



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 21/00057  
Dato: 29. juni 2021

---

Klager: Copenhagen Business School Handelshøjskolen  
Representert ved: Plougmann Vingtoft

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Liv Turid O. Myrstad og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. januar 2021, hvor ordmerket CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, internasjonal registrering nr. 1229223, med søknadsnummer 201415388, ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Computer software and computer hardware with multimedia features and interactive functions; data processing equipment; pre-recorded video and audio cassettes, compact discs, video discs, DVDs, recorded laser discs and interactive videos; computer software and multimedia software; electronic reference books (downloadable); electronic publications (downloadable) distributed online or via multi-media Networks; all of the foregoing relating to a business school.

Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; periodicals; news magazines; photographs; instructional and teaching material (except apparatus); printed materials including printed pamphlets, manuals, handbooks, course announcements, case studies, articles and brochures; books; magazines (periodicals); stationery (writing instruments and paper stationery); all of the foregoing relating to a business school.

Klasse 35: Business management; business administration; office functions; business management assistance and advice regarding business organization and economic forecasting; management consulting services, including case studies for industrial companies or commercial enterprises; preparation of cost-benefit analyses; business management consultancy; preparation of business reports; compilation of statistics, business estimates and economic forecasts; compilation of statistical data for use in scientific and financial research; business consultancy services relating to marketing; marketing studies; market research; business consultancy and advisory services relating to businesses, especially business advice that relate to scientific services and research; economic forecasting and analyses; all of the foregoing relating to a business school.

Klasse 36: Insurance services; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; financial services in the form of consultancy, advice and economic (financial) studies; financial analysis and financial investigation services; financial research and related information; all of the foregoing relating to a business school.

Klasse 41: Education and providing training at university level, including within business, economics and issues related to business; assistance for training of business managers; supplementary training assistance, preparation for admission tests and exams; organization of admission tests and exams; arranging conferences, congresses and seminars; publication of books and educational textbooks; publication services; online electronic publication of periodicals, books and manuals; all of the foregoing relating to a business school.

Klasse 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research; scientific research services relating to insurance services, financial affairs, monetary affairs and real estate affairs; scientific research services related to business management and business administration; provision of information on scientific research in business management and business

administration, insurance, financial affairs, monetary affairs and real estate affairs; all of the foregoing relating to a business school.

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 29. mars 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 6. mai 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

#### **5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Merket er beskrivende for varene og tjenestene i klasse 9, 16, 35, 36, 41 og 42, og mangler særpreg for disse, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Sammenstillingen COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL vil oversettes til København handelsskole, og har en direkte og umiddelbar beskrivende forbindelse til de aktuelle varene og tjenestene, med presiseringen «all of the foregoing relating to a business school». Bokstavkombinasjonen CBS, som er plassert først i merket, utgjør den første bokstaven i de tre beskrivende og påfølgende ordene COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, og vil oppfattes som en beskrivende forkortelse for disse ordene. Merket som helhet er derfor beskrivende for varene og tjenestene i klasse 9, 16, 35, 36, 41 og 42.
- Merket har på grunn av sitt beskrivende meningsinnhold heller ikke gjenkjennelseeffekt som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Det legges ikke vekt på at merket har blitt godkjent i EU, og i andre jurisdiksjoner.
- Endelig kan det ikke legges vekt på bruk av merket. Det bemerkes at dokumentasjonen kun er tilknyttet utdanningstjenester på universitetsnivå i klasse 41, og har ingen tilknytning til de øvrige varene og tjenestene i klasse 9, 16, 35, 36 og 42. Dokumentasjonen er samlet sett ikke tilstrekkelig til å vise en slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og konklusjon, og anser merket som særpreget for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Klager ber prinsipielt om at CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL anses for å inneha tilstrekkelig særpreg, og at merket gis virkning for en vare- og tjenestefortegnelse som er noe endret fra den Patentstyret vurderte. Blant annet så er klasse 9 strøket i sin helhet, og klasse 16 er begrenset noe. I tillegg er eksempelvis angivelsen «cultural activities relating to a business school» tilføyd i klasse 41, som for øvrig er en presisering av overbegrepet «cultural

activites» som inngikk i klasse 41 i den opprinnelige tjenestefortegnelsen i utpekningen av Norge.

- CBS er riktignok en forkortelse for COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, men merket vil likevel oppfattes som særpreget som helhet. Dette må gjelde til tross for praksisendringen som fant sted i 2012 vedrørende bokstavkombinasjoner, som kun vil oppfattes som en forkortelse for en beskrivende ordsammenstilling, jf. EU-domstolens forente saker C-90/11 og C-91/11, Multi Markets Fund MMF og NAI Der Natur-Aktien Index.
- Det følger av EUIPOs Guidelines at *The mere fact that an abbreviation is derived from a descriptive term is not sufficient*, og at det er svært vanlig å bruke forkortelser for utdanningsinstitusjoner. For eksempel er «BMC» en forkortelse for «Bryn Mawr College», «BU» for «Boston University», «Caltech» for «California Institute of Technology» og «UCL» for «University Colleague London». I Norge er «NTNU» forkortelse for «Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet», og «UiB» for «Universitetet i Bergen».
- Til tross for ovennevnte praksisendring for bokstavkombinasjoner, har merket likevel blitt ansett som særpreget i både Danmark og EU. Praksis i Norge er følgelig ikke på linje med andre land. Det skal også bemerkes at Patentstyret har registrert CAMBRIDGE og KRISTIANIA UNIVERSITET for undervisningstjenester.
- Det anføres subsidiært at merket har tilegnet seg tilstrekkelig særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd.
- CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL er en renommert dansk undervisningsinstitusjon, som er anerkjent for sin undervisningskvalitet innen blant annet økonomi, business og juss.
- Som dokumentasjon for bruk av merket er det fremlagt følgende:
  - Bilag 1 Utskrift av NO Wikipedia som viser at navnet Handelshøjskolen i København ble endret i 2004 til CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL.
  - Bilag 2 (2a-2i) viser at CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL er høyt rangert som undervisningsinstitusjon i en rekke av businesskole-«rankinger» fra anerkjente finans- og business tidsskrifter som Financial Times, The Economist og Bloomberg.
  - Bilag 8-16: Utskrifter av COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL sine årsberetninger fra 1998 til 2008, som viser at et høyt antall av studentene har kommet fra Norge.
  - Bilag 17: Utdrag fra boken «CBS gjennom 100 år», som viser at det var norske studenter på CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL allerede i 1945 og 1946.
  - Bilag 18: Artikkel om 50 årsjubileumsbesøk på CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL fra norske «alma mater».

- Bilag 19: Viser hvordan CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL samarbeider med norske universiteter, for eksempel med Nord Universitetet i Norge.
  - Bilag 20: Underskrevet erklæringer fra stort sett alle norske universiteter til støtte for at CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL er kjent i Norge. Dette gjelder utdanningsinstitusjonene BI, UiS, UiA, UiT, UiO, UiB og NHH, samt Kunnskapsdepartementet i Norge.
  - Bilag 21: Et utdrag fra boken «CBS gjennom 100 år», som viser at diplomutdannelsene fra CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL hadde en stor andel norske studenter i 2000.
  - Bilag 22: En oversikt over Bachelor- og Master program på CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL i 2017.
  - Bilag 23: Korrespondanse tilknyttet støtteerklæringer fra fra Norges Handelshøyskole NHH, Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences og Universitetet i Bergen.
  - Bilag 24: Erklæringer fra de norske utdanningsinstitusjonene BI, UiS, UiA, UiT, UiO, UiB og NHH, Kunnskapsdepartementet, til støtte for at CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL er kjent i Norge, og derfor burde aksepteres som varemerke.
  - Bilag 26: Norsk Wikipedia-side om CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL.
  - Bilag 27: Viser at det er et aktivt samarbeid mellom norske studenter på CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL og det norske næringsliv.
  - Bilag 28: Omtale av CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL i medier som StudentTorget.NO og DN Dagens Næringsliv.
- Klagenemnda bes etter dette om å oppheve Patentstyrets avgjørelse, slik at den internasjonale registreringen kan gis virkning i Norge for alle omsøkte varer og tjenester i tråd med klagers prinsipale og/eller sekundære påstand.
- 7 **Klagenemnda skal uttale:**
- 8 **Klagenemnda er delvis kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**
- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av merketeksten CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL.
- 10 Klagenemnda skal ta stilling til om ordmerket CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL er beskrivende og uten særpreg.
- 11 I vurderingen av om merket skal kunne 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.

- 12 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.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 16, 35, 36, 41 og 42 vil omfatte både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsfbrukeren for varer og tjenester som er presisert til å gjelde for en «business school», har et økt bevissthetsnivå med tanke på eksempelvis valg av studiested og studieretning, og at hun eller han vil foreta nøye forberedelser og overveininger i forbindelse med dette. Gjennomsnittsfbrukeren skal for øvrig anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 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.
- 17 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning

hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.

- 18 Som nevnt under klagers anførsler, er den omsøkte vare- og tjenestefortegnelsen endret noe fra den Patentstyret vurderte. Klagenemnda skal vurdere den internasjonale registreringen for varer og tjenester i klasse 16, 35, 36, 41 og 42, som er presiert til «all of the foregoing relating to a business school» og/eller til «relating to a business school».
- 19 Ordsammenstillingen COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, «København handelshøyskole», er for undervisningsmateriell og undervisningstjenester, tilknyttet en handelshøyskole, i klasse 16 og 41, direkte og umiddelbart, beskrivende for varene og tjenestenes innhold og/eller type utdanningsinstitusjon, og deres geografiske lokasjon. Videre er COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL beskrivende for formålet til eksempelvis markedsføringstjenester i klasse 35, nemlig å tiltrekke seg studenter til en handelshøyskole i København gjennom markedsføring, og for forsikring- og finansielle tjenester i klasse 36, som eksempelvis omfatter studentforsikringer og studielån. COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL angir også innhold og formål ved forskning som utføres ved en handelshøyskole i København, og er beskrivende for slike tjenester i klasse 42.
- 20 Bokstavkombinasjonen CBS er plassert først i merket og er adskilt fra den øvrige beskrivende ordsammenstillingen. Ettersom CBS representerer de tre første bokstavene i den beskrivende ordsammenstillingen COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, vil CBS oppfattes som en forkortelse for ordsammenstillingen, og bli forklart fullt ut av merkets beskrivende ordelementer. Klagenemnda finner derfor at den praksisen som ble lagt til grunn av EU-domstolene i de forente sakene C-90/11 & C-91/11, Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, får anvendelse i vurderingen av om CBS evner å tilføre merket særpreg som helhet. Som lagt til grunn i avsnitt 32 i EU-domstolens avgjørelse, er CBS og COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL «intended to clarify each other and to draw attention to the fact that they are linked», samtidig som CBS er «designed to support the relevant public's perception of the word combination, by simplifying its use and by making it easier to remember». At bokstavene CBS, isolert sett, ikke er beskrivende for varene og tjenestene, får derfor ikke avgjørende betydning. Se avsnitt 40 i EU-domstolsavgjørelsen.
- 21 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL som en angivelse av varene og tjenestenes art, innhold, formål og geografiske lokasjon. Klagenemnda kan ikke se at merketeksten på noen måte tilfører helheten noe utover summen av de enkelte beskrivende elementene CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, eller er egnet til å vekke undring hos gjennomsnittsforbrukeren på en slik måte at det er egnet til å oppfattes som noe annet enn beskrivende. Det foreligger etter Klagenemndas oppfatning en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL og de aktuelle varene og tjenestene i klasse 16, 35, 36, 41 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 22 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL heller ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres.

Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra selve merketeksten, slik at merket ikke oppfyller garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 23 Klagenemnda kan ikke legge vekt på klagers henvisning til at Patentstyret tidligere har registrert art- og/eller stedsangivende merker som CAMBRIDGE og KRISTIANA UNIVERSITET, for blant annet tjenester i klasse 41. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P TECHNOPOL, avsnitt 75, og at det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene og tjenestene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har heller ikke hatt disse registreringene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningene om å registrere disse merkene.
- 24 Til klagers anførsel om at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, som EU og Danmark, bemerkes at registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og virkninger av bruk i Norge, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 25 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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 P Henkel, avsnitt 61-64, 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.
- 26 Klager har subsidiært anført at merket i alle tilfeller har ervervet det nødvendige 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.
- 27 Til vurderingen av innarbeidelse og klagers anførsler om terskelen for dette, vil Klagenemnda bemerke at Høyesterett i HR-2005-1905-A, Gule Sider, avsnitt 48, uttalte at det skal «meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres». Det skal også bemerkes at det ikke er intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. samme avgjørelse, avsnitt 54.
- 28 Klager må dokumentere virkningen av bruken av merket forut for prioritetsdagen til den internasjonale registreringen den 4. desember 2013.



- 29 Det fremgår av dokumentasjonen at Handelshøjskolen i København endret navn til CBS Copenhagen Business School i 2004, og at handelshøyskolen er blant de største i Nord-Europa. Dette understøttes eksempelvis av at klager er med på en rekke «MBA-rankinger» utført av tidsskrifter som Financial Times, The Economist og Bloomberg (bilag 2a-2i). Mye av dokumentasjonen viser videre at norske studenter i en årrekke har utgjort en ikke ubetydelig del av studentmassen ved CBS Copenhagen Business School, som igjen understøttes av vedlagte årsrapporter (bilag 8-16), omtale i boken «CBS gjennom 100 år», samt artikkelen i bilag 18, som omhandler norske «alma mater» ved CBS.
- 30 Klager har videre et samarbeid med Nord Universitet og NTNU i Norge, samtidig som en rekke høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, og det norske Kunnskapsdepartement, har i erklæringsform skrevet under på at CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL er kjent i Norge. Fra de vedlagte artiklene i bilag 28, fra blant annet Dagens Næringsliv DN og StudentTorget.no, fremkommer det blant annet i DN sin artikkel, publisert 5. oktober 2014, at på Copenhagen Business School (CBS) går «noen av Norges mest ambisiøse økonomistudenter», og at «[N]å strømmer attraktive arbeidsgivere til skolen på talentjakt.» Dagens Næringsliv gjengir videre, i en artikkel fra 5. november 2012, det franske konsultentselskapet SMBG sin kåring av «Verdens mest synlige handelshøyskoler», hvor de har «Copenhagen Business School – CBS» på en tredje plass. Av en omtale av «CBS i København» på StudentTorget.no, «sist oppdatert» den 25. september 2016, fremkommer det at 600 norske studenter velger «CBS i København fremfor BI og Norges Handelshøyskole i Bergen.» I bilag 28 er det eksempelvis også inntatt en artikkel fra lokalavisen i Asker og Bærum, Budstikka, som er publisert den 30. mars 2015, hvor norske studenter ved Copenhagen Business School/CBS omtales.
- 31 Den innsendte dokumentasjonen er samlet sett relativt beskjeden i omfang, og nokså ensartet. Det er for eksempel ikke innsendt dokumentasjon i form av markedsundersøkelser eller annen dokumentasjon som kan være egnet til å si noe om hvordan gjennomsnittsforbrukeren har blitt eksponert for merket, og dermed oppfatter CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL. Dokumentasjonen viser videre kun bruk for tjenester omfattet av angivelsen «education and providing training at university level, including within business, economics and issues related to business, the aforementioned related to a business school» i klasse 41, og viser ikke nødvendigvis bruk av klagers merke som søkt – i dokumentasjonen omtales klager enten som CBS og/eller COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, eller varianten Copenhagen Business School (CBS) eller lignende.
- 32 Klagenemnda har imidlertid ikke funnet å legge avgjørende vekt på dette i klagers disfavør. Klagenemnda skal peke på at det for undervisningssektoren, ikke ulikt flybransjen og tv-bransjen, er vanlig å bruke svake/beskrivende navn med geografisk angivelse på en utdanningsinstitusjon. Det må legges til grunn at omsetningskretsen er kjent med dette. Dette vil kunne påvirke hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter slike institusjoner. Innen undervisningssektoren er det også vanlig å bruke forkortelser, som gjerne er beskrivende når disse brukes i sammenstilling med utdanningsinstitusjonens fulle navn. Videre fremstår det som naturlig at det bak den aktuelle utdanningsinstitusjonen står en

tilbyder og kommersiell opprinnelse, som eksempelvis står bak det aktuelle studieprogrammet som studentene ønsker å følge ved utdanningsinstitusjonen. Dette er ikke momenter som i seg selv kan begrunne et iboende særpreg, men dette vil etter Klagenemndas oppfatning ha en innvirkning på typen kjennskap som gjennomsnittsforbrukeren opparbeider seg om merket, det vil si kjennskap til merket som en angivelse av en kommersiell opprinnelse eller kjennskap til merket som en tjenestebetegnelse. Slik Klagenemnda vurderer dokumentasjonen samlet, sett i lys av de momentene som her er trukket frem, fremstår det som mest sannsynlig at kjennskapsnivået refererer seg til kjennskap til CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL som nettopp en angivelse av en kommersiell opprinnelse, og ikke bare som en angivelse av tjenestenes art, formål, innhold og geografiske lokasjon.

- 33 Til støtte for det ovennevnte, kommer også at den relevante omsetningskretsen av tjenestene i klasse 41, som i hovedsak omfatter nåværende eller fremtidige studenter, må anses å ha et noe høyere oppmerksomhets- og kjennskapsnivå sett hen til slike tjenester, som lagt til grunn over i avsnitt 15. Studenten må eksempelvis sørge for å ha oppnådd det påkrevde karaktersnitt før opptak ved handelshøyskolen, og vil gjerne velge utdanningsinstitusjon med tanke på videre karriere. Riktignok blir ikke gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå som sådan avgjørende når det gjelder vurderingen av et merkes særpreg, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 48, og EU-rettens sak T-123/18 (Hjertefigur), avsnitt 17. Oppmerksomhetsnivået vil imidlertid kunne spille inn i vurderingen av bruk/innarbeidelse.
- 34 Selv om terskelen må være høy for innarbeidelse av beskrivende merker, mener Klagenemnda at kjennskapen til CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL blant studenter innen handelsfag i Norge, med et forhøyet kjennskapsnivå til aktuelle handelshøyskoler i både Norge og i utlandet, taler for at merket gjennom bruk har opparbeidet tilstrekkelig særpreg for registrering for de aktuelle tjenestene i klasse 41. Riktignok fremkommer denne kjennskapen noe indirekte i dokumentasjonen, for eksempel gjennom hvor kjent CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL fremstår å være som en handelshøyskole for norske studenter, som vist i blant annet artiklene fra Dagens Næringsliv. Klagenemnda er likevel av den oppfatning at omtalen i artiklene i bilag 28 gir et nokså klart inntrykk av at CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL hadde en betydelig goodwill som en anerkjent handelshøyskole i den relevante omsetningskretsen på tidspunktet før og etter prioritetsdagen i 2013. Rankinglistene er også egnet til å angi virkningene av bruken og slik goodwill knyttet til merket. De vedlagte støtteerklæringene fra norske utdanningsinstitusjoner, som gir uttrykk for at CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL er kjent en handelshøyskole i Norge, trekker også i samme retning.
- 35 Vurdert i sammenheng med det øvrige materialet i saken, har Klagenemnda kommet til at klager har dokumentert en virkning av bruken av CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL som tilsier at merket passerer grensen for opparbeidet særpreg for de konkrete tjenestene i klasse 41. Som følge av at merket i utgangspunktet er rent beskrivende, men har slitt seg til

et særpreg, må merket anses å ha et snevert vern som ikke utelukker andre fra å angi at de er en handelshøyskole i København.

- 36 Det foreligger en dokumentert bruk av merket som kan begrunne registreringsvern etter varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.
- 37 Klagenemnda har etter dette kommet til at klagen tas delvis til følge og at merket må anses registrerbart i Norge for tjenestene «education and providing training at university level, including within business, economics and issues related to business, the aforementioned related to a business school» i klasse 41, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd, og at Patentstyrets avgjørelse må omgjøres hva gjelder disse tjenestene.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1229223, med søknadsnummer 201415388, ordmerket CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, nektes virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 16: «Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; news magazines; photographs; stationery (writing instruments and paper stationery); all the foregoing relating to a business school.»

Klasse 35: «Business management; business administration; office functions; business management assistance and advice regarding business organization and economic forecasting; management consulting services, including case studies for industrial companies or commercial enterprises; preparation of cost-benefit analyses; business management consultancy; preparation of business reports; business consultancy services relating to marketing; business consultancy and advisory services relating to businesses, especially business advice that relate to scientific services and research; economic forecasting and analyses; all the foregoing relating to a business school.»

Klasse 36: «Insurance services; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; financial services in the form of consultancy, advice and economic (financial) studies; financial analysis and financial investigation services; financial research and related information; all the foregoing relating to a business school. »

Klasse 41: «Cultural activities relating to a business school; assistance for training of business managers; supplementary training assistance, preparation for admission tests and exams; organization of admission tests and exams; arranging conferences, congresses and seminars relating to a business school; publication of books and educational textbooks relating to a business school; publication services relating to a business school; online electronic publication of periodicals, books and manuals relating to a business school.»

Klasse 42: «Scientific services and research and design relating thereto; industrial analysis and research; scientific research services relating to insurance services, financial affairs, monetary affairs and real estate affairs; scientific research services related to business management and business administration; provision of information on scientific research in business management and business administration, insurance, financial affairs, monetary affairs and real estate affairs; all the foregoing relating to a business school.»

- 3 Internasjonal registrering nr. 1229223, med søknadsnummer 201415388, ordmerket CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, gis virkning i Norge for følgende tjenester:

Klasse 41: «Education and providing training at university level, including within business, economics and issues related to business, the aforementioned related to a business school.»

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad  
(sign.)

Torger Kielland  
(sign.)