



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 18/00012  
Dato: 18. april 2018

---

Klager: Oldham  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Harald Irgens-Jensen og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. oktober 2017, hvor ordmerket OLDHAM, internasjonal registrering nr. 1146617, med søknadsnummer 201516530, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 9: Detectors, sensors, transmitters and analyzers for the detection, analysis and measurement of gas, dust and flames.

3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at merket 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 22. desember 2017, og Patentstyret har den 22. januar 2018 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Oldham er en by i Greater Manchester, England, med en befolkning på rundt 105 000.
- Den norske omsetningskretsen kjenner til at Oldham er et sted i Nord-England. Det legges vekt på at Oldham er et sted av en viss størrelse, at England har geografisk nærhet til Norge, og at landene har lange tradisjoner for handelsforbindelser. Stedsnavnet har dessuten kommet inn i nordmenns bevissthet etter å ha vært en del av de engelske tippekampene som ble vist på norsk tv i en årrekke.
- Produksjon av elektronisk utstyr er fremhevet spesielt i Store norske leksikons artikkel om Oldham. Patentstyret legger derfor til grunn at dette er en viktig del av industrien på stedet i dag. Varer som detektorer og sensorer i klasse 9 hører innunder samlebetegnelsen «elektronisk utstyr».
- Patentstyret viser også til Encyclopedia Britannica, hvor det fremgår at «[b]y the early 21st century the local economy was driven principally by advanced manufacturing, construction, and service industries (including health, digital, and financial services.)».
- Det legges til grunn at Oldham har et forholdsvis variert næringsliv. Dette understøttes av at det finnes flere collegier og et universitet på stedet.
- Det er ingen forhold ved stedet Oldham som gjør at det *ikke* skulle kunne produseres sensorer og detektorer og transmittere her. Dessuten trenger ikke varen nødvendigvis å være *fremstilt* på stedet. Også andre tilknytningsmomenter kan skape en tilstrekkelig forbindelse, for eksempel at varen er utviklet og designet på stedet.

- For noen vil stedet kanskje allerede være kjent for elektroniske produkter som sensorer og detektorer. Det er uansett mer enn en teoretisk mulighet for at den norske omsetningskretsen vil assosiere varer som detektorer og sensorer i klasse 9 med byen Oldham i England, eller at en slik forbindelse vil oppstå i fremtiden.
- Med hensyn til LEERDAMMER, VM 13/068, mente Klagenemnda at det var tvilsomt om omsetningskretsen kjente til Leerdam som et sted. Denne saken er derfor ikke direkte sammenlignbar med det foreliggende merket, hvor merketeksten og stedsnavnet er identisk, og hvor det må forutsettes høyere kjennskap til byen. I saken om merket MONTANA, VM 15/049, la Klagenemnda til grunn at det ikke var sannsynlig at omsetningskretsen ville assosiere (eller komme til å assosiere) de aktuelle varene med staten Montana.
- Dokumentasjon som kun viser bruk/innarbeidelse i andre land vil normalt ikke være tilstrekkelig. Det avgjørende er om bruken har medført at merket blir oppfattet som et varemerke i Norge. Patentstyret kan ikke se at dette er godtgjort i saken. Det er ikke dokumentert slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd.
- Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan ikke tillegges avgjørende vekt.

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

- Klager mener Patentstyrets nektelse er utslag av en for streng distinktivitetsvurdering.
- Det må legges til grunn at en norsk omsetningskrets vil oppfatte OLDHAM som et fantasiord uten referanse til noe spesielt, eventuelt at enkelte vil oppfatte OLDHAM som et navn, enten som klagers navn, eller at man oppfatter OLDHAM som et etternavn som sådan. Selv om OLDHAM ikke er et vanlig etternavn i Norge, slik Patentstyret har fremholdt, har det like fullt et navnepreg ved seg.
- Klager mener at det under enhver omstendighet ikke kan legges til grunn at en norsk gjennomsnittsforbruker vil kjenne til og oppfatte OLDHAM som en geografisk angivelse. Sannsynligvis vil folk i Norge være helt ukjent med at OLDHAM skulle ha en slik funksjon.
- Klager viser til EUIPOs Board of Appeal i sak R 2607/2011-2, Denver, EU-rettens avgjørelse i sak T-379/03, Cloppenburg, og Klagenemndas avgjørelse i VM 2015/49, Montana, og mener at Patentstyret har lagt til grunn et annet, og langt strengere, utgangspunkt for vurderingen enn i disse sakene.
- Klager viser til at man også for stedsnavn som Denver, Cloppenburg og Montana kan si at det er ingen forhold ved disse stedene som gjør at det ikke skulle kunne produseres for eksempel belysningsapparater i Denver eller møbler i den amerikanske delstaten Montana. Til tross for dette ble merkene godtatt til registrering, bl.a. fordi en slik eventuell mulighet som vist til av Patentstyret ikke er tilstrekkelig til å nekte et merke.

- I DENVER-saken var det ingen informasjon som kunne bevise at «Denver is known for the manufacture of apparatus for lighting or luminaires». Dette er et ganske annet utgangspunkt enn hva Patentstyret har lagt til grunn. I denne saken ble det også vist til at det fantes selskaper lokalisert i Denver som lagde eller markedsførte slike varer, men at det var ingen indikasjoner «as regards the renowned character of the word 'Denver' as a place of origin for this kind of goods».
- For det tilfellet at en norsk gjennomsnittsforbruker skulle kjenne til byen Oldham i England, er det ingen holdepunkter for at gjennomsnittsforbrukeren vil anta at det eksisterer en forbindelse mellom den geografiske betegnelsen og de varer søknaden gjelder, og det er ikke holdepunkter for at en slik antagelse om en forbindelse kan forutses å ville oppstå i fremtiden.
- Klager viser også til at merket er godkjent registrert i EU, USA, og i en rekke andre land, slik som Australia, New Zealand, Singapore, m.v.

## 7 Klagenemnda skal uttale:

### 8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten OLDHAM, som er navnet på en by som ligger i Stor-Manchester i England.
- 10 For at et varemerke skal anses beskrivende, er det tilstrekkelig at kun én av betydningene er beskrivende for de aktuelle varer og tjenester jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-191/01, Doublemint, premiss 32. Det er således ikke avgjørende i dette tilfellet at OLDHAM også kan oppfattes som et navn, slik klager har anført, dersom merket anses beskrivende som et stedsnavn. Den rettslige problemstilling i denne saken blir således hvorvidt stedsnavnet OLDHAM er beskrivende for varene i klasse 9.
- 11 Hvorvidt et stedsnavn skal kunne registreres som et varemerke, beror på en vurdering av de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir blant annet den geografiske opprinnelsen til varene og tjenestene som merket gjelder for. I tillegg til vilkåret i varemerkeloven § 14 andre ledd, må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 12 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.

- 13 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.
- 14 Hvorvidt et varemerke som består av et stedsnavn er tilstrekkelig distinkt, må vurderes i relasjon til varene og tjenestene merket er søkt registrert for, den relevante omsetningskrets og det aktuelle stedsnavnet jf. EU-domstolens avgjørelse i de forente sakene C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, og Annen avdelings avgjørelse i sak 7030, ERFURT.
- 15 Den internasjonale registreringen gjelder for «detectors, sensors, transmitters and analyzers for the detection, analysis and measurement of gas, dust and flames» i klasse 9, hvilket kan være varer som eksempelvis brann- og røykvarslere og gassalarmer og -varslere.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 9 omfatter både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Da de aktuelle varer kan være av betydning for sikkerheten, må gjennomsnittsforbrukeren anses for at ha en noe høyere oppmerksomhet enn normalt.
- 17 På bakgrunn av EU-domstolens avgjørelse i de forente sakene C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, må det først vurderes om merket er kjent for gjennomsnittsforbrukeren som en geografisk stedsangivelse. Hvis svaret på dette spørsmålet er bekreftende, må det vurderes om gjennomsnittsforbrukeren vil, eller i fremtiden kan, forbinde egenskaper ved stedet med egenskaper ved de aktuelle varene/tjenestene.
- 18 Når det gjelder det første spørsmålet, er det nærliggende å anta at deler av den norske omsetningskretsen kjenner til OLDHAM som en geografisk stedsangivelse, nemlig byen Oldham i England. Det kan likevel ikke uten videre konstateres at en tilstrekkelig del av den norske gjennomsnittsforbrukeren er kjent med OLDHAM som et geografisk sted. Klagenemnda vil imidlertid ikke foreta en nærmere vurdering av dette, da det for Klagenemndas del er det neste spørsmålet som får avgjørende betydning for utfallet i saken. For den videre vurderingen forutsettes det derfor at OLDHAM er kjent for gjennomsnittsforbrukeren som en geografisk stedsangivelse.
- 19 Det avgjørende spørsmålet for Klagenemnda er om den relevante gjennomsnittsforbrukeren her i landet vil anta at det eksisterer en forbindelse mellom OLDHAM og de varer som den internasjonale registreringen gjelder for, eller om det er rimelig å anta at en slik forbindelse kan oppstå i fremtiden. Innholdet i denne vurderingen er nærmere beskrevet i EU-rettsens avgjørelse i sak T-379/03, Cloppenburg, avsnitt 49, hvor EU-retten uttaler følgende:

«... account must be taken of all the relevant circumstances, such as the nature of the goods or services designated, the greater or lesser reputation, especially within the economic sector involved, of the geographical location in question and the relevant public's greater or lesser familiarity with it, the customs obtaining in the area of activity concerned and the question to what extent the geographical origin of the goods or services at issue may be relevant, in the view of the persons concerned, to the assessment of the quality or other characteristics of the goods or services concerned.»

- 20 Patentstyret har vist til at elektronisk utstyr er fremhevet spesielt i Store norske leksikons artikkel om Oldham, og Encyclopedia Britannica hvor digitale tjenester er nevnt, og legger derfor til grunn at dette er en viktig del av industrien på stedet i dag. Patentstyret kommer deretter frem til at det er «ingen forhold ved stedet Oldham som gjør at det *ikke* skulle kunne produseres sensorer og detektorer og transmittere her».
- 21 Klagenemnda kan ikke se at denne tilnærmingen er helt forenelig med det rettslige vurderingstemaet og de momenter som er trukket frem i EU-rettslig praksis. Fraværet av holdepunkter for at det ikke foreligger en forbindelse mellom varen og stedet, slik Patentstyret tilsynelatende har lagt til grunn, er ikke det samme som at det er holdepunkter for at det foreligger en tilstrekkelig forbindelse mellom de konkrete varene og stedet som merket angir. Klagenemnda må derfor vurdere om det faktisk foreligger en tilstrekkelig forbindelse, hvor momentene som fremgår ovenfor i avsnitt 19 vil være relevante.
- 22 De aktuelle varene i klasse 9, som vil omfatte brann- og røykvarslere og gassalarmer og -varslere, retter seg ikke mot en spesialisert omsetningskrets, men til allmenheten mer generelt. Selv om gjennomsnittsforbrukeren må anses for at ha et noe høyere oppmerksomhetsnivå enn normalt, vil varene omfavne en ganske vid omsetningskrets med et varierende kunnskapsnivå. Videre er det snakk om elektronisk utstyr som lages av et større antall produsenter, som er forholdsvis rimelig, og hvor utviklingen og produksjonen kan skje tilnærmet hvor som helst uten at dette har betydning for varenes kvalitet eller øvrige egenskaper. Det er således ikke nærliggende å anta at varenes geografiske opprinnelse er av noen særlig stor betydning for gjennomsnittsforbrukeren.
- 23 Videre er det relevant å vurdere hvilke egenskaper gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde med Oldham som sted. I Store Norske Leksikon står det følgende om byen Oldham:

«Oldham var tidligere viktig tekstilindustriby med bl.a. store bomullsspinnerier. I dag er industrien mer variert med bl.a. produksjon av transportmiddel- og elektronisk utstyr.»

- 24 Artikkelen nevner «elektronisk utstyr» som et eksempel på en variert industri, men utdyper ikke dette nærmere. Etter Klagenemndas syn kan derfor ikke dette alene være tilstrekkelig til å konkludere med at utvikling og produksjon av elektronisk utstyr er en viktig del av industrien på stedet. Klagenemnda har ikke funnet andre kilder som i nevneverdig grad underbygger at produksjon av elektronisk utstyr er en viktig eller kjent del av industrien i Oldham. Den engelske versjonen av Wikipedia nevner for så vidt teknologiselskapet Ferranti

Technologies LTD – en leverandør av elektronisk utstyr til luftfarts- og forsvarsindustrien – som et selskap som holder til i Oldham, uten at Klagenemnda finner dette avgjørende. Den omstendighet at det eksisterer et selskap som produserer og selger elektronisk utstyr et sted, er imidlertid ikke ensbetydende med at stedet dermed er kjent for dette. Dette må særlig gjelde når det er snakk om varer hvor tilvirkningssted ikke er av avgjørende betydning. Utover dette vil Klagenemnda bemerke at ulike andre oppslagsverk nevner andre industriområder som eksempler på at Oldham er by med variert industri, slik som matindustri og papirproduksjon.

- 25 Heller ikke gir nettstedet med informasjon om Oldham – det være seg offisielle informasjonsnettsider til de lokale myndighetene, turistinformasjonsnettsider og andre mer uoffisielle informasjonsnettsider – noen indikasjon på at stedet er kjent for utvikling og produksjon av elektronisk utstyr, verken generelt eller mer konkret for de varer som saken gjelder, eller at dette er viktig del av industrien. Det som ofte trekkes frem i omtalen av Oldham, er at byen historisk er veldig kjent for sin bomullsproduksjon.
- 26 Etter en helhetsvurdering kan det konstateres at Oldham har et forholdsvis variert næringsliv, slik også Patentstyret påpeker, men dette gjør det ikke påregnelig at gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde Oldham med de aktuelle elektronikkvarene. Klagenemnda kan ikke se at det eksisterer en tilstrekkelig forbindelse mellom OLDHAM og de konkrete varene som den internasjonale registreringen gjelder for. Som påpekt ovenfor, gjelder merket for elektroniske varer som kan produseres mer eller mindre overalt, og hvor det heller ikke er nærliggende å anta at varenes geografiske opprinnelse er av noen avgjørende betydning for gjennomsnittsforbrukeren. Det er lite samlet sett som tilsier at Oldham er kjent for elektronikk eller at stedsnavnet vil frembringe noen positive følelser hos gjennomsnittsforbrukeren når det anvendes på varene, jf. bl. a. C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, avsnitt 26. På bakgrunn av denne vurderingen kan Klagenemnda heller ikke se at det er grunnlag for å konkludere med at det er rimelig å anta at en slik forbindelse kan oppstå i fremtiden.
- 27 I forlengelsen av dette kan Klagenemnda heller ikke se at det foreligger et friholdelsesbehov for OLDHAM for varene i klasse 9. Distinktivitetskravet skal ivareta friholdelsesbehovet for å hindre at noen får enerett til et stedsnavn som allmenheten vil kunne ha berettiget interesse i å bruke jf. EU-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee. Friholdelsesbehovet tilsier at enhver skal kunne benytte stedsnavn til «at påvirke forbrugernes præferencer, f.eks. ved at tilknytte varer til et sted, som kan fremkalde positive følelser», avsnitt 26.
- 28 I Annen avdelings avgjørelse i sak nr. 7262, MAINE, ble det vektlagt at det var et behov for å friholde en geografisk betegnelse som fremkalte positive assosiasjoner hos forbrukeren, og Annen avdeling uttalte at alle næringsdrivende måtte få utnytte de positive assosiasjonene som knytter seg til Maines natur i forbindelse med fritidsklær og sko. På bakgrunn av Klagenemndas vurdering ovenfor, kan ikke dette sies å være tilfellet for OLDHAM for de

aktuelle varene. Klagenemnda kan derfor ikke se at andre næringsdrivende vil ha en slik berettiget interesse i å bruke stedsnavnet Oldham for identiske eller lignende varer.

- 29 Ordmerket OLDHAM kan etter dette ikke nektes virkning for varene i klasse 9 på bakgrunn av varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Som en følge av at OLDHAM ikke er beskrivende som en geografisk opprinnelse for de konkrete varene, er Klagenemnda uenig med Patentstyret at merket ikke vil fungere som en opprinnelsesgaranti. Gjennomsnittsforbrukeren vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordmerket, og merket vil derfor kunne oppfylle garantifunksjonen. Det er Klagenemndas oppfattelse at OLDHAM innehar tilstrekkelig særpreg for varene i klasse 9. Merket kan således heller ikke nektes registrert på bakgrunn av varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 30 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at den internasjonale registreringen må gis virkning i Norge for varene «detectors, sensors, transmitters and analyzers for the detection, analysis and measurement of gas, dust and flames» i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 første og andre ledd.

**Det avsies slik**



## Slutning

- 1 Patentstyrets avgjørelse oppheves.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1146617, med søknadsnummer 201516530, gis virkning i Norge for «detectors, sensors, transmitters and analyzers for the detection, analysis and measurement of gas, dust and flames» i klasse 9.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Harald Irgens-Jensen  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)