



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00130
Dato: 10. februar 2022

Klager: Han Kjøbenhavn Wholesale ApS
Representert ved: Otello advokatfirma

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. september 2021, hvor ordmerket HAN KJØBENHAVN, internasjonal registrering nr. 1136596, med søknadsnummer 201901799, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 9: Spectacles and sunglasses.

Klasse 25: Clothing, namely T-shirts, pants, shirts, jerseys, coats, rainwear, shoes; neckwear, belts; hats.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 24. september 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 22. oktober 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 9 og 25, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Merkedelen HAN er et personlig pronomen som sikter til en person av hankjønn. HAN vil bli oppfattet som en angivelse av målgruppen for varene. Et merke skal anses som beskrivende så lenge én mulig betydning ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes slik, jf. EU-domstolens praksis.
- Merkedelen KJØBENHAVN anses som en uvesentlig endring av navnet på den danske hovedstaden København. Tillegget av bokstaven J endrer ikke betydningsinnholdet eller uttalen av ordet. KJØBENHAVN vil derfor bli oppfattet som et stedsangivende merkeelement.
- Det foreligger tilknytning mellom varene og byen København. Byen København er velkjent for den norske omsetningskretsen, også som en motehovedstad. Den norske omsetningskretsen vil oppfatte KJØBENHAVN som en henvisning til at varene har sin opprinnelse i byen, er designet i byen, eller har en annen tilknytning til byen.

- Når sammenstillingen HAN KJØBENHAVN brukes for varer i klasse 9 og 25, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merket som beskrivende for egenskaper og geografisk tilknytning, altså at merket tilbyr varer for menn, med stedstilknytning til byen København. Sammenstillingen av ordene HAN og KJØBENHAVN etterlater ikke noe annet inntrykk enn ordenes betydning hver for seg.
- Det faktum at merket også brukes på produkter for kvinner, tillegges ikke avgjørende vekt. Det avgjørende er at vareangivelsene i klasse 9 og 25 er angitt så generelt at varene kan være beregnet for menn.
- Siden innehavers merke kun vil oppfattes som produktinformasjon og ikke som angivelse av kommersiell opprinnelse, vil det ikke være egnet til å skille de aktuelle varene fra andres. Merket oppfyller dermed ikke opprinnelsesgarantifunksjonen.
- Det legges ikke vekt på at ordmerket HUD, HAN OG HENNE er blitt funnet særpreget av Patentstyret tidligere. Patentstyret vurderer registrerbarhet basert på konkrete forhold og på hvordan dagens gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket. Det skal generelt utvises forsiktighet med å vektlegge tidligere registreringer.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket har blitt godkjent som EU-varemerke og i andre jurisdiksjoner. Konkrete avgjørelser fra forvaltningsmyndigheter i andre land er ikke bindende for Norge. Patentstyret må i alle tilfeller foreta en konkret, skjønnsmessig vurdering av merket opp mot den norske gjennomsnittsforbrukeren.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets begrunnelse og resultat. Patentstyret har her lagt en for streng vurdering til grunn av merkets særpreg. Klagers varemerke kan ikke sies *utelukkende*, eller kun med uvesentlige endringer, å bestå av angivelser av varens egenskaper, jf. varemerkeloven § 14.
- Bruken av ordet HAN alene i klagers merke er ikke grammatisk korrekt; dersom varemerket skulle angitt målgruppen skulle det stått «mann». Dette utløser en kognitiv tankeprosess hos forbrukeren. I tillegg kommer at HAN ikke gir språklig mening i sammenheng med ordet KJØBENHAVN.
- Klager selger produkter til både menn og kvinner, og Patentstyrets argument om at HAN angir målgruppen (menn) for klagers produkter gir derfor ikke mening. Det er ingen klar forbindelse mellom klagers produkter og ordet HAN.
- HAN tilfører merket særpreg, og er ikke en betegnelse som *utelukkende* angir en egenskap ved klager produkter, jf. varemerkeloven § 14.
- KJØBENHAVN er ikke korrekt stavemåte for København, og fungerer derfor ikke som angivelse av geografisk opprinnelsessted. Kjøbenhavn som stavemåte for byen København ble avskaffet for mer enn hundre år siden. Gjennomsnittsforbrukeren i dag vil ikke forstå

merkedelen KJØBENHAVN som stedsangivende, men hovedsakelig i forbindelse med klagers klesmerke.

- Videre har ikke byen København noen naturlig forbindelse med produktene det er søkt beskyttelse for, og gjennomsnittsforbrukeren vil heller ikke oppfatte det slik. KJØBENHAVN vil ikke utelukkende bli oppfattet som en angivelse av geografisk opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14.
- Patentstyrets argument om at stedsangivelsen KJØBENHAVN kan skape positive assosiasjoner, forutsetter en kognitiv tankeprosess hos forbrukeren som gir merket særpreg.
- HAN KJØBENHAVN har blitt godkjent i flere jurisdiksjoner, herunder EU, USA, Korea, Australia, Kina, Canada, Filippinene og Russland. Det fremheves at en lang rekke myndigheter har funnet varemerket særpreget, særlig EU, hvor varemerket i Danmark og Sverige har samme betydning som på norsk. Det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i disse jurisdiksjonene.
- Patentstyret har tidligere godkjent ordmerket HUD, HAN & HENNE, et merke som angir anvendelsesområde og målgruppe for produktet. Dette taler for at klagers merke også må godkjennes. Det savnes en redegjørelse for hvilken endring av rettstilstanden som begrunner disse forskjellige resultatene.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten HAN KJØBENHAVN.
- 10 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om ordmerket HAN KJØBENHAVN, som er søkt registrert for varer i klasse 9 og 25, må nektes registrert etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd.
- 11 Om tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd har Høyesterett uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at det skal legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington.

- 13 Spørsmålet om merket er stedsangivende – og følgelig beskrivende – må vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 9 og 25 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 16 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.
- 17 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merkedelen KJØBENHAVN utgjør en uvesentlig endring av København, og umiddelbart vil oppfattes som navnet på den danske hovedstaden. Tillegget av bokstaven J endrer hverken betydningsinnholdet eller uttalen av ordet på norsk. Klager har anført at gjennomsnittsforbrukeren hovedsakelig vil forstå merkedelen KJØBENHAVN i forbindelse med klagers klesmerke. Klagenemnda finner det ikke bevist at den norske kundekretsen vil sette merkedelen i forbindelse med det gjeldende klesmerket. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren har god kjennskap til nabolandet Danmark og landets hovedstad, og vil oppfatte merkedelen KJØBENHAVN som en stedsangivelse, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a.
- 18 Klagenemnda legger videre til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil assosiere byen København med mote og design. Merkedelen KJØBENHAVN vil derfor oppfattes som en angivelse av at varene i klasse 9 og 25 har sin opprinnelse i København, er designet der, eller har en annen tilknytning til byen. Klager har anført at elementet KJØBENHAVN ikke *utelukkende* vil oppfattes som angivelse av geografisk opprinnelse. Dette kreves ikke for at et merke må nektes registrering etter varemerkeloven § 14 annet ledd. Det er tilstrekkelig at gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde København/KJØBENHAVN med egenskaper ved de

aktuelle varene briller og klær i henholdsvis klasse 9 og 25. Merkedelen KJØBENHAVN er dermed å anse som beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a.

- 19 Merkedelen HAN tilfører ikke merket særpreg. HAN er det personlige pronomenet for personer av hankjønn, og vil oppfattes som en målgruppe for produktet. Det er ikke avgjørende at det finnes andre ord som kan beskrive at de aktuelle varene markedsføres mot menn. Et merke anses som beskrivende så lenge én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes slik, jf. C-191/01 P, *Doublemint*. Det faktum at klagers produkter markedsføres til både menn og kvinner får ikke avgjørende betydning i denne sammenhengen. Vareangivelsen i klasse 9 og 25 er generell og dermed angitt slik at det kan dreie seg om varer beregnet for menn.
- 20 Klagenemnda kommer, som Patentstyret, til at sammenstillingen av de to merkedelene i varemerket HAN KJØBENHAVN samlet sett ikke etterlater annet inntrykk enn de to beskrivende elementene hver for seg. Den norske omsetningskretsen vil oppfatte HAN KJØBENHAVN som produkter for menn, designet i eller med tilknytning til København.
- 21 Merket HAN KJØBENHAVN vil dermed oppfattes som produktinformasjon, ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen som er ett av varemerkets hovedformål, jf. avsnitt 12 over og varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 22 Klager har fremhevet en tidligere registrering fra Patentstyret, ordmerket HUD, HAN OG HENNE, som sammenlignbar med klagers merke. Tidligere registreringer i Patentstyret kan ikke tillegges avgjørende vekt. Hvert merkes registrerbarhet må vurderes ut fra de konkrete forholdene og hvordan dagens norske gjennomsnittsforbruker vil oppfatte det gjeldende merket.
- 23 Klager har også vist til at HAN KJØBENHAVN er blitt registrert i EU, USA, Kina og andre jurisdiksjoner, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i andre jurisdiksjoner kan være relevant, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket for de aktuelle varene. Klagenemnda finner det klart at merket fremstår som beskrivende for de gjeldende varer, jf. vurderingen ovenfor, og andre lands vurderinger får dermed ikke avgjørende betydning. Klagenemnda viser for øvrig til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01, Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at internasjonal registrering nr. 1136596 må nektes virkning for de omsøkte varene i klasse 9 og 25, jf. varemerkeloven § 14 første og annet ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)