



## OSLO TINGRETT

### DOM

---

**Avsagt:** 07.11.2023 i Oslo tingrett,

**Saksnr.:** 23-025997TVI-TOSL/04

**Dommer:** Tingrettsdommer Knut Hvidsten

**Saken gjelder:** Overprøvelse av vedtak fra Klagenemnda for industrielle rettigheter

---

Macks Ølbryggeri AS

Advokat Anders Ervin Solberg  
v/advokatfullmektig Pernille Rekdal

**mot**

Staten v/Klagenemnda for industrielle  
rettigheter

Advokat Bjarne Snipsøyr

---

## DOM

### 1. Innledning

Saken gjelder overprøving av et vedtak fra Klagenemnda for industrielle rettigheter. Vedtaket innebar at en varemerkeregistrering fra 2001 som tilhørte saksøkeren, ble satt til side som ugyldig. Den sentrale problemstillingen i saken er om varemerket ARCTIC WATER mangler særpreg og er beskrivende for varene i klassen den er registrert i, og at det derfor ikke er grunnlag for å opprettholde registreringen.

### 2. Sakens bakgrunn

Den 27. juli 1998 søkte saksøkeren Macks Ølbryggeri AS (heretter Macks) om registrering av varemerket ARCTIC WATER. Patentstyret svarte 25. februar 1998, og ga blant annet uttrykk for at merket manglet det særpreg et varemerke må ha for å kunne registreres. I sitt oppfølgende skriftlige innspill, fremholdt Macks at det var grunnlag for registrering. Selskapet opplyste samtidig om at merket ARCTIC WATER hadde blitt godkjent og publisert av europeiske patentmyndigheter 10. mai 1999. Etter ytterligere korrespondanse ble varemerket registrert av Patentstyret 8. februar 2001.

I mars 2021 innga Lofoten Arctic Water AS krav om administrativ overprøving av registreringen. Etter forutgående saksbehandling kom Patentstyret i avgjørelse datert 30. august 2021 til at Macks varemerke skulle settes til side som ugyldig.

Macks påklaget vedtaket, men i avgjørelse datert 15. desember 2022 forkastet Klagenemnda for industrielle saker (heretter KFIR) klagen. Macks tok deretter ut søksmål for Oslo tingrett i midten av februar 2023.

Mens saken var under behandling i KFIR, fremsatte Lofoten Arctic Water AS i 2022 også krav om at varemerket registrert i EU som nummer 984 931 ARCTIC WATER skulle kjennes ugyldig. I avgjørelse datert 20. september 2023 ble klagen fra Lofoten Arctic Water AS tatt til følge.

### 3. Partenes syn på saken

Macks har i det vesentlige gjort gjeldende:

De aktuelle materielle bestemmelsene i 1961-loven § 13 og 2010-loven § 14 er i realiteten identiske. Avgjørelsen skal baseres seg på de faktiske forholdene på søknads- og registreringstidspunktet, og på dagens rettsoppfatning.

Domstolen skal vise en viss tilbakeholdenhet i prøvingen av om registreringene skal settes til side, grunnet den lange tiden som har gått siden søknads- og registreringstidspunktet. Både den aktuelle registreringen og en rekke andre registreringer i samme tidsrom viser hva som var gjeldende vurdering på de aktuelle tidspunktene. At det samme gjelder i dag, underbygges også av nyere praksis.

Ved avgjørelsen er rettskildemateriale med utgangspunkt i EU relevante. Et minimum av distinktivitet er tilstrekkelig. Det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og de aktuelle varene. Den anførte betydningen må være lett gjenkjennbar for den relevante gjennomsnittsforbrukeren. En mulig grunn til at et merke kan være beskrivende, er hvis det anses å angi geografisk opprinnelse.

Det skal foretas en tottrinnsvurdering, jf. HR-2016-2239-A. Et merkes deskriptive evne kan ikke vurderes ut fra noe annet enn de relevante varer og tjenester, og hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket. Den geografiske angivelsen må være kjent for omsetningskretsen, og det må være en tilknytning mellom stedsnavnet og varene. Blant momentene i vurderingen er stedsangivelsen, karakteristikk ved stedsangivelsen og kategorien av varer og tjenester. At varer teoretisk kan produseres på det angitte stedet, er ikke tilstrekkelig. Positive assosiasjoner fører ikke uten videre til at merket direkte og umiddelbart er beskrivende.

Ved den konkrete bedømmelsen viser skriftlige kilder at definisjonen på Arktis varierer. Definisjonene avhenger blant annet av hva uttrykket brukes til. For gjennomsnittsforbrukeren vil Arktis heller fremstå som et konsept, enn et geografisk område. Både den uklare utstrekningen, størrelsen, tilknytningen til en rekke land og at store deler av området er dekket av hav, trekker i samme retning. Arktis er en vag angivelse, og på samme måte som TROPE angir det ikke en opprinnelse. Disse to uttrykkene angis gjennom bruk av mange av de samme definisjonene og momentene, og bør bedømmes likt. Arktis vil ikke bli oppfattet som en stedsangivelse av gjennomsnittsforbrukeren.

Uansett er det ikke nødvendig sammenheng mellom Arktis og de aktuelle varene. Arktis er kjent for en rekke forhold, men ikke for mineralvann. For forbrukeren er det ikke en direkte og umiddelbar forståelse, og en teoretisk mulighet er ikke nok. At det finnes is og vann i Arktis som i teorien kan brukes til mineralvann, er en for fjern kobling til stedet. Assosiasjoner er heller ikke tilstrekkelig. Friholdelsesbehovet kan ikke føre til konklusjonen KFIR har kommet til.

Ulike virksomheters markedsføring er ikke relevant ved vurderingen etter varemerkeloven.

Macks la ned slik påstand:

1. Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse av 15. desember 2022 i klagesak VM 21/00147 kjennes ugyldig.
2. Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til å erstatte Macks Ølbryggeri AS sine sakskostnader.

Staten v/KFIR har i det vesentlige gjort gjeldende:

Det er vanligvis ikke grunn til å være tilbakeholden ved domstolens prøving av vedtaket. At vedtaket ligger tilbake i tid, innebærer ikke at retten skal utvise en viss tilbakeholdenhet.

Vilkårene for registrering må være oppfylt både på søknads- og registreringstidspunktet. Dagens rettsoppfatning er avgjørende. Tolkningen skal være i samsvar med EU-regelverket. Vurderingen skal basere seg på gjennomsnittsforbrukeren. For mineralvann der det både private sluttbrukere og næringsdrivende.

Varemerket ARCTIC WATER mangler særpreg, og er beskrivende. Mange faktiske omstendigheter vil være relevante ved begge disse vurderingene.

Partene er enige om at WATER er beskrivende. Hvis også ARCTIC er beskrivende, vil sammensettingen være det. Sammensettingen endrer således ikke betydningen av de to ordene.

ARCTIC er kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse. En nøyaktig og entydig avgrensning er ikke et krav. Heller ikke størrelsen på området er en avgjørende innvending. Synpunktene fra Macks om TROPE, kan ikke lede til en annen konklusjon.

Omsetningskretsen ville eller kunne i fremtiden forbinde stedsangivelsen med de aktuelle varene. Siden den geografiske stedsangivelsen kan oppfattes som å angi varens opphav, er dette tilstrekkelig. Dessuten antyder stedsangivelsen en forbindelse til varene, og varemerket kan også av den grunn ikke gyldig registreres.

Verken EU-domstolens avgjørelse i T-226/08 Alaska eller praksis fra Patentstyret kan føre til en annen konklusjon enn den KFIR er komme til.

Staten v/KFIR la ned slik påstand:

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter blir frifunnen.
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter blir tilkjend sakskostnader.

#### 4. Rettens begrunnelse

Retten er kommet til at vedtaket fra KFIR er gyldig, og at staten v/KFIR derfor skal frifinnes.

Retten starter med å redegjøre for domstolens kompetanse ved prøvingen av vedtaket fra KFIR.

Innledningsvis konstaterer retten at KFIRs avgjørelse er et lovbundet forvaltningsvedtak som kan prøves fullt ut av domstolene, og at det vanligvis ikke er grunn til å vise tilbakeholdenhet ved overprøvingen, jf. HR-2016-2239-A avsnitt 30.

Macks har anført at domstolene skal vise en viss tilbakeholdenhet i prøvingen av om registreringen skal settes til side, grunnet tiden som har gått siden søknaden og registreringen i 1998 og 2001. Selskapet har vist til LB-2020-153620 til støtte for standpunktet. Der uttales følgende:

«Lagmannsretten legger disse utgangspunktene til grunn, men med det forbeholdet at vår sak dreier seg om prøving av gyldigheten av registreringer som ligger henholdsvis 29 og 16 år tilbake i tid. Det er da grunn til å vise en viss tilbakeholdenhet i prøvingen av om registreringene skal settes til side som ugyldige, ikke minst når det gjelder den konkrete vurdering av hvilken kjennskap omsetningskretsen på registreringstidspunktene hadde til Santa Cruz, og hva de forbant teksten med.»

Uttalelsene i dommen er ikke helt entydige. Dersom de skal forstås slik at domstolene generelt skal vise en viss tilbakeholdenhet i prøvingen av faktiske forhold som ligger tilbake i tid, vil retten påpeke at standpunktet ikke er underbygget rettskildemessig. Retten vil videre fremheve at i motsetning til for eksempel uttalelser i Rt-1975-603, hvor tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets vurderinger underbygges med «den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med», er lagmannsrettens standpunkt heller ikke nærmere begrunnet.

Retten kan på denne bakgrunn ikke se at det er grunnlag for en slik eventuell begrensning i domstolenes prøving. Retten mener det er mer nærliggende å se det slik at registreringer som ligger langt tilbake i tid, etter omstendighetene kan ha som konsekvens at det er vanskelig å føre bevis for hvordan ulike faktiske forhold var på søknads- og registreringstidspunktet. Da vil utfallet av en registreringssøknad i seg selv kunne ha bevismessig betydning. Det er mulig også lagmannsrettens uttalelser skal forstås slik, særlig i lys av at den konkret fremholder vurderingen av kjennskapet omsetningskretsen hadde på registreringstidspunktet.

For vurderingene og resultatet i denne saken, er det imidlertid ikke nødvendig å ta stilling til om retten skal utvise viss tilbakeholdenhet i prøvingen av faktiske forhold som ligger tilbake i tid. Etter rettens syn er det således ikke sannsynlig at de faktiske omstendighetene av betydning for rettens vurdering skiller seg i noen grad av betydning mellom søknads- og registreringstidspunktet, og tidspunktet da KFIR traff vedtak.

Retten går da over til å redegjøre for de materielle reglene ved vurderingene av vedtakets gyldighet.

Varemerkeloven av 26. mars 2010 nr. 8 § 35 slår fast at en registrering skal settes til side som ugyldig dersom registreringene er skjedd i strid med blant annet § 14.

Registreringen av ARCTIC WATER fant sted i 2001. Bestemmelsen i varemerkeloven § 83 fjerde ledd innebærer da at gyldigheten av registreringen skal vurderes ut fra varemerkeloven av 3. mars 1961 nr. 4, hvor den tilsvarende reguleringen som i 2010-loven § 14 er å finne i § 13. 1961-loven § 13 har slik ordlyd i første ledd:

«Varemerke 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.»

Den någjeldende reguleringen i 2010-loven § 14 er en videreføring av rettstilstanden, og innebærer ikke realitetsendring, jf. uttalelser i lovens forarbeider i Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) kapittel 14.1.2 under merknadene til § 14. Den rettslige vurderingen skal skje ut fra dagens rettsoppfatning, jf. HR-2012-1325-A avsnitt 70. Loven skal tolkes og anvendes i samsvar med EUs tidligere og någjeldende varemerkedirektiv og rettskildemateriale knyttet til disse, jf. HR-2016-2239-A avsnitt 31. Endelig påpeker retten at vilkårene for å kunne få registrert varemerket må være oppfylt både på søknads- og registreringstidspunktet. Dette følger av 2010-loven § 14 tredje ledd første punktum, men var rettstilstanden også i 1961-loven, jf. NOU 2001:8 side 77. De aktuelle tidspunktene i vår sak var i 1998 og 2001. Retten kan ikke se at de faktiske forholdene i saken gir grunnlag for å skille mellom disse tidspunktene, det er heller ikke anført av noen av partene.

Første punktum i 1961-loven § 13 om at varemerket for å kunne registreres «må være egnet til å skille søkerens varer fra andres», omtales gjerne som et vilkår om særpreg. Andre punktum i bestemmelsen er et selvstendig vilkår, og kan betegnes som et krav om at varemerket ikke må være beskrivende.

Avgjørelsen i disse spørsmålene skal basere seg på norske gjennomsnittsforbrukere på tidspunktene da søknaden ble fremsatt og registrert, jf. blant annet HR-2016-2239-A avsnitt 39. For mineralvann vil norske gjennomsnittsforbrukere være både private sluttbrukere og næringsdrivende, slik som butikker og hoteller.

Videre slutter retten seg til følgende redegjørelse i vedtaket fra KFIR avsnitt 19 og 20 om de rettslige vurderingstemaene:

«(19) Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og varene, for at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel EU-rettens avgjørelse i T- 19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i T- 486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.

(20) Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-329/02 P, Sat.i. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, og T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.»

Retten tar først stilling til om vilkåret i § 13 første ledd andre punktum innebærer at varemerket ikke kan registreres. Dette kan som tidligere nevnt formuleres som et krav om at varemerket ikke kan være beskrivende.

Retten mener gjennomsnittsforbrukerens engelskkunnskaper er slik at den umiddelbart vil forstå det språklige innholdet i både «ARCTIC» og «WATER». Retten kan videre slå fast at «WATER» er beskrivende i relasjon til den aktuelle vareklassen registreringen gjelder. Dette synes heller ikke å være bestridt av Macks. Partenes uenighet knytter seg således til om ARCTIC og sammenstillingen med WATER innebærer at varemerket er beskrivende.

Denne avgjørelsen skal basere seg på en vurdering i to trinn, jf. HR-2016-2239-A avsnitt 38:

- 1) Er merket kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse?
- 2) Vil - eller kan i fremtiden - omsetningskretsen forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene?

Om den konkrete vurderingen, er følgende uttalt i KFIRs vedtak avsnitt 27 til 30:

«(27) Et oppslag i Store norske leksikon viser at Arktis er ansett som «hav- og landområdene omkring Nordpolen» og at det «finnes ingen naturlig, generelt vedtatt grense av Arktis mot sør». I tillegg står det at (vår understrekning):

«Tidligere ble polarsirkelen (66° 33' n.br.) ofte benyttet, men dette er en lite hensiktsmessig avgrensning, da det nord for denne breddegrad finnes strøk med naturforhold vi ikke ville betegne som arktiske (blant annet de nordlige delene av Norge). På den annen side finnes det områder med utpreget arktiske forhold langt sør for polarsirkelen (det sørlige Grønland). Skal man trekke en skillelinje, synes tregrensen velegnet. Har lavlandet i nord ikke skog, vil landskap og klima ha en karakter som det faller naturlig å betegne som arktisk. Tregrensen mot nord faller stort sett sammen med en linje gjennom steder med en middeltemperatur for juli på 10 °C.»

(28) En av kildene til oppslaget i Store norske leksikon er Rasmus Hanssons bok «Norge og polarområdene» fra 1998. I den digitalt tilgjengelige utgaven på side 5 står det:

**«Dette er Arktis**

Det finnes mange definisjoner av Arktis og polarområdene. Arktis regnes ofte som områdene nord for polarsirkelen (66°33`nordlig bredde), og omfatter dermed deler av Nord-Norge.»

(29) Innklagede har levert inn utsnitt fra Lille Norske Leksikon utgitt av Kunnskapsforlaget i 1998, som har følgende definisjon:

«**Arktis**, hav- og landområdene omkring Jordens nordpol. Omfatter ca. mill. km<sup>2</sup> land, resten er hav. A. har ingen naturlig grense mot s., men tregrensen mellom ca. og n.br. regnes som den naturlige skillelinje. Den sentrale del er Polhavet. Store deler er dekket av drivis. Av landområdene er over dekket av innlandsis.»

(30) Klagenemnda er av den oppfatning at disse kildene gir tilstrekkelig holdepunkter for å legge til grunn at ARCTIC og den norske oversettelsen Arktis, var kjent for gjennomsnittsforbrukeren i 1998 og 2001, som en geografisk stedsangivelse for hav- og landområdene omkring Nordpolen, herunder de arktiske områdene nord for polarsirkelen, og at en naturlig skillelinje var den arktiske tregrensen. Etter Klagenemndas vurdering er det avgjørende at gjennomsnittsforbrukeren må anses å



ha vært kjent med at ARCTIC/Arktis ble brukt som geografisk betegnelse og at betegnelsen ble oppfattet som navnet på jordklodens nordlige region, med arktiske naturforhold og klima. At det også den gang fantes mange, noe varierende definisjoner av Arktis, endrer ikke på dette.»

Retten slutter seg til disse synspunktene og vurderingene. Retten vil dessuten legge til at EUIPO i sin avgjørelse av 20. september 2023 har gjengitt denne definisjonen i sin avgjørelse:

«According to the dictionary definition supplied by the applicant, ‘Arctic’ means:

‘1)(often cap.) of, pertaining to, or located at or near the North Pole: the arctic region.

2) Coming from the North Pole or the arctic region: an arctic wind. [...]’

Definition taken from the ‘Random House Dictionary’.»

Macks har anført at Arktis ikke er en geografisk stedsangivelse, og både fremholdt at angivelsen er uklar, og at det er tale om et stort område.

Når det gjelder betydningen av at den geografiske stedsangivelsen ikke er entydig, viser retten til at den ikke kan se at det er rettskildemessig dekning for å bygge avgjørelsen på at dette er et krav. I EU-domstolens avgjørelse C 109/97 Chiemsee avsnitt 34 heter det:

«However, it cannot be ruled out that the name of a lake may serve to designate geographical origin within the meaning of Article 3(1)(c), even for goods such as those in the main proceedings, provided that the name could be understood by the relevant class of persons to include the shores of the lake or the surrounding area.»

Henvisningen til «surrounding area» trekker etter rettens syn klart i retning av at det ikke er noe krav om en entydig definering av den geografiske stedsangivelsen.

At den geografiske stedsangivelsen gjelder et stort område eller areal er etter rettens syn heller ikke en avgjørende innvending. I den forbindelse vil retten fremheve at størrelsen på stedsangivelsen ble fremhevet i HR-2016-2239-A avsnitt 41, men at dette ikke var til hinder for å konkludere med at ROUTE 66 er en geografisk stedsangivelse.

Macks har videre argumentert med at juridisk litteratur har uttalt at TROPE ikke er en geografisk stedsangivelse, og fremholdt at dette må gjelde tilsvarende for Arktis. I den forbindelse har selskapet pekt på at mange av hensynene som gjør seg gjeldende er de samme for både Arktis og TROPE.

Retten viser til at det avgjørende i saken er om Arktis er en geografisk stedsangivelse. Videre er det etter rettens syn et åpent spørsmål om standpunktet inntatt i nevnte juridiske litteratur er holdbart, og at det dessuten ikke er gitt at de samme hensynene gjør seg gjeldende i vurderingen av TROPE og Arktis. Macks synspunkter med tilknytning til TROPE endrer derfor ikke rettens vurdering.

Retten konkluderer etter dette med at ARCTIC er en geografisk stedsangivelse.

Retten går da over til det andre spørsmålet den skal ta stilling til ut fra totrinnsvurderingen oppstilt i HR-2016-2239-A. Anvendt på forholdene i denne saken, må retten ta stilling til om omsetningskretsen enten på søknads- og registreringstidspunktet i 1998 og 2001 - eller i fremtiden - vil forbinde stedsangivelsen ARCTIC med egenskaper ved «mineralvann med og uten kullsyre» i klasse 32.

I EU-domstolens avgjørelse C-109/97 avsnitt 32 heter det at

«when assessing whether the geographical name is capable, in the mind of the relevant class of persons, of designating the origin of the category of goods in question, regard must be had more particularly to the degree of familiarity amongst such persons with that name, with the characteristics of the place designated by the name, and with the category of goods concerned.»

Dersom stedsangivelsen kan oppfattes slik at den angir opphavet til varen eller tjenesten, er benevnelsen i utgangspunktet beskrivende. Dette følger blant annet forutsetningsvis av HR-2016-2239-A avsnitt 33, hvor det er uttalt at et geografisk sted brukt som varemerke kan være beskrivende, «selv om stedsbetegnelsen ikke angir varens eller tjenestens opprinnelse.» En reservasjon fra dette utgangspunktet er tilfeller hvor det er usannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren tror varen har sitt opphav der, jf. uttalelse i EU-domstolens avgjørelse C-109/97 avsnitt 33.

På samme måte som KFIR, er retten av den oppfatning at i alle fall deler av omsetningskretsen vil oppfatte det slik at mineralvannet har sin opprinnelse fra vannkilder i Arktis. I tillegg til at mineralvann i prinsippet kan produseres i eller med kilder fra Arktis, viser retten til at gjennomsnittsforbrukeren blant annet vil forbinde Arktis med store, urørte og kjølige naturområder med is. I den forbindelse er det grunn til å påpeke markedsføring av mineralvann fra naturområder med overføringsverdi, slik som isbreer. Både OLDEN og ISKLAR bruker således dette som del av sin markedsføring.

Varemerkeloven § 13 første ledd andre punktum skal dessuten forstås slik at varemerket er beskrivende når den geografiske stedsangivelsen antyder en forbindelse til varene. Det fremgår blant annet av EU-domstolens avgjørelse C-109/97 avsnitt 29. Ut fra rettens standpunkt ovenfor i spørsmålet om varemerket angir opphavet til varen eller tjenesten, er

det ikke nødvendig å ta stilling til også dette spørsmålet. Retten vil likevel legge til at den deler KFIRs standpunkt i dette spørsmålet, og tiltrer KFIR når det i avsnitt 37 blant annet uttales følgende:

«Uansett om man vil tro dette eller ikke, vil ARCTIC fremkalle positive assosiasjoner og følelser hos gjennomsnittsforbrukeren når de møter merket på «mineralvann med og uten kullsyre» i klasse 32. Siden ARCTIC/Arktis assosieres med blant annet hav- og landområder med kaldt klima, iskaldt vann og ren is, er stedsangivelsen egnet til å oppfattes som en indikasjon på at mineralvannet er kaldt og friskt. Stedsangivelsen kan også påvirke forbrukernes valg i kjøpsituasjonen ved at varene assosieres til et sted som vekker de nevnte positive følelsene. Forbindelsen mellom varene og stedet anses etter dette å være tilstrekkelig direkte og har ikke en avledet karakter.»

Retten må dernest avgjøre om varemerket som helhet er beskrivende. Om dette uttaler KFIR i avsnitt 38:

«Det siste spørsmålet er om merket ARCTIC WATER, i betydninger som «arktisk vann» og «vann fra Arktis», som helhet er beskrivende. Etter Klagenemndas vurdering er det sannsynlighetsovervekt for at den norske gjennomsnittsforbrukeren av «mineralvann med og uten kullsyre» i 1998 og 2001, umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfattet ARCTIC WATER som en angivelse av varens art og geografiske tilknytning. Merket består av en sammenstilling av to lettfattelige engelske ord som samlet har en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse til varenes art og geografiske opprinnelse. Klagenemnda kan ikke se at det er noen forskjell på ordsammenstillingen som helhet og ordenes betydning hver for seg. Merket oppfyller derfor ikke registreringsvilkåret i varemerkeloven (1961) § 13 første ledd andre punktum.»

Retten slutter seg til disse synspunktene.

Macks har til støtte for sitt standpunkt vist til en rekke eksempler på at ulike varemerker som inneholder «Arctic» har vært registrert i Norge, og at dette underbygger selskapets argumentasjon om at en registrering av ARCTIC WATER ikke vil være i strid med 1961-loven § 13. KFIR har til dette uttalt at registreringene underbygger «en viss ustøhet i praksis, og at den konkrete særpregsvurderingen ikke kan være bundet av hvordan merkeelementet ARCTIC er vurdert i eldre saker». Retten for sin del mener mye kan tale for at i alle fall en del av eksemplene fra praksis med registreringer vanskelig kan sies å være i samsvar med § 1961-loven § 13 og 2010-loven § 14, og kan blant annet av den grunn ikke se eksemplene fremholdt av Macks vil være avgjørende.

Som det fremgår i gjennomgangen av sakens bakgrunn, argumenterte Macks forut for registreringen i 2001 med at selskapets registrering av varemerket ble akseptert av europeiske patentmyndigheter. Retten kan ikke utelukke at dette har vært i alle fall en del av begrunnelsen for Patentstyrets konklusjon om registrering i 2001. Som påpekt tidligere er registreringen kjent ugyldig av EUIPO i avgjørelse datert 20. september 2023. Retten mener dette er med på underbygge rettens standpunkt og konklusjon i søksmålet mot staten v/KFIR.

Macks har også vist til EU-domstolens avgjørelse T-226/08 som begrunnelse for at registreringen er gyldig. Betydningen av denne er behandlet i EUIPOs avgjørelse 20. september 2023, hvor følgende er uttalt:

«The EUTM proprietor makes frequent references to Judgment of the General Court of 8 July 2009, T-226/08 Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH v OHIM (‘ALASKA’) to back up its claims and asserts that this judgment is comparable to present case. However, as seen above, in terms of geographical location, the region known as the Arctic does touch on the territory of the European Union whereas Alaska does not and therefore can be perceived as a more distant region. Furthermore, and for the sake of completeness, it should be noted that in the ‘ALASKA’ case, both at the level of the Board of Appeal and later on before the EU courts, it was held that average consumers would associate the region of Alaska with mountains, forests and tundra covered in snow and ice, but not with the presence of mineral springs (see Decision of the Fourth Board of Appeal of 8 APRIL 2008 – R 1124/2004-4 – ALASKA). However, as seen in the evidence discussed in detail below, the applicant has succeeded in proving that there is at least some production of mineral water originating from the Arctic wilderness of Finland.»

På samme måte som EUIPO, kan ikke retten se at denne EU-dommen har noen avgjørende betydning ved bedømmelsen av varemerket ARCTIC WATER.

Etter dette er retten kommet til at bestemmelsen i 1961-loven § 13 første ledd andre punktum er til hinder for at ARCTIC WATER gyldig kan registreres. På bakgrunn av 2010-loven § 35 skal registreringen da kjennes ugyldig, slik KFIR har konkludert med. Staten v/KFIR skal etter dette frifinnes. Det er da ikke nødvendig for retten å ta stilling til om også en vurdering med utgangspunkt i § 13 første ledd første punktum vil føre til samme resultat.

Staten v/KFIR har vunnet, og har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 andre jf. første ledd krav på erstatning for sine sakskostnader fra Macks. Retten har vurdert unntaksbestemmelsene, uten at noen av dem er funnet å komme til anvendelse.

Staten v/KFIR har inngitt en sakskostnadsoppgave på 54 400 kroner, for dekning av salær med arbeid i 34 timer. Retten finner at kostnadene har vært nødvendige og at det har vært rimelig å pådra dem, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. Retten tilkjenner etter dette sakskostnader i samsvar med det fremsatte kravet.

## DOMSSLUTNING

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Macks Ølbryggeri AS dømmes til å betale 54 400 – femtifiretusenfirehundre – kroner i sakskostnader til staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter. Oppfyllelsesfristen er to uker etter forkynning av dommen.

Retten hevet

Knut Hvidsten

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.

*Dokument i samsvar med original.  
Christine Skøyum,  
saksbehandler*

## Veiledning om anke i sivile saker

I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning om reglene.

### Ankefrist og gebyr

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag
- fra og med 1. juli til og med 15. august
- fra og med 24. desember til og med 3. januar

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har behandlet saken.

### Hva må ankeerklæringen inneholde?

I ankeerklæringen må du nevne

- hvilken avgjørelse du anker
- hvilken domstol du anker til
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil
- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever
- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det
- hvordan du mener at anken skal behandles videre

### Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig.

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er knyttet tvil til.

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klar sannsynlighetsovervekt for at dommen fra tingretten ikke vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir behandlet.

### Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 250 000 kroner

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken skal kunne bli behandlet.

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på

- sakens karakter
- partenes behov for å få saken prøvd på nytt
- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken

### Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten

En *kjennelse* kan du som hovedregel anke på grunn av

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En *beslutning* kan du bare anke hvis du mener

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller
- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten.

### **Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett**

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.

Anke til Høyesterett over *dommer* krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over *kjennelser* og *beslutninger* til behandling dersom anken ikke reiser spørsmål av betydning utover den aktuelle saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves. Anken kan også nektes fremmet dersom den reiser omfattende bevisspørsmål.

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.