



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 26/00026  
Dato: 20. mai 2026

---

Klager: ProjectX AS  
Representert ved: Advokatfirmaet Gjessing AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Mikkel Lassen Ellingsen og Thomas Frydendahl

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. desember 2025 hvor ordmerket TANA, med søknadsnummer 202114632, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Applikasjoner, nedlastbare; applikasjonsprogramvare; applikasjonsprogramvare for datamaskiner; applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; applikasjonsprogramvare for skybaserte datatjenester; applikasjonsprogramvare for sosiale nettverkstjenester via internett; applikasjonsprogramvare for innholdsdeling og samarbeid; applikasjonsprogramvare for prosjektstyring; applikasjonsprogramvare for dokumenthåndtering; applikasjonsprogramvare for utveksling av informasjon mellom brukere; arbeidsflytapplikasjoner; databehandlingsprogrammer; datakommunikasjonsprogramvare; dataprogrammer [nedlastbar programvare]; dataprogrammer som muliggjør telekonferanser, videokonferanser og videotelefontjenester; dataprogramvare for å muliggjøre levering av elektroniske medier via kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for bruk som applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (api); kommunikasjons- og nettverksprogramvare; mobilprogramvare; nedlastbar dataprogramvare; programvare for kunstig intelligens; programvareplattformer for samarbeid; programvare til virtuelle assistenter..

Klasse 42: Dataprogrammering for databehandling og kommunikasjonssystemer; hosting-tjenester, programvare som en tjeneste og utleie av programvare; dataprogrammering og dataprogramvare design; programmering av programvare; programmering av programvare for internettplattformer; programmering av programvare for internettportaler, samtalerom, samtalelinjer og internettforum; software som en tjeneste [saas]; tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare; tilby midlertidig bruk av on-line ikke-nedlastbar programvare; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare slik at multimediainnhold og kommentarer kan deles mellom brukerne; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare for innholdsdeling og samarbeid; software as a service (SAAS)-tjenester for programvare for innholdsdeling og samarbeid; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare for prosjektstyring; software as a service (SAAS)-tjenester for programvare for prosjektstyring; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare for dokumenthåndtering; software as a service (SAAS)-tjenester for programvare for dokumenthåndtering; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare for utveksling av informasjon mellom brukere; software as a service (SAAS)-tjenester for programvare for utveksling av informasjon mellom brukere; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbare arbeidsflytapplikasjoner; software as a service (SAAS)-tjenester for arbeidsflytapplikasjoner; utvikling og oppdatering av dataprogramvare; dataprogrammeringstjenester i forbindelse med multimedia og interaktive applikasjoner; hosting av brukertilpassede nettsider; hosting av digitalt innhold på internett; hosting av digitalt innhold; hosting av interaktive applikasjoner;

hosting av kommunikasjonsplattformer på internett; hosting av online nettfasiliteter for andre for å dele onlineinnhold; tilveiebringe teknisk rådgivning knyttet til programvare.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 19. februar 2026. 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 2026, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

## 5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Ordmerket TANA beskriver varene og tjenestene i klasse 9 og 42, og merket mangler særpreg. Det er heller ikke dokumentert at merket er innarbeidet.

### Om iboende særpreg

- Tana er en kommune i Finnmark fylke, omkring indre del av Tanafjorden, og på nordsiden av Tanaelva.
- I de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, slo EU-domstolen fast at vurderingen av stedsnavn skal foretas i to trinn. Det skal først vurderes om stedet er kjent for omsetningskretsen. Hvis ja, skal det deretter vurderes om gjennomsnittsforbrukeren vil, eller i fremtiden kan, forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved varene eller tjenestene. Dette er fulgt opp i senere EU-praksis og norsk rett, jf. Høyesterett avgjørelse i sak HR-2016-2239-A Route 66 avsnitt 37 og 38.
- Det legges til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner til TANA som et kommunenavn i Norge. Kommunen har et relativt lavt innbyggertall, men er Norges 5. største målt i areal. I tillegg er elva Tana Norges nest lengste, og en svært kjent lakseelv.
- Spørsmålet blir deretter om gjennomsnittsforbrukeren vil, eller i fremtiden kan, forbinde denne stedsangivelsen med egenskaper ved varene og tjenestene. En slik forbindelse vil blant annet kunne konstateres dersom gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte stedsangivelsen som en angivelse av den geografiske opprinnelsen til de aktuelle varene eller tjenestene, se *Windsurfing Chiemsee*, avsnitt 36. Dette vil være tilfellet dersom stedsnavnet oppfattes som en angivelse av der varen fremstilles eller der tjenesten tilbys. En annen forbindelse kan foreligge dersom gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det slik at varen eller tjenesten har en direkte tilknytning til det aktuelle stedet, slik tilfellet var i *Route 66*, som blant annet gjaldt reiseplanleggere i klasse 9.
- Varene i klasse 9 omfatter dataprogrammer og applikasjoner. Brukt for disse kan merket gi brukeren informasjon om stedet TANA. For eksempel kan applikasjoner være laget for å gi innbyggerne i en kommune nyttig informasjon, eller gjøre det enklere å samhandle

med offentlige myndigheter. Reiseliv og turisme spiller en økende rolle i Tana, og slike applikasjoner kan hjelpe turister med å finne informasjon, planlegge aktiviteter og navigere i nye områder. Det vil være nærliggende å anta at en applikasjon eller programvare-/tjeneste, med navnet TANA, vil være utformet med sikte på bruk i TANA, eller være velegnet for bruk der. TANA vil derfor fremstå som en beskrivelse av egenskaper ved varen.

- Når det gjelder varer i klasse 9 som «dataprogrammer som muliggjør telekonferanser, videokonferanser og videotelefontjenester», og datatjenestene i klasse 42, er dette varer og tjenester som kan tilbys fra hvor som helst, og som ikke er avhengig av særlige forhold ved stedet, se KFIR sak VM 21/00140 Oregon avsnitt 21. Derfor vil man kunne tro at disse varene og tjenestene tilbys innbyggerne i Tana, eller har sin opprinnelse i Tana.
- Næringsdrivende må fritt kunne bruke TANA i markedsføringen av sine varer uten å krenke noens varemerkerettigheter.
- KFIRs avgjørelse VM 23/00133 Yosemite gir begrenset veiledning for foreliggende merke. Saken gjaldt en amerikansk nasjonalpark, mens denne saken gjelder en norsk kommune med administrasjonssenter og næringsliv. De aktuelle varene og tjenestene i denne saken kan produseres, designes eller utvikles nesten hvor som helst. Varene det var tale om i Yosemite-avgjørelsen kunne ikke produseres, designes eller utvikles i nasjonalparken.
- Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde TANA med egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene, eller en slik forbindelse kan oppstå i fremtiden. Merket er dermed beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- Patentstyret finner videre at TANA ikke har varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Merket vil kun bli oppfattet som informasjon om varene og tjenestene og oppfyller ikke garantifunksjonen.
- Det kan ikke legges avgjørende vekt på at merker som inneholder ordet TANA har blitt registrert tidligere. Det må foretas en konkret vurdering i den enkelte sak. Det å oppnå juridisk riktige resultater veier tyngre enn hensynet til likebehandling, jf. EU-rettens avgjørelser T 106/00, Streamserve, avsnitt 67 og T-230/05, Golf USA, avsnitt 60.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner. Det må tas utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og en nordmann vil kjenne til kommunenavnet Tana, og oppfatte dette beskrivende for varene og tjenestene.

#### Om styrket særpreg gjennom bruk

- Den innsendte dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven § 3 tredje ledd og § 14 tredje ledd andre punktum. Det skal mye til for at et beskrivende merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke, se Rt. 2005. s. 1601, *Gule Sider*, avsnitt 48.

- Bruksdokumentasjonen er ikke knyttet direkte til noen av varene eller tjenestene som er omfattet av søknaden. Utskriften fra hjemmesiden tana.inc og brukertaler på Youtube er datert etter innleveringsdatoen for varemerkesøknaden. Dokumentasjonen er heller ikke knyttet til norske besøkende. Kjøp av domenenavn kan heller ikke knyttes til hvordan merket er brukt i Norge. Møteinncallingene viser kun at det er avtalt møter med enkelte norske personer, men det er snakk om svært lave tall.

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

- Patentstyrets avgjørelse må oppheves, og merket må registreres i Norge. Ordmerket TANA vil ikke oppfattes beskrivende, og det har særpreget som kjennetegn. Merket har dessuten oppnådd særpreget gjennom bruk.

### *Om iboende særpreget*

- Når et merke inneholder et stedsnavn, skal det vurderes om stedet er kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse, og om det vil – eller i fremtiden kan – bli forbundet med egenskaper ved varene eller tjenestene.
- Tana er en liten kommune i Finnmark med under 3000 innbyggere. Det er ikke nærliggende å anta at gjennomsnittsforbrukeren vil kjenne til Tana kommune.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil uansett ikke koble varene og tjenestene i søknaden til kommunen Tana. IT-tjenester er ikke en næring i Tana, og det vil derfor ikke være noen «goodwill effekt» som forbindes med applikasjoner, programvare, utvikling og hosting, verken nå eller i fremtiden – i motsetning til for eksempel Silicon Valley. Tana kommune har store naturområder, og viktige ressurser er landbruk, laksefiske og tamreindrift. Det er ingen naturlig sammenheng mellom TANA og de vare- og tjenestekategoriene som TANA søkes registrert for, jf. KFIR-2023-113 YOSEMITE. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke tro at varene og tjenestene i klasse 9 og 42 har sin opprinnelse fra Tana. Det at Tana er en norsk kommune kan ikke vektlegges så lenge TANA ikke er søkt for varer og tjenester kommunen er kjent for. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke direkte og umiddelbart oppfatte merket TANA som en angivelse av varenes geografiske opprinnelse eller andre egenskaper når vedkommende møter merket i handelen.
- TANA fremstår som et fantasiord, og ikke som informasjon om varene og tjenestene eller deres geografiske opprinnelse. Det er noe vagt over ordet TANA og merket vekker undring hos gjennomsnittsforbrukeren. TANA er et kort ord som det er lett å huske. Det vil spontant bli oppfattet som et varemerke i relasjon til de ansøkte varene og tjenestene, jf. EU-rettens T-34/00 EUROCOOL avsnitt 49 og 51.
- TANA viser ikke entydig til kommunen, men vil oppfattes som et særpreget kjennetegn. Dette underbygges med at Patentstyret har registrert en rekke varemerker som innehar

ordet, for eksempel varemerkeregistrering nr. 0866930 (TANA) og 1628897 (TANA CONNECT). Dette illustrerer at stedsangivelsen ikke utgjør en hindring for registrering. Friholdelsesbehovet gjør seg ikke gjeldende i denne saken, og samme resultat må gjelde for dette merket som for de øvrige registrerte varemerkene.

- TANA vil feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene i klasse 9 og 42. Merket oppfyller garantifunksjonen, og kan registreres uhindret av varemerkeloven § 14 første ledd.
- Varemerket TANA er registrert i EU, som omfatter Sverige og Finland. Det følger av Borgarting lagmannsretts avgjørelse LB-2019-54145 (NEVER STOP EXPLORING) at registrering i andre jurisdiksjoner som det er naturlig for Norge å sammenligne seg med, trekker i retning av registrering i Norge.

#### Om styrket særpreg gjennom bruk

- Gjennom aktiv bruk og markedsføring har klager opparbeidet en kjennskap til merket TANA i markedet.
- Hjemmesiden Tana.inc er i utstrakt bruk blant store selskaper, og har mange brukere over hele verden, inkludert i Norge. Et vedlagt skjermbilde med brukerkommentarer fra YouTube, en plattform den norske gjennomsnittsforbrukeren oppsøker, illustrerer at TANA er godt kjent i omsetningskretsen. Skjermbildet viser brukertaler og de fleste videoene har flere tusen visninger. Selv om skjermbildene er datert fra 2024, må det legges vekt på at informasjonen fra hjemmesiden, og YouTube gir en indikasjon på virkningene av bruken av TANA, at TANA er godt kjent i markedet og på at merket oppfyller opprinnelsesgarantifunksjonen.
- Videre har klager kjøpt domenenavnene tana.inc og tana.so. Av dokumentasjonen fremgår det at oppkjøpet ble gjort for å åpne nettsiden for det norske markedet, som kom ut i januar 2022. Dette viser at klager har investert og gjort tiltak for å bruke og markedsføre TANA som kjennetegn – både før og etter søknadsdato.
- Det vedlegges også skjermbilder fra møteinnkallinger som viser oppstartsprosessen med innføring i TANA fra 2021. Dette viser at kjennetegnet TANA ble introdusert til den norske omsetningskretsen i en tidlig fase.
- Samlet underbygger den fremlagte dokumentasjonen at gjennomsnittsforbrukeren er godt kjent med TANA, og at merkets særpreg er styrket gjennom bruk. En full innarbeidelse etter § 3 tredje ledd kreves ikke, jf. Karnovs lovkommentar til varemerkeloven § 14 tredje ledd.

**7 Klagenemndas vurdering:**

**8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten TANA.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Formålet med å beskytte varemerker gjennom registrering, er særlig å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan skille én virksomhets varer og tjenester fra andres. Dette følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16 og EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell 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, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25.
- 16 Klagenemnda har kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg, og at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til å vise at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk.

*Om iboende særpreg*

- 17 Spørsmålet i saken er om ordmerket TANA er beskrivende og mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14.
- 18 Når det gjelder bruk av geografiske opprinnelser som varemerke, har EU-domstolens rådgivende uttalelse av 4. mai 1999 i de forente saker C-108/97 og C-109/97 Chiemsee vært retningsgivende for senere praksis både innenfor EU og i Norge. Se til dette Høyesteretts uttalelse i HR-2016-2239-A ROUTE 66 avsnitt 34.
- 19 Vurderingen av om en geografisk opprinnelse i et merke er beskrivende skal foretas i to trinn, jf. Chiemsee avsnitt 31 og 32, som følges opp av Høyesterett i ROUTE 66 avsnitt 37 og 38:
- 1) Er merket kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse?
  - 2) Vil – eller kan i framtiden – omsetningskretsen forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene?
- 20 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at gjennomsnittsforbrukeren kjenner til Tana som en geografisk stedsangivelse, og som navnet på en kommune i Finnmark. Det legges til grunn at nordmenn har generelt god kjennskap til geografi og kommunenavn i eget land. Selv om kommunen har få innbyggere, og mange kanskje forbinder navnet med en elv, må det antas at en tilstrekkelig stor del av omsetningskretsen også kjenner til kommunen. Det gjelder ikke minst befolkningen i Finnmark, og de som bor i de nordlige delene av landet. Informasjon om kommunen fremgår tydelig av oppslagsverk som Store norske leksikon, som viser at Tana er en kommune i Øst-Finnmark som er 3 833 km<sup>2</sup> i utstrekning og har cirka 2 800 innbyggere. Tana bru er administrasjonssenter. Viktige næringer for kommunen er jordbruk og fiske, særlig laksefiske i Tanaelva, som lokker mange fisketurister til kommunen. Elva Tana er Norges viktigste lakseelv.
- 21 Spørsmålet er dermed om gjennomsnittsforbrukeren vil – eller i framtiden kan – forbinde stedsnavnet TANA med egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 42.
- 22 Merket TANA er søkt registrert for ulike typer applikasjoner og programvare i klasse 9, og blant annet programvare som en tjeneste (SAAS) og tilveiebringelse av ikke-nedlastbar programvare i klasse 42. De fleste av varene og tjenestene er ikke spesifisert til å ha et konkret innhold, og kan derfor tematisk handle om hva som helst. Det er vanlig at myndighetene i en kommune tilbyr tjenester og informasjon til sine innbyggere gjennom en applikasjon eller en programvaretjeneste, for eksempel administrasjonstjenester, helsetilbud eller informasjon om samferdsel eller kulturtilbud. Videre vil en kommune kunne tilby turistinformasjon til egne innbyggere eller besøkende gjennom slike digitale plattformer.

- 23 Merket består utelukkende av kommunenavnet TANA, og gjennomsnittsforbrukeren vil umiddelbart kunne oppfatte dette som at innholdet i applikasjonen eller programvaretjenesten handler om Tana som kommune eller reisemål. For eksempel kan Tanas innbyggere tro at Tana-appen handler om kommunens skole- og helsetjenester. Videre vil en applikasjon kunne inneholde reiselivsrelatert informasjon for turister som besøker Tana. En mobilapp kan for eksempel inneholde et kart over Tana kommune. Merket vil dermed kunne fremstå som en beskrivelse av innholdet i produktet eller tjenesten. Se til dette Chiemsee avsnitt 36, hvor det slås fast at det ikke bare kan foreligge en forbindelse mellom varene/tjenestene og stedsnavnet hvis det oppfattes som stedet hvor de tilvirkes, men også hvis det foreligger andre tilknytningsmomenter. Se også Høyesteretts avgjørelse HR-2016-2239-A avsnitt 45-50, hvor teksten ROUTE 66 ble ansett å beskrive elektroniske «route planners» i klasse 9. Høyesterett uttalte at det ville være nærliggende å anta ruteplanleggeren er spesielt utformet med sikte på bruk langs denne strekningen.
- 24 I tillegg har Klagenemnda kommet til at merket kan angi hvor varene og tjenestene er tilvirket, designet, utviklet eller tilbudt fra, jf. Chiemsee avsnitt 36. Det må foretas en konkret vurdering hvor det særlig tas hensyn til hvor kjent gjennomsnittsforbrukeren er med stedsnavnet, hvilke egenskaper stedet har og hvilke varer og tjenester merket gjelder, jf. Chiemsee avsnitt 32. Det er ikke et krav at stedet har et omdømme eller er kjent for den aktuelle kategorien av varer, og derfor vil assosieres med disse. Det er tilstrekkelig at stedsangivelsen kan brukes av næringsaktører som en angivelse av varenes geografiske opprinnelse, og for slike merker foreligger et friholdelsesbehov, jf. Chiemsee avsnitt 29 og 30. Når det gjelder friholdelsesbehovet, har EU-domstolen presisert at det er av offentlig interesse at beskrivende stedsnavn friholdes, ikke minst fordi slike merker kan angi kvalitet eller andre egenskaper ved varene og på ulike måter påvirke forbrukernes preferanser.
- 25 Klagenemnda bemerker at EUIPOs Grand Board of Appeal har klargjort at det ikke kreves noen bestemt terskel for kunnskap om stedet i vurderingen av trinn to, jf. R 1613/2019-G Iceland avsnitt 139 og 140. Som det fremgår av uttalelsene fra Grand Board of Appeal, kan det ikke stilles krav om at et sted må være spesielt kjent eller berømt for de varene eller tjenestene det gjelder. Det er tilstrekkelig at stedsnavnet i dag eller i framtiden kan bli assosiert med varene og tjenestene. Klagers argumentasjon om at Tana ikke er kjent for datarelaterte varer og tjenester, slik at det ikke oppstår noen «goodwill-effekt», kan derfor ikke være avgjørende.
- 26 Det å tilby varer og tjenester som applikasjoner og programvaretjenester krever ingen andre forutsetninger enn datamaskiner og internetttilgang, noe som åpenbart er tilgjengelig i Tana kommune. Klagenemnda har på denne bakgrunnen kommet til at det er sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren i dag, eller i det minste i fremtiden, vil kunne tro at varene og tjenestene i klasse 9 og 42 kommer fra stedet Tana, eller er designet eller utviklet der.

- 27 Klagenemnda har etter dette kommet til at den norske gjennomsnittsforbrukeren i dag – eller i det minste i framtiden – vil kunne tro at varene og tjenestene handler om stedet Tana eller har sin geografiske opprinnelse i Tana. Det er dermed en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom ordmerket TANA og de aktuelle varene og tjenestene. Merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Det foreligger et friholdelsesbehov for merket, ettersom ulike foretak fra Tana vil ha behov for å bruke stedsnavnet for å angi geografisk opprinnelse, jf. Chiemsee avsnitt 30.
- 28 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, er ordmerket TANA heller ikke egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og det oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, som er varemerkers hovedformål. Merket mangler særpreg som kjennetegnet, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 29 Klager har vist til Klagenemndas avgjørelse VM 23/00133, hvor merket YOSEMITE ble funnet særpreget. Denne saken har begrenset overføringsverdi til den foreliggende saken, ettersom Yosemite er en nasjonalpark uten industri, menneskelig aktivitet eller produksjon, slik at varene ikke kan komme fra dette stedet eller være designet eller utviklet her, se avsnitt 24.
- 30 Klagenemnda kan heller ikke legge avgjørende vekt på at det finnes registrerte merker med ordet TANA i Patentstyrets register. Registreringspraksis fra Patentstyret kan i alle tilfeller ikke tillegges avgjørende vekt, se til dette for eksempel i Underrettens uttalelser i T-479/16 AROMASENSATIONS avsnitt 41-42 og T-290/15 SMARTER TRAVEL avsnitt 73. Det er først og fremst begrunnede avgjørelser fra norske domstoler og EUs domstoler som er retningsgivende for Klagenemndas skjønnsutøvelse.
- 31 Det at merket er akseptert i EU er generelt et relevant moment, men kan ikke være utslagsgivende i foreliggende sak. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og det er naturlig at omsetningskretsen i EU har lavere kjennskap til det norske stedsnavnet Tana enn den norske omsetningskretsen.

#### Om særpreg gjennom bruk

- 32 Klagenemnda skal så ta stilling til om registrering kan oppnås på bakgrunn av virkninger av bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre setning. Ved vurderingen etter § 14 første ledd andre punktum og andre ledd skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet. Bestemmelsen innebærer at omstendigheter og virkninger av bruk etter søknadsdagen ikke kan tillegges vekt. Klagers merke har søknadsdag den 27. oktober 2021.
- 33 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 50, framgår det at bestemmelsen:

(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.

- 34 Spørsmålet er dermed om bruken av merket har medført at det var egnet til å identifisere at de aktuelle varene har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet på søknadsdagen.
- 35 Terskelen for når et merke kan sies å ha utviklet særpreg gjennom bruk er relativ, og avhenger av sakens konkrete omstendigheter, jf. for eksempel HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 45–46. I vurderingen vil blant annet merkets iboende særpreg ha betydning. Det skal mye til for at et beskrivende merke skal anses innarbeidet som kjennetegn, jf. Høyesteretts uttalelse i HR-2005-1905-A avsnitt 48. Ettersom merket er funnet å være direkte beskrivende, og det foreligger et friholdelsesbehov for stedsnavnet Tana, må markedsføringen og bruken av merket ha ført til at merketeksten har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse.
- 36 I vurderingen er det relevant å se hen til salgstall og markedsandeler for varer og tjenester solgt under merket, og hvordan merket er markedsført, herunder markedsføringens varighet, intensitet og geografiske spredning. Størrelsen på merkehavers investeringer i markedsføring av merket har også betydning, jf. de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Chiemsee avsnitt 51.
- 37 For Klagenemnda har klager fremlagt utklipp fra egen hjemmeside, skjermbilder fra Youtube med brukeromtaler, dokumentasjon på oppkjøp av domenenavn og møteinnkallinger i forbindelse med oppstart av virksomheten. Denne dokumentasjonen er svært beskjeden i omfang, og innholdet sier lite om hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket TANA. I tillegg er det meste av dokumentasjonen datert etter søknadstidspunktet. Domeneoppkjøpet er fra samme måned som søknadsdatoen. Samlet sett er ikke dokumentasjonen tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at klagers merke har fått en annen betydning for gjennomsnittsforbrukeren enn som beskrivende informasjon om kommunen og området Tana. Klagenemnda har etter en helhetlig vurdering kommet til at den dokumenterte bruken ikke er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at ordmerket TANA har slitt seg til særpreg gjennom bruk for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 42, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 38 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for varene og tjenestene i klasse 9 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Mikkel Lassen Ellingsen  
(sign.)

Thomas Frydendahl  
(sign.)