



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00012
Dato: 10. april 2025

Klager: Hanover Investors Management LLP
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Amund Brede Svendsen og Amund Grimstad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. november 2024, hvor ordmerket HANOVER, med søknadsnummer 202209368, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 36: Finansielle tjenester; investeringstjenester; fondsforvaltningstjenester; konsulent-, informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til det forannevnte.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg for tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.
- 4 Klage kom inn 22. januar 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 6. februar 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes beskrivende for tjenestene fordi merket angir tjenestenes geografiske opprinnelse. Merket mangler det nødvendige særpreg.
- Gjennomsnittsforbrukeren har et høyere oppmerksomhetsnivå for tjenester i klasse 36 ettersom det dreier seg om tjenester som direkte påvirker deres økonomiske og finansielle verdier, jf. T-32/23, Triodos, avsnitt 20-21. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide.
- Den norske omsetningskretsen kjenner til at merket HANOVER er en geografisk stedsbetegnelse som angir den tyske byen Hannover. Hanover er det engelske navnet på den samme byen. Omsetningskretsen vil oppfatte merket som en angivelse av byen, selv om merket utgjør det engelske navnet.
- Patentstyret er ikke enig i at det er avgjørende i vurderingen at stedet først og fremst er kjent for de aktuelle tjenestene. Det er tilstrekkelig at omsetningskretsen vil, eller i fremtiden kan, forbinde denne stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle tjenestene, jf. C-109/97 Windsurfing Chiemsee avsnitt 29.

- Bank og finanssektoren er godt etablert i Hannover. Hannover er vertskap for hovedkvarteret til store forsikringsselskaper, deriblant Hannover Re, den tredje største forsikringsgruppen i verden. Flere banker og sparebanker er også etablert i byen, og er godt posisjonert i finanssektoren. I tillegg til hovedkvarteret til Nord/LB, Deutsche Hypothekenbank og Niedersachsens aksjemarked, er Hannover også hjemsted for en av Tysklands største sparebanker, Sparkasse Hannover.
- Merket er søkt for blant annet finansielle tjenester i klasse 36. I lys av at Hannover er en relativt stor by, og at bank- og finanssektoren allerede er godt etablert der er det sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte merket som en angivelse av at de aktuelle tjenestenes geografiske opprinnelse. Geografiske navn som kan bli brukt av foretak til å utpeke tjenestens geografiske opprinnelse skal friholdes, og må nektes registrert, se Windsurfing Chiemsee avsnitt 30.
- Annen avdeling sin avgjørelse i sak 7801 MADISON AVENUE, EU rettens avgjørelse i sak T-379/03 Cloppenburg og KFIRs avgjørelse i sak 15/049 MONTANA endrer ikke sakens utfall. I sakene var det ikke en slik forbindelse mellom det aktuelle stedsnavnets karakter og egenskaper og de aktuelle varene og tjenestene, til at omsetningskretsen ville tro at stedsnavnet utpekte varene eller tjenestenes geografiske opprinnelse.
- Merket mangler varemerkerettslig særpreg. Merket vil kun bli oppfattet som informasjon om de aktuelle tjenestene, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse som kan skille søkers tjenester fra andres. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merketeksten er ikke beskrivende og det innehar særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og § 14 første ledd andre punktum.
- En viss del av omsetningskretsen vil ha kunnskap om kjente steder i Tyskland, som Hannover. For at varemerket skal kunne nektes, må en «ikke ubetydelig del av omsetningskretsen» ha kjennskap til merket som et stedsnavn. Det skal med andre ord mer til enn at enkelte norske forbrukere eller profesjonelle næringsdrivende er kjent med at merket er et stedsnavn.
- Dersom Klagenemnda skulle forutsette at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen anser merket som en geografisk stedsangivelse, bestrides det at det skapes en assosiasjon mellom tjenestene og stedet slik Patentstyret er kommet til.
- Forbrukeren vil ikke fremkalle positive følelser og fordelaktige assosiasjoner i møte med merket HANOVER for tjenestene slik Klagenemnda legger vekt på i sak 19/00091 SNØHETTA avsnitt 19 og 23.

- Gjennomsnittsforbrukeren må utføre et tankesprang for å komme frem til at merket HANOVER skal oppfattes som byen Hannover, og at stedet er regnet for å være et finansielt sentrum i Tyskland - som igjen skal føre til fordelaktige assosiasjoner.
- Det er ikke sannsynliggjort at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte merket som en angivelse av de aktuelle tjenestenes geografiske opprinnelse. I høyden vil følelsene være mer avledet og derfor ikke rammes av nektelsesgrunnen i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- Merket har tilstrekkelig særpreg. Merket består av ordelementet HANOVER og mangler bokstaven N for å kunne forstås som den tyske byen Hannover. I tråd med argumentasjonen ovenfor, er klager ikke enig i at merket kun vil oppfattes som informasjon om tjenestene. Merket er således egnet til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, eller feste seg i erindringen til forbrukeren, og oppfyller kravet til et minimum av distinktivitet.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er ordmerket HANOVER.
- 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 eller tjenestene, 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 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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 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 skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- 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. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende.
- 16 Spørsmålet i saken er om merket HANOVER utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av en angivelse som angir de aktuelle tjenestenes «geografiske opprinnelse», jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 17 Den grunnleggende avgjørelsen fra EU-domstolen om bruk av geografiske opprinnelser som varemerke, er EU-domstolens rådgivende uttalelse av 4. mai 1999 i de forente saker C-108/97 og C-109/97 Chiemsee. Saken har vært retningsgivende for senere praksis innenfor både EU og i Norge, og er ikke fraveket. Se til dette Høyesteretts uttalelse i HR-2016-2239-A ROUTE 66 avsnitt 34.
- 18 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 fremtiden – omsetningskretsen forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene?

- 19 Klagenemnda finner det klart at gjennomsnittsforbrukeren er kjent med HANOVER som en geografisk stedsangivelse, nemlig som den tyske byen Hannover. At merket bruker den engelske stavemåten med én «n» endrer ikke dette. I tillegg til at den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper, er ordene nærmest identiske og kan derfor sidestilles. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren har relativt gode geografikunnskaper om Europa og Tyskland. Et oppslag i Store norske leksikon viser at Hannover er hovedstaden i delstaten Niedersachsen og at byen hadde 545 045 innbyggere ved årsskiftet 2022/2023. I henhold til Wikipedias engelske artikkel om Hanover, er byen Tysklands 13. største by og den fjerde største i nord-Tyskland etter Berlin, Hamburg og Bremen. I tillegg har byen universitet og flere høyskoler, og er en stor industriby med en internasjonal flyplass beliggende nord for byen, jf. Store norske leksikon.
- 20 Spørsmålet er dermed om gjennomsnittsforbrukeren vil – eller i fremtiden kan – forbinde merket HANOVER med egenskaper ved de aktuelle tjenestene i klasse 36.
- 21 En slik forbindelse foreligger hvis stedsnavnet oppfattes som stedet hvor varene er tilvirket eller kunne blitt tilvirket, eller at det foreligger andre tilknytningsmomenter, for eksempel at gjennomsnittsforbrukeren vil tenke at varen er utviklet eller designet på stedet, 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 merket gjelder, jf. Chiemsee avsnitt 32. Det er ikke et krav at stedet har et omdømme eller 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, for eksempel ved at varene assosieres med et sted som gir positive følelser, jf. Chiemsee avsnitt 26, som følges opp av EU-domstolen i C-488/16 P Neuschwanstein avsnitt 37 og EU-retten i T-197/13 MONACO avsnitt 47 og T-11/15 SUEDTIROL avsnitt 30.
- 22 Klagenemnda bemerker at EUIPOs Grand Board of Appeal har klargjort at det ikke kreves noen terskel for kunnskap om stedet i vurderingen av trinn to, og som Klagenemnda

slutter seg til, 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 fremtiden kan bli assosiert med varene og tjenestene.

- 23 Merket HANOVER er søkt for blant annet finansielle tjenester, investeringstjenester og fondsforvaltningstjenester i klasse 36. Klagenemnda legger til grunn Patentstyrets granskingsresultater om Hannover, og finner det tilstrekkelig godtgjort at «bank og finanssektoren er godt etablert i Hannover», jf. uttalelsen i Patentstyrets vedtak. Klagenemnda legger til grunn informasjonen som fremgår på nettsiden Visit-Hannover, som Patentstyret viser til. Denne nettsiden viser at flere aktører innen finansielle tjenester, banker og sparebanker tilbyr sine tjenester og har sitt hovedkvarter i byen, blant annet Nord/LB, Tysklands største sparebank Sparkasse Hannover, Bankhaus Hallbaum og Deutsche Hypothekenbank. I tillegg fremgår det av nettsiden at Lower Saxony's aksjemarked har sitt hovedkvarter i byen.
- 24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at den norske gjennomsnittsforsbrukeren i dag – eller i det minste i fremtiden – vil forbinde HANOVER med egenskaper ved de aktuelle tjenestene i klasse 36. Ettersom Hannover er en by som er kjent for gjennomsnittsforsbrukeren, bank- og finanssektoren er godt etablert i byen med flere aktører og de aktuelle tjenestene i klasse 36 gjelder bank- og finanstjenester, er det sannsynlig at ordmerket HANOVER umiddelbart og uten videre ettertanke vil oppfattes som stedet hvor tjenestene har sin geografiske opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Det foreligger et friholdelsesbehov for merket ettersom HANOVER dermed kan bli brukt av foretak for å angi tjenestenes geografiske opprinnelse, jf. Windsurfing Chiemsee avsnitt 30.
- 25 Klager viser til sak 19/00091 SNØHETTA avsnitt 19 og 23, og anfører at merket ikke er beskrivende ettersom gjennomsnittsforsbrukeren ikke vil fremkalle positive følelser i møte med merket HANOVER for tjenestene. Det at merket fremkaller positive følelser er imidlertid ikke en forutsetning for at merket er beskrivende i henhold til tottrinnsvurderingen. Friholdelsesbehovet, herunder betraktningene om mulige positive følelser, kan komme inn som et hensyn, men er ikke et selvstendig nektelsesgrunnlag. Dette illustreres av at avsnittet om positive følelser i Chiemsee-saken står i tilknytning til avsnittet om friholdelsesbehovet og ikke i tilknytning til avsnittet om tottrinnsvurderingen,

se avsnitt 25 og 26 sammenholdt med avsnitt 31 og 32. Klagenemnda viser også til vurderingen i sak 23/00133 YOSEMITE avsnitt 18 og 25.

- 26 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil ordmerket HANOVER heller ikke være egnet til å skille klagers aktuelle tjenester fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og det oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, som er varemerkers hovedformål. Merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 27 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle tjenestene i klasse 36, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)