



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00077
Dato: 20. desember 2019

Klager: NHS Inc
Representert ved: NJORD Law Firm Advokatpartnerselskab

Innklaget: Sports Group Denmark A/S
Representert ved: Patrade A/S

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. februar 2019, hvor Patentstyret etter en administrativ overprøving opphevet registrering nr. 227723, det kombinerte merket SANTA CRUZ, for varene i klasse 25 og 28. Det kombinerte merket har følgende utforming:



Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

Klasse 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.

- 3 Sports Group Denmark A/S innleverte administrativ overprøving 23. mai 2018, med krav om at registreringen må settes til side som ugyldig i medhold av varemerkeloven § 35 og § 40. Det ble også anført at registreringen måtte slettes på grunn av manglende bruk av varemerket, jf. varemerkeloven § 37.
- 4 Klage innkom 29. april 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 27. mai 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det kombinerte merket SANTA CRUZ er beskrivende (stedsangivende), og den figurative utformingen tilfører ikke merket særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd. Siden merket heller ikke er innarbeidet, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd, må merket settes til side som ugyldig etter varemerkeloven § 35 og 40.
- Det er varemerkeloven av 1961, § 13, som er det formelt riktige rettsgrunnlaget. Kravet til særpreg er det samme etter den gamle loven, slik at lovvalget ikke har noen betydning for sakens utfall.
- I vurderingen av registreringens gyldighet må det tas utgangspunkt i den faktiske situasjonen på søknads- og registreringstidspunktet, men den rettslige vurderingen må imidlertid skje ut fra dagens rettsoppfatning.
- Ved vurderingen av de faktiske forhold under søknadsprosessen, ble merketeksten anført som stedsangivende fordi SANTA CRUZ var navnet på en by i California, USA, og merketeksten anga opprinnelsessted for varene i varefortegnelsen. På daværende tidspunkt ble det antatt at omsetningskretsen ville oppfatte teksten som en stedsangivelse, men likevel

slik at vernets omfang fremsto som uklart. Det ble stilt krav om unntaksanmerkning for at merket kunne registreres, og dette ble godtatt av innehaver. Omsetningskretsen ville oppfatte merketeksten som en stedsangivelse, og merketeksten ville angi opprinnelsessted for de aktuelle varene.

- Patentstyret legger til grunn at omsetningskretsen kjente til Santa Cruz som navnet på en by i California og at Santa Cruz ble oppfattet som stedsangivende for de aktuelle varene i 2004. Siden innehaver aksepterte unntaksanmerkningen, forstås det som at innehaver ikke hadde noen innvendinger mot oppfatningen av de faktiske forhold. Patentstyret legger derfor til grunn at denne vurderingen var riktig.
- Avgjørende i særpregsvurderingen blir dermed om den grafiske utformingen av merket tilfører merket tilstrekkelig distinktiv evne. Etter 2010 har det kommet en rekke avgjørelser fra EU-retten og Klagenemnda som indikerer hvordan figurutformingen skal vurderes og som tilsier en strengere vurdering enn tidligere. I vurderingen må det vektlegges om den figurative utformingen er egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra det beskrivende meningsinnholdet, og om figurutformingen endrer det beskrivende budskapet som teksten formidler.
- Figurutformingen tilfører ikke merket som helhet det nødvendige særpreg. Selv om enkelte bokstaver skiller seg fra de vanlige skriftfontene, er ikke denne av en slik art at den skaper undring, eller vil avlede gjennomsnittsforbrukeren fra å oppfatte merkets beskrivende innhold. Utformingen har heller ingen betydning for det fonetiske eller konseptuelle uttrykket merket skaper. Det er merketeksten som dominerer helhetsinntrykket av merket, og Patentstyret har derfor etter en helhetsvurdering av merket kommet til at det mangler særpreg.
- Den innleverte dokumentasjonen gir ikke grunnlag for å fastslå at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk hos den norske omsetningskretsen. Mye av dokumentasjonen er ikke datert, gjelder forhold etter søknadstidspunktet, viser bruk av andre merker, eller ikke egnet til å vise kjennskap til det registrerte merket i den norske omsetningskretsen. Bruken som er dokumentert er minimal, og gir kun grunnlag for vage antakelser om noe kjennskap hos en liten gruppe personer i deler av Norge.
- Kravstilleren har vunnet saken fullt ut, og Patentstyret finner at det er rimelig at nødvendige sakskostnader tilkjennes. De totale kostnadene som er krevd dekket fremstår som rimelige, og kravstiller tilkjennes kr. 27 072,- som krevd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider Patentstyrets avgjørelse, og anfører at det foreligger flere feil ved Patentstyrets rettsanvendelse og bevisanvendelse ved vurderingen av merketeksten, og at innklagede ikke har oppfylt sin bevisbyrde. Videre anføres det at figuren uansett er tilstrekkelig, og at merket i alle tilfeller er innarbeidet. Klager nedlegger dermed følgende fire påstander:

- Patentstyrets avgjørelse annulleres og registrering nr. 227723 gjenopprettes.
 - Unntaksanmerkningen i registrering nr. 227723 slettes.
 - Klager tilkjennes sakskostnader for både Patentstyret og Klagenemnda.
 - Klagegebyret tilbakebetales.
- Innklagede har ikke rettslig interesse. Formålet med beskrivende merker som angir sted er for å sikre at næringsvirksomheter i området også kan bruke stedsangivelsen, men innklagede er fra Danmark og har derfor ingen interesse i få klagers merke kjent ugyldig.
 - Det er en presumpsjon for at varemerket er gyldig registrert, og det er innklagede som har bevisbyrden og må bevise det motsatte. Patentstyret har imidlertid snudd bevisbyrden og pålagt klager å sannsynliggjøre at merket ikke ble ugyldig registrert.
 - Det er feil av Patentstyret når de legger til grunn at den rettslige vurderingen må ta utgangspunkt i dagens rettsoppfatning. Patentstyret sin opplisting av figurative merker og som er ment å vise at det har skjedd en endring i registreringspraksis, kan ikke legges til grunn. Disse gjelder registreringssaker, og ikke ugyldighetssaker, og det er merker som består av en beskrivende merketekst i stedet for en stedsangivende merketekst. Den ene saken som gjelder stedsnavn, VM 18/00067, Ribera Del Duero, skiller seg markant fra nærværende merke. I det kombinerte merket «Ribera Del Duero» var det figurmessige mindre markant og synlig, og den geografiske opprinnelsen til mat og vin har langt større betydning for omsetningskretsen. I tillegg var dette en dissensavgjørelse.
 - Klager viser på sin side til at EUIPO Board of Appeal i sak R-545/2015-2, fant det kombinerte merket FLÅM særpreget. Dette er ikke forenelig med Patentstyrets uttalelser, og Patentstyrets rettsoppfattelse virker å være udokumentert. Det avgjørende må være de faktiske og rettslige omstendigheter på søknads- og registreringstidspunktet.
 - Patentstyret opererer med et for strengt krav når det gjelder vurderingen av hvorvidt et stedsnavn er beskrivende, og innebærer i praksis at alle stedsnavn er forhindret fra registrering.
 - Hensynet bak forbudet mot registrering av stedsnavn er friholdelsesbehovet for andre næringsdrivende. Dette hensynet gjør seg ikke gjeldende når en næringsdrivende i det landet hvor stedet befinner seg etter nasjonal rett, har fått eneretten til varemerke med et stedsnavn. Klager viser til at SANTA CRUZ er registrert som varemerke i USA.
 - SANTA CRUZ vil ikke oppfattes som stedsangivende for de aktuelle varene, og den relevante omsetningskretsen hadde ikke kunnskap til byen Santa Cruz, California på søknads- og registreringstidspunktet. Det ligger heller ingen erkjennelse om merkets beskrivende (stedsangivende) karakter fra klager at unntaksanmerkning ble akseptert i sin tid. Innklagede har ikke møtt bevisbyrden for at merket er stedsangivende.

- Omsetningskretsen vil først og fremst oppfatte teksten SANTA CRUZ som det spanske begrepet «hellig kors» og dermed som et kristent begrep. Den norske omsetningskretsen er kjent med kristne tradisjonelle begrep, slik som Santa Lucia og Santa Claus. Det er i underkant av 60 steder i verden som heter SANTA CRUZ, og dette er derfor ikke en presis stedsangivelse. Santa Cruz, California, er en liten by. I California er det minst 100 byer som er større, og i USA totalt er det mer enn 500 byer som er større. Det er ingenting som tyder på at Santa Cruz er et populært reisemål for nordmenn.
- Patentstyret fant i sin tid at merket hadde tilstrekkelig særpreg, selv om Patentstyret var kjent med at Santa Cruz var et sted. Det er en sterk formodning om at varemerket ble gyldig registrert.
- I EU er det registrert flere varemerker som inneholder SANTA CRUZ, hvilket tilsier at det ikke er stedsangivende. Klagers merker som inneholder SANTA CRUZ er registrert i mange land uten unntaksanmerkning.
- I Montana-saken, jf. VM 15/049, fant Klagenemnda at det ikke var sannsynliggjort at omsetningskretsen ville forbinde staten Montana med møbler. Det er da ikke grunn til å anta at omsetningskretsen vil forbinde en liten by med varene i denne saken, og det vil stride mot Klagenemnda sin egen praksis dersom Klagenemnda skulle komme til at omsetningskretsen vil forbinde SANTA CRUZ med varene. Det er ingen forhold ved Santa Cruz, California, som skaper assosiasjon mellom stedet og varene.
- Videre er det klager sin oppfatning at den figurative utformingen har en blikkfangereffekt og vil henlede oppmerksomheten bort fra merketeksten. Den spesielle utformingen av de forskjellige bokstavene ga merket i sin helhet et logoaktig preg som ville bli forstått som noens varemerke, og selv i dag fremstår merket tilstrekkelig særpreget. Klager viser til registrering nr. 227341, det kombinerte merket NORDIC, registrert i 2005, og registrering nr. 298293, det kombinerte merket FLÅM, registrert i 2018. Klager kan ikke se at disse er mer særpreget, verken på søknads- og registreringstidspunktet eller i dag, enn klagers eget merke.
- Selv om Klagenemnda skulle mene at merketeksten er beskrivende og at den figurative utformingen ikke tilfører tilstrekkelig særpreg, er merket velkjent og innarbeidet. Bruken av varemerket SANTA CRUZ var av en slik varighet og intensitet at det var blitt velkjent i Norge på søknads- og registreringstidspunktet for de aktuelle varene.
- Til støtte for anførselen om innarbeidelse fremlegges det over 20 vitneerklæringer, med vedlegg om salgstall, produktkataloger, markedsføring m.m., som viser omfattende og langvarig bruk av varemerket. Videre fremlegges uttalelser fra Norges skateforbund, herunder Norsk Rullebrettforbund, samt omtale av varemerket SANTA CRUZ fra flere uavhengige tredjeparter.
- Varer under merket SANTA CRUZ har, slik den innsendte reklamen viser, offisielt vært i salg siden 1988, og det er således snakk om langvarig bruk. Dokumentasjon fra 1989 og katalogen

fra 2003, samt innsendt reklamemateriale og magasinet «Skate Board», viser også en omfattende bruk av både ordmerket og det kombinerte merket på en rekke varer. Magasinet «Skate Board», fra 1989, og de to internasjonale bladene «Trasher» og «Transworld Skateboarding» viser også omfattende markedsføring. Det vises også til markedsføring i andre skateboard- og snowboard-blader, samt promotering gjennom sponing av norske og internasjonale toppidrettsutøvere innen skateboard og snowboard.

- På bakgrunn av den innsendte dokumentasjon er det klart at klager er en av de største aktørene innenfor skateboard, og at varemerkene med SANTA CRUZ innenfor dette markedet er velkjent og innarbeidet.
- Innklagedes dokumentasjon er uegnet til å si noe om merkets særpreg, og kan ikke sies å ha møtt sin bevisbyrde. Klagers dokumentasjon er langt mer omfattende.
- Registreringen må opprettholdes og unntaksanmerkningen slettes. Klager gjør gjeldende at innklagede skal dekke klagers kostnader både for Patentstyret og for Klagenemnda. Det er stor sammenheng mellom denne saken, VM 19/00077, og den andre saken mellom partene, VM 19/00078. Det er derfor fremsatt et samlet krav på kr. 327 442,- for behandling av klagene ovenfor Klagenemnda. For Patentstyret påløp det sakskostnader på henholdsvis kr. 84 530,- i nærværende sak og kr. 62 356,- i den andre saken mellom partene, til sammen kr. 146 886,-. Totalt for begge instanser blir dette kr. 474 328,- for begge saker. Merverdiavgift er ikke tatt med i beregningen. Kostnadsoppgaven inneholder en nærmere oversikt over hvordan kostnadene har fordelt seg, og det er fremlagt argumentasjon for klagers arbeid og tidsbruk med saken.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede er enig i Patentstyrets vurdering og konklusjon, og at Patentstyrets avgjørelse om å oppheve registrering nr. 227723, det kombinerte merket SANTA CRUZ, fordi det er beskrivende og uten særpreg i henhold til varemerkeloven § 14, må stadfestes.
- Subsidiært anføres det at merket må kjennes delvis ugyldig, og dermed delvis oppheves, for de varer hvor klager ikke har dokumentert innarbeidelse, eller for de varer hvor merket ikke er anvendt i den figurative utformingen som merket er registrert med. I tillegg krever innklagede sakskostnader for begge instanser.
- Innklagede har åpenbart rettslig interesse. Begrunnelsen for å nekte stedsangivende merker er allmenhetens interesse i å fritt kunne bruke slike betegnelser (friholdelsesbehovet) uten at disse belegges med en enerett. I denne saken påberoper klager seg en slik enerett til et stedsangivende merke som grunnlag for å oppheve innklagedes registrering av varemerket CRUZ.
- Innklagede legger til grunn at Patentstyret har lagt til grunn en korrekt bevisbyrde i sin vurdering. Patentstyret viser til sin tidligere vurdering ved søknadsbehandlingen, hvor

Patentstyret i utgangspunktet nektet merket som stedsangivende, og fastholdt denne vurderingen på tidspunktet for sin avgjørelse i denne saken, på bakgrunn av faktum og innklagedes observasjoner. Det at klager da må argumentere for at merket er særpreget, når de var kjent med Patentstyrets innvendinger mot merketeksten allerede før registreringen, innebærer ikke en snudd bevisbyrde, og det er heller ikke urimelig eller umulig for klager å fremlegge bevis for særpreg.

- Klager har selv erkjent, ved å akseptere unntaksanmerkning for merketeksten, at SANTA CRUZ er stedsangivende. Innklagede kan ikke se at klager nå kan ombestemme seg, og således kreve ytterligere bevis fra innklagede på at SANTA CRUZ er stedsangivende. Som et resultat av at unntaksanmerkningen er akseptert, må det legges til grunn at merketeksten var beskrivende for varenes geografiske opprinnelse. Det er ikke relevant at klager ikke husker hvorfor unntaksanmerkningen ble godttatt, eller at unntaksanmerkning ikke er krevd i andre land.
- Videre er innklagede enig med Patentstyret i at særpreget ikke må vurderes etter de faktiske omstendigheter på søknads- og registreringstidspunktet, men ut ifra dagens rettsoppfatning. Innklagede mener det må være en presumpsjon for at omsetningskretsen oppfatter merket likt i dag som på søknads- og registreringstidspunktet, og at det derfor må være klager som må dokumentere at omsetningskretsen hadde en annen oppfattelse av merket den gang enn det som kan konstateres i dag, og dermed også at merket er innarbeidet.
- Innklagede kan ikke se at klager har dokumentert innarbeidelse av hverken den geografiske betegnelsen SANTA CRUZ eller den figurative utformingen, og dokumentasjonen kan heller ikke sies å tilfredsstillende reell bruk av klagers registrerte merke.
- Dokumentasjonen viser i liten grad det konkrete merket, og deler av dokumentasjonen kan ikke sies å rette seg mot den norske omsetningskretsen. En del av dokumentasjonen er også datert etter søknadstidspunktet, eller ikke datert i det hele tatt. De fleste artiklene fra de norske magasinene viser omtale av klagers virksomhet, og ikke det aktuelle varemerket. Produktkatalogene viser ikke reell bruk av merket, og klager har ikke godtgjort hvordan disse er gjort tilgjengelig eller distribuert for den norske omsetningskretsen. Det er heller ikke fremlagt verifiserbare salgstall. Vitneerklæringene som nevner salg, sier ingenting konkret om hvilke produkter som er solgt med det konkrete merket.
- Når det gjelder vitneerklæringene, fremstår disse som forfattet av klager selv, og er formulert på en måte som foregriper konklusjonen på den juridiske problemstillingen om innarbeidelse, og ikke vitnets faktiske kunnskap. Vitneerklæringene er også gitt av personer i et kontraktsforhold med klager, eller som har en relasjon til klager som gjør dem mindre uavhengig. Bevisverdien må derfor anses lav.
- Dokumentasjonen viser i høyden at enkelte spesialister eller entusiaster innenfor skateboard-miljøet kjenner klagers virksomhet. Den samlede bevisverdien må derfor anses utilstrekkelig som dokumentasjon for innarbeidelse, da denne må vise innarbeidelse av merket overfor hele den relevante omsetningskretsen for varene som saken gjelder.

- Unntaksanmerkningen kan ikke kreves slettet av klager. Klagers konkurrenter i markedet har innrettet seg etter den begrensningen i rettsbeskyttelsen som fremgår av Patentstyrets register, og det vil da ikke være rimelig eller hensiktsmessig å endre beskyttelsesomfanget til registreringen i dag.
- Registreringen må oppheves, og innklagede må tilkjennes sakskostnadene i forbindelse med Patentstyrets administrative overprøving og behandlingen for Klagenemnda. I likhet med klager innleveres det et samlet krav for VM 19/00077 og VM 19/00078. I sakene har det påløpt kostnader på totalt kr. 101 677,- for innklagedes behandling av sakene overfor Patentstyret og Klagenemnda. Det utførte arbeidet knytter seg til undersøkelser, utarbeidelse av brev i saken, samt oppfølgende arbeid overfor Patentstyret, Klagenemnda og kunde. Merverdiavgift er ikke tatt med i beregningen.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Etter varemerkeloven § 35 kan en registrering oppheves som ugyldig hvis varemerket ikke oppfyller vilkårene i varemerkeloven § 14. Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om registreringen av det kombinerte merket SANTA CRUZ skal oppheves, jf. varemerkeloven § 14, jf. § 35.
- 11 Klagenemnda tolker det slik at manglende bruk etter varemerkeloven § 37, som var anført for Patentstyret, ikke er videreført som slettellesgrunnlag overfor Klagenemnda.

Rettslig interesse

- 12 Klager bestrider at innklagede har rettslig interesse i å overprøve registrering nr. 227723, det kombinerte merket SANTA CRUZ.
- 13 I Patentstyrets avgjørelse fremgår det at klager har levert inn innsigelse mot innklagedes registrering nr. 294356, CRUZ, med registreringen nr. 152846, SANTA CRUZ, og nr. 227723, SANTA CRUZ, som innsigelsesgrunnlag.
- 14 Når registreringen som denne saken gjelder er anført som innsigelsesgrunn mot innklagedes egen registrering, er det klart at innklagede – som kravstiller i nærværende sak – har rettslig interesse i å få prøvd gyldigheten av klagers registrering, da dette har innvirkning på rettsvernet til innklagedes egen registrering. Innklagede må derfor anses å ha rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Utover dette ser ikke Klagenemnda grunn til å kommentere klagers anførsler om manglende rettslig interesse ytterligere.

Unntaksanmerkning

- 15 Klager anfører at unntaksanmerkningen må slettes, og begrunner dette med at merket hadde iboende særpreg på søknads- og registreringstidspunktet, og at merket uansett var velkjent og innarbeidet på dette tidspunktet.
- 16 Klagenemnda kan ikke se at innehaveren av en varemerkeregistrering kan kreve en unntaksanmerkning i en eldre registrering slettet. Behovet for unntaksanmerkning – som vilkår for registrering – vurderes av Patentstyret på søknads- og registreringstidspunktet, og må konkret aksepteres av innehaveren.
- 17 Adgangen en innehaver har til å få merker registrert uten unntaksanmerkning, reguleres i varemerkeloven § 17 andre ledd. Av bestemmelsen fremgår det at dersom «det senere viser seg at den bestanddelen av merket som har blitt unntatt fra beskyttelsen vil kunne registreres særskilt, kan merkehaveren i en ny søknad kreve registrering av delen eller av merket i dets helhet uten unntaksanmerkning». Tilsvarende bestemmelse fremgikk av varemerkeloven av 1961, § 15 tredje ledd.
- 18 Klagenemnda forstår dette slik at varemerkeloven uttømmende regulerer adgangen til å få et merke med unntaksanmerkning registrert uten en slik anmerkning. Klagers anførsel om at unntaksanmerkningen i den eldre registreringen må slettes, kan dermed ikke føre frem.

Lovvalg

- 19 Siden overprøvningskravet retter seg mot en varemerkeregistrering fra 2004, er det varemerkeloven av 1961, § 13, som er det formelt riktige rettsgrunnlaget, jf. varemerkeloven av 2010 § 83 fjerde ledd. Ordlyden i § 13 i 1961-loven er annerledes enn i § 14 i 2010-loven, men den nye bestemmelsen er kun ment som en kodifisering av registreringspraksis, jf. NOU 2001:8 (Varemerkeutredningen II) side 4. Forskjellen i ordlyd er av teknisk karakter uten at det medførte noen endringer i det materielle innholdet, herunder kravet til særpreg. Se tilsvarende i Borgarting lagmannsretts avgjørelse i LB-2015-195012, Potetgull.
- 20 Klagenemnda vil dermed i særpregsvurderingen ta utgangspunkt i varemerkeloven av 1961, § 13. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

«Varemerket som skal registreres, må være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Merket må således ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen. Dog skal det ved avgjørelsen av om et varemerke har karakteren av særmerke tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk.»

Bevisbyrde

- 21 Klagenemnda er enig med klager i at det er kravstiller (her; innklagede) som i utgangspunktet har bevisbyrden – tvilsrisikoen – for å godtgjøre sitt krav. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at Patentstyret har begått noen saksbehandlingsfeil eller rettsanvendelsesfeil i sin avgjørelse ved å snu bevisbyrden.
- 22 Klagenemnda viser her til lagmannsrettens uttalelser i LB-2015-195012, Potetgull, hvor det påpekes at bevisbyrden «ofte skifter på den måten at det varierer hvem av partene som må legge frem ytterligere bevis for å oppnå at bevisvurderingen faller ut til fordel for vedkommende, jf. Backer, Norsk sivilprosess, (2015) side 306 (petit)». Innklagede har levert inn dokumentasjon for sin anførsel om at merket er stedsangivende, og Patentstyret har ut ifra en helhetsvurdering av dette og sin tidligere vurdering av merket ved søknadsbehandlingen, funnet at merket er stedsangivende. Uttalelser om at innehaveren (klager) ikke har fremsatt dokumentasjon som motbeviser dette, kan da ikke medføre at bevisbyrden er snudd på en slik måte at det foreligger en saksbehandlingsfeil eller rettsanvendelsesfeil. Når Patentstyret først har kommet til at merket er beskrivende og uten særpreg, fremstår det også som mest nærliggende at det er innehaveren som må godtgjøre at merket er innarbeidet.
- 23 Videre kan Klagenemnda ikke se at det foreligger noen feil ved Patentstyrets avgjørelse i form av at Patentstyret har gått utenfor partenes rammer for saken. Partenes disposisjonsrett i saken kan ikke binde Patentstyret (eller Klagenemnda) som rettsanvender ved tolkningen av rettsreglene og subsumsjonen. Rettsanvenderen står i så måte fritt til å trekke inn de rettskilder som synes relevante, uavhengig av hva partene har fremlagt som dokumentasjon.
- 24 Det skal ellers bemerkes at Klagenemnda «kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i klagen», jf. varemerkeloven § 51 fjerde ledd andre punktum. I Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 79 er dette nærmere presisert ved at Klagenemnda kan «ta opp både rettslige og faktiske forhold som ikke var fremme under behandlingen i Patentstyrets første avdeling, og som heller ikke er berørt i klagen».

Særpreg – varemerkeloven av 1961, § 13

- 25 Klagenemnda går så over til å behandle spørsmålet om det registrerte merket skal settes til side som ugyldig fordi det er beskrivende og/eller mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 13.
- 26 Hvorvidt merket innehar det nødvendige særpreg blir å avgjøre etter varemerkeloven § 13. Det følger av § 13 første ledd andre punktum at et varemerke ikke kan registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg gir uttrykk for egenskaper ved varene, og etter § 13 første ledd første punktum må merket oppfylle kravet til særpreg.

27 Det første vurderingstemaet er om merketeksten SANTA CRUZ for gjennomsnittsforbrukeren anses å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 13 første ledd andre punktum, fordi det er stedsangivende.

28 Vurderingen av særpreget i spørsmål om registreringens gyldighet må ta utgangspunkt i den faktiske situasjonen på søknads- og registreringstidspunktet, jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 66-67. Klager har anført at det også er rettsoppfatningen på dette tidspunktet som må legges til grunn. Klagenemnda er imidlertid av den oppfatning at den rettslige vurderingen må skje ut fra dagens rettsoppfatning. Prinsippet om retroaktiv effekt fremgår av Høyesterett i HR-2012-1325-A, Tripp Trapp, avsnitt 70:

«Med dette utgangspunkt skal jeg så vurdere om Stokke AS har opphavsrett til Tripp Trapp-stolen. Jeg nevner innledningsvis at denne vurderingen må ta utgangspunkt i den faktiske situasjon i 1973, da stolen ble introdusert. Den rettslige vurdering skjer imidlertid ut fra dagens rettsoppfatning.»

29 Klagenemnda kan ikke se at en annen løsning skal gjelde på varemerkerettens område enn på opphavsrettens. At vurderingen av lovens vilkår må skje ut fra dagens rettsoppfatning ved administrative overprøvinger, synes også å være formålsmessig og noe som følger av lovens system. Det kan etter omstendighetene være vanskelig, om ikke tilnærmet umulig, for Patentstyret og Klagenemnda å tolke den eldre rettsoppfatningen. Enn videre ville det innebære at eksempelvis degenererte varemerker aldri kunne være gjenstand for slettelse dersom rettsoppfatningen på søknads-/registreringstidspunktet skulle legges til grunn. Dette fremstår ikke som hensiktsmessig ut fra ett av hovedformålene med administrative overprøvinger, nemlig den forenklete adgangen til å overprøve registreringer som ikke lenger har krav på vern slik at disse kan oppheves/slettes fra registeret. Klagenemnda viser til NOU 2001:8 s. 51, hvor det blant annet uttales følgende:

«Dette betyr at en registrering som ikke har vært i samsvar med loven, eller *som lovens vilkår for opprettholdelse av registrering ikke lenger er til stede for*, blir stående i registeret med mindre en annen part er villig til å ta det bryderi og den økonomiske belastning som er forbundet med et søksmål for Oslo byrett med krav om dom på ugyldighet (...).» (vår kursivering)

30 Klagenemnda legger etter dette til grunn at særpregsvurderingen må ta utgangspunkt i den faktiske situasjonen på søknads- og registreringstidspunktet, men den rettslige vurderingen må skje ut fra dagens rettsoppfatning. Klagers anførsler på dette punkt kan derfor ikke føre frem.

31 Det rettslige utgangspunktet er at det først må vurderes om merket er kjent for gjennomsnittsforbrukeren som en geografisk stedsangivelse, og hvis svaret på dette spørsmålet er bekreftende, må det vurderes om gjennomsnittsforbrukeren vil, eller i fremtiden kan, forbinde egenskaper ved stedet med egenskaper ved de aktuelle varene/tjenestene, jf. EU-domstolens avgjørelse i de forente sakene C-108/97 og C-109/97,

Windsurfing Chiemsee. Høyesterett benyttet den samme totrinnsmodellen i sin avgjørelse i sak HR-2016-2239-A ROUTE 66.

- 32 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 25 og 28 vil omfatte både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, og er varer som kjøpes av de fleste i landet. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 33 På bakgrunn av praksis fra EU domstolen (Windsurfing Chiemsee) og Høyesterett (ROUTE 66) legger Klagenemnda til grunn at vurderingstemaet i utgangspunktet kan oppstilles på følgende måte:
- a) Er merket kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse?
 - b) Vil – eller kan i fremtiden – omsetningskretsen forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene?
- 34 Som partene viser til, er merketeksten SANTA CRUZ spansk for «hellig kors», og brukes som navn på flere byer/steder i verden. Som det fremgår av innklagedes dokumentasjon, er SANTA CRUZ også navnet på en kystby i California. Dette er den største byen i Santa Cruz County, og er særlig kjent som en surfe-by. Klagenemnda legger til grunn at nordmenn flest har relativt god kjennskap til USA, sml. tilsvarende synspunkt i VM 15/049, Montana, og Klagenemnda finner det ikke tvilsomt at gjennomsnittsforbrukeren er kjent med Santa Cruz som et sted i California.
- 35 Det avgjørende blir da om det foreligger en tilstrekkelig forbindelse mellom stedsangivelsen Santa Cruz og varene i klasse 25 og 28.
- 36 I vurderingen av om gjennomsnittsforbrukeren forbinder stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene, har det ofte vært den direkte opprinnelsesangivende funksjonen til et merke bestående av et stedsnavn som har vært nektet registrert. Som Klagenemnda vil påpeke med henvisning til rettspraksis, har bestemmelsen et videre anvendelsesområde. I Høyesteretts avgjørelse i HR-2016-2239-A, ROUTE 66, avsnitt 35, påpekes det at rekkevidden for direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c ikke er begrenset til stedsnavn som angir geografisk opprinnelse, og det vises til EU-domstolens forente saker C-108/97 og C-109/97 CHIEMSEE. Høyesterett viser blant annet til at det i dommens avsnitt 36 uttales at det ikke kan «udelukkes, at forbindelsen mellom kategorien af varer og det geografiske sted afhænger af andre tilknytningsmomenter».
- 37 Det er dermed ikke bare den direkte opprinnelsesangivende funksjonen til et merke bestående av et stedsnavn som kan nektes registrert. Også andre forbindelser mellom stedsnavnet og de aktuelle varene og tjenestene kan rammes av bestemmelsen i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I sak T-197/13 MONACO, avsnitt 47, har EU-retten uttalt seg nærmere om hvilken forbindelse mellom stedsnavnet og de aktuelle varene og tjenestene som er relevant. I avsnitt 47 fremgår det at det for geografiske navn er en

«almen interesse i at udelukke enerettigheter over dem, bl.a. på grund af deres evne ikke alene til eventuelt at angive kvaliteten af og de øvrige egenskaber ved de pågældende kategorier af varer eller tjenesteydelser, men også til på forskellig måde at påvirke forbrugernes præferencer, f.eks. ved at tilknytte varer eller tjenesteydelser til et sted, som kan fremkalde positive følelser (jf. i den retning dom af 25.10.2005, Peek & Cloppenburg mod OHIM (Cloppenburg), T-379/03, Sml., EU:T:2005:373, præmis 33 og den deri nævnte retspraksis)». I sak T361/18, Sir Basmati Rice, formulerer EU-retten seg noe annerledes om hvilken forbindelse som kreves, og uttaler i avsnitt 34 at et varemerke er stedsangivende hvis det enten oppfattes som den geografiske opprinnelsen («designate the geographical origin») eller at det aktuelle merket «suggest a current association, in the mind of the relevant class of persons, with the category of goods or services concerned».

- 38 Klagenemnda legger til grunn at nyere praksis vedrørende registrerbarheten av stedsnavn beror på hvor sterk stedsnavnets assosiasjonsevne er og hvorvidt det foreligger en «goodwill» i stedsangivelsen eller ikke, slik at forbindelser mellom stedsnavnet og de aktuelle varene og tjenestene som kan påvirke forbrukerens preferanser ved eksempelvis å fremkalle positive følelser, vil rammes av bestemmelsen i varemerkeloven § 14 andre ledd. Assosiasjonsevnen til et stedsnavn må vurderes konkret i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene. Dersom assosiasjonen til varene og tjenestene er mer avledet, eller det ikke foreligger noen assosiasjonsevne i det hele tatt, vil merket gå klar av bestemmelsen i § 14 andre ledd og merket kan registreres. I henhold til retningslinjene fra Chiemsee-dommen skal det i vurderingen tas hensyn til blant annet graden av kjennskap til stedsnavnet hos den relevante omsetningskrets, de egenskaper stedet kjennetegnes ved, og de aktuelle vare- og tjenestelag.
- 39 Som nevnt er Santa Cruz særlig kjent som en surfe-by. Det var her surfing først ble introdusert på fastlandet i USA fra Hawaii, og byen har et surfemuseum. I dokumentasjonen innsendt av innklagede fremgår det videre at byen profilerer seg som «surf city» i sin markedsføring. Merket er registrert for blant annet klesvarer og sportsartikler i klasse 25 og 28, hvilket betyr at omsetningskretsen, som nevnt, omfatter de fleste nordmenn. Dette er varer som kan produseres så å si overalt i verden, herunder i Santa Cruz. Tatt i betraktning den norske gjennomsnittsforkbrukerens forhold til USA som et populært reisemål i en årrekke, og at gjennomsnittsforkbrukeren må antas å kjenne til Santa Cruz som en kystby i California, er Klagenemnda av den oppfatning at SANTA CRUZ vil ha en assosiasjonsevne som gjør at det foreligger en forbindelse mellom stedsnavnet og varene når gjennomsnittsforkbrukeren møter merket på de varene i klasse 25 og 28.
- 40 Gjennomsnittsforkbrukeren kan oppfatte at varene har sin opprinnelse fra dette stedet, eller ved at varene er i en stil eller spesielt godt egnet for den typen aktivitet som stedet er kjent for, nemlig surfing. I alle tilfeller vil en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen i møte med merket på de aktuelle varene skape slike fordelaktige assosiasjoner som praksis har lagt til grunn at er en tilstrekkelig forbindelse, og merketeksten må derfor anses som beskrivende i form av stedsangivende. For andre produsenter av slike varer vil det derfor være et friholdelsesbehov for SANTA CRUZ, særlig for varer relatert til surfing. Klagenemnda finner

at denne typen stedsnavn ikke bør belegges med enerett da det vil innebære en urimelig begrensning i andre næringsdrivendes kommersielle handlingsfrihet, jf. EU-domstolens sak C-109/97 Chiemsee, avsnitt 25.

- 41 Merketeksten SANTA CRUZ er etter dette beskrivende som en stedsangivelse etter varemerkeloven av 1961, § 13.
- 42 Spørsmålet videre er om den figurative utformingen av merketeksten SANTA CRUZ tilfører merket tilstrekkelig særpreg slik at registreringen kan opprettholdes. Som lagt til grunn ovenfor må vurderingen av merkets figurative utforming vurderes etter dagens rettsoppfatning.
- 43 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25, jf. også Klagenemnda i sak VM 18/00067, Ribera del Duero, avsnitt 20. Det må også vektlegges om figurutformingen endrer det beskrivende budskapet som teksten formidler, jf. blant annet T-759/17, Perfect Bar, avsnitt 30.
- 44 Merketeksten er skråstilt og skrevet med store bokstaver, hvor særlig bokstavene S og A i ordet SANTA skiller seg fra de alminnelige fonttypene. Det følger av EU-rettens avgjørelse i sakene T-203/14, SPLENDID, og T-64/16, TASTY PUFF, at en uvanlig font ikke er tilstrekkelig til at merket som helhet kan anses som særpreget dersom tekstelementet er beskrivende. Klagenemnda er av den oppfatning at det er det beskrivende tekstelementet som er det klart mest dominerende elementet i merket. Den grafiske utformingen, hvor kun noen få bokstaver fremstår som noe spesiell, anses ikke tilstrekkelig til å lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra merkets beskrivende meningsinnhold.
- 45 Klagenemnda vil også trekke frem den innstrammede praksis som har blitt lagt til grunn i EU-domstolens avgjørelse av 13. januar 2011 C-92/10 P, BEST BUY, hvor man fant at det kombinerte merket med ordkombinasjonene BEST BUY ikke var tilstrekkelig særpreget, se avsnitt 48 og 56. Praksis fra EU-retten tilsier en strengere vurdering enn tidligere. Denne praksisen er fulgt opp av Klagenemnda, jf. blant annet VM 17/0049, Homestyle Burger, og VM 17/00051, Multi Play.
- 46 Klager har vist til særlig to eksempler på kombinerte merker som er registrert i Norge og/eller i EU, nemlig de kombinerte merkene FLÅM og NORDIC. Merkene som klager har vist til, inneholder en annen merketekst og andre grafiske elementer som kan ha medført at den konkrete vurderingen har falt annerledes ut. Klagenemnda finner uansett ikke å kunne tillegge disse avgjørende vekt. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av den konkrete sammenstillingen sett hen til de aktuelle varene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Vurderingen av distinktivitet er knyttet til et lovbundet skjønn og hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må uansett ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling.

47 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at merkets figurative utforming ikke tilfører merket det nødvendige særpreg, og vil dermed på grunn av sitt beskrivende innhold som en stedsangivelse heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforkbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven av 1961, § 13.

Innarbeidelse – varemerkeloven av 1961, § 13 tredje punktum, jf. § 2 andre ledd

48 Klager har subsidiært anført at det kombinerte merket var velkjent på søknads- og registreringstidspunktet, og at merket derfor i alle tilfeller har ervervet særpreg gjennom bruk og/eller innarbeidelse, jf. varemerkeloven av 1961, § 13 tredje punktum, jf. § 2 andre ledd.

49 Klagenemnda kan ikke se at klagers anførsler om innarbeidelse kan føre frem. Som vist til ovenfor, følger det av varemerkeloven § 17 andre ledd at dersom «det senere viser seg at den bestanddelen av merket som har blitt unntatt fra beskyttelsen, vil kunne registreres særskilt, kan merkehaveren i en ny søknad kreve registrering av delen eller av merket i dets helhet uten unntaksanmerkning». Tilsvarende bestemmelse fremgikk av varemerkeloven av 1961, § 15 tredje ledd.

50 Klagenemnda forstår videre dette som at slike «senere» forhold er innarbeidelse eller bruk som viser at et merkeelement, som opprinnelig er unntatt beskyttelse gjennom en unntaksanmerkning, har oppnådd særpreg og dermed kan registreres uten unntaksanmerkning.

51 En konsekvens av dette må være at det ikke kan påberopes innarbeidelse for et eldre registrert merke med unntaksanmerkning. Varemerkeloven må her forstås som at innarbeidelsen må fremlegges i forbindelse med en ny søknad av merket, hvor det dokumenteres at merket, herunder det merkeelementet som tidligere var unntatt, har oppnådd særpreg og kan registreres uten unntaksanmerkning.

52 En slik forståelse synes rimelig og naturlig, da det i utgangspunktet må anses motstridende å akseptere innarbeidelse for et merke hvor innehaveren tidligere har akseptert en unntaksanmerkning, som etter varemerkeloven ikke kan slettes i den eldre registreringen. Som nevnt angir varemerkeloven § 17 her adgangen til å få et merke med unntaksanmerkning registrert uten en slik anmerkning ved at det kreves ny søknad.

53 Etter dette har Klagenemnda kommet til at klagers kombinerte merke ikke kan anses som innarbeidet på søknads- og registreringstidspunktet. Merket oppfyller ikke vilkårene etter varemerkeloven 1961, § 13, og registrering nr. 227723, det kombinerte merket SANTA CRUZ, blir derfor å oppheve.

Sakskostnader

- 54 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvet fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 55 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som fremstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og at man ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. Prop.94 L (2011-2012) s. 12.
- 56 Innklagede har fått medhold i saken fullt ut. I den fremlagte kostnadsoppgaven fremgår det at det kreves sakskostnader tilkjent for både Patentstyret og Klagenemnda, og det er fremmet et samlet krav for VM 19/00077 og VM 19/00078 på totalt kr 101 677,- for behandlingen i Patentstyret og Klagenemnda. Denne summen blir fordelt likt på begge sakene.
- 57 Klagenemnda finner grunnlag for å tilkjenne sakskostnader. Beløpet kr 50 838,50,- som er fremmet anses å være rimelige og nødvendige kostnader forbundet med saken.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 227723, det kombinerte merket SANTA CRUZ, oppheves.
- 3 Klager betaler innklagede kr. 50 838,50,- (eks. mva.) i sakskostnader innen to uker fra avgjørelsens meddelelse.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)