

Overprøvningsnr.: TMADM0000064  
Deres ref.: B04.5-09020/TE  
Varemerke: ROUTE 66  
Int.reg.nr.: 895351  
Søknadsnr.: 200610581  
Innehaver: Temting Brands AG  
Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS  
Kravstiller: Arve Stallvik  
Fullmektig: Advokat Torstein Ekdahl  
**Klagefrist: 2012.03.20<sup>1</sup>**

## Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Patentstyret har truffet følgende:

### AVGJØRELSE

Route 66 Switzerland GmbH, senere Temting Brands AG, Pfaffikon, Sveits, utpekte Norge for sitt ordmerke ROUTE 66 gjennom Madridprotokollen med internasjonal registreringsdato 1. juni 2006. Utpekingen har prioritet fra Sveits, datert 28. februar 2006.

Merket har internasjonalt registreringsnummer 895351, og notifikasjonen fra Wipo datert 1. juni 2006 omfatter følgende varefortegnelse:

<b>Klasse 9</b>	Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (surveillance), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, connecting, transforming, accumulating, regulating and monitoring electricity; telecommunication equipment, including mobile telephony; apparatus and instruments for recording, transmitting, receiving and reproducing sound, images and data; magnetic data media, phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines data processing and computer equipment, particularly for navigation systems (GPS), route planners, tracking devices, fleet management and location-based distribution of services, all such equipment and computers are wirelessly-operated or operated via global computer networks (the Internet); computer programs and software (recorded), particularly for navigation systems (GPS), route planners, tracking devices, fleet management and location-based distribution of services, all such equipment and devices are wirelessly-operated or operated via global computer networks (the Internet).
<b>Klasse 16</b>	Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printed matter, except books and periodicals, bookbinding material; photographs;

<sup>1</sup> Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Patentstyrets annen avdeling. Se varemerkeloven §§ 49 og 50.  
**Klagefrist:** Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven § 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv.

	stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging not included in other classes; printers' type; printing blocks; geographical maps.
<b>Klasse 35</b>	Business administration and consulting, particularly in connection with logistics management and fleet management; advertising; compilation of information into computer databases; computerized tracking of freight cars; systemization of information into computer databases; commercial information and advice to consumers; business information.
<b>Klasse 39</b>	Transport; transport logistics, including information on the specific location of means of transport or transported goods or persons; traffic information; information agencies providing information in connection with arranging travel and excursions.
<b>Klasse 41</b>	Information agencies providing information in connection with entertainment and sporting and cultural activities; exploitation of electronic (non-downloadable) publications online; electronic publishing of online books and periodicals.
<b>Klasse 42</b>	Information agencies providing information in connection with weather and snow conditions, weather bulletins and weather forecasts; computer programming; computer software design; creation and maintenance of websites for others; conversion of data and computer programs (other than physical conversion).
<b>Klasse 43</b>	Information agencies providing information in connection with providing of food and drink and temporary accommodation in restaurants, campsites and hotels; temporary accommodation reservations.
<b>Klasse 45</b>	Missing or wanted person investigation and tracking services; dating services; anti intrusion alarm surveillance.

Arve Stallvik, Oslo, leverte 15. september 2011 inn krav om administrativ overprøving av ovenfor nevnte registrering med Advokat Torstein Ekdahl, Oslo, som fullmektig. I kravet anføres det at den internasjonale registreringen må settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35. Kravet er begrunnet med at den internasjonale registreringen er besluttet gjeldende i Norge i strid med varemerkelovens § 14 første ledd (den gang tidligere varemerkelov § 13 første ledd), i det merket ikke er egnet til å skille innehavers varer og tjenester fra andres.

I dette tilfellet har ny lov ikke medført noen endringer i forhold til bestemmelsens innhold, jf. § 83 tredje ledd. Dette innebærer at det for registreringer som har skjedd før lovens ikrafttredelse, kan kreves administrativ overprøving etter § 40, jf. varemerkelovens § 83 fjerde ledd siste punktum.

På bakgrunn av at innehaver krever overprøving av gyldigheten av kravstillers registrering nr. 257913 på grunnlag av nærværende registrering i en annen administrativ overprøvingssak, TMADM0000058, er kravet til rettslig interesse oppfylt, jf. varemerkeloven § 39.

Det foreligger to krav om administrativ overprøving av registrering nr. 257913, jf. krav nr. TMADM0000058, og registrering nr. 256751, jf. krav nr. TMADM00000582. Innehavers fullmektig opplyste i den første saken at det ville bli fremmet et krav om administrativ overprøving av internasjonal registrering nr. 895351, ROUTE 66. Et slikt krav kom inn til Patentstyret 15. september 2011, jf. nærværende krav nr. TMADM0000064. Patentstyret har besluttet å stille behandlingen av krav nr. TMADM0000058 i bero til gyldigheten av

kravstillers internasjonale registrering blir endelig avgjort, se Patentstyrets brev av 10. november 2011.

Etter meddelelsen om at behandlingen av krav nr. TMADM0000058 stilles i bero, har kravstillers fullmektig innlevert ytterligere tilsvarende i denne saken, der han ber Patentstyret revurdere sitt standpunkt, jf. brev av 23. november 2011. Kravstillers fullmektig mener det er feil av Patentstyret å behandle det yngste kravet først, da dette er i strid med forrangsbestemmelsen i varemerkelovens § 7. Det bes om at Patentstyret redegjør for hjemmelen for å stille behandlingen av kravet i bero, samt opplyse om hvilke klagemuligheter som finnes vedrørende overprøving av denne beslutningen.

I brev av 12. desember 2011, fremkommer det at Patentstyret behandler sine saker ut i fra et hensiktsmessighetskjønn som beror på en konkret helhetsvurdering i hvert sakstilfelle. Når det gjelder spørsmålet om gyldigheten av en rettighet vil det være hensiktsmessig å avgjøre dette spørsmålet før rettigheten benyttes som en ugyldighetsgrunn i forhold til en annen sak. Varemerkeloven § 7 regulerer forrang ved kollisjon mellom rettigheter, og Patentstyret kan ikke se at bestemmelsen gir noen føring på rekkefølgen av saksbehandlingen i Patentstyret. Beslutningen om å berostille kravet ble derfor opprettholdt fra Patentstyrets side.

I forhold til klageadgangen vedrørende overprøving av Patentstyrets beslutning om å stille saken i bero, ble det vist til varemerkeloven § 49 som gir en uttømmende oppregning av hvilke avgjørelser i Patentstyrets første avdeling som kan påklages. Når det gjelder de prosessuelle avgjørelser som treffes underveis i behandlingen av et krav om administrativ overprøving, er det bare avgjørelsen av selve kravet som kan påklages. Kompetansen til å avgjøre prosessuelle spørsmål er lagt til Patentstyret, og kan ikke påklages, jf. § 49 siste ledd siste punktum. Dette er i samsvar med forvaltningslovens prinsipp om at klageretten gjelder enkeltvedtak. Anførsler om prosessuelle feil, herunder om brudd på saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, kan imidlertid inngå i begrunnelsen for klagen, og føre til at avgjørelsen blir opphevet hvis feilen har virket inn på avgjørelsens innhold (jf. Ot.prp. nr.98 (2008-2009) s. 76).

Når det gjelder partenes anførsler viser vi til sakens dokumenter.

#### **Patentstyrets vurderinger:**

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis settes til side som ugyldig ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40 hvis registreringen er skjedd i strid med varemerkelovens §§ 14-16 og ikke kan bestå etter § 8 første ledd, jf. varemerkeloven § 35.

Det registrerte merket består av en sammenstilling av ordet ROUTE og tallet 66. Det engelske ordet ROUTE betyr "vei", "reiserute" eller "veistrekning", se [www.ordnett.no](http://www.ordnett.no), mens 66 er en ren tallhenvisning. Sammenstilt er ROUTE 66 det offisielle navnet på hovedveien i USA som ble anlagt mellom Chicago og Los Angeles på 1930-tallet.

Spørsmålet er om det registrerte merket skal settes til side som ugyldig fordi det på søknadstidspunktet ikke var egnet til å skille søkerens varer fra andres og dermed manglet varemerkerettslig særpreg for varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum. Som det vil fremgå av avgjørelsen nedenfor har vi ingen holdepunkter for at særpregsvurderingen vil ha et annet utfall på registreringstidspunktet enn på søknadstidspunktet. På grunn av sakens utfall vil det derfor ikke ha noen betydning å gå inn å vurdere merkets særpreg på registreringstidspunktet, jf. § 14 tredje ledd.

Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene merket er registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforsbrukeren av disse varene og tjenestene vil oppfatte merket. Merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforsbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller

analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klassene 9, 16, 35, 39, 41, 42, 43 og 45 vil kunne være både næringsdrivende detaljister og private forbrukere, og anses derfor ikke som en særlig spesialisert gruppe. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 *Gut Springenheide*.

I tillegg til ulike formidlingstjenester innen reiseliv i klasse 39, 41, 42 og 43, er merket registrert for andre reiserelaterte varer som blant annet "route planners" i klasse 9, "paper", "photographs" og "geographical maps" i klasse 16.

Patentstyret er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren bare vil oppfatte ROUTE 66 som en angivelse av et bestemt reisemål når merket benyttes i forbindelse med denne type reiselivsvarer og tjenester.

Innehavers fullmektig er uenig i at merket mangler særpreg og viser til at ROUTE 66 har blitt et begrep som ligger i det offentlige rom, og som har blitt et felles kjennemerke for en rekke varer og tjenester med tilknytning til ROUTE 66 som reisemål. Det vises dessuten til andre kjente gatenavn i USA som har blitt registrert som registrering nr. 250517, MADISON AVENUE, og registrering nr. 142636, PARK AVENUE.

Patentstyret har følgende bemerkninger til merkets særpreg. Det søkte merket består av sammenstillingen ROUTE 66, som er det offisielle navnet på hovedveien i USA som ble anlagt mellom Chicago og Los Angeles på 1930-tallet. ROUTE 66, også kjent som "Mainstreet of America" eller "Mother Road", er 3862 km lang og strekker seg fra Chicago til Los Angeles. Routen krysser tre tidssoner og 8 stater: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona og California. Som sammenhengende vei opphørte Route 66 i 1985, men veistrekningen har blitt et amerikansk kulturikon og selve symbolet på amerikansk historie. Veien er udødeliggjort i litteratur, film, tv og musikk. Romanen "Vredens druer" av John Steinbeck vant Pulitzerprisen i 1940, beskriver turen mot vest, herunder Roud 66, og bidro til å øke veiens popularitet. Samme året ble det også laget en populær filmversjon av boken med Henry Fonda i hovedrollen, regissert av John Ford. I 1966 skrev jazzkomponisten Bobby Troup sangen "Get your kicks on Route 66", etter selv å ha kjørt på veien til California. Han gav sangen til Nat King Cole, som fikk sin karrieres største hit med den. Siden har også hans datter Natalia Cole, og flere verdenskjente navn som Chuck Berry, Manhattan Transfer, Oscar Peterson, Depeche Mode, Van Morrison og Rolling Stones innspilt melodien. Flere tv-shows er også tatt opp i lokaliteter langs Route 66, og mange filmer benytter eller refererer til Route 66, som U2 i deres sang Heartland. Selv om Route 66 ikke regnes som offisiell vei lenger, byr veien på mer enn 3500 kilometer med levende historie, og et populært reisemål både for amerikanere og folk fra resten av verden. Flere reisebyråer tilbyr ("skreddersyr") opplevelsesreiser til reiselystne nordmenn hvor de kan kjøre og oppleve hvordan Amerika ble formet fra 1920-60-årene. Se blant annet <http://www.nordmann.no/BilferieUSA>.

Siden ROUTE 66 er et populært reisemål også for nordmenn, er det nærliggende å tro at mer enn en uvesentlig del av omsetningskretsen som møter varemerket på reiselivsrelaterte varer eller tjenester, som for eksempel et veikart, assosierer eller vil assosiere merket med destinasjonsmålet ROUTE 66. Dette til tross for at de ikke nødvendigvis vil tro at varene er produsert der eller at tjenestene kommer der i fra, jfr. EU-domstolen i Windsurfing Chiemsee (forente saker C-108/97 og C-109/97). Annen avdeling har senere fulgt opp dette resonnementet i sak nr. 7030, Erfurt, samt i sak nr. 7262, Maine, som ble nektet registrert for blant annet "fritidsjakker og støvler" i klasse 25, under henvisning til at den amerikanske delstaten Maine er "kjent for sin natur, sitt friluftsliv og sine utendørsaktiviteter. Det er derfor nærliggende å anta at mer enn en uvesentlig del av omsetningskretsen som møter varemerket MAINE på sports- og fritidsantrekk, på skotøy for utendørsaktiviteter mv., assosierer eller vil kunne komme til å assosiere merket med staten Maine, selv om de ikke nødvendigvis vil tro at varene er produsert i Maine".

Samme type begrunnelse ble også lagt til grunn i avgjørelsen, PARK AVENUE, registrerings nr. 142636, som ble registrert for "motorkjøretøyer i klasse 12, men her ble resultatet motsatt da det ikke ble ansett sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil assosiere eller komme til å assosiere PARK AVENUE med avenyen i New York.

Innehavers fullmektig har også vist til sak nr. 7801, MADISON AVENUE, der Annen avdeling opphevet Første avdelings avgjørelse om å nekte merket registrert, fordi det ikke ble ansett sannsynliggjort at gjennomsnittsforbrukeren ville oppfatte MADISON AVENUE som en beskrivende angivelse av egenskaper for klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25, og da heller ikke kunne anses å mangle særpreg. Annen avdeling vurderer kun hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter MADISON AVENUE på klær, sko og hodeplagg, ikke hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter ROUTE 66 på reiselivsvarer - og tjenester. Vi kan derfor ikke se at denne saken har avgjørende betydning for nærværende sak. Uansett anser Patentstyret ikke disse avgjørelsene avgjørende for resultatet i den foreliggende saken, da disse er kjente gatenavn i en by, mens det foreliggende merket er navnet på en lang veistrekning, som er kjent som en opplevelsesreise og søkt for helt andre varer og tjenester.

Opplysningen om at innehaver utnytter sin varemerkerettighet økonomisk ved å tilby lisensiering av varemerket til alle andre som har behov for å benytte angivelsen kommersielt, har ingen betydning for særpregsvurderingen og således registrerbarhetsspørsmålet i dette tilfellet. Økonomisk utnyttelse av et varemerke man selv eier rettigheter til, er for øvrig ingen negativ anvendelse, men snarere en naturlig og legitim bruk av en varemerkerettighet.

Patentstyret finner på denne bakgrunn at ROUTE 66 er uregistrerbart for de varer og tjenester som naturlig settes i forbindelse med reisevirksomhet.

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at ROUTE 66 mangler særpreg for "route planners" i klasse 9, "paper", "geographical maps" og "photographs" i klasse 16 og samtlige varer i klassene 39,41,42 og 43, jf. § 14 første ledd.

Den internasjonale registreringen opprettholdes for varene:

<b>Klasse 9</b>	Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (surveillance), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, connecting, transforming, accumulating, regulating and monitoring electricity; telecommunication equipment, including mobile telephony; apparatus and instruments for recording, transmitting, receiving and reproducing sound, images and data; magnetic data media, phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines data processing and computer equipment, particularly for navigation systems (GPS), route planners, tracking devices, fleet management and location-based distribution of services, all such equipment and computers are wirelessly-operated or operated via global computer networks (the Internet); computer programs and software (recorded), particularly for navigation systems (GPS), route planners, tracking devices, fleet management and location-based distribution of services, all such equipment and devices are wirelessly-operated or operated via global computer networks (the Internet).
<b>Klasse 16</b>	Cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printed matter, except books and periodicals, bookbinding material; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging not included in other classes; printers' type; printing blocks.

<b>Klasse 35</b>	Business administration and consulting, particularly in connection with logistics management and fleet management; advertising; compilation of information into computer databases; computerized tracking of freight cars; systemization of information into computer databases; commercial information and advice to consumers; business information.
<b>Klasse 45</b>	Missing or wanted person investigation and tracking services; dating services; anti intrusion alarm surveillance.

**Konklusjon:**

Patentstyret har kommet til at registreringen er ugyldig etter varemerkeloven § 35, jf § 14 første ledd for "route planners" i klasse 9, "paper", "geographical maps" og "photographs" i klasse 16 og samtlige varer i klassene 39, 41, 42 og 43, jf. § 14 første ledd.

**Beslutning:**

**Registreringen settes til side som ugyldig for "route planners" i klasse 9, "paper", "geographical maps" og "photographs" i klasse 16 og samtlige varer i klassene 39, 41, 42 og 43, jf. varemerkeloven § 35.**

**Registreringen opprettholdes for de resterende varene og tjenester i varefortegnelsen jf. varemerkeloven § 35.**

Hilde Helgeland

Kopi: Kravstillers fullmektig