



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00022
Dato: 10. juni 2025

Klager: Höganäs AB
Representert ved: ZACCO Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Torger Kielland og Lill A. Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. desember 2024 hvor ordmerket HÖGANÄS, internasjonal registrering nummer 1217664, med søknadsnummer 202207300, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 1: Chemicals used in industry; chemical additives for lubricants; adhesives used in industry; tempering substances and chemical preparations for soldering.

Klasse 4: Industrial oils and greases; lubricants; lubricants; additives in the nature of oils for lubricants; dust absorbing, wetting and binding agents.

Klasse 6: Unwrought and partly wrought common metals and their alloys; iron powders, steel powders and other metal powders; alloyed iron powder, steel powder and other metal powders.

- 3 Varemerket ble nektet virkning 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 14. februar 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 27. februar 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Ordmerket HÖGANÄS beskriver egenskaper ved de aktuelle varene, og mangler det nødvendige særpreget.
- Det første spørsmålet er om HÖGANÄS kan anses kjent som en stedsangivelse for den norske gjennomsnittforbrukeren.
- HÖGANÄS er en kommune i Skåne i Sverige, med 28.100 innbyggere. Det er en gruve- og industriby, hvor det siden 1700-tallet har blitt drevet med bryting av kull og uttak av leire. Dette dannet grunnlag for framstilling av keramiske produkter, jernpulver, teglstein, takpapp med mer. Kjente industribedrifter i dag er Höganäs AB med produksjon av metallpulver og Boda Nova-Höganäs Keramik AB med porselensproduksjon. I tillegg til jernpulver og andre typer metallpulver i klasse 6 gjelder den internasjonale registreringen alminnelige industrivarer i klasse 1 og 4, slik som kjemikalier, bindemidler, oljer og smøremidler. Dette er varer som brukes i mange former for industriproduksjon. Som nevnt vil gjennomsnittforbrukeren for slike varer først og fremst være profesjonelle

aktører i industrien. Fordi HÖGANÄS er en industriby, som allerede er kjent for flere av de aktuelle varene, er det nærliggende at byen vil være kjent for gjennomsnittsforbrukeren både som et stedsnavn og som et produksjonssted. Innehavers egen produksjon må også antas å ha bidratt til å øke kjennskapen til HÖGANÄS som et stedsnavn hos den relevante omsetningskretsen, jf. VM 21/00142 Åhus Akvavit avsnitt 19.

- Det andre spørsmålet blir dermed om gjennomsnittsforbrukeren vil, eller i framtiden kan, forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene. Dette vil være tilfellet dersom stedet oppfattes som en angivelse av stedet for framstilling av varene eller der tjenesten tilbys. Det er ikke et krav til at stedet må være kjent for varene som tilbys.
- Varene i klasse 1, 4 og 6 omfatter alminnelige industrivarer og varer som allerede produseres i HÖGANÄS. Derfor har omsetningskretsen rimelig grunn til å tro at varene har en forbindelse til stedet, og for eksempel vil forvente at varene kan produseres eller tilvirkes der. Det er derfor gode holdepunkter for å si at HÖGANÄS utpeker et sted som vil bli assosiert med varene, eller at det er sannsynlig at denne assosiasjonen kan oppstå i framtiden.
- Det foreligger et særlig friholdelsesbehov for stedsnavn, se avsnitt 26 i Windsurfing Chiemsee, og avsnitt 37 i C-488/16 P NEUSCHWANSTEIN.
- Det har blitt sett hen til henvisningene til avgjørelsene fra Patentstyrets annen avdeling sak nr. 7030 ERFURT, Borgarting lagmannsretts uttalelser i LB-2020-153620 Santa Cruz og EUIPOs Board of Appeal i R 2607/2011-2 DENVER, men uten at dette endrer sakens utfall. Det skal foretas en konkret vurdering av stedsnavnets karakter, egenskaper ved stedet og de aktuelle varer i hver enkelt sak. Ethvert stedsnavn vil ikke være sammenlignbart. I dette tilfellet er merket beskrivende og mangler særpreg.
- Det kan ikke legges avgjørende vekt på at et tilsvarende merke ble registrert av Patentstyret for over 55 år siden, eller at merket er akseptert for registrering av EUIPO.
- Søker har ikke sendt inn dokumentasjon som kaster lys over hvilken virkning bruken av merket har hatt for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- HÖGANÄS har særpreg som varemerke. Det bes om at klagen tas til følge, og at merket registreres.
- Ordmerket HÖGANÄS er et mer eller mindre ukjent geografisk navn for omsetningskretsen i Norge, med sine beskjedne 28 100 innbyggere. Det foreligger ikke tilstrekkelig forbindelse mellom stedets generelle industrielle historie, og de spesifikke varene som søknaden gjelder. Det er ikke dokumentert eller begrunnet hvorfor

omsetningskretsen i Norge har kjennskap til dette stedet. Patentstyret har dermed foretatt en feilaktig vurdering av stedsnavnet Höganäs i Sverige.

- På grunn av denne feilen blir det også uriktig å hevde at gjennomsnittsforbrukeren vil – eller i framtiden kan – oppfatte stedsangivelsen som en indikasjon på varenes egenskaper. Uten en tilstrekkelig dokumentert sammenheng mellom Höganäs og de aktuelle varene, er det ikke grunnlag for å hevde at merket mangler særpreg.
- Det at det produseres alminnelige industrivarer i byen Höganäs i dag, er ikke tilstrekkelig til å fastslå at omsetningskretsen vil forbinde stedet med særlige egenskaper ved de aktuelle varene, eller om det kan forventes at en slik forbindelse vil oppstå i framtiden. Det avgjørende er om det faktisk eksisterer en relevant forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene.
- Det kan tenkes at det finnes personer eller selskap fra Höganäs som er mer eller mindre kjente for produksjon av keramiske produkter til husholdningsformål. Derimot er Höganäs ikke et sted kjent for produksjon av for eksempel industrielle kjemikalier, oljer, smøremidler eller de øvrige aktuelle varene. Höganäs var først kjent som et fiskevær, og senere har ulike næringsveger satt sitt preg på stedet, men det er ikke kjent for noen av klagers varer.
- Det vises til EUIPO Board of Appeals avgjørelse R 2607/2011-2 hvor merket DENVER ble registrert for «apparatus for lighting; luminaires». Et avgjørende poeng for appelkammeret var at det ikke forelå bevis for at byen Denver var kjent for produksjon av slike varer. Dette er tilsvarende for merket i gjeldende sak, hvor det skal understrekes at Höganäs ikke er kjent for produksjon av de omsøkte varene. Det er heller ikke noe i Höganäs som gjør stedet særlig egnet til produksjon av slike varer eller som tilsier at slik produksjon av de omsøkte varene i Höganäs tilfører noen bestemte egenskaper.
- Selv om det finnes produksjon av enkelte industrivarer i Höganäs, fører ikke dette til et faktisk behov for friholdelse av navnet for de konkrete varene. Ingenting tilsier at et såpass lite sted i Skåne län i Sverige, i framtiden vil bli kjent som stedet hvor man kan forventes å produsere de aktuelle varer søkt i klasse 1, 4 og 6.
- Det kan ikke forutsettes at den norske gjennomsnittsforbrukeren bruker tid på å lete fram mulige betydninger i et merke som ikke framgår direkte. Det viktige er den umiddelbare avtakerbetragtningen som framkalles av varemerket. Det må ytterligere tankeprosesser og analyser til for å lande på Patentstyrets konklusjon. Med dette utgangspunktet må merket klart anses som distinktivt.
- Patentstyret registrerte ordmerket HÖGANÄS for varer i klasse 6 i 1967. Videre har klager fått akseptert tilsvarende merke av EUIPO i 2001, som viser at merket er funnet særpreget også i Sverige. Dette viser at *selv* i den jurisdiksjonen hvor den geografiske tilknytningen er mest direkte og åpenbar, anerkjennes merket HÖGANÄS som et særpreget kjennetegn.

- 7 **Klagenemnda skal uttale:**
- 8 **Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.**
- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten HÖGANÄS.
- 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 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 for de aktuelle varene vil hovedsakelig være en profesjonell næringsdrivende. Varer som «iron powders, steel powders and other metal powders», «industrial oils and greases» og «chemicals used in industry» blir først og fremst brukt og innkjøpt av virksomheter innen for eksempel generell vareproduserende industri, bilindustri og kjemisk industri. 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.

- 17 Spørsmålet i saken er om ordmerket HÖGANÄS utelukkende angir de aktuelle varenes «geografiske opprinnelse», jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 18 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 både innenfor EU og i Norge, og er ikke fraveket. 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 den relevante gjennomsnittsforbrukeren kjenner til Höganäs som en geografisk stedsangivelse. Det legges til grunn at nordmenn har generell god kjennskap til Sverige, svensk kultur og geografi, jf. Klagenemndas avgjørelse i VM 21/00142 Åhus Akvavit avsnitt 19. Informasjon som framgår av Store norske leksikon må legges til grunn som kjent for gjennomsnittsforbrukeren, enten som allmennkunnskap eller som kan læres fra en tilgjengelig kilde, jf. i denne retning T-185/02 Picasso avsnitt 29. Et oppslag i Store norske leksikon viser at Höganäs er navnet på en by og kommune i Skåne i Sverige, med innbyggertall på henholdsvis 16000 og 28100. Höganäs ligger 20 kilometer nordvest for Helsingborg med avkjørsel fra E6, og ligger dermed relativt nært Norge. Den relevante gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha spesialkunnskaper om de aktuelle industrivarene i klasse 1, 4 og 6. Det er dermed sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren også har kjennskap til ulike produsenter og hvor disse holder til. Det følger av oppslaget i Store norske leksikon at kjente bedrifter i Höganäs er «Höganäs AB med produksjon av metallpulver», og på klagers nettsider framgår det at bedriften har sitt regionale hovedkontor i Höganäs. Det at klagers hovedkontor og produksjon ligger i Höganäs, må derfor anses å ha bidratt til at gjennomsnittsforbrukeren kjenner til Höganäs som en geografisk stedsangivelse. At en kjent produsent kan bidra til å øke kjennskapen til et stedsnavn, er et relevant moment, jf. Klagenemnda i VM 21/00142 Åhus Akvavit avsnitt 19 med henvisning til VM 21/00140 OREGON avsnitt 19.
- 21 Spørsmålet er dermed om gjennomsnittsforbrukeren vil – eller i framtiden kan – forbinde stedsnavnet HÖGANÄS med egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 1, 4 og 6.
- 22 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 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, 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.

- 23 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, jf. R 1613/2019-G Iceland avsnitt 139 og 140, som Klagenemnda slutter seg til. Som det framgår 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.
- 24 På bakgrunn av Patentstyrets granskningsresultater og Klagenemndas egne undersøkelser om Höganäs, legges det til grunn at gjennomsnittsforbrukeren har god kjennskap til stedet og dets egenskaper, herunder den lange historien med produksjon av blant annet metall- og jernpulver. Dette følger av Store norske leksikon hvor oppslaget på Höganäs viser at den industrielle utviklingen startet på 1700-tallet med bryting av kull og uttak av leire «som dannet grunnlag for framstilling av keramiske produkter, jernpulver, teglstein, takpapp med mer», og at «Kjente bedrifter er Höganäs AB med produksjon av metallpulver (...).» I tillegg vil Klagenemnda framheve at klager på sin hjemmeside beskriver at virksomheten i Höganäs har en «avancerad produktionsanläggning – den största i sitt slag – där låglegerade pulver, blandningar och kundblandningar tillverkas för den globala marknaden», se www.hoganas.com/sv/about-hoganas/our-location/ (sist besøkt 19.05.2025). Klagenemnda legger til at industribedriften Instalco omtaler Höganäs som «en av verdens største produsenter av metallpulver» og at i «Höganäs' anlegg på Kullahalvøya produseres en stor mengde jern og metallpulver hvert år», se instalco.se/no/tjenester/case/optimalisering-av-forgassere-for-fornybar-gassproduksjon/ (sist besøkt 19.05.2025).
- 25 Merket HÖGANÄS er utpekt i Norge for blant annet ulike typer metall- og jernpulver i klasse 6, nemlig «iron powders, steel powders and other metal powders; alloyed iron powder, steel powder and other metal powders.» Dette er varer som i mange år er produsert i Höganäs og som det på bakgrunn av gjennomgangen ovenfor må legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren kjenner til. På denne bakgrunn har Klagenemnda

kommet til at gjennomsnittsforbrukeren i dag eller i det minste i framtiden forbinder stedsnavnet Höganäs med de aktuelle varene i klasse 6.

- 26 De øvrige varene er for eksempel «chemicals used in industry; chemical additives for lubricants» i klasse 1 og «industrial oils and greases; lubricants» og «dust absorbing, wetting and binding agents» i klasse 4. Etter Klagenemndas syn vil slike varer rette seg mot den samme spesialiserte omsetningskretsen i industriell virksomhet som for varene i klasse 6. Selv om et sted er kjent for industriproduksjon, vil ikke nødvendigvis enhver vare som er resultatet av eller som har tilknytning til slik produksjon kunne forbindes med dette stedet. På samme måte som metall- og jernpulver i klasse 6, kan industrielle kjemikalier, oljer og fett imidlertid benyttes av industrivirksomheter som bestanddel eller ingrediens i produksjon av industrivarer, eller benyttes som et hjelpemiddel i en industriell prosess. Produktene i klasse 1 og 4 har derfor en relativt nær tilknytning til varer som Höganäs allerede er kjent for. Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at det er sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren i dag, eller i det minste i framtiden, også vil forbinde stedet Höganäs med de aktuelle varene i klasse 1 og 4.
- 27 Klagenemnda har etter dette kommet til at den norske gjennomsnittsforbrukeren i dag – eller i det minste i framtiden – vil forbinde HÖGANÄS med egenskaper ved alle de aktuelle varene i klasse 1, 4 og 6. Det er dermed en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom klagers ordmerke HÖGANÄS og de aktuelle varene. Merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 28 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, er ordmerket HÖGANÄS ikke egnet til å skille klagers varer 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 kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 29 Klager har vist til EUIPOs Board of Appeals avgjørelse R 2607/2011-2 hvor merket DENVER ble funnet særpreget. Denne saken kan ikke få direkte betydning for vår sak, siden det gjelder et annet stedsnavn i relasjon til andre varer og tjenester. Videre skal alle merker vurderes konkret, og i dette tilfellet har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg, jf. vurderingen over. Av samme grunn kan ikke Klagenemnda legge avgjørende vekt på at det finnes et tilsvarende registrert merke i Patentstyrets database fra 1967.
- 30 Det at klager har fått akseptert tilsvarende merke av EUIPO i 2001 er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at det ikke vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. vurderingen over. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop. 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

- 31 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 1, 4 og 6, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Lill A. Grimstad
(sign.)