



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00085
Dato: 17. desember 2019

Klager: Elements Production AS
Representert ved: Acapo AS

Innklagede: Folgefonna AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang-Ree og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. september 2018, hvor Patentstyret etter innsigelse delvis opphevet registrering nr. 294168, ordmerket FOLGEFONNA.

3 Varemerket ble den 5. oktober 2017 registrert for følgende varer:

Klasse 18: Kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; baker; sportsbager; ryggsekker; hoftevesker; rumpetasker; baker og bæreinnetninger for vann- og væskebeholdere for personlig bruk.

Klasse 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); kjølebagger; kjøleryggesekker; plastkopper; isotermske poser; lunsjbokser; engangstallerkener; drikkebeholdere; såpebokser; kjøleflasker; rengjøringskluter; gryter; rengjøringsredskaper [håndredskap]; såpedispensere; stekepanner; insektsfeller; brødfjeler; piknik-kurver med bestikk og servise; tallerkener av papir; pepperkverner, hånddrevne; såpeholdere; tannbørster; kaffetraktere, ikke elektriske; kjølebokser, bærbare, ikke elektriske; skopusseanordninger, ikke elektriske; kokeredskaper, ikke elektriske; kaffekanner, ikke elektriske; oppvaskbørster; vaffeljern, ikke elektriske; brødbokser; spisepinner; klesklyper; lommelerker; tomme drikkeflasker av aluminium; biologisk nedbrytbare papirbaserte fat, boller og kopper; campinggriller; klesbørster; kjøleposer for å holde mat og drikke kald; engangskopper; kokekar og gryter, ikke elektriske; stekespidd; skjærebrett; kokekar av metall; wok, ikke elektriske; gryte og pannestativer; plastbøtter; resirkulerbare vannflasker i plast; resirkulerbare vannflasker av stål; grillpanner; salt og pepperbøsser; skrubbesvamper; sprayflasker; klemmefflasker; oppvaskestativer; pannekakepanner; bokser med isolasjon for mat og drikke; bærenett med isolasjon for mat og drikke; tannbørsteholdere; drikkeflasker for sykler; termosflasker; termoskopper; mattermoser.

Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

Klasse 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; jaktelt.

4 Folgefonna AS innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med foretaksnavnet Folgefonna AS, org. nr. 916 000 189, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

5 Patentstyret fant at det forelå fare for forveksling og opphevet registreringen for «klær» i klasse 25, jf. § 29 første ledd. Registreringen ble opprettholdt for de resterende varene i klasse 18, 21, 25 og 28, jf. § 29 andre ledd.

- 6 Klage innkom 15. november 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 27. november 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 7 Innklagede, Folgefonna AS, har ikke innlevert tilsvarende i forbindelse med behandlingen hos Klagenemnda. Klagenemnda har derfor sett seg nødt til å innhente saksdokumentene som ble fremlagt i forbindelse med behandlingen for Patentstyret for at saken skal kunne anses tilstrekkelig opplyst.
- 8 Under behandlingen i Klagenemnda, ble partene bedt om å uttale seg om varemerkeloven § 14 som grunnlag for opphevelse, et rettsgrunnlag som ikke tidligere har vært gjenstand for vurdering i saken. Partene fikk fastsatt frist for tilbakemelding om sine syn på de nye grunnlagene, før saken ble tatt opp til avgjørelse. Partene har kommet med merknader til varemerkeloven § 14, og disse gjengis nedenfor under partenes anførsler.

9 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det registrerte merket krenker en annens rett ved at det er egnet til å forveksles med innsigers registrerte foretaksnavn når det brukes for «klær» i klasse 25, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3. Registreringen opprettholdes for resten av varene. Innsigelsen tas delvis til følge, jf. § 29 første ledd.
- Patentstyret slår fast at det foreligger en høy grad av kjennetegnslighet. Det er kun selskapsbenevnelsen AS som skiller foretaksnavnet FOLGEFONNA og varemerket FOLGEFONNA, og det foreligger nesten kjennetegnsideidentitet.
- Dokumentasjonen som er innsendt viser blant annet årsregnskap for selskapet fra 2005, 2009 og 2014, samt en utskrift fra Proff.no som viser regnskap for 2015 og 2016 for CUBUS. Av samtlige årsregnskap fremgår det at virksomhetens art er «salg av klær og kosmetikk fra leide lokaler i Odda kommune», og at selskapet har en franchiseavtale gjennom kjedesamarbeid med Cubus.
- Det fremgår i alle årsregnskapene at Folgefonna AS har varekostnader og lager med varer. Samlet sett viser dokumentasjonen at Folgefonna AS driver innen bransjen «salg av klær» gjennom en franchiseavtale med Cubus. Patentstyret er ikke enig med innehaver i at innsigers virksomhet kun er «drift av butikker». Patentstyret har kommet til at Folgefonna AS driver innen bransjen «salg av klær».
- Patentstyret legger til grunn at tjenesten salg av klær og varen klær må anses som lignende. Disse varene og tjenestene har ofte samme distribusjonskanaler, produsentene har ofte egne utsalgssteder, varene er nødvendige for tjenestene (komplementære), og tjenesten spiller en viktig rolle for forbrukeren i salgssituasjonen.
- Registreringen opprettholdes for resterende varer.

10 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har tatt feil i sin vurdering da det ikke foreligger vare- og bransjelikhet mellom klagers varemerke og innklagedes foretaksnavn. Det er dermed ikke noen fare for å forveksle kjennetegnene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3.
- Klager ber om at Klagenemnda tar klagen til følge, slik at Patentstyrets avgjørelse om å oppheve varemerkeregistrering nr. 294168 for varene «klær» i klasse 25 oppheves slik at registrering nr. 294168 opprettholdes for samtlige varer merket er søkt registrert for.
- Klager bestrider ikke at det foreligger kjennetegnslighet mellom det registrerte varemerket FOLGEFONNA og foretaksnavnet FOLGEFONNA AS, men bestrider at det foreligger bransjelikhet.
- Det vises til at Patentstyrets konklusjon om at virksomheten som drives under foretaksnavnet FOLGEFONNA AS er «salg av klær, er feil. Foretaket FOLGEFONNA AS er oppført som det juridiske navnet til et foretak med organisasjonsnummer 916 000 189, som går under navnet CUBUS. Dette selskapet har ti ansatte og adresse i Odda. Foretaksnavnet FOLGEFONNA AS brukes ikke i forbindelse med markedsføring av CUBUS-butikken, ei heller i forbindelse med varene som selges i butikken.
- Heller ikke på CUBUS sin nettside fremkommer det noe om virksomheten/foretaket FOLGEFONNA. All kontaktinformasjon på nettsiden er CUBUS AS.
- Det bemerkes at det heller ikke er fremlagt noe som viser bruk av foretaksnavnet FOLGEFONNA AS i relasjon til de aktuelle varene som klagers merke er registrert for.
- Det er ingenting som tyder på at foretaksnavnet FOLGEFONNA AS benyttes som kjennetegn for tjenesten «salg av klær», slik at det kan oppstå en risiko for forveksling mellom kjennetegnene. Omsetningskretsen til CUBUS-butikker har heller ingen forutsetning for å forbinde foretaksnavnet FOLGEFONNA AS med butikkene og butikkenes varer. Det er naturlig nok varemerket CUBUS omsetningskretsen forbinder med CUBUS-butikkene og salg av butikkenes varer – ikke foretaksnavnet FOLGEFONNA AS.
- Innklagedes faktiske og reelle virksomhet er «drift av butikker». Typiske tjenester som inngår i å drifte butikker er regnskapsføring, HMS, rekruttering, innkjøpsavtaler, leieavtaler knyttet til lokaler og lignende. Varene «klær» er imidlertid typiske sluttbruker- og forbruksvarer. Tjenestene tilbudt av innklagede og varene klagers merke er registret for, er følgelig ikke av samme art.
- Videre kan det heller ikke være tvilsomt at formålet og anvendelsesområdet til tjenester relatert til butikkdrift og formålet og anvendelsesområdet til varene «klær» åpenbart er ulike.
- Foretaket FOLGEFONNA AS har utelukkende en rolle som butikkdrifter, som først og fremst retter seg mot et begrenset og profesjonelt marked. Varene «klær» i klasse 25 er produkter

som typisk retter seg mot den alminnelige sluttbruker. Foretaket FOLGEFONNA AS og klagers registrerte merke henvender seg åpenbart til ulike omsetningskretser.

- Innklagedes butikkdriftstjenester og klagers varer kan på ingen måte supplere hverandre, og det foreligger således ikke noe konkurranseforhold mellom dem.
- Ettersom det åpenbart ikke foreligger bransje-/vareslagslikhet i nærværende sak, kan det dermed heller ikke være noen risiko for at omsetningskretsen vil forveksle kjennetegnene, jf. foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd, jf. § 3-3 første ledd.
- Klagers varemerkeregistrering nr. 294168 gjør etter dette ikke inngrep i FOLGEFONNA AS' sine rettigheter, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3.

Til Klagenemndas brev hvor partene ble gitt anledning til å uttale seg om varemerkeloven § 14, har klager i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager mener at varemerket FOLGEFONNA oppfyller kravene til særpreg etter varemerkeloven § 14.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene er både næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere.
- Det er nærliggende at en stor del av omsetningskretsen for de aktuelle varene kjenner til at Folgefonna er navnet på en isbre i Norge, og det avgjørende vil derfor være om den relevante gjennomsnittsforbrukeren vil anta at det eksisterer en forbindelse mellom isbreen Folgefonna og de aktuelle varene.
- Klager er av den oppfatning at isbreen verken nå eller i fremtiden vil bli forbundet med produksjon av de aktuelle varene. Siden utviklingen og produksjonen av varene kan foregå så å si overalt uten at dette har betydning for varenes egenskaper, er det ikke nærliggende å anta at en referanse til Folgefonna har noen stor betydning for gjennomsnittsforbrukeren og det vil heller ikke frembringe noen positive følelser hos gjennomsnittsforbrukeren når det anvendes på de konkrete varene.
- Det bemerkes at Patentstyret har vurdert merket tidligere og funnet det særpreget.
- Det vises også til tidligere rettspraksis, blant andre til varemerke registreringene nr. 276640 VIKAFJELL, nr. 32671 RONDANE, nr. 0937710 ROUTE 66 og 1143214 MONT BLANC. Disse registreringene støtter konklusjonen at merket innehar tilstrekkelig særpreg.

11 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke innlevert tilsvarende svar i saken i forbindelse med klagen.
- Til Klagenemndas brev hvor partene ble gitt anledning til å uttale seg om varemerkeloven § 14, har innklagede bemerket at de siden 2005 har drevet med salg av klær og tekstiler under

navnet FOLGEFONNA og at navnet er valgt på grunn av selskapets beliggenhet ved isbreen i Hardanger.

12 Klagenemnda skal uttale:

13 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret, men basert på et annet grunnlag.

14 Klagen over Patentstyrets avgjørelse i innsigelsessaken gjelder hvorvidt det foreligger fare for forveksling mellom klagers registrerte ordmerke FOLGEFONNA og det eldre registrerte foretaksnavnet FOLGEFONNA AS, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3.

15 For at et foretaksnavn skal kunne anføres som grunnlag for å nekte registrering av et lignende varemerke må foretaksnavnet oppfylle varemerkelovens krav til særpreg. Dette følger av foretaksnavneloven § 3-2 første ledd. Siden foretaksnavnet og varemerket begge består av FOLGEFONNA, vil vurderingen av særpreg langt på vei henge sammen mellom foretaksnavnet og merket, og Klagenemnda har derfor ansett det nødvendig å vurdere hvorvidt også det registrerte ordmerket FOLGEFONNA oppfyller varemerkelovens krav til særpreg.

16 I utgangspunktet er det «avgjørelsen av en innsigelsessak [som] kan påklages» til Klagenemnda, jf. varemerkeloven § 49 andre ledd. Klagenemnda er imidlertid, i motsetning til Patentstyret, ikke bundet av partenes anførsler. I Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 79 fremgår det at varemerkeloven § 51 fjerde ledd andre punktum gir Klagenemnda anledning til å «ta hensyn til forhold som ikke er berørt i klagen. Med dette kan [Klagenemnda] ta opp både rettslige og faktiske forhold som ikke var fremme under behandlingen i Patentstyrets første avdeling, og som heller ikke er berørt i klagen».

17 Det bemerkes i forarbeidene at denne bestemmelsen går lenger enn det den tidligere styreloven § 5 gjorde, og det som gjelder for Patentstyret i innsigelsessaker. Dette begrunnes med at «hensynet til å oppnå riktige registreringsavgjørelser [taler] for en annen løsning» i klagesaker. Videre presiseres det at en konsekvens av dette er at dersom Klagenemnda «under klagebehandlingen [skulle] bli kjent med en ugyldighetsgrunn som ut fra allmenne hensyn burde lede til oppheving, gir denne bestemmelsen en sikkerhetsventil som åpner for dette».

18 I denne saken, hvor Klagenemnda vurderer nye forhold, skal partene av hensyn til kontradiksjon «gis mulighet til å uttale seg før saken avgjøres, jf. [...] forvaltningsloven § 17». Partene ble tilskrevet 4. desember 2019, hvor det ble gjort oppmerksom på at Klagenemnda vurderte varemerkeloven § 14 som hjemmelsgrunnlag for å avgjøre saken, og fikk frist til å uttale seg. Begge parter har kommet med merknader.

19 Klagenemnda vil slik saken nå står, ta stilling til om kjennetegnet FOLGEFONNA har særpreg. Hvis kjennetegnet har særpreg, vil saken bli å vurdere ut fra om det foreligger

bransjelikhet etter foretaksnavneloven. Hvis kjennetegnet ikke har særpreg, vil en konsekvens av dette være om varemerkeregistreringen helt eller delvis blir å oppheve som følge av at merket må anses beskrivende og uten særpreg jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd.

- 20 Klager har anført at FOLGEFONNA har det nødvendige særpreg som varemerke, og begrunner dette med at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil anta at det eksisterer en forbindelse mellom isbreen Folgefonna og de aktuelle varene siden stedet ikke vil bli forbundet med produksjon av de aktuelle varene, og fordi det heller ikke er noe ved stedet av betydning som vil frembringe noen positive følelser hos gjennomsnittsforbrukeren.
- 21 Hvorvidt merket innehar det nødvendige særpreg blir å avgjøre etter varemerkeloven § 14. Det følger av § 14 andre ledd bokstav a, at et varemerke ikke kan registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene (beskrivende) og etter § 14 første ledd må merket oppfylle kravet til særpreg.
- 22 Det første vurderingstemaet er om FOLGEFONNA for gjennomsnittsforbrukeren anses å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a) fordi det er stedsangivende.
- 23 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 18, 21, 25 og 28 vil omfatte både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 24 Det rettslige utgangspunktet er at det først må vurderes om merket er kjent for gjennomsnittsforbrukeren som en geografisk stedsangivelse, og 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, jf. EU-domstolens avgjørelse i de forente sakene C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee. Høyesterett benyttet den samme tottrinnsmodellen i sin avgjørelse i sak HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 25 På bakgrunn av praksis fra EU domstolen (Windsurfing Chiemsee) og Høyesterett (ROUTE 66) legger Klagenemnda til grunn at vurderingstemaet i utgangspunktet kan oppstilles på følgende måte:
 - a) Er merket kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse?
 - b) Vil – eller kan i fremtiden – omsetningskretsen forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene?
- 26 Folgefonna er navnet på en nasjonalpark som ligger ved Hardangerfjorden, der man blant annet finner Norges tredje største isbre med samme navn. Med tanke på størrelsen av nasjonalparken og isbreen sammenholdt med at den norske gjennomsnittsforbrukerens

forhold til natur og friluftsliv, finner Klagenemnda det ikke tvilsomt at FOLGEFONNA er kjent for gjennomsnittsfbrukeren som en geografisk stedsangivelse.

- 27 I vurderingen av om gjennomsnittsfbrukeren forbinder stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene, har det ofte vært den direkte opprinnelsesangivende funksjonen til et merke bestående av et stedsnavn som har vært nektet registrert. Som Klagenemnda vil påpeke med henvisning til rettspraksis, har bestemmelsen et videre anvendelsesområde.
- 28 I Høyesteretts avgjørelse i HR-2016-2239-A, ROUTE 66, avsnitt 35, påpekes det at rekkevidden for direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c ikke er begrenset til stedsnavn som angir geografisk opprinnelse, og det vises til EU-domstolens forente saker C-108/97 og C-109/97 CHIEMSEE. Høyesterett viser blant annet til at det i dommens avsnitt 36 uttales at det ikke kan «udelukkes, at forbindelsen mellom kategorien af varer og det geografiske sted afhænger af andre tilknytningsmomenter».
- 29 Det er dermed ikke bare den direkte opprinnelsesangivende funksjonen til et merke bestående av et stedsnavn som kan nektes registrert. Også andre forbindelser mellom stedsnavnet og de aktuelle varene og tjenestene kan rammes av bestemmelsen i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I sak T-197/13 MONACO, avsnitt 47, har EU-retten uttalt seg nærmere om hvilken forbindelse mellom stedsnavnet og de aktuelle varene og tjenestene som er relevant. I avsnitt 47 fremgår det at det for geografiske navn er en «almen interesse i at udelukke enerettigheter over dem, bl.a. på grund af deres evne ikke alene til eventuelt at angive kvaliteten af og de øvrige egenskaber ved de pågældende kategorier af varer eller tjenesteydelser, men også til på forskellig måde at påvirke forbrugernes præferencer, f.eks. ved at tilknytte varer eller tjenesteydelser til et sted, som kan fremkalde positive følelser (jf. i den retning dom af 25.10.2005, Peek & Cloppenburg mod KHIM (Cloppenburg), T-379/03, Sml., EU:T:2005:373, præmis 33 og den deri nævnte retspraksis)». I sak T361/18, Sir Basmati Rice, formulerer EU-retten seg noe annerledes om hvilken forbindelse som kreves, og uttaler i avsnitt 34 at et varemerke er stedsangivende hvis det enten oppfattes som den geografiske opprinnelsen («designate the geographical origin») eller at det aktuelle merket «suggest a current association, in the mind of the relevant class of persons, with the category of goods or services concerned».
- 30 Klagenemnda legger til grunn at nyere praksis vedrørende registrerbarheten av stedsnavn beror på hvor sterk stedsnavnets assosiasjonsevne er og hvorvidt det foreligger en «goodwill» i stedsangivelsen eller ikke, slik at forbindelser mellom stedsnavnet og de aktuelle varene og tjenestene som kan påvirke forbrukers preferanser ved eksempelvis å fremkalle positive følelser, vil rammes av bestemmelsen i varemerkeloven § 14 andre ledd. Assosiasjonsevnen til et stedsnavn må vurderes konkret i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene. Dersom assosiasjonen til varene og tjenestene er mer avledet, eller det ikke foreligger noen assosiasjonsevne i det hele tatt, vil merket gå klar av bestemmelsen i § 14 andre ledd og merket kan registreres. I henhold til retningslinjene fra Chiemsee-dommen skal det i vurderingen tas hensyn til blant annet graden av kjennskap til stedsnavnet hos den

relevante omsetningskrets, de egenskaper stedet kjennetegnes ved, og de aktuelle vare- og tjenestestlag.

- 31 Klagenemnda ser først på hvilke egenskaper eller kvaliteter som kjennetegner Folgefonna. Som påpekt ovenfor, er Folgefonna en kjent nasjonalpark og stedet er et kjent og populært reisemål som er tilrettelagt for mange spennende og ulike friluftaktiviteter, inkludert brevandring, isklatring, skikjøring, padling og turgåing.
- 32 Merket er søkt for «kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; bager; sportsbager; ryggsekker; hoftevesker; rumpetasker; bager og bæreinnetninger for vann- og væskebeholdere for personlig bruk» i klasse 18 og «klær, fottøy, hodeplagg» i klasse 25, samt varer som «kjølebager; kjøleryggekapper; insektsfeller; kokereidskaper; termosflasker; termoskopper» i klasse 21, og «sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; jaktelt» i klasse 28. Dette er tur- og fritidsrelaterte varer som er direkte knyttet til friluftsliv. Tatt i betraktning den norske gjennomsnittsforsbrukerens forhold til natur og friluftsliv og at Folgefonna er en kjent destinasjon og reisemål for ulike friluftaktiviteter, har FOLGEFONNA en assosiasjonsevne som gjør at det foreligger en klar forbindelse mellom merketeksten som stedsnavn og varene når gjennomsnittsforsbrukeren møter merket på de nevnte varene i klasse 18, 21, 25 og 28.
- 33 Gjennomsnittsforsbrukeren vil oppfatte at varene har en forbindelse til FOLGEFONNA ved at disse er spesielt godt egnet for den typen aktiviteter som stedet er kjent for, og dette vil skape slike fordelaktige assosiasjoner som praksis har lagt til er en tilstrekkelig forbindelse til at et merke må anses som beskrivende i form av stedsangivende. Et annet moment i vurderingen er at det i denne bransjen er svært vanlig at aktører fritt bruker navn på slike steder, for eksempel som benevnelse på en serie eller som navnet på konkrete varer. For andre produsenter av slike varer vil det derfor være et friholdelsesbehov for FOLGEFONNA. Klagenemnda finner at denne typen stedsnavn ikke bør belegges med enerett da det vil innebære en urimelig begrensning i andre næringsdrivendes kommersielle handlingsfrihet, jf. EU-domstolens sak C-109/97 Chiemsee, avsnitt 25.
- 34 I lys av dette har Klagenemnda kommet til at FOLGEFONNA rammes av nektelsesgrunnen i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a som et stedsangivende merke som er beskrivende for varene i klasse 18 og 25, og for «kjølebagger; kjøleryggekapper; plastkopper; isotermiske poser; lunsjbokser; engangstallerkener; drikkebeholdere; såpebokser; kjøleflasker; rengjøringskluter; gryter; rengjøringsredskaper [håndredskap]; såpedispensere; stekepanner; insektsfeller; brødfjeler; piknik-kurver med bestikk og servise; tallerkener av papir; pepperkverner, hånddrevne; såpeholdere; tannbørster; kaffetraktere, ikke elektriske; kjølebokser, bærbare, ikke elektriske; skopusseanordninger, ikke elektriske; kokereidskaper, ikke elektriske; kaffekanner, ikke elektriske; oppvaskbørster; vaffeljern, ikke elektriske; brødbokser; spisepinner; klesklyper; lommelerker; tomme drikkeflasker av aluminium; biologisk nedbrytbare papirbaserte fat, boller og kopper; campinggriller; klesbørster; kjøleposer for å holde mat og drikke kald; engangskopper; kokekar og gryter, ikke elektriske; stekespidd; skjærebrett; kokekar av metall; wok, ikke elektriske; gryte og pannestativer;

plastbøtter; resirkulerbare vannflasker i plast; resirkulerbare vannflasker av stål; grillpanner; salt og pepperbøsser; skrubbesvamper; sprayflasker; klemme-flasker; oppvaskestativer; pannekakepanner; bokser med isolasjon for mat og drikke; bærenett med isolasjon for mat og drikke; tannbørsteholdere; drikkeflasker for sykler; termosflasker; termoskopper; mattermoser» i klasse 21 og «sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; jakttekt» i klasse 28. Av den grunn vil merket heller ikke være egnet til å skille de nevnte varene fra andres. Når gjennomsnittsfbrukeren ikke kan utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, vil merket heller ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 35 For de øvrige varene har Klagenemnda kommet til at merket ikke er beskrivende som et stedsangivende merke, og dermed heller ikke mangler særpreg. Varene «husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser)» i klasse 21 og «spill og leketøy; gymnastikkartikler, ikke opptatt i andre klasser» i klasse 28 er produkter som ikke er like direkte relatert til friluftsliv, og etter Klagenemndas oppfatning vil assosiasjonen mellom FOLGEFONNA og disse varene være mer avledet, og vil derfor ikke rammes av nektelsesgrunnen i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 36 I forlengelsen av dette vil Klagenemnda bemerke at også foretaksnavnet FOLGEFONNA AS må anses som stedsangivende og dermed beskrivende for tjenestene «salg av klær». Ettersom foretaksnavnet ikke oppfyller de krav til særpreg som gjelder etter varemerkeloven § 14, vil ikke foretaket ha vern mot lignende foretaksnavn eller varemerker jf. foretaksnavneloven § 3-2 og 3-3. Foretaksnavnet vil derfor ikke ha vern mot bruk av det registrerte ordmerket FOLGEFONNA på de øvrige varene i klasse 21 og 28.
- 37 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at registrering nr. 294168, ordmerket FOLGEFONNA, må oppheves for varene i klasse 18 og 25, og for «kjølebagger; kjøleryggssekker; plastkopper; isotermiske poser; lunsjbokser; engangstallerkener; drikkebeholdere; såpebokser; kjøleflasker; rengjøringskluter; gryter; rengjøringsredskaper [håndredskap]; såpedispensere; stekepanner; insektsfeller; brødfjeler; piknik-kurver med bestikk og servise; tallerkener av papir; pepperkverner, hånddrevne; såpeholdere; tannbørster; kaffetraktere, ikke elektriske; kjølebokser, bærbare, ikke elektriske; skopusseanordninger, ikke elektriske; kokeredskaper, ikke elektriske; kaffekanner, ikke elektriske; oppvaskbørster; vaffeljern, ikke elektriske; brødbokser; spisepinner; klesklyper; lommelerker; tomme drikkeflasker av aluminium; biologisk nedbrytbare papirbaserte fat, boller og kopper; campinggrillere; klesbørster; kjøleposer for å holde mat og drikke kald; engangskopper; kokekar og gryter, ikke elektriske; stekepidd; skjærebrett; kokekar av metall; wok, ikke elektriske; gryte og pannestativer; plastbøtter; resirkulerbare vannflasker i plast; resirkulerbare vannflasker av stål; grillpanner; salt og pepperbøsser; skrubbesvamper; sprayflasker; klemme-flasker; oppvaskestativer; pannekakepanner; bokser med isolasjon for mat og drikke; bærenett med isolasjon for mat og drikke;

tannbørsteholdere; drikkeflasker for sykler; termosflasker; termoskopper; mattermoser» i klasse 21 og «sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; jakttekt» i klasse 28, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd. For de øvrige varene i klasse 18, 21 og 28 kan registreringen av ordmerket FOLGEFONNA opprettholdes.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 294168, ordmerket FOLGEFONNA, oppheves for varene i klasse 18 og 25, og «kjølebagger; kjøleryggsekker; plastkopper; isotermiske poser; lunsjbokser; engangstallerkener; drikkebeholdere; såpebokser; kjøleflasker; rengjøringskluter; gryter; rengjøringsredskaper [håndredskap]; såpedispensere; stekepanner; insektsfeller; brødfjeler; piknik-kurver med bestikk og servise; tallerkener av papir; pepperkverner, hånddrevne; såpeholdere; tannbørster; kaffetraktere, ikke elektriske; kjølebokser, bærbare, ikke elektriske; skopusseanordninger, ikke elektriske; kokeredskaper, ikke elektriske; kaffekanner, ikke elektriske; oppvaskbørster; vaffeljern, ikke elektriske; brødbokser; spisepinner; klesklyper; lommelerker; tomme drikkeflasker av aluminium; biologisk nedbrytbare papirbaserte fat, boller og kopper; campinggriller; klesbørster; kjøleposer for å holde mat og drikke kald; engangskopper; kokekar og gryter, ikke elektriske; stekespidd; skjærebrett; kokekar av metall; wok, ikke elektriske; gryte og pannestativer; plastbøtter; resirkulerbare vannflasker i plast; resirkulerbare vannflasker av stål; grillpanner; salt og pepperbøsser; skrubbesvamper; sprayflasker; klemmefflasker; oppvaskestativer; pannekakepanner; bokser med isolasjon for mat og drikke; bærenett med isolasjon for mat og drikke; tannbørsteholdere; drikkeflasker for sykler; termosflasker; termoskopper; mattermoser» i klasse 21 og «sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; jaktelt» i klasse 28.
- 3 Registrering nr. 294168, ordmerket FOLGEFONNA, opprettholdes for varene «Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser)» i klasse 21 og «Spill og leketøy; gymnastikkartikler, ikke opptatt i andre klasser» i klasse 28.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)