



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00029
Dato: 15.november 2024

Klager: Jagger Junk ApS
Representert ved: Advokatfirma DLA Piper Norway

Innklaget: Musidor B.V.
Representert ved: Nordia Law Advokatfirma AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Anders Flaatin Wilhelmsen og Thomas Frydendahl

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. desember 2023, hvor registrering nr. 323705, ordmerket JAGGER CPH, ble opphevet, jf. varemerkeloven 29 første ledd. Merket er registrert for følgende tjenester:

Klasse 43 Tilveiebringe mat og drikke; restauranter, burger barer, kaféer; take-awaytjenester for mat; catering; mobile cateringtjenester.

- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Musidor B.V, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket vil krenke en annens rett, fordi merket inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn eller kunstnernavn, jf. varemerkeloven § 16 bokstav c. Innsigelsen er også begrunnet med at merket er egnet til å forveksles med innsigerens varemerke som ble i tatt i bruk før søkeren tok sitt merke i bruk, og at søkeren kjente til bruken på søknadstidspunktet slik at leveringen dermed må anses for å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b, slik bestemmelsen lød før endringen som tråde i kraft 1. mars 2023.
- 4 Klage kom inn 8. februar 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 18. mars 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Registreringen oppheves, ettersom merket er egnet til å oppfattes som en annens navn, jf. varemerkeloven § 16 bokstav c. Gjennomsnittsforkbrukeren vil oppfatte at merket JAGGER CPH entydig utpeker én bestemt person, nemlig den kjente artisten Mick Jagger. Det er dermed ikke nødvendig å vurdere om registreringen må oppheves etter varemerkeloven § 16 bokstav b, slik bestemmelsen lød før lovendringen 1. mars 2023.
- JAGGER ser ikke ut til å være i bruk som fornavn eller etternavn i Norge. Jagger og Mick Jagger brukes om hverandre om samme person. Dokumentasjonen og resultatene etter Patentstyrets undersøkelser viser at Mick Jagger er en svært godt kjent artist, og at etternavnet alene er nok til å peke ut akkurat han som person. Det er uten betydning at artistens fulle navn er Michael Philip Jagger. At etternavnet JAGGER alene peker ut denne bestemte personen, kommer også frem av teksten i den populære poplåten «Moves like Jagger» fra 2011 med bandet Maroon 5. Tittelen og teksten i sangen viser at JAGGER utvetydig utpeker Mick Jagger som person.
- CPH er en vanlig forkortelse for Copenhagen/København, og har ellers ingen relevant betydning for de aktuelle tjenestene. Tilleggs-elementet påvirker ikke måten JAGGER blir

oppfattet på. JAGGER bevarer sin selvstendighet og karakter som etternavn. Det er ikke noe rart med grammatikken som skulle tilsi at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte elementet JAGGER som noe annet enn navnet til artisten.

- At JAGGER er et sortsnavn blant annet for en salatsort, er ikke så kjent for gjennomsnittsforbrukeren at det overskygger oppfatningen av at det er navnet til den kjente artisten. «Jagger» er ikke et bestemt eller kjent kattedyr, slik at heller ikke dette kan være spesielt kjent for den norske gjennomsnittsforbrukeren.
- Rettigheter til søkers foretaksnavn Jagger Junk ApS hindrer ikke at merket vil oppfattes som navnet til Mick Jagger.
- Det er uten betydning hvorvidt innsiger har benyttet JAGGER som varemerke i Norge, ettersom bestemmelsen blant annet skal sikre at enkeltpersoner skal slippe å se navnet sitt registrert som varemerker av andre, samt å slippe å bli assosiert med andres virksomhet.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen må tas til følge og registreringen opprettholdes i sin helhet. Patentstyret har feilvurdert varemerkeloven § 16 bokstav c og dermed uriktig opphevet klagers varemerke.
- JAGGER er ikke et vernet etternavn i Norge. Det avgjørende blir derfor om merket entydig utpeker en bestemt person. Følgende tre kumulative vilkår er ikke oppfylt:
 1. Varemerket må være egnet til å oppfattes som et navn;
 2. Varemerket må klart og entydig utpeke en bestemt person; og
 3. Det kjøpende publikum – gjennomsnittsforbrukeren – må identifisere denne koblingen i møte med merket.
- Vilkår 1 er ikke oppfylt fordi det ikke er sannsynliggjort at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte JAGGER som hverken et fornavn eller etternavn. Merket er ikke benyttet som navn i Norge, og er ikke grammatisk utformet på en måte som får JAGGER til å fremstå som et navn, eksempelvis ved å stave merket JAGGERS CPH eller JAGGER'S CPH, som gir antydninger til personlig eierskap. CPH forsterker ikke inntrykket av at JAGGER er et personnavn. At JAGGER ikke entydig oppfattes som et etternavn støttes i tillegg av at det kan være navnet på en plantesort eller kattedyr. JAGGER har dermed en sekundærbetydning som ikke er en entydig referanse til Michael Philip Jagger.
- Vilkår 2 er ikke oppfylt fordi merket ikke klart og entydig utpeker en konkret person. JAGGER er et svært vanlig etternavn i eksempelvis UK, og kan dermed utpeke en rekke

ulike personer verden over. JAGGER CPH inneholder kun artistens etternavn, og ingen av hans øvrige navn, eller eksempelvis kallenavnet «Mick». CPH er en allment kjent forkortelse for København, og gir ingen assosiasjoner til eller kan forbindes med artisten Mick Jagger.

- Det er feil rettsanvendelse å legge avgjørende vekt på at Google-søk på «Jagger» nesten utelukkende viser til Mick Jagger.
- Den konkrete konteksten gir enda mindre grunn til å tro at omsetningskretsen vil oppfatte merket som et navn og trekke en kobling mellom merket og artisten Michael Philip Jagger. Den norske gjennomsnittsfbrukeren vil først og fremst møte merket med norske briller og det foreligger ingen elementer i merket som naturlig trekker forbrukeren over i et engelsk tankesett. Merket vil derfor leses med norsk A-lyd og trykk på G, og gir da ingen assosiasjoner til den britiske musikeren. Snarere vil JAGGER fremstå som et fantasiord. Tittelen «Moves like Jagger» av bandet Maroon 5 beviser ikke at artisten Mick Jagger er kjent som Jagger. Sangtittelen vil uttales på engelsk og derved vil oppfatningen være en annen enn i JAGGER CPH. Det er kun blant Mick Jagers fans at hans «moves» vil være kjent og omsetningskretsen for restauranttjenester er en annen.
- Forvaltningen må være tilbakeholden med å omgjøre et registreringsvedtak med hjemmel i § 16 første ledd bokstav c. Dette er et registreringshinder som Patentstyret av eget tiltak plikter, og formodes vurderte, under granskingen forut for at merket ble registrert. Det foreligger ingen tungtveiende grunner for omgjøring av registreringsvedtaket. Mick Jagger kan ikke sies å ha blitt noe mer kjent i tiden mellom registrering og innsigelsestidspunktet.
- Varemerkeloven § 16 bokstav c har ikke en parallell i EU-lovgivningen. Norske varemerkemyndigheter bør derfor være varsomme ved utvikling av praksis knyttet til bestemmelsen, da praksisen ikke vil ha sitt grunnlag i omforente lovbestemmelser eller varemerkerettens system på europeisk nivå. Bestemmelsen bør praktiseres restriktivt og kun ramme de helt åpenbare tilfellene.
- Der det foreligger tidligere bruk av varemerkerettigheter for kjente personers navn, vil det i EU skje en konkret forvekselbarhetsvurdering. For den særnorske bestemmelsen i § 16 første ledd bokstav c bør det etableres en praksis som harmonerer med de grunnleggende prinsippene som er etablert i europeisk rett. I saker i utlandet som omhandler kjente personers navn blir det gjennomgående foretatt komplekse og helhetlige vurderinger, ut fra sakens omstendigheter og de overordnede varemerkerettslige prinsippene, som eksempel i T-554/14 (MESSI), Elvis Presley Enterprises vs. Sid Shaws Elvisly Yours (UK, 1999), og Michael Jordan vs. Qiaodan Sports (Kina).

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har vurdert varemerkeloven § 16 bokstav c korrekt, og opphevelsen av klagers varemerke er riktig.
- Det er oppkonstruert å oppstille tre vilkår for at en registrering skal rammes av varemerkeloven § 16 bokstav c. Det rettslige vurderingstemaet er hvorvidt merket «inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn».
- Partene er enige om at JAGGER ikke er et beskyttet etternavn etter navneloven § 3.
- Merket inneholder noe som entydig utpeker en bestemt person.
- Mick Jagger har gjennom en 60 år lang karriere som blant annet influenser, skuespiller, skribent og musiker, både som frontfigur i bandet The Rolling Stones og som soloartist, bygd opp navnene Jagger og Mick Jagger som en merkevare som gjør at han i dag er en av verdens mest kjente personligheter både innenfor og utenfor musikkindustrien. Dette er et resultat av tiår med enorme mengder investeringer og anstrengelser, både økonomisk og personlig. Det vises til artikkel om Mick Jagger fra Wikipedia hvor hans karriere og arv oppsummeres.
- Det omtvistede merket JAGGER CPH inneholder navnet JAGGER i sin helhet, skrevet på riktig måte. JAGGER vil oppfattes og forstås som Mick Jagger sitt navn/kunstnernavn. På grunn av Mick Jagger sin kjendisstatus er det ikke nødvendig med andre momenter for å forsterke inntrykket av at det er et navn. Av samme grunn vil JAGGER oppfattes synonymt med personen Mick Jagger. Det innebærer at ethvert varemerke som bruker JAGGER vil inneholde noe som er egnet til å oppfattes som en annen persons navn, jf. Board of Appeals sak R 1035/2022-2 avsnitt 60. Maroon 5 sin sang «Moves like Jagger» viser tydelig at JAGGER referer til Mick Jagger og dermed utvetydig utpeker han som person. Det er uten betydning hvorvidt JAGGER er brukt som navn i Norge eller ikke. Det må legges til grunn at også ikke-norske navn vil kunne oppfattes som navn i Norge. Særlig når det gjelder navnet til en av verdens mest kjente musikere. Det kan heller ikke vektlegges at merket er skrevet uten genitivs-S. Den norske gjennomsnittsforbrukeren er også vant til å gjenkjenne engelske navn. Klagers anførsel om at merket vil oppfattes og uttales på norsk fremstår oppkonstruert og søkt.
- Det får ingen betydning for vurderingen at merket også består av ordene CPH, da hovedbestanddelen i merket, JAGGER, uansett er egnet til å oppfattes som Mick Jagger sitt navn.
- Det kan heller ikke tillegges noen betydning at JAGGER også kan være navnet på en plantesort eller et kattedyr. Slik Patentstyret anfører er ikke dette så kjent at det «overskygger oppfatningen av at det er navnet til den kjente artisten».
- Det at Jagger er et vanlig etternavn i UK kan ikke vektlegges i vurderingen. Man kan heller ikke sammenligne JAGGER eller MICK JAGGER med et «vanlig» etternavn eller fornavn.

På grunn av Mick Jagger sin lange karriere og kjendisstatus vil JAGGER utvetydig utpeke nettopp Mick Jagger, ikke en hvilken som helst person med Jagger som etternavn.

- Avgjørelsene klager viser til gjelder forvekslingsfare (Messi- og Elvis-saken) eller ond tro (Michael Jordan vs. Qiaodon Sports), og er derfor ikke relevante for vurderingen etter varemerkeloven § 16 bokstav c. Avgjørelsene fra UK og Kina har uansett ingen rettskildemessig vekt eller relevans i Norge. Avgjørelsen T-554/14 Messi viser at kjente navn kan ha en sterk assosiasjon til en bestemt person. Dette får direkte anvendelse på denne saken, hvor Mick Jagger sin berømmelse nettopp gjør at klagers navn entydig utpeker og forstås som ham. Det understrekes i den anledning at i likhet med Messi, brukes også Jagger alene som en referanse til Mick Jagger.
- Varemerkeloven § 16 bokstav c er ikke et absolutt registreringshinder som Patentstyret plikter å analysere ex officio, jf. varemerkeloven § 20. Dersom Patentstyret blir oppmerksom på hindre nevnt i § 16, typisk gjennom en innsigelse, skal søknaden prøves mot dem.
- Varemerkeloven § 16 bokstav c utnytter adgangen etter varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 4 bokstav c til å la visse andre rettigheter enn kjennetegnsrettigheter utgjøre registreringshindre. Det er opp til den nasjonale myndigheten å utøve sine særnasjonale bestemmelser slik de selv ønsker. Det er kunstig å oppstille et krav om at en særnorsk bestemmelse skal tolkes i tråd med andre *ulike* bestemmelser.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

10 Det aktuelle varemerket er ordmerket JAGGER CPH.

11 Merket ble registrert 20. september 2022 og kunngjort i Norsk Varemerketidende den 26. september 2022. Registrering av varemerker som er skjedd før ikrafttredelsen av endringene i varemerkeloven av 1. mars 2023, kan bare oppheves etter innsigelse i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter bestemmelsene som gjaldt før 1. mars 2023, jf. forskrift 17. februar 2023 nr. 230 om overgangsbestemmelser til endringene i varemerkeloven punkt 2. Det er derfor varemerkeloven før lovendringene av 1. mars 2023 som får anvendelse i foreliggende sak.

12 Varemerkeloven § 16 bokstav c har ingen parallell bestemmelse i varemerkedirektivet. Det følger imidlertid av forarbeidene at bestemmelsen utnytter muligheten i varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 4 bokstav c om at «statene kan la visse andre rettigheter enn kjennetegnsrettigheter utgjøre registreringshindre for varemerker», jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 53. Dette betyr at norske myndigheter skal fortolke og anvende varemerkeloven § 16 bokstav c med utgangspunkt i bestemmelsens ordlyd, forarbeider og

praksis mv. knyttet til bestemmelsen. At bestemmelsen er særnorsk gir etter Klagenemndas oppfatning ingen holdepunkter for at norske myndigheter av denne grunn skal være varsomme ved utvikling av praksis knyttet til bestemmelsen, slik klager har anført.

- 13 Varemerkeloven § 16 bokstav c før lovendringene av 1. mars 2023 lyder slik:

Et varemerke kan ikke registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver hvis:

c. merket inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn, kunstnernavn eller portrett, med mindre det åpenbart siktes til en forlengst avdød person,

- 14 Det fremgår av forarbeidene at «uttrykket «navn» skal forstås slik at det i tillegg til etternavn som er beskyttet etter navneloven, også omfatter navn som entydig utpeker en bestemt person», jf. Ot.prp.nr.98 (2008-2009) side 53. Det følger av bestemmelsens ordlyd at «en annens navn» innebærer navn som ikke er søkerens personnavn. Slik Klagenemnda ser det er bestemmelsens vesentligste formål at den skal forhindre urettmessig registrering av en annens navn, jf. Klagenemndas avgjørelse i sak 17/00097 Malermester M. Bratfoss as avsnitt 16.
- 15 Klagenemnda legger til grunn at «Jagger» ikke er et etternavn som har vern etter navneloven § 3. Både partene og Patentstyret fremstår å være enige i dette. For ordens skyld bemerker Klagenemnda at et navnesøk på nettsiden til Statistisk Sentralbyrå viser at det er «færre enn fire eller ingen som heter **Jagger**», og at et søk på Gule Sider ikke gir treff på at noen har «Jagger» som etternavn i Norge i dag. Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til er dermed om merket JAGGER CPH inneholder noe som er egnet til å oppfattes som et navn, og om dette navnet entydig utpeker en bestemt person som ikke er søker.
- 16 Klagenemnda er kommet til at merket JAGGER CPH inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn og at navnet entydig utpeker artisten Mick Jagger. Det er uten betydning at artistens fulle navn er Michael Philip Jagger.
- 17 Etter Klagenemndas oppfatning vil en ikke ubetydelig del av den norske omsetningskretsen umiddelbart oppfatte det innledende ordet JAGGER som etternavnet til artisten Mick Jagger, og at det entydig utpeker ham. Dette gjelder uansett om merket uttales på norsk eller engelsk. Klagenemnda legger i denne sammenheng avgjørende vekt på at Mick Jagger er en svært berømt britisk musiker og vokalist i rockebandet The Rolling Stones, som i en årrekke utvilsomt har vært og er kjent av store deler av den norske befolkningen. Slik Klagenemnda ser det vil JAGGER oppfattes som artistens etternavn selv om det ikke er stilt sammen med fornavnet Mick eller andre elementer som peker mot artisten, og selv om merket mangler elementer som er egnet til å forsterke oppfatningen av at JAGGER er et navn, for eksempel genitivs-s. Klagenemnda kan heller ikke se at det er sannsynlig at JAGGER vil oppfattes som et fantasiord eller at det har betydninger som

overskygger at det umiddelbart vil oppfattes som Mick Jagers etternavn. Klagenemnda slutter seg her til Patentstyrets vurdering om at «Jagger» ikke er så kjent som plantesortsnavn eller som navnet på et bestemt kattedyr at det overskygger oppfatningen av det som etternavnet til Mick Jagger. Ordet «Jagger» har heller ikke et beskrivende meningsinnhold for de aktuelle tjenestene i klasse 43.

- 18 Klagenemnda kan ikke se at tilføyelsen av CPH er tilstrekkelig til å motvirke at ordelementet JAGGER vil oppfattes som artistens etternavn. I likhet med partene og Patentstyret legger Klagenemnda til grunn at CPH er en vanlig og allment kjent forkortelse for «Copenhagen» eller «København». Selv om CPH eller København ikke gir assosiasjoner til eller forbindes med artisten Mick Jagger, er det ingen holdepunkter for at CPH påvirker eller endrer hvordan JAGGER vil oppfattes. JAGGER får ikke et nytt betydningsinnhold på grunn av sammenstillingen med CPH. Etter Klagenemndas syn vil merket JAGGER CPH som helhet oppfattes som å bestå av etternavnet til Mick Jagger og en forkortelse for Copenhagen eller København.
- 19 Søkeren av det aktuelle merket JAGGER CPH er foretaket Jagger Junk ApS. Det er dermed klart at søker ikke er en privatperson som selv bærer navnet Jagger. Det at søkeren er et foretak med navnet Jagger Junk ApS, er etter Klagenemndas syn uansett uten betydning for vurderingen av om merket entydig utpeker en bestemt person som ikke er søker. Rettigheter til foretaksnavnet hindrer ikke at det aktuelle merket vil oppfattes som etternavnet til Mick Jagger.
- 20 Klagenemnda finner ikke grunn til å legge avgjørende vekt på rettsavgjørelsene fra utlandet klager har vist til. Avgjørelsene gjelder andre rettslige grunnlag enn i foreliggende sak.
- 21 Klagers anførsel om at forvaltningen må være tilbakeholden med å omgjøre registreringsvedtaket fordi Patentstyret skal ha vurdert varemerkeloven § 16 bokstav c forut for registrering fører ikke frem. Etter varemerkeloven § 20 andre ledd undersøker ikke Patentstyret særskilt om det finnes andre registreringshindre som nevnt i § 16, herunder varemerkeloven § 16 bokstav c. Det er kun om Patentstyret blir oppmerksom på slike hindre at søknaden skal prøves mot dem, for eksempel gjennom en innsigelse som i foreliggende sak. Klagenemnda skal uansett foreta en selvstendig vurdering av om registreringshindringen får anvendelse under klagebehandlingen av Patentstyrets avgjørelse.
- 22 Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at JAGGER CPH inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn ved at navnet entydig utpeker artisten Mick Jagger, jf. varemerkeloven § 16 bokstav c.
- 23 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Varemerkeregistrering nr. 323705 oppheves, jf. varemerkeloven § 16 bokstav c.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Anders Flaatin Wilhelmsen
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)