

Arendal Kommune  
Postboks 503  
4898 GRIMSTAD

Oslo, 2019.07.03

Deres ref.: 16/26673-61  
Saksnr.: 201806828  
Merke: ARENDALSUKA  
Søker: Arendal Kommune  
**Svarfrist: 2019.10.03<sup>1</sup>**

## Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til deres brev av 2018.11.12.

Vi har vurdert søknaden på nytt, men må dessverre fastholde vår vurdering av at det søkte merket er uregistrerbart etter varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a.

Patentstyret har vurdert anførslene deres, men kan ikke se at disse kan føre frem.

Det søkte merket ser slik ut:

ARENDALSUKA 

Det synes å være enighet om at merketeksten består av en sammenstilling av ARENDALS og UKA, og som helhet er egnet til å oppfattes som en angivelse av et arrangement i Arendal som varer i en uke.

Vi kan heller ikke se at dere argumenterer imot at merketeksten ARENDALSUKA beskriver hvor og hvor lenge de aktuelle tjenestene tilbys. Vi legger i det følgende derfor til grunn at det er enighet om at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte ARENDALSUKA som en angivelse av de aktuelle tjenestenes geografiske opprinnelse og varighet. Til deres anførsel om at elementet ARENDAL begrenser merket geografisk, bemerker vi at dette endrer ikke på det faktum at ordet ARENDAL angir stedet tjenestene tilbys.

Vi kan ikke se at sammenstillingen ARENDALSUKA etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, eller innehar en sekundærbetydning som tilfører merket som helhet det nødvendige særpreg. Merketeksten er dermed å anse som beskrivende og uregistrerbart, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Vi viser til vår tidligere begrunnelse, som vi fastholder.

For merketeksten ARENDALSUKA mener vi det foreligger et særlig friholdelsesbehov. Dette fordi teksten som sådan har et beskrivende meningsinnhold som enhver næringsdrivende må kunne benytte for å markedsføre f.eks. sine arrangement som skal foregå i Arendal over en bestemt uke, uten at dette skal kunne anses som et varemerkeinngrep. Andre næringsdrivende fra samme sted skal ikke kunne hindres i å

oppgi den geografiske opprinnelsen for sine varer eller tjenester. Det er mye signalverdi og goodwill knyttet til en geografisk angivelse, og for at produktet/tjenesten skal virke mer attraktivt, ønsker næringsdrivende ofte å bruke et stedsnavn, men som de altså ikke bør ha noen eksklusiv rett til.

Som en konsekvens av merketekstens beskrivende karakter, vil den ikke oppfattes som en angivelse av tjenestenes kommersielle opprinnelse, men mangler særpreg som kjennetegn.

Patentstyret er ikke enig med dere i at det søkte merkets grafiske utforming tilfører merket som helhet det for registrering nødvendige særpreg. Når et merke består av både tekst- og figurelementer, vil gjennomsnittsforbrukeren som hovedregel feste seg ved teksten. Dette er fordi det er lettere å referere til varene og tjenestene ved å bruke et navn enn det å beskrive figurelementene i merket. Se EU-retts avgjørelse i sak T-512/15, Sun Cali v EUIPO, avsnitt 61. Selv om figurelementet er egnet til å gi assosiasjoner til et seil, og bokstavene og figurelementet er i en noe sjattert gråfarge, kan vi ikke se at den samlede grafiske utformingen er egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens beskrivende meningsinnhold. Se til dette blant annet EU-retts avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 27.

Vi kan etter dette ikke se at merket som helhet innehar noe distinkt ved seg som tilfører merket det for registrering nødvendige særpreg. Det søkte merket oppfyller ikke garantifunksjonen, som er varemerkers hovedformål. Vi viser til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Vi har vurdert registrering nr. 179898, det kombinerte merket UKEN og nr. 128268, det kombinerte merket UKA, men vi har ikke funnet det riktig å tillegge dem avgjørende vekt. Dette er gamle registreringer, som på registreringstidspunktet ble funnet å inneha varemerkerettslig særpreg. De eldre registreringene synes også å inneha særpregede figurelementer.

Til deres anførsel om at det synes å ligge en forskjellsbehandling i at de eldre merkene er registrert, mens det søkte merket nektes registrert, bemerker vi at Patentstyret må vurdere hvert merkes registrerbarhet ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsforbrukere vil oppfatte merket, og ikke basert på hvilke merker som er registrert tidligere. Vi foretar skjønsmessige vurderinger som stadig justeres etter rettspraksis på området. Vår vurdering i foreliggende sak, anses å være i tråd med dagens praksis for merker som består av beskrivende tekst og ett eller flere figurative elementer.

For eksempel er følgende merker i nyere tid nektet registrert på dette grunnlaget:

<p>Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), VM 18/00023</p> 	<p>EU-retts avgjørelse T-428/17</p> 
---	--

Til deres anførsel om at UKA/UKEN har mindre særpreg enn ARENDALSUKA da det ikke er satt sammen med et annet ord, bemerker vi at tilføyelsen av det beskrivende elementet ARENDAL ikke er ansett å tilføre merketeksten særpreg.

Dere viser til at ordmerket ALMEDALSVECKAN er registrert i Sverige ved svensk varemerkeregistrering nr. 394429, og at Patentstyret i denne saken bør se hen til hvordan dette merket er blitt bedømt i Sverige. Dere synes å vise til hensynet til europeisk rettsenhet.

Vi er enig i at ALMEDALSVECKAN kan oppfattes som analog med den forestående saken. Patentstyret har imidlertid redegjort for hvorfor det søkte merket ARENDALSUKA anses uregistrerbart i Norge, jf. drøftelsen over og vårt tidligere brev. Vi kjenner ikke til bakgrunnen for registreringen av ALMEDALSVECKAN i Sverige, som eksempelvis kan ha skjedd på grunn av innarbeidelse.

Hensynet til rettsenhet innebærer at de samme rettslige normene skal legges til grunn i vurderingen av et merkes distinktive evne. Siden det er den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis, er det ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Den skjønsmessige vurderingen kan falle forskjellig ut i ulike land, og avvikende resultater i enkeltsaker kan derfor ikke ses som et uttrykk for manglende rettsenhet. Det at et merke er registrert i ett medlemsland er ikke avgjørende for registrerbarhetsvurderingen i et annet. EU-domstolen fastslo dette i C-363/99, *Postkantoor*, premiss 44. Vi viser også til avgjørelse nr. 6922, *No more tangles*, og nr. 7006, *Servernet*, fra Patentstyrets annen avdeling.

#### Innarbeidelse

Dere anfører at det søkte merket ARENDALSUKA har vunnet særpreg gjennom bruk. Som dokumentasjon har dere lagt ved utskrift som viser søkerresultatets første side etter søk på «Arendalsuka» på søkemotoren Google, den 12. november 2018, sortert for generelt søk og nyhetssøk. Vi ser at det generelle søket gav 417 000 treff, og at nyhetssøket gav 12 400 treff. Dere opplyser at arrangementet er blitt holdt siden 2012, og at det har fått bred dekning i nasjonale medier.

Patentstyret kan ikke se at den innsendte dokumentasjonen er tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd andre punktum. For at et merke skal kunne registreres på bakgrunn av innarbeidelse, må dokumentasjonen vise at bruken har medført at merket, på søknadstidspunktet, er godt kjent i den relevante omsetningskretsen i Norge som noens særlige kjennetegn. Vi må kunne se at merket kan identifisere at de aktuelle tjenestene har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet. Merket må ha vært brukt intensivt eller i en lengre periode før varemerkesøknaden ble innlevert.

Søkeresultatet på Google viser riktignok en del treff, og bekrefter at Arendalsuka ble arrangert første gang i 2012, og har blitt arrangert i 2016 og etter søknadstidspunktet i 2018. Vi kan imidlertid ikke ut fra dette søkeresultatet og det at arrangementet har gått av stabelen siden 2012, slutte at bruken har fått slik virkning som kreves etter varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd.

Vi bemerker i denne sammenheng at det skal mye til for å innarbeide et merke som er beskrivende. Dette følger blant annet av Høyesterettsavgjørelsen *Gule Sider*, inntatt i Rt. 2005 s. 1601, premiss 48. For at et stedsnavn skal kunne bli innarbeidet som varemerke, må innarbeidelsen være så sterk at navnet først og fremst oppfattes som et varemerke,

og ikke som et stedsnavn. Det må dokumenteres at stedsnavnet har fått en ny betydning. Dette fremgår blant annet av Patentstyrets annen avdelings avgjørelse nr. 7128, *Oslo lufthavn*. Vi kan ikke se at det er dokumentert slik innarbeidelse for det søkte merket.

Dersom dere mener at dere har brukt merket i slik grad at det har vunnet særpreg gjennom bruk, og dere mener dere kan dokumentere dette, gjør vi oppmerksom på vår veiledning om innarbeidelse på våre hjemmesider. Se følgende nettside med tilhørende lenker: <https://www.patentstyret.no/tjenester/varemerke/innarbeidelse--og-bruk-av-et-varemerke/>

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart. Hvis vi ikke mottar skriftlig svar innen 2019.10.03, blir saken henlagt. Se varemerkeloven § 23.

Med vennlig hilsen

Gunhild Giske Skyberg  
Telefon: 22 38 75 83

---

<sup>1</sup> Bestemmelser om dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer er gitt i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter av 1.april 2014. Forskriften finnes på [patentstyret.no](http://www.patentstyret.no) og kan fås ved henvendelse til Patentstyrets infosenter.