



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00103
Dato: 25. oktober 2019

Klager: Markó Dachis, S.A.
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Liv Turid Myrstad og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. mai 2019, hvor det kombinerte merket MILAN, internasjonal registrering nr. 1271751, søknadsnummer 201513710

MILAN

ble nektet virkning for varene i klasse 16:

Klasse 16: Paper; cardboard; printing products (printed matter); bookbinding material; photographs; stationery; adhesives (glues) for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; instructional or teaching materials (except apparatus); printing type; printing blocks.

- 2 Varemerket ble nektet virkning som følge av at merket ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 3 Klage innkom 2. juli 2019 og Patentstyret har den 14. august 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.

4 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom til at det kombinerte merke MILAN er beskrivende for varens geografiske oppfinnelse, og derfor også mangler det nødvendige særpreget, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd.
- Merketeksten består av ordet Milan i en figurativ utføring.
- Patentstyret legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå MILAN som det engelske navnet på den italienske byen Milano, som antas å være en svært kjent by for nordmenn. Patentstyret mener det er lite sannsynlig at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå merket som det sjeldne fornavnet MILAN fremfor navnet på byen Milano.
- Når merket benyttes for varer i klasse 16 vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart forstå merket som angivelse av at varene er produsert i Milano, eller at produsenten av varene har annen tilknytning til byen.

- Patentstyret kan ikke se at den figurative utformingen kan tilføre merket det nødvendige særpreg. Utformingen er enkel, og det er merketeksten som fremstår som det dominerende i merket.
- Videre kan ikke Patentstyret se at den innsendte dokumentasjonen viser en virkning av bruken av merket som tilsier at det har det nødvendige særpreg. For at et stedsnavn skal ha særpreg som varemerke, må bruken av merket ha hatt så sterk effekt at stedsnavnet først og fremst oppfattes som et varemerke, og ikke som et stedsnavn. Det må dokumenteres at stedsnavnet har fått en ny betydning. Dette er ikke tilfellet i denne saken. Dokumentasjonen retter seg i hovedsak mot bruk av merket i det europeiske markedet, men ikke i Norge i særlig grad.
- Patentstyret legger ikke avgjørende vekt på den tidligere registreringen av det kombinerte merket MILAN. Registreringen er fra 2002, og praksis fra EU- domstolen og Klagenemnda for Industrielle Rettigheter de senere årene har høynet kravet til særpreg for figurativ utforming ved kombinerte merker med beskrivende tekst.
- Pariskonvensjonens Art. 6 (1) *quinquies* gir ikke krav på at registreringen skal gis virkning i Norge fordi det har vern i hjemlandet Spania.

5 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider at merket er beskrivende og uten særpreg, og anfører at merket kan gis virkning i Norge. Klagers prinsipale påstand er at dette varemerket er tilstrekkelig særpreget. Subsidiært anføres det at merket har styrket sitt særpreg gjennom bruk, og at det dermed også er innarbeidet.
- Klager mener det at den norske omsetningskretsen vil være mer kjent med MILAN som et fornavn enn en geografisk angivelse, og viser til at det norske navnet på den italienske byen er Milano, og at det er denne benevnelsen norske gjennomsnittsforbrukere vil benytte. Statistikk fra SSB viser imidlertid at nesten 600 menn har navnet Milan i Norge, og den norske gjennomsnittsforbrukeren er derfor ikke fremmed for dette navnet.
- Dersom det legges til grunn at en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen vil oppfatte MILAN som en stedsangivelse, anføres det at de i dag ikke vil forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved varene, eller at det er påregnelig at en slik forbindelse kan oppstå i fremtiden.
- Varene i klasse 16 er forholdsvis rimelige, og utviklingen og produksjonen av disse kan skje omtrent hvor som helst uten at dette har betydning for varenes kvalitet eller øvrige egenskaper. Det kan følgelig ikke antas å være nærliggende at varenes geografiske opprinnelse er av noen særlig stor betydning for omsetningskretsen.
- Klager viser til Snl.no hvor det fremgår at industrien er mangfoldig, at byen er kjent som «en av verdens ledende motebyer», og at «byen er kjent som et viktig senter for industridesign, og er også et senter for forlagsvirksomhet, markedsføring og reklamevirksomhet». Dette kan ikke tilsi at byen er kjent for utvikling og produksjon av papirvarer og skrivesaker, eller at

dette er en viktig del av Milanos industri. Klager har heller ikke funnet andre kilder som tilsier at Milano er kjent for disse varene.

- På denne bakgrunn er det ikke påregnelig at gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde Milano med de aktuelle varene i denne saken. Siden varene kan produseres overalt, og den geografiske opprinnelsen for slike varer ikke har avgjørende betydning for gjennomsnittsforbrukeren, vil det heller ikke være rimelig å anta at en slik forbindelse kan oppstå i fremtiden.
- Klager er allerede innehaver av internasjonal registrering nr. 597431, det kombinert merket MILAN, for delvis samme varer i klasse 16, og internasjonal registrering nr. 913971, ordmerket NATA BY MILAN. Dette viser at klager har en langvarig registreringspraksis som har etablert en merkefamilie. Dette gir en klar indikasjon på at nærværende merke må gis virkning i Norge.
- Det vises også til tidligere registreringer som inneholder stedsnavn, som gjelder for varer i klasse 16. Tidligere registreringspraksis må tillegges vekt i helhetsvurderingen.
- Subsidiært anføres det at merket har ervervet særpreg gjennom bruk/innarbeidelse. Som dokumentasjon er følgende sendt inn:

Bilag 1: Utskrift fra klagers nettside om varemerkets historie.

Bilag 2: Tre erklæringer datert i juni 2015.

Bilag 3: Salgstall til norsk grossist i Norge i perioden 2010 og 2015.

Bilag 4: Fakturaer for salg til norsk distributør for årene 2010-2015.

Bilag 5: Utskrift fra bonnevie.no datert 17. mai 2014.

Bilag 6: Utskrift fra bonnevie.no datert 9. januar 2015.

Bilag 7: Utskrift fra bonnevie.no datert 9. januar 2015.

Bilag 8: Utskrift fra bonnevie.no datert 9. januar 2015.

Bilag 9: Oversikt over enkelte norske forhandlere.

Bilag 10: Utdrag fra kataloger fra Norli i perioden 2012-2015.

Bilag 11: Mal for presentasjon av klagers produkter.

Bilag 12: Salgsrapport for EU i perioden 2010-2015.

- Dokumentasjon som viser bruk av varemerket der merkets streklinjer er fylt inn med farge må konstituere bruk av klagers varemerke. Den langvarige bruken av klagers merke er en klar indikasjon på at merket har fått styrket særpreg gjennom bruk.
- I perioden 2010-2015 solgte klager sine produkter til den norske grossisten for over 1,1 millioner euro. Innkjøpstallene – som gjelder innkjøp av varene i klasse 16 – er svært høye, og det understrekes at den norske grossisten har kjøpt varene til en relativt lav utsalgspris. Det er følgelig snakk om et stort antall varer som er kjøpt inn av grossisten.
- Utskrift fra nettsiden bonnevie.no viser markedsføring av merket, og oversikten over butikkene viser en solid dekning over store deler av landet.

6 Klagenemnda skal uttale:

7 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 8 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten MILAN. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 9 I vurderingen av om merket kan registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.
- 10 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 11 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97, Canon, og C-299/99, Philips/Remington.
- 12 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 13 Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene i klasse 16 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsfbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 14 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04, Paperlab, avsnitt 25.
- 15 Saken gjelder det kombinerte merket med teksten MILAN. Patentstyret la til grunn at den norske gjennomsnittsfbrukeren ville forstå dette som det engelske navnet på byen Milano.

Klager anfører på sin side at MILAN ikke vil oppfattes som stedsangivende fordi det ikke er det korrekte norske navnet på byen, og at gjennomsnittsforbrukeren uansett ikke vil forbinde stedsangivelsen med varene.

- 16 Ved vurderingen av om merket er beskrivende fordi det angir geografisk opprinnelse må det – på bakgrunn av EU-domstolens avgjørelse i de forente sakene C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee – først vurderes om merket er kjent for gjennomsnittsforbrukeren som en geografisk stedsangivelse. Hvis svaret på dette spørsmålet er bekreftende, må det vurderes om gjennomsnittsforbrukeren vil, eller i fremtiden kan, forbinde egenskaper ved stedet med egenskaper ved de aktuelle varene/tjenestene. Høyesterett benyttet den samme totrinnsmodellen i sin avgjørelse i sak HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 17 Det første spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om MILAN er kjent for gjennomsnittsforbrukeren som en geografisk stedsangivelse. MILAN er det engelske navnet på den store, italienske byen «Milano», som er det norske navnet. Det at merket angir det engelske navnet på stedet medfører ikke at den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket som en stedsangivelse – avgjørende er ikke om merket angir det norske navnet på stedet, men om merket er kjent som en geografisk stedsangivelse. For Klagenemnda fremstår det ikke som tvilsomt at den norske gjennomsnittsforbrukeren er kjent med at MILAN er det engelske navnet på byen «Milano», og legger derfor til grunn at merket er kjent for gjennomsnittsforbrukeren som en geografisk stedsangivelse.
- 18 Det neste spørsmålet er da om gjennomsnittsforbrukeren vil, eller i fremtiden kan, forbinde egenskaper ved MILAN med egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 16.
- 19 Klager har anført at stedet ikke er kjent for de aktuelle varene i klasse 16, og at det ikke er nærliggende at varenes geografiske opprinnelse er av særlig betydning for omsetningskretsen.
- 20 I Windsurfing Chiemsee uttalte EU-domstolen at hovedformålet bak bestemmelsen om å nekte registrering av stedsangivende merker, er behovet for å holde slike angivelser fri til bruk for alle. EU-domstolen presiserer at det for merker som angir den geografiske opprinnelsen, er et spesielt friholdelsesbehov fordi de blant annet kan gi forbrukeren fordelaktige assosiasjoner. Det er imidlertid ikke et absolutt krav at merket må fremkalle positive følelser. EU-retten har i sak T-377/09, Passionately Swiss, uttalt at man i prinsippet må vurdere forholdet mellom den geografiske betegnelsen og de varer og tjenester som merket er søkt registrert for, men at omfanget av denne vurderingen er avhengig av en rekke faktorer. EU-retten uttaler videre at sannsynligheten for at en geografisk betegnelse kan påvirke forbrukeren er høy når det er et stort område som er kjent for kvaliteten på et bredt utvalg av varer og tjenester, og lav når det er et svært spesifikt sted som er kjent for et begrenset antall varer eller tjenester.
- 21 Milano har produksjon av de aktuelle varene i klasse 16, men er ikke utpreget kjent for dette. Klagenemnda kan være enig i at produksjonen av slike varer kanskje ikke har betydning for varenes kvalitet, og sånn sett ikke avgjørende betydning for gjennomsnittsforbrukeren. Dette

er likevel mindre relevant ved vurderingen av om merket er beskrivende etter varemerkeloven § 14, i motsetning til spørsmålet om stedsangivelsen er villedende etter § 15. Milano er en stor og meget kjent by, som for den norske gjennomsnittsforbrukeren vil være godt kjent for god kvalitet på en rekke varer og tjenester, slik som tekstil og mote, og mat og drikke. I så måte vil stedsnavnet kunne gi gjennomsnittsforbrukeren fordelaktige assosiasjoner. Slik Klagenemnda ser det, vil gjennomsnittsforbrukeren derfor oppfatte merket som angivelse av at varene er produsert i Milano, eller at varene har en tilknytning til byen.

- 22 I lys av dette, anser Klagenemnda at merkets tekstelement er beskrivende for varene i klasse 16 og dermed uregistrerbart i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 23 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, *Natural Beauty*, avsnitt 25. Klagenemnda kan ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Etter rettspraksis fra EU er ikke et merke med beskrivende tekst særpreget utelukkende fordi merketeksten er skrevet i en spesiell eller annerledes font, jf. bl.a. T-464/08 *SUPERLEGGERA* og T-203/14 *SPLENDID*.
- 24 De grafiske elementene er her begrenset til skrifttypen, og fremstår ikke særlig iøynefallende og tar på ingen måte fokus vekk fra merketekstens beskrivende karakter. Det er ingenting ved den figurative utformingen som tilfører merket som helhetlig distinktiv evne. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den konkrete sammenstillingen av merketekst og figur, og etter Klagenemndas syn oppfyller ikke merket som helhet garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 Klager har subsidiært anført at merket har ervervet særpreg gjennom bruk/innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd, og Klagenemnda skal ta stilling til om registrering kan oppnås på dette grunnlag.
- 26 Til vurderingen av innarbeidelse vil Klagenemnda bemerke at det som hovedregel vil være vanskelig å vise at et i utgangspunktet beskrivende merke har oppnådd vern gjennom innarbeidelse, jf. HR-2005-1905-A, *Gule Sider*, avsnitt 48. Det skal også bemerkes at det ikke er intensiviteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A, *Gule sider*, avsnitt 54.
- 27 Klagenemnda har vurdert den innsendte dokumentasjon, men kan ikke se at denne viser bruk av det aktuelle merket på en slik måte at merket kan anses å ha oppnådd særpreg. Selv om det er innlevert relevant dokumentasjon på omsetning og oversikt over forhandlere, så kan ikke Klagenemnda se at klager har dokumentert bruk av det aktuelle merket. Dokumentasjonen som viser merket i bruk med andre merker eller figurative elementer, kan være relevant hvis dokumentasjonen er i stand til å gjøre gjennomsnittsforbrukeren i stand

til å oppfatte det aktuelle merket som et varemerke, se EU-domstolens avgjørelse iblant annet C-353/02, Nestlé/Mars, avsnitt 30. Klagenemnda kan heller ikke se at merket, slik det er søkt, fremgår i tilstrekkelig grad av dokumentasjonen. I dokumentasjonen fremgår merketeksten, men tilsynelatende i en annen font, med en annen figurativ utforming og i andre merker. Klagenemnda er av den oppfatning at bruken ikke i tilstrekkelig grad er egnet til å trekke noen slutninger om hvilken virkning denne bruken har hatt. Det foreligger derfor ikke tilstrekkelig dokumentert bruk av merket som kan begrunne vern etter varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.

- 28 Klagenemnda kan ikke legge avgjørende vekt på at klager tidligere har fått registrert merket for delvis samme varer i 2002, eller ordmerket NATA BY MILAN i 2007 for andre varer. Disse to merkene utgjør på ingen måte noen merkefamilie, dessuten vil konsekvensen av om det foreligger en merkefamilie i første rekke spille inn i en vurdering av forvekselbarhet.
- 29 De eldre registreringer fra Patentstyret som klager har vist til, endrer heller ikke sakens utfall. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene som klager har henvist til. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.
- 30 Klager har vist til at merket er registrert i andre jurisdiksjoner. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at disse registreringene kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 31 Klagenemnda viser for øvrig til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01, Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 32 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nummer 1271751 gis ikke virkning i Norge.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)