnektelse, dersom merket indirekte refererer til et geografisk sted som er kjent for å produsere den aktuelle varen.

¹⁰¹ T-361/18 SIR BASMATI RICE avsnitt 23.

¹⁰² T-361/18 SIR BASMATI RICE avsnitt 50.

¹⁰³ T-361/18 SIR BASMATI RICE avsnitt 60.

¹⁰⁴ T-361/18 SIR BASMATI RICE avsnitt 70.

¹⁰⁵ T-361/18 SIR BASMATI RICE avsnitt 70.

2.4.7 Stedsbetegnelser på fremmedspråk

Hvilket språk et stedsangivende varemerke er skrevet på, kan ha betydning for merkets registrerbarhet. Utgangspunktet for beskrivende varemerker på fremmede språk, er at de kan registreres dersom omsetningskretsen ikke må antas å kunne identifisere ordets beskrivende betydning.¹⁰⁶ Dette utgangspunktet stammer fra EU-domstolens avgjørelse i C-421/04 MATRATZEN CONCORD.¹⁰⁷

Det må foretas en konkret vurdering av gjennomsnittsforbrukerens forståelse av varemerkets betydning for hver sak. Likevel må det antas at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå meningsinnholdet til ord fra det danske og svenske språket grunnet språkenes likheter med norsk. Tradisjonelt har også de gamle verdensspråkene engelsk, tysk og fransk normalt blitt sidestilt med de tilsvarende ordene på norsk grunnet omsetningskretsens kjennskap til disse språkene gjennom språkopplæring i skolen og reisevirksomhet.¹⁰⁸ I takt med en «stadig mindre homogen befolkning», kan også beskrivende ord på språk som f.eks. spansk, kinesisk og arabisk nektes registrering etter konkret vurdering.¹⁰⁹

Russisk er et eksempel på et språk som den norske gjennomsnittsforbrukeren tradisjonelt har hatt begrenset kjennskap til, og som omsetningskretsen dermed ikke vil oppfatte betydningen av. I PS-2008-7606 var det spørsmål om ordmerket «MOSKOVSKAYA» ville være beskrivende for drikkevarer i klasse 32 og 33. Ordmerket «MOSKOVSKAYA» er russisk og betyr «fra Moskva». Patentstyrets andre avdeling bemerket at det riktignok fantes «en befolkningsgruppe av en viss størrelse som behersker russisk» i Norge, og at denne befolkningsgruppen «kan utgjøre en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for slike varer som det her gjelder».¹¹⁰ Dette var imidlertid ikke tilstrekkelig for å fastslå at den norske gjennomsnittsforbrukeren ville oppfatte betydningen av merket. Merket ble derfor tillatt registrert i landet.

I PS-2009-7637 var det spørsmål om registrerbarheten av det kombinerte merket «BUDWEISER». Innsigeren anførte blant annet at merket ikke kan registreres fordi det ville være stedsangivende og dermed beskrivende. «BUDWEISER» er nemlig

¹⁰⁶ Ot.prp.nr.98 (2009–2009) s. 50.

¹⁰⁷ C-421/04 MATRATZEN CONCORD avsnitt 32.

¹⁰⁸ Lassen og Stenvik (2011) s. 94; KFIR-2017-42 DANS LA PEAU avsnitt 6.

¹⁰⁹ KFIR-2019-17 PRET A MANGER avsnitt 22.

¹¹⁰ PS-2008-7606 MOSKOVSKAYA s. 7.

adjektivformen av Budweis, og Budweis er det tyske navnet til den tsjekkiske byen České Budějovice. Etter både flertallets og mindretallets syn, var det imidlertid ikke grunnlag for å anta at BUDWEISER ville bli oppfattet som en stedsbetegnelse av den norske gjennomsnittsforbrukeren.¹¹¹ Flertallet påpekte at merket hadde en «stedsangivende karakter», men la avgjørende vekt på at gjennomsnittsforbrukeren ville oppfatte merket som en typebetegnelse fremfor en stedsangivelse.¹¹²

2.5 Hva skal til for at omsetningskretsen vil forbinde stedet med de aktuelle varene eller tjenestene?

2.5.1 Stedet er egnet til å angi varens eller tjenestens opprinnelse

Etter tottrinnsvurderingen fra Chiemsee-dommen, må man vurdere om omsetningskretsen forbinder stedsangivelsen som varemerket angir med de aktuelle varene eller tjenestene. En slik forbindelse vil blant annet kunne konstateres dersom gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte stedsangivelsen som en angivelse av den geografiske opprinnelsen til de aktuelle varene eller tjenestene.¹¹³ Dette vil for eksempel være tilfellet dersom stedet oppleves som en angivelse av stedet for varens fremstilling eller der tjenesten tilbys.¹¹⁴ I disse tilfellene vil omsetningskretsen oppfatte stedsnavnet som en direkte opprinnelsesangivelse for varene eller tjenestene. I den forbindelse er det ikke et krav om at omsetningskretsen vet at stedsnavnet betegner den *faktiske* geografiske opprinnelsen til varen eller tjenesten.¹¹⁵ Det er tilstrekkelig at merket *oppfattes* som en opprinnelsesangivelse, i motsetning til et suggestivt eller rent fantasimerke.¹¹⁶

Et eksempel på en slik opprinnelsesangivende forbindelse mellom de registreringsøkte produktene og det registreringsøkte stedsnavnet finner man i KFIR-2013-59. I denne saken var det spørsmål om registreringen av ordmerket «SHEFFIELD» ville være beskrivende for en rekke verktøy i klasse 7 og 8. Spørsmålet knyttet seg til om omsetningskretsen ville oppfatte Sheffield som en opprinnelsesangivelse for de registreringsøkte varene.¹¹⁷

¹¹¹ PS-2009-7637 BUDWEISER s. 28.

¹¹² PS-2009-7637 BUDWEISER s. 28.

¹¹³ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 36.

¹¹⁴ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 36.

¹¹⁵ T-295/01 OLDENBURGER avsnitt 43.

¹¹⁶ T-295/01 OLDENBURGER avsnitt 43; Hasselblatt (2015) s. 102.

¹¹⁷ KFIR-2013-59 SHEFFIELD avsnitt 21.

Klagenemnda viste først til at byen Sheffield i England var berømt for produksjon av knivsmedvarer, sølvtøy, legeringer, verktøy og stålproduksjon.¹¹⁸ Det var også flere fotballag tilknyttet byen Sheffield, og disse fotballagene var godt kjent i Norge. Det var derfor ingen tvil om at omsetningskretsen ville oppfatte ordmerket som en stedsangivelse.¹¹⁹ KFIR gikk så over til en vurdering av hvorvidt omsetningskretsen ville forbinde stedet Sheffield med de aktuelle varer som merket var søkt registrert for.¹²⁰ På grunn av byens rykte for å være et produksjonssted for blant annet verktøy, var det klart at en slik forbindelse forelå.¹²¹ KFIR kom derfor til at merket måtte nektes registrert ettersom det måtte anses å være beskrivende jf. vml. § 14 andre ledd bokstav a.

Et annet eksempel på en opprinnelsesangivende forbindelse finner man i saken T-89/15 NIAGARA. Her var det spørsmål om registrerbarheten av ordmerket «NIAGARA» for en rekke vannbaserte drikkevarer. EUIPO anførte at omsetningskretsen, i forbindelse med de aktuelle drikkevarene, ville oppfatte merket som en opprinnelsesangivelse.

Underretten vurderte det slik at ordmerket «NIAGARA» umiddelbart ville lede omsetningskretsens tanker over på de kjente Niagarafallene og Niagaraelven i Nord-Amerika.¹²² Det var heller ingen tvil om at omsetningskretsen umiddelbart ville forbinde disse med en overflod av vann.¹²³ I møte med varemerket på de registreringssøkte drikkevarene, ville omsetningskretsen derfor tro at de aktuelle varene stammer fra det samme geografiske området hvor Niagara-fossen ligger.¹²⁴ Omsetningskretsen ville derfor forbinde Niagaraområdet med de registreringssøkte produktene, og merket ville følgelig være beskrivende.¹²⁵

I saken R0824/2006-2 var det spørsmål om det kombinerte merket «MONTANA», som var søkt registrert for vin, ville oppfattes som en opprinnelsesindikasjon av omsetningskretsen. OHIM viste til at den amerikanske staten Montana ikke var kjent for å være en vinproduserende region idet den bare hadde tre vingårder.¹²⁶ Det ble videre påpekt at Montanas beskjedne vinproduksjon ikke hadde gitt staten et renommé, og den lille mengden

¹¹⁸ KFIR-2013-59 SHEFFIELD avsnitt 10.

¹¹⁹ KFIR-2013-59 SHEFFIELD avsnitt 16.

¹²⁰ KFIR-2013-59 SHEFFIELD avsnitt 18.

¹²¹ KFIR-2013-59 SHEFFIELD avsnitt 18.

¹²² T-89/15 NIAGARA avsnitt 21.

¹²³ T-89/15 NIAGARA avsnitt 23.

¹²⁴ T-89/15 NIAGARA avsnitt 25–27.

¹²⁵ T-89/15 NIAGARA avsnitt 27–28.

¹²⁶ R0824/2006-2 MONTANA avsnitt 10.

vin som ble produsert i Montana, var nærmest utelukkende produsert for lokalt konsum.¹²⁷ Det var heller ingen import av vin fra Montana til EU-områdene. Omsetningskretsen ville derfor ikke oppfatte det kombinerte merket «MONTANA» som en opprinnelsesindikasjon, og merket kunne registreres.¹²⁸

I saken R1426/2014-5 TERRA DALMATIA var ordmerket «TERRA DALMATIA» søkt registrert for en rekke matvarer og vin. I denne saken var det også spørsmål om det registreringssøkte merket ville oppfattes som en opprinnelsesindikasjon for de varene det var søkt registrert for. Saken skiller seg imidlertid fra Montana-saken ved at Dalmatiaregionen i den sør-vestlige delen av Kroatia er en populær turistdestinasjon som produserer varierte mat- og drikkevarer.¹²⁹ Omsetningskretsen ville dermed utvilsomt oppfatte ordmerket som en opprinnelsesindikasjon, og merket ble følgelig nektet registrert.¹³⁰

Et annet aktuelt spørsmål er hvorvidt salgsstedet til en vare kan anses å være en opprinnelsesangivelse. Neuschwanstein er et berømt slott, og en populær turistattraksjon i den tyske delstaten Bayern. Bayern, som også var eieren av slottet, hadde søkt om å registrere ordmerket «NEUSCHWANSTEIN» for en rekke varer og tjenester som ble solgt og tilbudt i slottet. En sammenslutning av suvenirprodusenter protesterte mot varemerkeregistreringen. Suvenirprodusentene anførte blant annet at merket var opprinnelsesangivende fordi det anga salgsstedet for de aktuelle varene og tjenestene.¹³¹

I den forbindelse fremhevet EU-domstolen at det faktum at de aktuelle varene og tjenestene selges på et bestemt sted, ikke normalt kan anses å være en beskrivende angivelse av varenes og tjenestenes opprinnelse.¹³² Begrunnelsen for dette var at salgsstedet for varene og tjenestene ikke er egnet til å beskrive egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene. Omsetningskretsen vil dermed ikke tillegge varene eller tjenestene egenskaper, kvaliteter eller andre særtrekk basert på at disse er blitt kjøpt på et bestemt geografisk sted.¹³³

Det ble riktignok påpekt at situasjonen stiller seg annerledes dersom salgsstedet for eksempel er kjent for sitt håndverk, klima eller tradisjoner.¹³⁴ I den aktuelle saken var det imidlertid

¹²⁷ R0824/2006-2 MONTANA avsnitt 11.

¹²⁸ R0824/2006-2 MONTANA avsnitt 11.

¹²⁹ R1426/2014-5 TERRA DALMATIA avsnitt 17–19.

¹³⁰ R1426/2014-5 TERRA DALMATIA avsnitt 27.

¹³¹ C-488/16 P NEUSCHWANSTEIN avsnitt 47.

¹³² C-488/16 P NEUSCHWANSTEIN avsnitt 50.

¹³³ Forslag til avgjørelse fra generaladvokat Wathelet fremsatt den 11. januar 2018 avsnitt 42.

¹³⁴ C-488/16 P NEUSCHWANSTEIN avsnitt 50.

ingen slik kobling mellom slottet Neuschwanstein og de registreringsøkte varene og tjenestene.¹³⁵

Et annet viktig moment for vurderingen av om et merke vil oppfattes som en opprinnelsesangivelse, er hvordan varen eller tjenesten normalt markedsføres. Det vil ofte være av vesentlig betydning om den aktuelle varen eller tjenesten normalt markedsføres med en henvisning til varens eller tjenestens geografiske opprinnelse. Dette har sin bakgrunn i at det tross alt er omsetningskretsen som er subjektet for vurderingen, og det er hvordan omsetningskretsen opplever merket som er avgjørende. For eksempel, dersom gjennomsnittsforbrukeren får øye på en matvare i butikken merket med «ALICANTE», er det nærliggende å tro at han eller hun vil oppfatte merket som en opprinnelsesangivelse. Det er tross alt ikke uvanlig å merke matvarer med stedet hvor maten er produsert. På den andre siden, dersom gjennomsnittsforbrukeren eksempelvis ser et batteri merket med «ALICANTE», vil han eller hun mest sannsynlig ikke oppfatte merket som en opprinnelsesindikasjon ettersom batterier ikke normalt markedsføres med produksjonsstedet for varen.

2.5.2 Stedet gir assosiasjoner til egenskaper ved varene eller tjenestene, eller fremkaller positive følelser hos omsetningskretsen

Det er klart at forbindelsen i totrinnsvurderingen fra Chiemsee-dommen kan knyttes til andre tilknytningsmomenter enn varens eller tjenestens opprinnelse.¹³⁶ Forbindelsen mellom stedet som varemerket angir og de registreringsøkte varene eller tjenestene kan for eksempel oppstå ved at stedet gir assosiasjoner til egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene, eller at stedet fremkaller mer generelt overførbare positive følelser hos omsetningskretsen.¹³⁷

KFIR-2019-91 SNØHETTA er et godt eksempel på at et merke kan nektes registrert av andre grunner enn at merket oppfattes som direkte opprinnelsesangivende av omsetningskretsen. I denne saken hadde firmaet Pure Export AS søkt om å registrere ordmerket «SNØHETTA» for drikkevann, mineralvann, fruktjus, smoothies og øl. Arkitektkontoret Snøhetta AS protesterte mot varemerkeregistreringen, og innleverte innsigelse blant annet basert på at merket er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre

¹³⁵ C-488/16 P NEUSCHWANSTEIN avsnitt 51.

¹³⁶ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 36; HR-2016-2239-A ROUTE 66 avsnitt 33.

¹³⁷ Ørstavik (2021) s. 209.

ledd bokstav a. Klagenemnda vurderte først hvilke egenskaper eller kvaliteter som kjennetegner Snøhetta. I den forbindelse ble det påpekt at Snøhetta er et ettertraktet fjell- og naturområde som er omkranset av flere isbreer. Det ble ikke tilstrekkelig bevist at gjennomsnittsforbrukeren ville tro at SNØHETTA angir varenes geografiske opprinnelsessted ved for eksempel å anta at produksjonen finner sted i fjellet.¹³⁸ KFIR konkluderte imidlertid med at merket ville være beskrivende for drikkevann og mineralvann ettersom fjellet Snøhetta innehar egenskaper og kvaliteter som folk vil forbinde med rent og naturlig kildevann som stammer fra isbreer, selv om stedet i seg selv ikke er kjent for kildevann.¹³⁹

For de øvrige varekategoriene som fruktjus, smoothies og øl var det klart at disse også inneholdt vann, men disse produktene var mer bearbeidet, og dermed mer avledet fra det som omsetningskretsen ville forbinde med Snøhetta.¹⁴⁰ Merket kunne derfor registreres for disse varene. Saken er dermed også illustrerende for å belyse grensen over beskrivende og ikke-beskrivende stedsangivende merker.

Saken T-377/09 PASSIONATELY SWISS er et godt eksempel på at et sted kan ha en generelt anvendbar forbindelse til de registreringssøkte varene eller tjenestene. I denne saken var det spørsmål om registrerbarheten av ordmerket «PASSIONATELY SWISS» for en rekke varer og tjenester i klassene 16, 35, 41, 43 og 44. Underretten kom til at merket ville forstås som en angivelse av opprinnelse og kvalitet ettersom merket kunne oversettes til «lidenskapelig sveitsisk», «utpreget sveitsisk» eller lignende.¹⁴¹ Sveits er kjent for varer av høy kvalitet, og den kvalitative dimensjonen til adjektivet «sveitsisk» var ikke bestridt av noen parter.¹⁴²

Når det gjaldt vurderingen av om omsetningskretsen vil forbinde stedet med de aktuelle varene eller tjenestene, fant ikke retten det nødvendig å se på forbindelsen mellom Sveits og hvert enkelt produkt og tjeneste som merket ble søkt registrert for.¹⁴³ På grunn av det allment anerkjente omdømmet til et land som Sveits, var det tilstrekkelig å vise til at tegnet «PASSIONATELY SWISS» for varer og tjenester i klassene 35, 41, 43 og 44 i Nice-konvensjonen ville bli forstått som en indikasjon på kvaliteten til varene og dermed være

¹³⁸ KFIR-2019-91 SNØHETTA avsnitt 23.

¹³⁹ KFIR-2019-91 SNØHETTA avsnitt 21.

¹⁴⁰ KFIR-2019-91 SNØHETTA avsnitt 25.

¹⁴¹ T-377/09 PASSIONATELY SWISS avsnitt 37 og 39.

¹⁴² T-377/09 PASSIONATELY SWISS avsnitt 36.

¹⁴³ T-377/09 PASSIONATELY SWISS avsnitt 45.

beskrivende.¹⁴⁴ Underretten understreket i denne dommen at i de tilfellene hvor en stedsbetegnelse har et allment kjent rykte som er generelt anvendbart, så vil det være tilstrekkelig å vise til eksistensen av dette omdømmet. Det vil dermed ikke være nødvendig å se nærmere på den konkrete forbindelsen mellom stedet og hver enkelt varegruppe. I disse tilfellene stilles det dermed langt lavere krav enn normalt til å påvise en konkret forbindelse mellom stedet og de registreringssøkte varene og tjenestene.

2.5.3 Forbindelsens karakter

I vurderingen av om omsetningskretsen vil forbinde det aktuelle stedet med en bestemt tjeneste eller produkt, skal det tas hensyn til graden av kjennskap til stedsnavnet hos omsetningskretsen, de egenskapene som kjennetegner stedet og til den aktuelle kategorien av varer eller tjenester som merket er søkt registrert for.¹⁴⁵ Det må foretas en konkret vurdering opp mot de varene og tjenestene merket er søkt registrert for, for hvert tilfelle.

Dette gjelder både når man skal vurdere om gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte stedsbetegnelsen som en opprinnelsesangivelse, og når man skal vurdere om stedet gir assosiasjoner til egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene, eller om stedet fremkaller mer generelt overførbare positive følelser hos omsetningskretsen.

Det må foreligge en «tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse» til de omhandlede varer eller tjenestene slik at omsetningskretsen «straks og uten yderligere overvejelser kan oppfatte det som en beskrivelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelser eller af en af deres egenskaber».¹⁴⁶ En slik forbindelse kan konstateres dersom den registreringssøkte stedsbetegnelsen, i omsetningskretsens syn, «suggest a current association [...] with the category of goods or services concerned» eller «designate the geographical origin of that category of goods or service».¹⁴⁷

¹⁴⁴ T-377/09 PASSIONATELY SWISS avsnitt 45.

¹⁴⁵ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 37; T-197/13 MONACO avsnitt 51; T-379/03 CLOPPENBURG avsnitt 38.

¹⁴⁶ T-19/04 PAPERLAB avsnitt 25.

¹⁴⁷ T-361/18 SIR BASMATI RICE avsnitt 34.

2.6 Hva skal til for at det med rimelighet kan forutses at omsetningskretsen i fremtiden vil forbinde stedet med de aktuelle varene eller tjenestene?

2.6.1 Fremtidige forbindelser

EU-domstolen klargjorde i Chiemsee-dommen at forbudet mot beskrivende varemerker ikke begrenser seg til steder som på det nåværende tidspunktet har en forbindelse til de aktuelle varene eller tjenestene. Fremtidige forbindelser måtte også omfattes.¹⁴⁸ I totrinnsvurderingen må man derfor vurdere om det med rimelighet kan forutses at omsetningskretsen i fremtiden vil forbinde stedet med de aktuelle varene eller tjenestene.¹⁴⁹

I vurderingen av om en slik forbindelse kan forutses å oppstå i fremtiden, skal det «tages hensyn til alle relevante omstendigheter».¹⁵⁰ Det må foretas en konkret vurdering for hvert tilfelle. Aktuelle momenter som nevnes i rettspraksis inkluderer omsetningskretsens grad av kjennskap til stedet og stedets renommé, den aktuelle kategorien av varer eller tjenester som merket er søkt registrert for, relevante sedvaner i bransjen og i hvilken grad den geografiske opprinnelsen til varene eller tjenestene har betydning for omsetningskretsens vurdering av kvaliteten eller andre egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene.¹⁵¹

EUIPO viser i Guidelines til at også arten og størrelsen av det aktuelle stedet er vesentlige momenter for vurderingen av om omsetningskretsen i fremtiden vil forbinde stedet med de aktuelle varene eller tjenestene.¹⁵² Det er generelt en sammenheng mellom et steds geografiske størrelse og utvalget av varer og tjenester som produseres og tilbys. Omsetningskretsen vil dermed normalt lettere oppfatte et større geografisk sted som en opprinnelsesindikasjon fremfor et mindre sted ettersom mindre steder generelt har et mindre omfang av varer og tjenester.¹⁵³ Det faktum at et sted er av stor geografisk størrelse med et variert vare- og tjenesteutvalg medfører imidlertid ingen automatikk i at omsetningskretsen i fremtiden vil forbinde stedet med de registreringsøkte varene eller tjenestene.

¹⁴⁸ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 31.

¹⁴⁹ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 31.

¹⁵⁰ T-379/03 CLOPPENBURG avsnitt 49.

¹⁵¹ T-379/03 CLOPPENBURG avsnitt 49.

¹⁵² Guidelines for Examination of European Union Trade Marks del B seksjon 4 kapittel 4 punkt 2.6.2.

¹⁵³ Guidelines for Examination of European Union Trade Marks del B seksjon 4 kapittel 4 punkt 2.6.2.

Stedets egenskaper, som naturlige forhold, lokal industri og stedets tradisjon for fremstilling av lignende varer, er også viktige faktorer ved fremtidsvurderingen. At det foregår en viss produksjon av de aktuelle varene, eller tilbud av tjenestene, er imidlertid ikke nok i seg selv for å fastslå at omsetningskretsen i fremtiden vil forbinde stedet med de pågjeldende varene eller tjenestene.¹⁵⁴

For at det «med rimelighed kan forudses» at omsetningskretsen i fremtiden kan forbinde det aktuelle stedet med de bestemte varer eller tjenester, må det foreligge klare og objektive indikasjoner som peker på at en slik forbindelse kan oppstå.¹⁵⁵ Enhver forbindelse vil dermed ikke være tilstrekkelig til å oppfylle vilkåret. I sak T-226/08 ALASKA var det spørsmål om registrerbarheten av ordmerket «ALASKA» for varer i klasse 32 som blant annet omfatter flaskevann, kullsyreholdig vann og andre alkoholfrie drikker. Den omtvistede varemerkesøknaden ble innlevert i 1998, og det var derfor kunnskapen som omsetningskretsen hadde på dette tidspunktet som måtte legges til grunn for vurderingen. Her var det ingen tvil om at omsetningskretsen kjente til staten Alaska i USA. Videre var det uomtvistet at omsetningskretsen i Europa ikke var kjent med noen nåværende import av vann fra Alaska.¹⁵⁶ EU-retten gikk over til en vurdering av om en slik forbindelse kunne tenkes å oppstå i fremtiden. Her ble det lagt stor vekt på de økonomiske forholdenes påvirkning av omsetningskretsens møte med det stedsangivende varemerket.

Underretten viste til at det var lite sannsynlig at omsetningskretsen i Europa i 1998 ville oppfatte mineralvann merket med «ALASKA» som importert fra Alaska gitt det høye nivået på transport- og distribusjonskostnader i Europa på denne tiden.¹⁵⁷ Videre ble det lagt vekt på at det allerede var et meget konkurranseutsatt marked med et stort antall lokale mineralvann av høy kvalitet innad i Europa. Det ville derfor være lite sannsynlig for omsetningskretsen at en aktør i fremtiden ville importere fra Alaska gitt det svært begrensede markedet for kostbart mineralvann.¹⁵⁸ Det at omsetningskretsen forbandt Alaska med en naturlig overflod av vann var dermed *ikke* tilstrekkelig for å fastslå en fremtidig assosiasjon mellom Alaska og de aktuelle produktene i denne saken.¹⁵⁹

¹⁵⁴ Guidelines for Examination of European Union Trade Marks del B seksjon 4 kapittel 4 punkt 2.6.2.

¹⁵⁵ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 31; Hasselblatt (2015) s. 102.

¹⁵⁶ T-226/08 ALASKA avsnitt 26.

¹⁵⁷ T-226/08 ALASKA avsnitt 33.

¹⁵⁸ T-226/08 ALASKA avsnitt 33.

¹⁵⁹ T-226/08 ALASKA avsnitt 30.

2.6.2 Feil bruk av fremtidstesten

En ren *mulighet* for at en stedsbetegnelse i fremtiden *kan* assosieres med en bestemt vare- eller tjenestegruppe vil ikke være tilstrekkelig for å fastslå at det med rimelighet kan forutses at omsetningskretsen i fremtiden vil forbinde stedet med de aktuelle varene eller tjenestene.¹⁶⁰ Et eksempel på feil bruk av fremtidstesten som ble utviklet i Chiemsee-dommen, finner man i en tysk rettssak om registrerbarheten av ordmerket «LICHTENSTEIN» for farmasøytiske produkter. Den tyske kommunen Lichtenstein hadde ingen form for legemiddelindustri og var liten av størrelse med rett over 14 000 innbyggere. Det var med andre ord et stort fravær av holdepunkter for at kommunen Lichtenstein skulle forbindes med legemiddelindustrien i fremtiden. Det fantes imidlertid et farmasøytisk selskap i den nærliggende byen Zwickau.¹⁶¹ Den tyske domstolen undersøkte verken om den geografiske opprinnelsen til legemidler har noe å si for omsetningskretsens syn på produktene, eller om det er sannsynlig at omsetningskretsen ville tro at et legemiddel stammer fra en liten by med rett over 14 000 innbyggere.

Den tyske domstolen kom til at det ikke kunne utelukkes at et legemiddelfirma ville etablere seg i byen ettersom regionen var i endring, og nektet derfor å registrere varemerket.¹⁶² Avgjørelsen ble opprettholdt av den tyske høyesterettsdomstolen i 2003.¹⁶³ En slik nektelse av registrering basert på rene muligheter for at bransje vil etablere seg på et sted er klart ikke tilstrekkelig, og ikke i tråd med gjeldende rett utviklet av EU-domstolen.

2.7 Registrering av innarbeidede stedsnavn

2.7.1 «God kjent som noens særlige kjennetegn»

Som den overliggende drøftelsen har vist, kan man i utgangspunktet ikke registrere et stedsangivende varemerke dersom omsetningskretsen oppfatter merket som en stedsbetegnelse, og omsetningskretsen forbinder, eller vil forbinde, stedet med de aktuelle varene eller tjenestene som man ønsker å registrere merket for. Dette er imidlertid ikke et

¹⁶⁰ Goebel (2005) s. 1174.

¹⁶¹ Goebel (2005) s. 1173.

¹⁶² Goebel (2005) s. 1173.

¹⁶³ Goebel (2005) s. 1173.

absolutt hinder for registrering. Det er nemlig mulig å registrere innarbeidede stedsnavn i varemerkeregisteret.

For eksempel er ordmerket «LERØY» innarbeidet og varemerkeregistrert for fisk og skalldyr til tross for at Lerøy er en øy i Øygarden kommune, og Øygarden er en viktig fiskerikommune med en adskillig oppdrettsvirksomhet.¹⁶⁴ Korrespondansen i saken viser at Patentstyret opprinnelig nektet å registrere merket ettersom det ville være beskrivende. Patentstyret snudde imidlertid etter at merke innehaveren fremla dokumentasjon for at merket var innarbeidet og «godt kjent som [merke innehavers] særlige kjennetegn».¹⁶⁵ Registrering etter dokumentert innarbeidelse er også vanlig for norske lokalaviser. Se for eksempel til registreringen av «STAVANGER AFTENBLAD» og «BERGENS TIDENDE».¹⁶⁶

Et varemerke anses innarbeidet «når og så lenge [merket] i omsetningskretsen» er «godt kjent som noens særlige kjennetegn» for de varene eller tjenestene det gjelder jf. vml. § 3 tredje ledd. Ordlyden av «når og så lenge» viser til at innarbeidelse skjer gradvis, i den grad og utforming merket er godt kjent som noens særlige kjennetegn.

Omsetningskretsen er den delen av befolkningen som varemerket «er relevant for, når henses til den udbudte vare eller tjenesteydelse, og kan enten være den brede offentlighet eller en mere spesialisert krets, f.eks. et bestemt faglig miljø».¹⁶⁷

For at et stedsangivende merke som er beskrivende skal kunne registreres, må merket være innarbeidet i hele Norge ettersom registrering i varemerkeregisteret gjelder nasjonalt. Man kan ikke øke den geografiske utstrekningen av varemerkevernet for et lokalt innarbeidet og beskrivende stedsangivende varemerke gjennom registrering i varemerkedirektivet.

Dersom stedsnavnet oppfattes som beskrivende for de aktuelle varene eller tjenestene av omsetningskretsen, har imidlertid Høyesterett gitt uttrykk for at det skal mye til for å innarbeide det.¹⁶⁸ En slik høy terskel for innarbeidelse finner også støtte i EU-domstolens uttalelser i Windsurfing Chiemsee-avgjørelsen.¹⁶⁹ Her klargjorde EU-domstolen de nærmere vilkårene for hva som skal til for at et stedsnavn er å anse som innarbeidet.

¹⁶⁴ Registreringsnummer 314494; Thorsnæs (2021).

¹⁶⁵ Se korrespondansen til registreringsnummer 314494.

¹⁶⁶ Registreringsnummer 307309 og 306098.

¹⁶⁷ C-301/07 PAGO avsnitt 22.

¹⁶⁸ Rt-2005-1601 GULE SIDER avsnitt 48.

¹⁶⁹ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 50.

EU-domstolen skriver her at en geografisk stedsbetegnelse kan registreres som varemerke «saafremt det som foelge af den brug, der er gjort deraf, er blevet egnet til at identificere den vare, for hvilken der ansøges om registrering, som hidroerende fra en bestemt virksomhed, og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders».¹⁷⁰

Beskrivende varemerker som er innarbeidet skiller seg dermed fra andre beskrivende merker ettersom de innarbeidede merkene er egnet til å oppfylle varemerkens opprinnelsesgarantifunksjon. Friholdelseshensynet vil her ivaretas ettersom innarbeidelsen som kreves er såpass omfattende at omsetningskretsen ikke gjenkjenner merket som en stedsbetegnelse, men som et varemerke.

EU-domstolen ga uttrykk for det samme standpunktet i det de uttaler at: «I et saadant tilfaelde har den geografiske betegnelse nemlig faaet en ny rækkevidde, og dens betydning, som ikke laengere kun er beskrivende, begrunder, at den kan registreres som varemaerke».¹⁷¹ Lignende uttalte Høyesterett i GULE SIDER-dommen at et beskrivende merke kan bli innarbeidet «dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse».¹⁷²

Aktuelle momenter for å bevise at et stedsangivende varemerke er innarbeidet og «godt kjent som noens særlige kjennetegn» jf. vml. § 3 tredje ledd omfatter varemerkets markedsandel, intensiteten i bruken av varemerket, varemerkets geografiske utstrekning og bruksvarighet, investeringskostnader, markedsundersøkelser og erklæringer fra faglige sammenslutninger.¹⁷³ Rene salgstall og markedsføringsomkostninger er imidlertid ikke godt egnet som bevis for at et varemerke er innarbeidet uten opplysninger om varemerkets markedsandel.¹⁷⁴

¹⁷⁰ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 47.

¹⁷¹ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 47.

¹⁷² Rt-2005-1601 GULE SIDER avsnitt 48.

¹⁷³ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 51; Rt-2005-1601 GULE SIDER avsnitt 57.

¹⁷⁴ C-25/05 STORCK II avsnitt 79.

3 Stedsbetegnelser som villedende varemerker

3.1 «Egnet til å villede»

En annen nektelsesgrunn for registrering av stedsbetegnelser som varemerker, er at merket kan være villedende. Det følger av vml. § 15 første ledd bokstav b at et varemerke ikke kan registreres hvis det «er egnet til å villede for eksempel med hensyn til varens eller tjenestens [...] geografiske opprinnelse». En naturlig språklig forståelse av «egnet til» tilsier at varemerket må være i stand til å villede en viss andel av omsetningskretsen. Det er ikke noen krav om at flertallet av de som møter varemerket blir villedet.¹⁷⁵ Rettspraksis og juridisk litteratur har understreket at «egnet til» viser til et krav om at «en ikke ubetydelig del» av omsetningskretsen vil bli villedet.¹⁷⁶ Den tilsvarende bestemmelsen i varemerkedirektivet finnes i artikkel 4 nr. 1 bokstav g, og forbyr registrering av varemerker som er «egnet til å villede offentligheten, f.eks. med hensyn til varens eller tjenestens [...] geografiske opprinnelse». Det er hovedsakelig allmennhetens interesser som skal ivaretas av forbudet mot villedende varemerker, og ikke rettighetene til andre merke innehavere. Forbudet bidrar likevel til å verne næringsdrivende mot at konkurrenter skaffer seg konkurransefordeler ved å villede publikum.¹⁷⁷

Den sentrale rettssaken om villedende stedsbetegnelser i norsk rett, er Rt-1995-1908 MOZELL. I denne saken reiste vinprodusentene i Moseldistriktet i Tyskland søksmål om ugyldiggjøring av ordmerket «MOZELL» som var registrert for et norsk mineralvannprodukt ettersom de mente ordmerket var villedende. Selv om Høyesterett erkjente at merket kunne «skape visse assosiasjoner i retning av Mosel og moselvin», var ikke dette tilstrekkelig for å være egnet til å villede omsetningskretsen.¹⁷⁸ Høyesterett klargjorde at villedelse bare foreligger dersom det er rimelig grunn til å anta varemerket kan skape uriktige forestillinger hos omsetningskretsen.¹⁷⁹ Ordmerket var ikke egnet til å skape slike uriktige forestillinger ettersom det skilte seg klart fra Mosel i både skriftbilde og uttale, og ville oppfattes som et

¹⁷⁵ Lassen og Stenvik (2011) s. 140.

¹⁷⁶ Rt-1995-1908 MOZELL s. 1916; Lassen og Stenvik (2011) s. 140.

¹⁷⁷ PS-2009-7850 K-SWISS.

¹⁷⁸ Rt-1995-1908 MOZELL s. 1916.

¹⁷⁹ Rt-1995-1908 MOZELL s. 1916; Lassen og Stenvik (2011) s. 140.

fantasimerke av omsetningskretsen.¹⁸⁰ Dommen understreker at villedelsesvurderingen knytter seg til hvilke oppfatninger varemerket er egnet til å fremkalle hos omsetningskretsen.

EU-domstolen har på sin side fremhevet at det må foreligge en «effektiv vildledning eller en tilstrækkelig alvorlig risiko for vildledning» av forbrukere for å nekte registrering av et varemerke, eller kjenne et varemerke ugyldig, på grunn av villedelse.¹⁸¹ Det er imidlertid ingen grunn til å tro at dette vurderingstemaet skiller seg fra Høyesteretts vurdering om uriktige forestillinger hos omsetningskretsen. Dette synspunktet finner støtte hos Patentstyrets andre avdeling, som har uttalt at det ikke finnes noen «holdepunkter for å anta at [vurderingstemaet fra Mozell-dommen] er strengere enn det som følger av Norges internasjonale forpliktelser».

Vurderingen av om et merke er villedende må skje i forhold til de varene som merket er søkt registrert for.¹⁸² For stedsangivende varemerker vil som regel denne vurderingen basere seg på om varemerket oppfattes som en opprinnelsesangivelse. For eksempel vil ordmerket «LOFOTEN» fremstå som et rent fantasimerke for afrikansk bomull, men merket vil være villedende å registrere for skrei fra Mørkekysten ettersom omsetningskretsen her vil oppfatte merket som en opprinnelsesangivelse.

Det må påvises klare holdepunkter for at det skal være rimelig grunn til å anta varemerket kan skape uriktige forestillinger hos omsetningskretsen. I EUIPOs Guidelines er det lagt opp til en presumsjon for at omsetningskretsen ikke skal anses å være «spesielt modtagelig over for vildledning» ettersom gjennomsnittsforbrukeren er «relativt opmærksom».¹⁸³ EUIPO legger til grunn at «effektiv vildledning eller en tilstrækkelig alvorlig risiko for vildledning» kun foreligger dersom varemerket «giver en klar forventning, som er i åbenbar modsætning» til varenes faktiske geografiske opprinnelse.¹⁸⁴

Dersom det foreligger en «effektiv vildledning eller en tilstrækkelig alvorlig risiko for vildledning», har Underretten gjort det klart at det ikke spiller noen rolle om merket også kan forstås på en ikke-villedende måte.¹⁸⁵ For eksempel, under forutsetning om at ordmerket «NAPOLITANSK PIZZA» vil være villedende å registrere for pizza fra Norge, vil det ikke ha

¹⁸⁰ Rt-1995-1908 MOZELL s. 1916.

¹⁸¹ C-259/04 ELIZABETH EMANUEL avsnitt 47.

¹⁸² Lassen og Stenvik (2011) s. 140.

¹⁸³ Guidelines for Examination of European Union Trade Marks del B seksjon 4 kapittel 8 punkt 1.

¹⁸⁴ Guidelines for Examination of European Union Trade Marks del B seksjon 4 kapittel 8 punkt 1.

¹⁸⁵ T-29/16 CAFFÈ NERO avsnitt 48.

noen betydning for registreringsnektelsen at det også er mulig å oppfatte ordmerket som en angivelse av pizzastilen, og ikke som en opprinnelsesangivelse.

I vurderingen av om et varemerke er villedende, skal det tas høyde for varenes og tjenesteytelsenes egenskaper, de faktiske forhold på markedet og forbrukernes vaner og oppfatninger.¹⁸⁶

Hvordan den tradisjonelle kjøpsituasjonen for varen eller tjenesten utspiller seg, er et eksempel på en egenskap som kan få betydning for vurderingen. Det skal ofte mindre til for å konstatere villedning for produkter som det er vanlig å plukke med seg i hast. Dette har sin bakgrunn i at det ikke forventes at en forbruker vil bruke like mye tid på å analysere emballasjen på disse produktene sammenlignet med produkter som en gjerne bruker mer tid på å velge ut.¹⁸⁷

I PS-2005-7380 var det spørsmål om det kombinerte merket HOLLAND HOUSE var villedende med hensyn til varens geografiske opprinnelse. Merket ble søkt registrert for drikkevarer i klasse 32 og 33. Patentstyrets andre avdeling tok utgangspunkt i vurderingstemaet fra Mozell-dommen og foretok en konkret vurdering av om gjennomsnittsforbrukeren, i møte med merket, ville villedes til å anta at drikkevarene var fremstilt i Holland, eller hadde en annen forbindelse med distriktet Holland.

Patentstyrets andre avdeling bemerket at stedsbetegnelsen «HOLLAND» var godt kjent i Norge, og betegnet et område med betydelig produksjon av landbruksvarer og industrivarer. Det var derfor «ingen grunn for gjennomsnittsforbrukeren til å utelukke at drikkevarer i klassene 32 og 33 er produsert der». Videre mente Patentstyrets andre avdeling at sammenstillingen med «HOUSE» gir inntrykk av at det dreier seg om et hollandsk handelshus, og bidrar dermed ytterligere til å knytte merket som helhet til distriktet Holland.¹⁸⁸ Andre avdeling konkluderte med at merket var egnet til å villedes med hensyn til drikkevarenes opprinnelse.

I PS-2009-7850 var det spørsmål om det kombinerte merket «K-SWISS» ville være villedende å registrere for ur og klokker i klasse 14. Patentstyret bemerket at

¹⁸⁶ Guidelines for Examination of European Union Trade Marks del B seksjon 4 kapittel 8 punkt 2.

¹⁸⁷ Guidelines for Examination of European Union Trade Marks del B seksjon 4 kapittel 8 punkt 2.

¹⁸⁸ PS-2005-7380 HOLLAND HOUSE.

gjennomsnittsforbrukeren, i møte med merket, ville ledes til å tro at klokkene feilaktig stammet fra Sveits ettersom søkeren var amerikansk.¹⁸⁹ Merket ble følgelig nektet registrert.

I både PS-2005-7380 HOLLAND HOUSE og i PS-2009-7850 K-SWISS, legger Patentstyret stor vekt på den adressen som innehaveren av merket har oppgitt i varemerkesøknaden. Dette er ikke i tråd med dagens praksis.¹⁹⁰ Vurderingen av om et merke er villedende må, som tidligere nevnt, skje i forhold til de varene som merket er søkt registrert for.¹⁹¹ Det hadde imidlertid neppe ført til et annerledes resultat ettersom begge varemerke innehaverne fikk tilbud om å registrere merkene dersom varefortegnelsen ble begrenset til henholdsvis «varer av hollandsk opprinnelse eller varer fremstilt etter hollandsk resept» og ur og klokker «av sveitsisk opprinnelse». Det er derfor lite sannsynlig at de aktuelle varene hadde en faktisk tilknytning til de respektive områdene.

Saken KFIR-2014-79 ALBA MODA er godt egnet for å illustrere at villedelsvurderingen må knyttes til de varene som merket er søkt registrert for. I denne saken hadde klageren forsøkt å registrere et kombinert merke bestående av teksten «ALBA MODA» for en stor mengde varer og tjenester i en rekke ulike klasser.

For varene i klassene 18, 25 og 35 kom klagenemnda til at merkets italienske språkdrakt og italienske flaggfarger medførte at merket som en helhet var egnet til å skape uriktige forestillinger om at varene og tjenestene hadde en tilknytning til, eller sin fulle opprinnelse i Italia.¹⁹² Dette gjaldt blant annet for vesker og andre lærprodukter. For de øvrige varene og tjenestene kunne ikke merket anses å skape samme risiko for villedelse ettersom gjennomsnittsforbrukeren, i møte med merket, «ikke kan antas å få noen konkrete assosiasjoner til Italia ettersom varene er så langt fra de næringstyper som Italia er kjent for».¹⁹³ Varemerket kunne derfor registreres for disse varene og tjenestene.

¹⁸⁹ PS-2009-7850 K-SWISS s. 2.

¹⁹⁰ Patentstyret (2019).

¹⁹¹ Lassen og Stenvik (2011) s. 140.

¹⁹² KFIR-2014-79 ALBA MODA avsnitt 13–16.

¹⁹³ KFIR-2014-79 ALBA MODA avsnitt 19.

4 Avsluttende bemerkninger

For virksomheter er det, som nevnt tidligere, flere fordeler knyttet til det å få en varemerkerett til et stedsnavn. På den andre siden har EU-domstolen gjort det tydelig at det foreligger en allmenn interesse i å utelukke enerettigheter over stedsbetegnelser, ikke bare på grunn av stedsnavns beskrivende karakter, men også fordi stedsnavn er egnet til å «paavirke forbrukernes praeferencer, f.eks. ved at tilknytte varer til et sted, som kan fremkalde positive følelser».¹⁹⁴ Som denne oppgaven har vist, kan stedsbetegnelser registreres som varemerker såfremt stedsbetegnelsen ikke er egnet til å villede omsetningskretsen med hensyn til varens opprinnelse, og omsetningskretsen ikke vil forbinde stedsangivelsen med de aktuelle varene eller tjenestene, og det ikke er rimelig å anta at en slik forbindelse kan oppstå i fremtiden. En slik forbindelse oppstår ofte fordi omsetningskretsen anser stedsnavnet som direkte opprinnelsesangivelse. Forbindelsen kan også avhenge av andre momenter, som for eksempel at stedet gir assosiasjoner til egenskaper ved varene eller tjenestene, eller at stedet fremkaller mer generelt overførbare positive følelser hos omsetningskretsen.

En kan imidlertid spørre seg om det er strengt nødvendig å ha muligheten til å monopolisere stedsbetegnelser til eget bruk. Det er nemlig mulig å høste fruktene av et steds gode renommé uten å registrere stedet som en del av et varemerke. Dette kan for eksempel gjøres ved å tilknytte varer og tjenester til bestemte steder uten å registrere stedsnavnene som egne varemerker, forutsatt at en ikke krenker andre etablerte varemerkerettigheter.

Ved å tilknytte varer til et sted uten å registrere stedet som eget varemerke, kan en fremdeles bruke stedet til å fremkalle positive følelser, samtidig som andre aktører står fritt til å bruke stedet i sin markedsføring. Friholdelseshensynet vil dermed ivaretas. Teltprodusenten Helsport er et eksempel på en aktør som ser ut til å ha gjort dette med godt hell. Helsport henter alle teltmodellnavnene sine fra norske fjell- og turområder, som for eksempel «Rondane», «Blefjell» og «Lofoten».¹⁹⁵ På denne måten får norske forbrukere assosiasjoner til Norges værharde klima, og gjerne et hint om at teltene er laget for tøffe, norske forhold. Samtidig har teltprodusenten registrert sitt eget navn som varemerke, og har opparbeidet seg et svært godt rykte i friluftsmarkedet.¹⁹⁶ Her opererer dermed teltprodusenten og stedsnavnene

¹⁹⁴ Forente saker C-108/97 og C-109/97 WINDSURFING CHIEMSEE avsnitt 26.

¹⁹⁵ Se <https://www.helsport.com/no/telt-og-tarp/> for flere eksempler.

¹⁹⁶ Registreringsnummer 211063.

i en symbiose hvor det skapes positive assosiasjoner til produktene, uten at stedsnavnene monopoliseres til én enkelt aktør.

En slik løsning åpner imidlertid for at andre aktører kan benytte seg av de samme stedsbetegnelsene i et forsøk på å villedde forbrukeren og å høste goodwill fra den opprinnelige markedsaktøren, uten at de nødvendigvis bryr seg om assosiasjonene som stedsnavnet i seg selv medfører. Markedsføringsretten gir noe beskyttelse mot dette, men denne beskyttelsen vil som regel ikke være like sterk og langvarig som den beskyttelsen som en varemerkerett medfører.¹⁹⁷

¹⁹⁷ Se markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk og mfl. § 30 om etterligning av annens produkt.

Referanseliste

Litteratur:

Goebel, Burkhardt, «Geographical Indications and Trademarks in Europe», *The Trademark Reporter*, vol. 95, no. 6, 2005 s. 1165-1196.

Hasselblatt, Gordian, *Community Trade Mark regulation (EC) No 207/2009 : a commentary*, Beck 2015.

Kielland, Torger, Tore Lunde og Knut Martin Tande, «Immaterialrettens europeisering», *Rett i vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen*, Johan Giertsen, Erling Johannes Husabø, Øystein L. Iversen og Berte-Elen Konow (red.), Fagbokforlaget 2019, s. 395-418.

Knoph, Ragnar, *Åndsretten*, Nationaltrykkeriet 1936.

Lassen, Birger-Stuevold og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 3. utg., Universitetsforlaget 2011.

Mestad, Ola, «Rettens kilder og anvendelse», *Knophs oversikt over Norges rett*, Harald Irgens-Jensen (red.) mfl., 15. utg., Universitetsforlaget 2019, s. 4–25.

Stene, Toril Melander, «Kjennetegnsrett», *Immaterialrett og produktetterligning mv. etter markedsføringsloven*, Per Helset, Felix Reimers og Ragnar Vik, Cappelen Damm Akademisk 2009, s. 85–248.

Ørstavik, Inger Berg, «Varemerkerett og annen kjennetegnsrett», *Markedsrett: innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett*, Ole-Andreas Rognstad (red.), Harald Irgens-Jensen, Kristina Stenvik og Eirik Østerud, Universitetsforlaget 2021, s. 187–248.

Elektroniske artikler:

Elligers, Anne og Lima, Geir, «Fransk ordbok» digital utgave fra 2021, <https://www.ordnett.no/search?artId=276505>. Gyldendal forlag. (lest 02. mars 2022).

Lima, Geir, «Mont Blanc» Store norske leksikon, 4. mars 2021, https://snl.no/Mont_Blanc (lest 23. februar 2022).

Lima, Geir, «Vesuv» Store norske leksikon, 4. juli 2021, <https://snl.no/Vesuv> (lest 24. mars 2022).

Lima, Geir, «Økonomi og næringsliv i Italia» Store norske leksikon, 21. mars 2022, https://snl.no/%C3%98konomi_og_n%C3%A6ringsliv_i_Italia (lest 1. april 2022).

Patentstyret, «Praksisendring for villedende varemerker» Patentstyret, 28. mai 2019, <https://www.patentstyret.no/tjenester/varemerke/endringer-i-varemerkerutiner/praksisendring-for-villedende-varemerker/> (lest 01. mai 2022).

Paulsen, Gerd, «Tysk ordbok» digital utgave fra 2019, <https://www.ordnett.no/search?artId=1590555>. Gyldendal forlag. (lest 01. mars 2022).

Thorsnæs, Geir, «Øygarden» Store norske leksikon, 6. juli 2021, <https://snl.no/%C3%98ygarden> (lest 14. mars 2022).

Lover, direktiver, forarbeider og forskrifter:

FØRSTE RÅDS DIREKTIV av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (varemerkedirektivet 1989).

Forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler av 5. juli 2002 (forskrift om beskyttelse av betegnelser).

Forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. av 11. oktober 2006 (forskrift om alkoholsterke drikker mv.).

Ot.prp.nr.98 (2008–2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven).

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. av 9. januar 2009 (markedsføringsloven).

Lov om beskyttelse av varemerker av 26. mars 2010 (varemerkeloven).

Forskrift om vin av 21. mars 2013 (vinforskriften).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDS DIREKTIV (EU) 2015/2436 av 16. desember 2015 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (varemerkedirektivet 2015).

Lov om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. av 12. juni 2020 (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.).

Norsk høyesterettspraksis:

HR-2016-1993-A PANGEA.

HR-2016-2239-A ROUTE 66.

Rt-2005-1601 GULE SIDER.

Rt-2002-391 GOD MORGON.

Rt-1995-1908 MOZELL.

Norsk forvaltningspraksis:

PS-2005-7380 HOLLAND HOUSE.

PS-2008-7606 MOSKOVSKAYA.

PS-2009-7637 BUDWEISER.

PS-2009-7850 K-SWISS.

KFIR-2013-59 SHEFFIELD.

KFIR-2013-117 VERDENS NORDLIGSTE.

KFIR-2017-42 DANS LA PEAU.

KFIR-2019-17 PRET A MANGER.

KFIR-2019-91 SNØHETTA.

Praksis fra EU-domstolen:

Forslag til avgjørelse fra generaladvokat Cosmas fremsatt den 5. mai 1998, Forente saker C-108/97 og C-109/97, EU:C:1998:198.

Dom av 16. juli 1998, *GUT SPRINGENHEIDE*, C-210/96, EU:C:1998:369.

Dom av 4. mai 1999, *WINDSURFING CHIEMSEE*, Forente saker C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230.

Dom av 22. juni 1999, *LLOYD SCHUHFABRIK*, C-342/97, EU:C:1999:323.

Dom av 12. november 2002, *ARSENAL*, C-206/01, EU:C:2002:651.

Dom av 12. februar 2004, *POSTKANTOOR*, C-363/99, EU:C:2004:86.

Dom av 12. februar 2004, *BIOMILD*, C-265/00, EU:C:2004:87.

Dom av 9. mars 2006, *MATRATZEN CONCORD*, C-421/04, EU:C:2006:164.

Dom av 30. mars 2006, *ELIZABETH EMANUEL*, C-259/04, EU:C:2006:215.

Dom av 22. juni 2006, *STORCK II*, C-25/05 P, EU:C:2006:422.

Dom av 6. oktober 2009, *PAGO*, C-301/07, EU:C:2009:611.

Forslag til avgjørelse fra generaladvokat Wathelet fremsatt den 11. januar 2018, C-488/16 P, EU:C:2018:3.

Dom av 6. september 2018, *NEUSCHWANSTEIN*, C-488/16 P, EU:C:2018:673.

Praksis fra EU-retten:

Dom av 15. oktober 2003, *OLDENBURGER*, T-295/01, EU:T:2003:267.

Dom av 22. juni 2005, *PAPERLAB*, T-19/04, EU:T:2005:247.

Dom av 25. oktober 2005, *CLOPPENBURG*, T-379/03, EU:T:2005:373.

Dom av 15. oktober 2008, *PORT LOUIS*, T-230/06, EU:T:2008:443.

Dom av 8. juli 2009, *ALASKA*, T-226/08, EU:T:2009:257.

Dom av 15. desember 2011, *PASSIONATELY SWISS*, T-377/09, EU:T:2011:753.

Dom av 11. juli 2012, *NATURAL BEAUTY*, T-559/10, EU:T:2012:362.

Dom av 15. januar 2015, *MONACO*, T-197/13, EU:T:2015:16.

Dom av 27. april 2016, *NIAGARA*, T-89/15, EU:T:2016:244.

Dom av 27. oktober 2016, *CAFFÈ NERO*, T-29/16, EU:T:2016:635.

Dom av 6. oktober 2017, *KARELIA*, T-878/16, EU:T:2017:702.

Dom av 20. oktober 2018, *ST ANDREWS*, T-790/17, EU:T:2018:811.

Dom av 5. november 2019, *SIR BASMATI RICE*, T-361/18, EU:T:2019:777.

Praksis fra EUIPO:

R0824/2006-2 MONTANA.

R1426/2014-5 TERRA DALMATIA.

Guidelines for Examination of European Union Trade Marks 2021, (lest 01. mars 2022)

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1923283/>.