



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00091
Dato: 6. desember 2019

Klager: Snøhetta AS
Representert ved: Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

Innklaget: Pure Export AS
Representert ved: Trademack-Formir

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

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

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. mars 2019, hvor ordmerket SNØHETTA med registreringsnummer 297250, ble opprettholdt med følgende varefortegnelse:

Klasse 32: Alkoholfrie drikker; Alkoholfrie fruktekstrakter; Bordvann [drikker]; Cider [ikke alkoholholdig]; Drikkevann [drikker]; Fruktjus; Kullsyreholdig vann; Limonade; Mineralvann [drikker]; Øl; Saft for fremstilling av drikker; Smoothies; Sodavann.

Klasse 33: Alkoholholdige drikker med frukter; Alkoholholdige drikker [unntatt øl]; Alkoholholdige essenser; Alkoholholdige fruktekstrakter; Cider.

Klasse 35: Import- og eksportagenturer; Å, for andres fordel, sammenbringe et varesortiment bestående av de foran nevnte varer i klassene 32 og 33 som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer i en fysisk butikk, en nettbutikk eller via en katalog, inkludert alminnelige detaljhandelstjenester med samme varer.

- 3 Snøhetta AS innleverte innsigelse basert på at det registrerte merket er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at registreringen er egnet til å forveksles med innsigers foretaksnavn, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. foretaksnavneloven § 3-2.

Foretaksnavnet Snøhetta AS har organisasjonsnummer 998 597 013, og er registrert i Foretaksregisteret med følgende næringskode:

71.112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk.

- 4 Klage innkom 27. mai 2019. Patentstyret har den 4. juli 2019 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:

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at ordmerket SNØHETTA ikke angir varenes og tjenestenes geografiske opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14.
- Snøhetta er et fjell som ligger i en nasjonalpark i Dovre kommune i Oppland fylke, og er en turist- og naturattraksjon. Patentstyret legger til grunn at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen kjenner til Snøhetta som en geografisk stedsangivelse.
- Det er ikke dokumentert at det er noe ved stedets egenskaper som tilsier at de aktuelle varene i klasse 32 og 33 har blitt, eller i fremtiden, vil bli utviklet, designet eller produsert der. Dokumentasjonen som viser markedsføring av merket SNØHETTA viser til Folldal som kilde

for vannet. Det er imidlertid merket slik det er registrert som må vurderes, ikke hvordan det er markedsført. Det sterke friholdelsesbehovet som normalt eksisterer for stedsangivelser, er ikke til stede i denne saken.

- Patentstyret kan ikke se at det ut fra varenes art og egenskapene ved fjellet Snøhetta, skapes noen relevant forbindelse mellom det geografiske navnet og egenskapene ved varene. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke forbinde stedsangivelsen Snøhetta med andre egenskaper ved varene og tjenestene.
- Etter en helhetsvurdering finner Patentstyret at ordmerket SNØHETTA ikke angir varenes og tjenestenes geografiske opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd. Videre har Patentstyret etter en helhetsvurdering kommet til at ordmerket SNØHETTA ikke er egnet til å forveksles med det eldre foretaksnavnet Snøhetta. Registreringen av ordmerket SNØHETTA blir derfor å opprettholde.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er ikke enig i Patentstyrets konklusjon om at merket ikke er beskrivende og uten særpreg. Det anføres at SNØHETTA vil oppfattes som en stedsangivelse som kan indikere varenes geografiske opprinnelse og dermed ikke registrerbart, jf. varemerkeloven § 14. Registreringen av ordmerket SNØHETTA må derfor oppheves.
- Snøhetta er det høyeste fjellet utenfor Jotunheimen, og er et stort fjellmassiv med et karakteristisk utseende, der fire topper er plassert rundt en «gryte» i midten. Snøhetta omtales blant annet som en «klassiker» og «nasjonalhelligdom», og blir knyttet til tilblivelsen av Norges grunnlov på Eidsvoll gjennom sitatet «[e]nige og tro til Dovre faller». I 2011 åpnet Snøhetta Viewpoint, en utsiktspaviljong tegnet av klager, med utsikt inn mot fjellet Snøhetta. Paviljongen er et populært turistmål, med rundt 27 000 besøkende i både 2016 og 2017. Til dette kommer det at SNØHETTA er godt kjent for den norske gjennomsnittsforbrukeren sett hen til stedets popularitet blant turgåere og turister. På denne bakgrunn anføres det at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte SNØHETTA som et stedsnavn.
- Videre vil gjennomsnittsforbrukeren forbinde egenskaper ved stedet med egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene, og således oppfatte SNØHETTA som en angivelse av varenes og tjenestenes geografiske opprinnelse.
- Det fremlegges dokumentasjon på at det er snø på Snøhetta året rundt, og det er en liten isbre nede i «gryta» som er opphav til flere små elver og sjøer rundt fjellet. Selv om det ikke rent faktisk er noen drikkevannskilde på eller rundt Snøhetta, vil den gjennomsnittlige forbruker kunne anta at drikkevann kan hentes fra vannene på og rundt Snøhetta. Dette gjelder særlig i lys av at det er svært populært med produkter knyttet til norsk kildevann og norske isbreer.

- De aktuelle varene i klasse 32 og 33 omfatter drikker av ulike slag som består av vann eller inneholder en stor andel vann. Det anføres at når SNØHETTA brukes på disse varene, vil gjennomsnittsfbrukeren kunne oppfatte at drikken er laget med vann fra Snøhetta og dermed som en angivelse av varenes geografiske opprinnelse. Tjenestene i klasse 35 gjelder de aktuelle varene i klasse 32 og 33, og SNØHETTA vil derfor oppfattes som en angivelse av egenskaper ved disse tjenestene.
- Klager viser også til varemerkesøknad nr. 200701573, ordmerket VOSS, som ble nektet registrert for drikkevarer, og viser at slike stedsangivelser ikke kan registreres for de aktuelle varene.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede viser til Patentstyrets avgjørelse, og bemerker at klager ikke har fremsatt noen nye argumenter. Anførselen om at merket er stedsangivende ble avvist av Patentstyret, og innklagede er enig i dette.
- Klager har vist til varemerkesøknad nr. 200701573, ordmerket VOSS. Dette kan ikke tillegges betydning, og innklagede viser til at varemerket VOSS tidligere har blitt registrert for varer i klasse 32. Dette viser at SNØHETTA kan registreres, da VOSS heller ikke blir produsert på det aktuelle stedet.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Klagenemnda bemerker innledningsvis at klagen er begrenset til spørsmålet om ordmerket SNØHETTA er beskrivende og uten særpreg, jf. varemerkeloven § 14. Anførsler knyttet til forvekslingsfare med det tidligere foretaksnavnet, er frafalt.
- 11 Det Klagenemnda skal ta stilling til, er om ordmerket SNØHETTA, for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 32, 33 og 35, skal oppheves som følge av at merket må anses beskrivende og uten særpreg jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd.
- 12 Klager har anført at ordmerket SNØHETTA er beskrivende og dermed uregistrerbart fordi det er et stedsnavn. Når SNØHETTA brukes på de aktuelle varene, vil gjennomsnittsfbrukeren kunne oppfatte at drikken er laget med vann fra Snøhetta. Varemerket fremstår dermed som en angivelse av varenes geografiske opprinnelse. For slike merker vil det foreligge et sterkt friholdelsesbehov, da også andre produsenter vil ha en legitim interesse i å gi assosiasjoner til fjellet Snøhetta i sin markedsføring av tilsvarende produkter.
- 13 Ved vurderingen av om SNØHETTA er beskrivende fordi det er stedsangivende, er utgangspunktet at det først må vurderes om merket er kjent for gjennomsnittsfbrukeren som en geografisk stedsangivelse, og hvis svaret på dette spørsmålet er bekreftende, må det vurderes om gjennomsnittsfbrukeren 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 totrinnsmodellen i sin avgjørelse i sak HR-2016-2239-A ROUTE 66.

- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 32, 33 og 35 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.
- 15 Klagenemnda er enig med Patentstyret i 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?
- 16 Klagenemnda finner det ikke tvilsomt at SNØHETTA er kjent for gjennomsnittsforbrukeren som en geografisk stedsangivelse. Snøhetta er et fjell i Dovre kommune, og Norges høyeste fjell utenfor Jotunheimen. Fjellet er et populært turistmål i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Fjelltoppen må anses som en av Norges mest kjente, og det vises for øvrig til Patentstyrets begrunnelse og konklusjon om at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen kjenner til Snøhetta som en geografisk stedsangivelse.
- 17 I vurderingen av om gjennomsnittsforbrukeren forbinder stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene, har det ofte vært den direkte opprinnelsesangivende funksjonen til et merke bestående av et stedsnavn som har vært nektet registrert. I Høyesteretts avgjørelse i HR-2016-2239-A, ROUTE 66, avsnitt 35, påpekes det imidlertid at rekkevidden for direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c ikke er begrenset til stedsnavn som angir geografisk opprinnelse, og at dette også følger av 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».
- 18 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».

- 19 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 forbrukerens 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.
- 20 I vurderingen av om omsetningskretsen vil forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene, har Klagenemnda kommet til et annet resultat enn Patentstyret.
- 21 Klagenemnda ser først på hvilke egenskaper eller kvaliteter som kjennetegner Snøhetta. Som påpekt ovenfor, er Snøhetta et ettertraktet fjell-/naturområde som er omkranset av flere isbreer og som er kjent for den norske gjennomsnittsfbrukeren. Kildevann er vann med opphav i en grunnvannsforkomst som uttas gjennom ett eller flere naturlige utspring, slik som isbreer. Selv om Snøhetta ikke ser ut til å være kjent for kildevann, innehar likevel stedet de egenskaper og kvaliteter som folk vil forbinde med rent og naturlig kildevann.
- 22 Merket er søkt for diverse drikkevarer i klasse 32 og 33. Klasse 32 omfatter blant annet rene vann-varer som «bordvann [drikker]; Drikkevann [drikker]; Kullsyreholdig vann; Mineralvann [drikker]; Sodavann». Vann på flasker fra naturlig mineralvann eller kildevann er i dag et populært og mye brukt alternativt til alminnelig springvann, og de nevnte varene i klasse 32 kan være slikt naturlig mineralvann eller kildevann i ren form eller med tilsatt kullsyre.
- 23 Klagenemnda finner det ikke godtgjort at gjennomsnittsfbrukeren vil komme til å tro at SNØHETTA angir varenes geografiske opprinnelsessted ved for eksempel å anta at produksjonen finner sted i fjellet. Klagenemnda er imidlertid av den oppfatning at SNØHETTA – på grunn av de nevnte egenskaper og kvaliteter – vil fremkalle positive følelser og fordelaktige assosiasjoner hos gjennomsnittsfbrukeren når de møter merket på «bordvann [drikker]; Drikkevann [drikker]; Kullsyreholdig vann; Mineralvann [drikker];

Sodavann». For andre produsenter av drikkevann på flasker som kommer fra kildevann med utspring fra isbreer, vil det være et friholdesesbehov for Snøhetta for slike varer.

- 24 I lys av dette har Klagenemnda kommet til at SNØHETTA rammes av nektelsesgrunnen i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a som et stedsangivende merke som er beskrivende for varene «bordvann [drikker]; Drikkevann [drikker]; Kullsyreholdig vann; Mineralvann [drikker]; Sodavann» i klasse 32. Av den grunn vil merket heller ikke være egnet til skille de nevnte varene for klager 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.
- 25 For de øvrige varene og tjenestene har Klagenemnda kommet til at merket ikke er beskrivende som et stedsangivende merke, og dermed heller ikke mangler særpreg. Varer som «fruktjus», «smoothies» og «øl» er produkter som inneholder vann, eller som er tilsatt kildevann som en ingrediens blant flere. Varene er derfor mer bearbeidede produkter, og ikke rene, naturlige mineralvann-/kildevann-varer på samme måte som de varene i klasse 32 nevnt i avsnitt 24 ovenfor. Etter Klagenemndas oppfatning vil assosiasjonen mellom de positive følelser som fremkalles av SNØHETTA og de øvrige varene og tjenestene være mer avledet, og vil derfor ikke rammes av nektelsesgrunnen i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 26 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at registrering nr. 297250, ordmerket SNØHETTA, må oppheves for varene «bordvann [drikker]; Drikkevann [drikker]; Kullsyreholdig vann; Mineralvann [drikker]; Sodavann» i klasse 32, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd. For de øvrige varene og tjenestene i klasse 32, 33 og 35 kan registreringen av ordmerket SNØHETTA opprettholdes.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Registreringsnummer 297250, ordmerket SNØHETTA, oppheves for «bordvann [drikker]; Drikkevann [drikker]; Kullsyreholdig vann; Mineralvann [drikker]; Sodavann».
- 3 Registreringsnummer 297250, ordmerket SNØHETTA, opprettholdes for de øvrige varer og tjenester i klasse 32, 33 og 35.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)