



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00059
Dato: 29. juni 2021

Klager: M. Merwan Younes
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Torger Kielland og Liv Turid O. Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. mars 2021, hvor ordmerket BAIE DES ANGES, internasjonal registrering nr. 1430646, med søknadsnummer 201814256, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 3: Perfumery products; perfumes; eaux de toilette; eaux de parfum; eaux de Cologne; air freshening products; essential oils; air freshener preparations; soaps; perfumed soaps; shampoos; shower gels; bath gels; deodorants for personal use; perfumed body lotions and milks; perfumed body creams.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 15. april 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 14. mai 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Ordsammenstillingen BAIE DES ANGES er navnet på en middelhavsbukt i Sør-Frankrike, som strekker seg langs kysten fra Nice til Cap d'Antibes. Byen Nice ligger i bukten Baie des Anges, og er et yndet turistmål for nordmenn. Patentstyret finner at en ikke ubetydelig del av den norske omsetningskretsen kjenner til og oppfatter Baie des Anges som et sted i Frankrike.
- Frankrike har en sterk parfymekultur og -industri. Til tross for at det nok ikke foregår parfymeproduksjon i selve bukten Baie des Anges, ligger bukten i et område med klar tilknytning til varene i klasse 3, og med tilknytning til store byer som Nice og Antibes, i tillegg til andre byer som Cannes og Grasse. Sistnevnte er kjent som verdens parfymehovedstad, og ligger kun 30 km fra Baie des Anges. På bakgrunn av dette har det vokst frem en næring og turisme knyttet til parfymevarer i området rundt Baie des Anges. I byene Nice og Antibes organiseres blant annet også parfymeverksteder i større parfumerier, eksempelvis hos Parfumerie Molinard i Nice.

- På grunn av de faktiske omstendighetene i området Baie des Anges, foreligger det en klar goodwill mellom stedsangivelsen BAIE DES ANGES og de aktuelle parfyme- og såpevarene i klasse 3. Denne goodwillen kan påvirke forbrukerens preferanser ved å fremkalle positive følelser. Det foreligger en klar og direkte forbindelse mellom merket BAIE DES ANGES og de omsøkte varene i klasse 3. Det er et friholdelsesbehov for merket for de omsøkte varene.
- På grunn av BAIE DES ANGES sitt beskrivende meningsinnhold for varene, oppfyller merket heller ikke garantifunksjonen.
- Det legges ikke vekt på at Klagenemnda anså merket OLDHAM som særpreget i sak VM 18/00012, eller at merker bestående av ordene BAY eller CREEK, har blitt funnet særpregede av Patentstyret.
- Det legges ikke vekt på at merket har blitt godkjent i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets begrunnelse og resultat. BAIE DES ANGES er hverken beskrivende eller mangler særpreg for varene i klasse 3. Patentstyret har her lagt en for streng vurdering til grunn av merkets særpreg, jf. varemerkeloven § 14.
- Skal et stedsnavn nektes registrert etter varemerkeloven § 14, må merket 1) oppfattes som et stedsnavn av den relevante omsetningskretsen. Hvis svaret på dette er bekreftende, må det 2) vurderes om gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde stedet med de aktuelle varene/tjenestene, eller om det er sannsynlig at stedet vil bli forbundet med varene/tjenestene i fremtiden, jf. EU-domstolens avgjørelse i de forente sakene C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee.
- BAIE DES ANGES er det franske navnet på en bukt i Middelhavet, nærmere bestemt fra Nice til Saint-Laurent-du-Var, som kan oversettes til «englebukten» på norsk. På grunn av begrenset kjennskap til fransk, vil kun et fåtall nordmenn kjenne til merketekstens betydning, og dersom om man forstår fransk, vil betydningen «englebukten» mest sannsynlig oppfattes som et fantasisted. Et fåtall norske forbrukere vil muligens kjenne til stedet BAIE DES ANGES på grunn av ferieopphold i Frankrike, men dette er ikke representativt for den norske gjennomsnittsforbrukeren. BAIE DES ANGES angir ikke navnet på en by og et vanlig reisemål for nordmenn. Reisende til denne delen av Frankrike vil omtale reisemålet som Sør-Frankrike, Nice, Cannes, den franske riviera, Provence eller muligens Côte d'Azur.
- Patentstyret har ikke i tilstrekkelig grad begrunnet sin antakelse om at BAIE DES ANGES vil oppfattes som et stedsnavn. Det kan synes som at for stor vekt har blitt lagt på treff i oppslagsverk som Wikipedia, uten at man har foretatt noen nærmere vurdering av omsetningskretsens faktiske kjennskap til Baie des Anges. Ved søk på Google får man hovedsakelig treff på nettsider med tilknytning til reise, som Trip Advisor og Hotels.com,

hvor det refereres til en marina, strand eller konkrete hotellnavn, altså, i hovedsak varemerkebruk.

- På bakgrunn av dette er det ikke nærliggende å anta at den norske omsetningskretsen kjenner til BAIE DES ANGES som en geografisk stedsangivelse. Det vises til uttalelse fra Oslo tingretts dom TOSLO-2020-29327, SANTA CRUZ, om at vurderingen av hvor kjent et sted er for gjennomsnittsforbrukeren «er i sin natur utpreget skjønnsmessig, og har et ikke ubetydelig preg av gjetning. Det er vanskelig for rettsanvenderen å frigjøre seg fra sitt eget subjektive utgangspunkt.» Retten legger også vekt på at SANTA CRUZ også kan forstås med betydningen «hellig kors». Dette er overførbart til foreliggende sak, hvor merket kan oversettes til det fantasifulle navnet «englebukten».
- Vurderingskriteriet av om et merke oppfattes som et stedsnavn, må videre vurderes strengt, og omfatter kun faktiske stedsnavn, jf. Klagenemndas uttalelse i sak VM 20/00115, COSTA NAVARINO, avsnitt 17. Dette taler for at stedsnavn som er svært lite brukt på norsk, som viser til et upresist kystområde, ikke vil oppfattes som et stedsnavn av den norske gjennomsnittsforbrukeren.
- Når det gjelder det andre vurderingskriteriet i Windsurfing Chiemsee-avgjørelsen, kan ikke BAIE DES ANGES anses å si noe direkte om egenskaper eller kvaliteter ved parfymevarer i klasse 3. Den delen av den norske omsetningskretsen som måtte kjenne til BAIE DES ANGES som et sted, vil først og fremst få assosiasjoner til natur og strender. Kystbeltet Baie des Anges er ikke kjent for produksjon eller omsetning av varer i klasse 3, og det er ingenting som tilsier at stedet skulle bli kjent for dette i fremtiden. Riktignok finnes det byer i Frankrike som er kjent for produksjon av parfyme, som blant annet Grasse og Marseille, men disse ligger ikke i strandbukten BAIE DES ANGES.
- Til forskjell fra ROUTE 66, som var til vurdering i Høyesterett i dom HR-2016-02239-A, er BAIE DES ANGES ukjent for nordmenn flest. Varer i klasse 3 er heller ikke reiselivsrelaterte, og tilbys ikke langs en strekning, slik som Route 66.
- Det er heller ikke Grasse, Paris eller France som skal vurderes, men BAIE DES ANGES. Det bærer galt av sted når Patentstyret legger vekt på andre franske regioner som kan påvirke forbrukerens preferanser – man skal ikke legge vekt på at andre stedsnavn i Frankrike er kjent for de aktuelle varene.
- I lys av uttalelsene til Oslo tingrett i SANTA CRUZ, bør det utvises forsiktighet med å ha overdreven tro på gjennomsnittsforbrukerens geografikunnskaper. Den norske forbrukeren vil dermed ikke forbinde BAIE DES ANGES med såper, sjampo, deodoranter og bodylotion, hverken nå eller i fremtiden.
- Patentstyret har tidligere godkjent flere merker bestående av ordene BAY og CREEK. Ordmerket OSLOBUKTA ble også registrert av Patentstyret i 2019, under registrering nr. 308062, antakeligvis fordi Oslobukta er et upresist og lite brukt stedsnavn, og fordi en bukt ikke forbindes med produksjon av varer som eksempelvis bøker i klasse 16.

- BAIE DES ANGES har blitt godkjent i flere jurisdiksjoner, for eksempel Frankrike, Østerrike, Australia, Benelux, USA og Finland. Det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i disse jurisdiksjonene.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten BAIE DES ANGES.
- 10 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om ordmerket BAIE DES ANGES, som er søkt registrert for varer i klasse 3, må nektes registrert etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd.
- 11 Om tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd har Høyesterett uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at det skal 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.
- 12 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.
- 13 I forlengelsen av dette viser Klagenemnda til at EU-domstolen har fastslått at når det gjelder varemerker som betegner det geografiske opphavet til en vare eller tjeneste, så er det i allmenhetens interesse at disse forblir frie, særlig fordi stedsangivende merker kan påvirke gjennomsnittsforbrukerens preferanser ved for eksempel å knytte varene til et sted som kan gi opphav til en gunstig respons, jf. EU-domstolens avgjørelse i de forente sakene C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, avsnitt 26. Dette er også fulgt opp i senere avgjørelser, jf. C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, avsnitt 37, og av Høyesterett i HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 14 Det rettslige utgangspunktet er at det må foretas en totrinnsvurdering. For det første må det vurderes om den geografiske angivelsen i merket *er kjent* som en geografisk stedsangivelse for gjennomsnittsforbrukeren. Hvis svaret på dette spørsmålet er bekreftende, må det deretter vurderes om gjennomsnittsforbrukeren vil, eller i fremtiden kan, forbinde egenskaper ved stedet med egenskaper ved de aktuelle varene/tjenestene, jf. C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, avsnitt 30-31, jf. også C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, avsnitt 38. I Norge har Høyesterett benyttet den samme totrinnsvurderingen i sin avgjørelse i HR-2016-2239-A ROUTE 66.

- 15 Spørsmålet om merket er stedsangivende – og følgelig beskrivende – må 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. Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 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.
- 16 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merketeksten i den internasjonale registreringen, BAIE DES ANGES, de facto betegner navnet på en bukt som ligger utenfor den franske byen Nice. Likevel vil geografiske navn som *er ukjent* for gjennomsnittsfbrukeren, eller i det minste er *ukjent som betegnelsen på en geografisk beliggenhet*, gå fri av registreringshindringene i varemerkeforordningen (tilsvarende den norske varemerkeloven § 14), jf. C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, avsnitt 39, med videre henvisning til C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, avsnitt 33. Ved vurderingen av om det første vilkåret i den nevnte totrinnsvurderingen er oppfylt, må det dermed foreligge holdepunkter for å fastslå at det geografiske navnet *er kjent* for den relevante gjennomsnittsfbrukeren som en betegnelse på et sted. Det vil her være tilstrekkelig at vilkåret er oppfylt for en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen, jf. T-878/16, KARELIA, avsnitt 27.
- 17 Klagenemnda er videre av den oppfatning at den norske gjennomsnittsfbrukeren har god kjennskap til en rekke stedsbetegnelser i Sør-Frankrike, for eksempel Nice, Antibes, Cannes, den franske riviera, Provence og Côte d'Azur. Dette understøttes av at området har vært en svært populær reisedestinasjon for nordmenn i en årrekke. Det er likevel ingen konkrete, objektive holdepunkter, hverken i sakens opplysninger eller som fremkommer av Klagenemndas egen granskning, som tilsier at BAIE DES ANGES er kjent for gjennomsnittsfbrukeren som en geografisk stedsbetegnelse. Reisende fra Norge omtaler det aktuelle området, hvor bukten ligger, som blant annet Nice, den franske riviera eller Côte d'Azur – ikke BAIE DES ANGES. Foruten ordet BAIE, «bukten», har heller ikke merketeksten karakter av å være et stedsnavn. Betydningen «englebukt» knytter ikke bukten til konkrete stedsnavn i Sør-Frankrike, som eksempelvis Nice, Antibes, Provence eller Côte d'Azur. Klagenemnda finner derfor at selv om BAIE DES ANGES *de facto* er navnet på bukten i Nice, oppfatter ikke den norske gjennomsnittsfbrukeren dette som et sted.
- 18 På bakgrunn av dette legger Klagenemnda til grunn at BAIE DES ANGES ikke er kjent som en geografisk stedsangivelse for gjennomsnittsfbrukeren. Det første vilkåret i totrinnsvurderingen er dermed ikke oppfylt. De to vilkårene som er oppstilt i rettspraksis fremstår som kumulative, og det er derfor ikke grunnlag for Klagenemnda å vurdere om det andre vilkåret er oppfylt, nemlig om gjennomsnittsfbrukeren vil forbinde egenskaper ved stedet med de konkrete varene i klasse 3.
- 19 Etersom det er ingen øvrige betydninger av BAIE DES ANGES som kan anses beskrivende for varene i klasse 3, er Klagenemnda kommet til at merketeksten er særpreget, og at internasjonal registrering nr. 1430646 må gis virkning for de omsøkte varene i klasse 3, jf.

varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70. Patentstyrets avgjørelse blir dermed å omgjøre.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1430646, med søknadsnummer 201814256, ordmerket BAIE DES ANGES, gis virkning i Norge for varene i klasse 3.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)