



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00092
Dato: 23. oktober 2019

Klager: Åker Gård Eiendom AS
Representert ved: Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS

Innklaget: Ringsaker Handelspark AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. april 2019, hvor Patentstyret etter en administrativ overprøving opprettholdt registrering nr. 299231, det kombinerte merket ÅKER E6, for tjenestene i klasse 36 og 37. Det kombinerte merket har følgende utforming:



Klasse 36: Anskaffelsestjenester i forbindelse med fast eiendom; eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med butikklokaler; eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med forretningsbygg; eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med kjøpesentre; eiendomstjenester i forbindelse med salg, kjøp og leasing av fast eiendom.

Klasse 37: Konstruksjon av kjøpesentre; byggevirksomhet.

- 3 Åker Gård Eiendom AS innleverte administrativ overprøving den 10. desember 2018, med krav om at registreringen må oppheves basert på at registreringen måtte anses villedende, jf. varemerkeloven § 15 bokstav b.
- 4 Klage innkom 25. juni 2019. Patentstyret har den 9. juli 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.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til det kombinerte merket ÅKER E6 ikke er villedende.
- Patentstyret legger til grunn at bestemmelsen i varemerkeloven § 15 bokstav b kun rammer villedelse med hensyn til innehavers varer eller tjenester. Klagers påstand om at ÅKER E6 vil kunne skape forvirring om hvor klagers gård – «Åker gård» – faktisk ligger, er ikke en type villedelse som er omfattet av bestemmelsen.
- Patentstyret kan heller ikke se at ÅKER E6 er egnet til å skape uriktige forestillinger om innehavers tjenester slik de er gjengitt i varefortegnelsen.

- Varemerkeloven § 15 bokstav b kommer derfor ikke til anvendelse, og kravet om opphevelse av registreringen ble ikke tatt til følge.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager fastholder at registreringen må oppheves, og anfører prinsipalt at registreringen er i strid med varemerkeloven § 14. Subsidiært fastholdes det at registreringen er i strid med § 15 bokstav b.
- Klager anfører at det registrerte merket utelukkende består av en angivelse som angir tjenestenes geografiske opprinnelse og således er i strid med varemerkeloven § 14. Det vises til at Åker gård er en kjent gård på Hedmarken (Hamar) med historiske røtter langt tilbake i tid. Gården er en av de eldste i Hedmark, og har hatt en spesiell politisk, økonomisk og religiøs posisjon som maktsenter i forhistorisk tid. Videre er det gjort flere viktige arkeologiske funn på gården som har bidratt til at gården er en svært kjent gård på Hedmarken.
- Videre vises det til at Åker Gård allerede også er kjent for eiendomstjenester, slik som utleie av fast eiendom. Det vises til at Åker Gård Eiendom AS er registrert i foretaksregisteret med vedtektsfestet formål å drive «kjøp, salg og drift av fast eiendom, medvirke i andre selskaper innen samme virksomhet, samt alt som hører naturlig til dette». Selskapets virksomhet er angitt å være: Utleie, drift, vedlikehold, oppgradering, forvaltning».
- Åker Gård sin beliggenhet har vært med på å gjøre gården ekstra kjent i omsetningskretsen. Bygningene nærmest E6 og RV25 er skiltet med logo og «Åker Gård» godt synlig for trafikk, og stabburene er kjente landemerker.
- Dette tilsier at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ÅKER E6 som en angivelse av det stedet hvor tjenesten ytes fordi de vil forbinde dette med Åker Gård. Dette forsterkes ytterligere av at handelsparken kun holder til fem kilometer fra Åker gård.
- Det vises blant annet til PS-2003-7262, Maine, hvor det fremgår at dersom stedet merket angir har en goodwill i tilknytning til de bestemte varene eller tjenestene, skal merket nektes registrert uavhengig av om stedet er kjent for produksjon av den aktuelle vare eller tjeneste.
- Subsidiært er det anført at merket er egnet til å villedde etter § 15 bokstav b, og det vises til at gjennomsnittsforbrukeren vil få en uriktig forestilling om at tjenestene som tilbys under varemerket har en tilknytning til Åker gård, og at dette igjen kan føre til villedning om både identitet og kvalifikasjoner til den som tilbyr tjenesten.
- De subjektive vurderingene som klagemotparten foretok forut for sitt valg av varemerke, har ikke relevans for vurdering av om registreringen av varemerket er i strid med § 14 andre ledd bokstav a eller § 15 bokstav b.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede bestrider at registreringen må oppheves med den følge at klagen må forkastes. Patentstyrets avgjørelse er korrekt.
- Innklagede viser til at det er Ferskvann Reklamebyrå, som holder til på Hamar ytterst i Åkersvika, som utviklet varemerket ÅKER E6, og at de har svært god lokalkunnskap om Hamar og omegn, og har jobbet med navneprosesser som dette i regionen i en årrekke.
- Valget av varemerket har ingen ting med stedsnavnet Åker Gård å gjøre. Åker er et svært vanlig stedsnavn i Norge, og bare i denne regionen av landet finnes det flere steder som har ÅKER i seg. Søk på Google på ÅKER gir et stort antall treff, og det kan derfor ikke være mulig å ta noen hevd på ÅKER.
- Det har vært flere runder med kvalitetssikring av dette navnevalget, og innklagede mener det ikke er noe i veien for at et så vanlig norsk ord som ÅKER skal kunne benyttes i denne sammenhengen.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Klagenemnda skal ta stilling til om det kombinerte merket, som gjengitt i avsnitt 2, skal oppheves som følge av det må anses beskrivende og uten særpreg jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd, og fordi det er villedende, jf. § 15 første ledd bokstav b. Anførselen om at merket er registrert i strid med varemerkeloven § 14 er ny for Klagenemnda.
- 11 Klagers anførsler retter seg mot de absolutte registreringsvilkårene, og Klagenemnda vil først vurdere klagers nye prinsipale påstand som er at merket strider mot registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 fordi merket angir tjenestenes geografiske opprinnelse.
- 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 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. Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 36 og 37 vil i hovedsak være profesjonelle næringsdrivende, men kan også inkludere private sluttbrukere for enkelte tjenester. Gjennomsnittsfbrukeren skal anses å være

alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.

- 14 I henhold til etablert rettspraksis, blant annet EU-domstolens forente saker C-108/97 og C-109/97 CHIEMSEE og Patentstyrets Annen avdeling avgjørelse 7030 ERFURT, skal det ved vurdering av om et stedsnavn kan registreres som varemerke, tas stilling til om den relevante del av omsetningskretsen assosierer merket, brukt på de vare- og tjenesteslag det er søkt registrert for, med stedet betegnelsen angir, eller om det med rimelighet kan forutses at den i fremtiden vil gjøre det. I en slik vurdering skal det tas hensyn til graden av kjennskap til stedsnavnet hos den relevante omsetningskrets, de egenskaper stedet kjennetegnes ved, og de aktuelle vare- og tjenesteslag.
- 15 Spørsmålet i saken er om det kombinerte merket ÅKER E6 er egnet til å angi tjenestenes geografiske opprinnelse, og dermed skal nektes registrert.
- 16 Når det gjelder graden av kjennskap til stedsnavnet hos den relevante omsetningskretsen, finner Klagenemnda det tvilsomt at gjennomsnittsforbrukeren – på bakgrunn av dokumentasjonen som er sendt inn i saken – uten videre vil forbinde ÅKER med Åker Gård. Til dette kommer det at tekstelementet «åker» er synonymt med et jordbruksområde som er et alminnelig benyttet ord og som leder oppmerksomheten bort fra den mindre kjente geografiske angivelsen på Hedmark. Videre er «åker» en alminnelig og ofte brukt stedsangivelse over hele Norge, sannsynligvis på grunn av betydningen som et jordbruksområde. På denne bakgrunn kan ikke Klagenemnda se at tekstelementet ÅKER direkte og umiddelbart vil oppfattes som den geografiske angivelsen «Åker Gård» når det anvendes på tjenestene i klasse 36 og 37.
- 17 Klagenemnda har sett hen til den innleverte dokumentasjonen, og til Patentstyrets annen avdelings avgjørelse i PS-2003-7262, Maine, uten at dette har fått avgjørende betydning i denne saken. Den aktuelle avgjørelsen er relevant i tottrinnsvurderingen for å avgjøre om et merke er stedsangivende, hvor det vurderes om merket er kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse, eller om omsetningskretsen i fremtiden kan forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene. I denne saken er Klagenemnda av den oppfatning at ÅKER alene – på grunn av dets betydningsinnhold – ikke er kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse av Åker Gård. I denne sammenheng er det ikke avgjørende hvilken «goodwill» Åker Gård har opparbeidet seg for enkelte tjenester, når ÅKER alene ikke kan anses synonymt med Åker Gård i bevisstheten til gjennomsnittsforbrukeren. Dette endres ikke av tilleggs-elementet E6, selv om Åker Gård ligger ved E6.
- 18 Klagenemnda skal så vurdere anførselen om at merket er i strid med varemerkeloven § 15 bokstav b. Klager har ikke forsøkt å begrunne nærmere hvorfor de mener Patentstyret har foretatt en uriktig rettsanvendelse når de avviste at denne bestemmelse kunne komme til anvendelse. Klagenemnda viser til at Patentstyret har foretatt en korrekt rettsanvendelse når de viser til at bestemmelsen ikke kommer til anvendelse når det gjelder villedelse med hensyn til sted. Klagenemnda kan heller ikke se at villedelse med hensyn til identiteten til

dem som tilbyr tjenestene rammes av bestemmelsen. Ut ifra vurderingen ovenfor, kan det heller ikke føre frem at gjennomsnittsforsbrukeren vil få en uriktig forestilling om at tjenestene som tilbys har en tilknytning til Åker gård, og dermed villedes med hensyn til kvalifikasjoner til den som tilbyr tjenesten dermed.

- 19 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at vilkårene i varemerkeloven § 14 første og andre ledd og § 15 bokstav b ikke er oppfylt. Registrering nr. 299231, det kombinerte merket ÅKER E6, opprettholdes.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 299231, det kombinerte merket ÅKER E6, opprettholdes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)