



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 21/00147  
Dato: 15. desember 2022

---

Klager: Macks Ølbryggeri AS  
Representert ved: Onsagers AS

---

Innklagede: Lofoten Arctic Water AS  
Representert ved: Plougman & Vingtoft

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Ulla Wennermark og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. august 2021, hvor Patentstyret etter krav om administrativ overprøving satte til side som ugyldig varemerkeregistrering nr. 206807, med søknadsnummer 199806712, fordi ordmerket ARCTIC WATER er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 32, jf. varemerkeloven (2010) § 35, jf. varemerkeloven (1961) § 13. Når det gjelder sakskostnader kom Patentstyret til at Macks Ølbryggeri AS betaler kr 83 900,- til Lofoten Arctic Water AS, jf. patentstyreloven § 9.
- 3 Varemerket som har søknadsdag den 27. juli 1998, ble registrert den 8. februar 2001 med registreringsnummer 206807 og kunngjort i Norsk varemerketidende den 5. mars 2001, med følgende varefortegnelse:

Klasse 32: Mineralvann med og uten kullsyre.

- 4 Lofoten Arctic Water AS leverte krav om administrativ overprøving den 2. mars 2021 med krav om at varemerkeregistrering nr. 206807 ARCTIC WATER, må settes til side som ugyldig fordi merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 32, jf. varemerkeloven § 35.
- 5 Klagen innkom den 28. oktober 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 9. desember 2021 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 6 Patentstyrets vedtak er i korte trekk begrunnet slik:

- Varemerkeregistrering nr. 206807 ARCTIC WATER settes til side som ugyldig fordi merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 32, jf. varemerkeloven § 35.
- ARCTIC er det engelske adjektivet for «arktisk», og er en angivelse for «nordpolsområdet» eller «arktiske strøk». Merket vil bli oppfattet i betydningen «arktisk vann».
- Verken norsk eller europeisk praksis oppstiller et krav om at en geografisk angivelse må vise til en klart definert grense for at varemerkeloven § 13 (dagens § 14) skal komme til anvendelse. Det at Høyesterett kom til at en veistrekning kan bli oppfattet som et geografisk sted, medfører ikke at man kan slutte at et geografisk sted må ha klart definerte grenser, jf. HR-2016-2239-A ROUTE 66. Det samme gjelder EU-domstolens avgjørelse C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, avsnitt 34, hvor det fremgår at navnet på en elv kan oppfattes som geografisk opprinnelse hvis navnet oppfattes som også å innbefatte elvebredden og de omkringliggende områdene. Grensene kan i slike tilfeller ikke anses som klart definerte.

- ARCTIC er ikke sammenlignbar med TROPE og ORIENT som betegnes som «Helt upresise geografiske angivelser» i Lassen/Stenvik: Kjennetegnrett s. 90. Det kan ikke legges vekt på at Arktis kan ha forskjellige definerte grenser avhengig av om det er snakk om breddegrader, klimaforhold, politisk geografi eller lignende. Dette vil kun være av betydning for spesielt interesserte, og ikke et tema som sluttbrukerne vil henge seg opp i når de skal kjøpe en flaske drikkevann. Det avgjørende er at forbrukerne må anses å være kjent med at ordet «arktisk» er en mye brukt geografisk angivelse som omfatter hav og landområder omkring Nordpolen.
- Sammenstillingen med WATER forsterker at teksten er beskrivende, ved at merket ikke bare angir varens geografiske opprinnelse, men også varens art. Merket vil bli oppfattet i betydningen «arktisk vann» eller «vann fra det arktiske området». Saken er ikke sammenlignbar med T-226/08, der EU-retten vurderte ALASKA alene og ikke for eksempel ALASKA WATER.
- Det legges ikke vekt på at sjøområdene består av saltvann, som naturlig ikke kan brukes som drikkevann. Det arktiske området består av isbelagte land- og havområder, som gjør at drikkevannet kan ha sin opprinnelse fra de isbelagte områdene. Havvann kan bli omgjort til drikkevann ved destillasjon eller bruk av membraner. EU-retten har uttalt at fordi vann kan omdannes til drikkevann, er ikke kilden til vannet avgjørende, se T-89/15, avsnitt 36.
- I tillegg til å være direkte beskrivende, vil merketeksten ARCTIC WATER kunne skape positive følelser og gi fordelaktige assosiasjoner som kan påvirke kundens valg, og som dermed rammes av bestemmelsen, jf. C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, avsnitt 26 og 36, og Klagenemndas sak VM 19/00091, Snøhetta, avsnitt 17 til 19. Det er ikke bare den direkte opprinnelsesgivende funksjonen til et merke bestående av et stedsnavn som kan nektes registrert. Også andre forbindelser mellom stedsnavnet og varene kan rammes av bestemmelsen. I T-197/13 avsnitt 47, uttaler EU-retten seg om hvilken forbindelse mellom stedsnavnet og varene som er relevant.
- Det er en kjensgjerning at aktører innen bransjen for drikkevarer lenge har markedsført at deres drikkevann er kildevann eller mineralvann fra isbreer, fjellvann og grunnvann. Det vises i denne sammenheng til positive assosiasjoner til renhet, naturlig filtrering og lagring, isbreer uten forurensning, med mer. Vann på flasker fra naturlig mineralvann eller kildevann er et populært og mye brukt alternativ til alminnelig springvann. I slike tilfeller vil den geografiske angivelsen ARCTIC WATER kunne skape positive følelser eller fordelaktige assosiasjoner som kan påvirke kundenes valg.
- Merket mangler særpreg fordi sammenstillingen skaper et meningsinnhold som enkelt og direkte kan knyttes til varene.
- Patentstyret kan ikke legge avgjørende vekt på eldre registreringer som inneholder ARCTIC.
- Kravstiller har vunnet saken fullt ut. Patentstyret har kommet til at kostnadene som er krevet dekket er rimelige, og derfor at Macks Ølbryggeri AS betaler til Lofoten Arctic Water AS kr 83 900,-, jf. patentstyreloven § 9.

## 7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk anført:

- Merket ARCTIC WATER oppfylte særpregskravet på søknad- og registreringsdagen, jf. varemerkeloven (1961) § 13. Registreringen skal følgelig opprettholdes, jf. § 35.
- Det er den faktiske situasjonen på registreringstidspunktet som er avgjørende. Man bør være tilbakeholden i prøvingen av vurderingen av hvilken kjennskap omsetningskretsen på registreringstidspunkt for 20 år siden hadde til ARCTIC, og hva de forbant teksten med, jf. Borgarting lagmannsretts dom LB-2020-153620 (SANTA CRUZ).
- Tilsvarende må gjøre seg gjeldende i foreliggende sak. Merket ble grundig vurdert mot datidens særpregsnorm, og det er ingen holdepunkter som tilsier at avgjørelsen om å registrere merket var forhastet eller feilaktig.
- Elementet ARCTIC, eller oversettelsen «arktisk», er ikke en konkret geografisk angivelse, og kan derfor ikke anses som et geografisk sted i varemerkelovens forstand. ARCTIC har ikke en slik klart definert grense. Dette understrekes av de forskjellige definisjonene av ARCTIC på Wikipedia, nettsiden til Framsenteret og Store norske leksikon. Merket faller derfor i samme kategori som TROPE og ORIENT, som er «helt upresise geografiske angivelser» som ikke bør nektes registrert, jf. Lassen, Kjennetegnsrett, 2011, side 90. I EUIPOs guidelines er «geographical terms» definert som «every existing name of a place, for example a country, region, city, lake or river». Selv om listen ikke er uttømmende, viser oppramsingen klart at betegnelsen omfatter klart avgrensede og konkrete geografiske steder. I HR-2016-2239-A fastslo Høyesterett at Route 66 var å anse som et geografisk sted. En veistrekning er en klart definert og avgrenset geografisk område, selv om strekningen er lang.
- ARCTIC WATER vil i alle tilfelle ikke utelukkende oppfattes som noe som er egnet til å oppfattes som et stedsnavn. ARCTIC vil oppfattes å spille på arktisk vær og klima. Merket vil oppfattes som suggestivt ved at det spiller på kalde værforhold, som hincer om at vannet er kaldt og friskt. Dette er ingen nektelsesgrunn.
- Registreringspraksis rundt 2001 viser at ARCTIC ble ansett særpreget og ikke som en uregistrerbar geografisk betegnelse, jf. de norske registreringene: ARCTIC ROOT, ARCTIC INFO-TRADE DA, ARCTIC BLUE, ARCTIC FJORD, ARCTIC GOAT, ARCTIC ANGUS BIFF, ARCTIC, ARCTIC RAIL EXPRESS, ARCTIC SPA, ARCTIC RASPERRY og ARCTIC CANDY.
- Nyere registreringspraksis fra Patentstyret viser at ARCTIC/ARCTIC WATER anses særpreget for vann og drikkevarer. Innklagedes varemerkesøknad LOFOTEN ARCTIC WATER ble i 2019 ansett særpreget for «bordvann, kullsyreholdig vann», men ble nektet registrert på grunn av forvekslingsfare med klagers registrering ARCTIC WATER. Tilsvarende ble varemerkesøknad nr. 201902700 AURORA ARCTIC WATER nektet registrert basert på forvekslingsfare med klagers registrering ARCTIC WATER. Patentstyret skriver i en uttalelse datert 2019.11.07 at merkene ligner fordi de inneholder «AURORA eller ARCTIC som er et fremtredende og særpreget element.»

- Det er ikke feil å vektlegge dokumentasjon som viser bruk flere år etter registreringsdagen, dersom dokumentasjonen sier noe om situasjonen på registreringstidspunktet, jf. C-332/09 P, Flugbörse og C-192/03 P, Alcon, avsnitt 41. Dette må imidlertid bero på en konkret vurdering, og det betyr ikke at all dokumentasjon av nyere dato gir indikasjoner om situasjonen på registreringstidspunktet. Når innklagede selv viser til at den nyere dokumentasjonen viser til «en pågående og forventet tendens», må det kunne legges til grunn at dokumentasjonen viser en annen oppfatning av ARCTIC/ARCTIC WATER enn hva som gjorde seg gjeldende på søknads- og registreringstidspunktet.
- Innklagedes dokumentasjon som angivelig skal vise klagers egen beskrivende bruk, er fra 2013, altså 12 år senere enn registreringstidspunktet i 2001, og kan derfor ikke anses relevant. Klager er uansett ikke enig i hvordan innklagede fremstiller denne bruken.
- En del av bruken av ARCTIC, eller «arktisk»/«arktisk», som innklagede viser til er uten betydning for saken. At «Arktisk råd» ble opprettet i 1996 har for eksempel ingen betydning for hvorvidt ARCTIC WATER var særpreget for vann i 2001.
- Det finnes flere ARCTIC-registreringer enn nektelser i årene rundt 2001. ARCTIC WATER ble også ansett særpreget og registrert av OHIM, ref. registrering nr. 894931.
- Enkeltavgjørelser fra Patentstyret og EUIPO datert 2018 og 2021 vil uansett ikke ha relevans for vurderingen av ARCTIC WATER i 2001.
- Andres bruk av ARCTIC i foretaksnavn har ikke betydning for om ARCTIC WATER var særpreget for vann. Ingen av eksemplene som innklagede har nevnt viser ARCTIC brukt i forbindelse med vann. Enkelte av eksemplene er også registrert som varemerke og følgelig ansett særpreget, ref. reg. nr. 244916 ARCTIC CANDY.
- Klager krever dekket sakskostnader på kroner 85 600 ekskl. mva. i forbindelse med overprøvingssaken for Patentstyret og klagesaken for Klagenemnda, jf. patentstyreloven § 9.

## **8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk anført:**

- Patentstyrets avgjørelse er korrekt. Varemerket ARCTIC WATER ble både i 1998 og 2001 ansett for å være beskrivende og å mangle særpreg. Registreringen må derfor kjennes ugyldig, jf. varemerkeloven § 35, jf. § 13.
- Partene er enige om at det er den faktiske situasjonen på søknads- og registreringstidspunktet som er avgjørende for vurderingen. Innklagede er enig med Patentstyret i at den rettslige vurderingen skal foretas ut fra dagens rettsoppfatning.
- Dokumentasjon i årene etter registreringstidspunktet kan gi indikasjoner om situasjonen på registreringstidspunktet, jf. C-332/09 P, Flugbörse, avsnitt 41 og 43. Henvisningene som er datert etter registreringstidspunktet viser en pågående og forventet tendens i bruken av Arctic som geografisk angivelse.

- Innklagede er som utgangspunkt enig med klager i at det er ønskelig med en tilbakeholdenhet i saker som ligger flere år tilbake. Det er imidlertid viktig at feilregistreringer fjernes fra registrene, slik at andre næringsdrivende kan bruke disse. Vår sak stiller seg annerledes enn lagmannsrettsdommen om SANTA CRUZ, da det i ARCTIC WATER gjelder et kjent geografisk område (i motsetning til en liten by i California), forbundet med vill natur og gode råvarer, og hvor vi i større grad kan dokumentere kjennskapet til området på registreringstidspunktet.
- ARCTIC er det engelske ordet for «arktisk»/«arktisk», og er en stedsangivelse for «nordpolsområdet» eller «arktiske strøk».
- Partene er så vidt innklagede kan se enige om at merket ARCTIC WATER vil bli oppfattet som «arktisk vann». Sakens kjerne gjelder partenes ulike vurderinger av ordet ARCTIC som en «geografisk angivelse», samt oppfatningen av merket på registreringstidspunktet.
- Klager er enig med Patentstyret i at det ikke foreligger noe krav om at det geografiske området må ha klart definerte grenser for at bestemmelsen i § 13 skal komme til anvendelse. Det er ingen holdepunkter for en slik begrensning i lovtekst, forarbeider, varemerkedirektivet eller forordningen. En alminnelig språklig forståelse av «stedet for tilvirkningen» inkluderer en region som arktis, som dermed omfattes av oppramsingen i EUIPO Guidelines. Heller ikke rettspraksis støtter klagers anførsel, jf. VM 13/117 Verdens Nordligste, avsnitt 16.
- Områdene i Arktis består av mer enn saltvann og oppfattes som videre enn bare polhavet. Slik Patentstyret påpeker, kan man lage drikkevann av saltvann og is. Det er således ikke avgjørende hvor grensen går, eller hvorvidt det er en enkelt definert grense, siden ARCTIC uansett omfatter mer enn bare isfjell og ishav, men også byer og andre bebodde områder.
- Det stilles ikke krav til at gjennomsnittsfbrukeren må tro at varene er produsert på stedet; det er tilstrekkelig at man kan tro at varene har en eller annen forbindelse til stedet, jf. Windsurfing Chiemsee (forente saker C-108/97 og C- 109/97), premiss 36. Det har dermed betydning at det geografiske området ARCTIC assosieres med isvann, brevann, fjellvann, noe kaldt og friskt, samt med råvarer av god kvalitet. Ordene ARCTIC WATER må derfor friholdes for bruk på varer som mineralvann, jf. Windsurfing Chiemsee, premiss 26, T-197/13, MONACO, premiss 47 og T-379/03, Cloppenburg, premiss 33.
- Stedsangivelsen ARCTIC har i en årrekke vært i utbredt bruk for varer og tjenester i Norge. Dette gir en god indikasjon på kjennskapet til ordet ARCTIC som geografisk angivelse både på registreringstidspunktet og i dag. Det er ingen holdepunkter for at ARCTIC WATER vil oppfattes suggestivt. Sannsynligheten for at merket blir oppfattet som «arktisk vann»/«vann fra arktis» er meget større enn at det blir oppfattet som «kaldt vann».
- På denne bakgrunn må ordet ARCTIC anses som kjent for den norske omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse.

- Selv om det i mindre grad er dokumentert hvorvidt ARCTIC ble brukt konkret i forbindelse med mineralvann i 1998/2001, var det, på bakgrunn av merkets beskrivende elementer, mer enn en teoretisk mulighet for en utvikling som ville medføre at andre næringsdrivende ville få behov for å anvende angivelsen, jf. Annen avdelings avgjørelse nr. 7030 Erfurt. På den måten, så vil omsetningskretsen forbinde stedsangivelsen ARCTIC WATER med «arktisk vann» og således isvann, kildevann og andre arktiske råvarer.
- Når merket blir brukt på mineralvann, så vil det kun bli oppfattet som produktinformasjon, nemlig som en angivelse av varenes art og tilvirkningssted, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfylte således heller ikke garantifunksjonen.
- Under Patentstyrets søknadsbehandling, ble merket først ansett å være beskrivende og uten særpreg, men av uvisse grunner ble det likevel registrert til slutt.
- Definisjonen av «Arktis» har vært uendret siden 1998/2001.
- Når det gjelder registreringspraksis viser innklagede til at Patentstyret anså merketeksten som beskrivende i varemerkesøknader nr. 19973341 ARCTIC, 199913177 THE ARCTIC CHALLENGE, 200104495 ARCTIC SUNWEAR og 201701562 NORDIC ARCTIC FOOD. Innklagede viser også til at EUIPOs Board of Appeal nektet registrert ARCTIC WATER SUPPLY fordi merket er beskrivende, jf. R 13/2021-2.
- Innklagede krever dekket sakskostnader på kroner 129 000 ekskl. mva. i forbindelse med overprøvingssaken for Patentstyret og klagesaken for Klagenemnda, jf. patentstyreloven § 9.

## 9 Klagenemnda skal uttale:

### 10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til er om registreringen av ordmerket ARCTIC WATER var i strid med varemerkeloven § 14, jf. § 35.
- 12 Siden kravet om administrativ overprøving retter seg mot et merke som ble registrert i 2001, er det varemerkeloven av 1961 § 13 som er det riktige rettsgrunnlaget, jf. overgangsbestemmelsen i varemerkeloven (2010) § 83 fjerde ledd. Varemerkeloven (2010) § 14 erstatter varemerkeloven (1961) § 13, og forskjellen i ordlyd er ikke ment å ha realitetsbetydning, jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 49. Se tilsvarende i Borgarting lagmannsretts redegjørelse av lovgrunnlaget i LB-2015-195012 POTETGULL.
- 13 Ved vurderingen av gyldigheten av en registrering, må det tas utgangspunkt i den faktiske situasjonen på søknads- og registreringstidspunktet, jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 66-67. Når det gjelder hvordan lovens vilkår skal tolkes, er det imidlertid dagens rettsoppfatning som skal legges til grunn. Det vil si at så langt det materielle innholdet er likt er rettspraksis knyttet til varemerkeloven (1961) § 13, varemerkeloven (2010) § 14 og de aktuelle

bestemmelsene i det tidligere og gjeldende varemerkedirektiv og varemerkeforordning relevant. Partene synes ikke å være uenige i disse utgangspunktene.

- 14 I vurderingen av om ordmerket ARCTIC WATER oppfyller kravet til særpreg på søknadstids- og registreringstidspunktet i 1998 og 2001, tar Klagenemnda utgangspunkt i varemerkeloven (1961) § 13 første ledd, som lyder:

«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.»

- 15 Ved tolkningen av varemerkeloven § 13 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (89/104/EØF og senere versjoner 2008/95 og 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (40/94 og de senere versjonene 207/2009 og 2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 16 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet er å sikre varemerkets «garantifunksjon». Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelser i C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington.
- 17 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech. Klagenemnda presiserer at med gjennomsnittsforbrukeren i foreliggende sak, menes den norske gjennomsnittsforbrukeren på søknads- og registreringstidspunktet i 1998 og 2001.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren av «mineralvann med og uten kullsyre» i klasse 32 er både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-210/96 Gut Springenheide.
- 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.1. 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.
- 21 Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsfbrukeren har gode engelskkunnskaper, og at ARCTIC og WATER er alminnelige engelske ord som umiddelbart blir forstått. Ordet WATER betyr «vann», og ARCTIC er et engelsk adjektiv for «arktisk» og substantiv for «Arktis», «nordpolsområdet» og «arktiske strøk», jf. Stor engelsk-norsk ordbok. I relasjon til varene er sammenstillingen egnet til å oppfattes som «arktisk vann» og «vann fra Arktis».
- 22 Partene bestrider ikke at gjennomsnittsfbrukeren av «mineralvann med og uten kullsyre» i klasse 32, umiddelbart vil oppfatte WATER som en angivelse av varenes art. Det partene er uenige om er hvorvidt ARCTIC er en beskrivende stedsangivelse i varemerkelovens forstand. Hovedspørsmålet er dermed om ARCTIC er stedsangivende, og om ARCTIC WATER som helhet er beskrivende, jf. varemerkeloven (1961) § 13 første ledd andre punktum.
- 23 Den grunnleggende avgjørelsen fra EU-domstolen om bruk av stedsnavn som varemerke er EU-domstolens rådgivende uttalelse av 4. mai 1999 i de forente saker C-108/97 og C-109/97 Chiemsee. Chiemsee-saken har vært retningsgivende for senere praksis innenfor EU og er ikke fraveket. Se til dette Høyesteretts uttalelse i HR-2016-2239-A ROUTE 66, avsnitt 34.
- 24 Vurderingen av om en stedsangivelse i et merke er beskrivende skal foretas i to trinn, jf. Chiemsee, avsnitt 31 og 32, som følges opp av Høyesterett i Route 66, avsnitt 37 og 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?
- 25 Foreliggende sak gjelder prøving av gyldigheten av en registrering som skjedde for 21 år siden. Det er da grunn til å vise en viss tilbakeholdenhet når det gjelder den konkrete vurderingen av hvilken kjennskap omsetningskretsen hadde til ARCTIC og hva de forbant ordet med på registreringstidspunktene, jf. Borgarting lagmannsretts dom LB-2020-153620 SANTA CRUZ, som gjelder gyldighetsvurderingen av to registreringer som lå henholdsvis 29 og 16 år tilbake i tid.

- 26 Det første spørsmålet er om merket var kjent for gjennomsnittsforbrukeren som en geografisk stedsangivelse på søknads- og registreringstidspunktet i 1998 og 2001.
- 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. 26 mill. km<sup>2</sup> land, resten er hav. A. har ingen naturlig grense mot s., men tregrensen mellom ca. 52° og 71° n.br. regnes som den naturlige skillelinje. Den sentrale del er Polhavet. Store deler er dekket av drivis. Av landområdene er over 50% 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.
- 31 Klagenemnda er etter dette uenig med klager i at ARCTIC er en upresis geografisk angivelse som ikke rammes av bestemmelsen. Klagenemnda kan ikke se at klagers argumentasjon og henvisning til Lassen, Kjenntegnsrett, 2011, side 90 knyttet til TROPE og ORIENT kan lede til et annet resultat. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av ARCTIC som er

avgjørende, ikke hvorvidt det finnes mange definisjoner av stedet. Dette støttes av at Høyesterett i vurderingen av om ROUTE 66 ble oppfattet som et geografisk sted, legger vekt på at begrepet «Route 66» er godt kjent som en veistrekning gjennom ulike kulturformer, jf. HR-2016-2239-A ROUTE 66, avsnitt 41. Høyesterett legger vekt på at gjennomsnittsbrukeren er klar over at det faktisk er mulig å oppsøke «Route 66» og at «Route 66» som reisemål er jevnlig beskrevet blant annet i norske bøker og avisartikler, jf. avsnitt 42. Høyesteretts uttalelse i avsnitt 42 om at «En veistrekning vil være et geografisk sted selv om strekningen er lang», tyder på at bestemmelsen også rammer geografiske områder uten klart definerte grenser.

- 32 Det samme gjelder Chiemsee-saken, hvor EU-domstolen uttaler at det ikke kan utelukkes at navnet på en sjø vil kunne betegne en geografisk opprinnelse i artikkel 3.1.c sin forstand, såfremt navnet vil kunne forstås som å omfatte sjøens bredder og tilstøtende region, jf. C-108/97 og C-109/97, avsnitt 34. Klagenemnda er av den oppfatning at EU-domstolen her legger til grunn at grensene ikke trenger å være klart definerte, og at det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning som er avgjørende.
- 33 Tilsvarende er lagt til grunn av Klagenemnda i VM 13/117. Klagenemnda la vekt på at uttrykket VERDENS NORDLIGSTE danner et klart og lett forståelig meningsinnhold, og at det er nærliggende å anta at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som et geografisk sted eller område. Det at VERDENS NORDLIGSTE ikke er et konkret geografisk sted endret ikke på dette. Se VM 13/117, se avsnitt 16.
- 34 Det neste spørsmålet er 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 denne vurderingen skal det tas hensyn til gjennomsnittsforbrukerens grad av kjennskap til stedet og dets egenskaper og til kategorien av varer, jf. Chiemsee avsnitt 32.
- 35 EU-domstolen har uttalt at en slik forbindelse foreligger hvis ARCTIC oppfattes som stedet hvor varene er tilvirket eller kunne blitt tilvirket, eller at det foreligger andre tilknytningsmomenter, for eksempel hvis man vil tenke at varen er utviklet eller designet på stedet, jf. Chiemsee avsnitt 36. En slik forbindelse kan også foreligge hvis stedsnavnet kan indikere kvalitet eller andre egenskaper ved varene eller påvirke forbrukernes valg ved at varene assosieres med et sted som vekker positive følelser, jf. Chiemsee avsnitt 26, som følges opp av EU-retten i T-379/03 Cloppenburg, avsnitt 33 og T-197/13 Monaco, avsnitt 47. Se også Klagenemndas avgjørelse i sak VM 19/00091 SNØHETTA, avsnitt 17 til 19.
- 36 Etter Klagenemndas vurdering er det ikke tvilsomt at Arktis var godt kjent som en geografisk stedsangivelse for gjennomsnittsforbrukeren på søknads- og registreringstidspunktet i 1998 og 2001, og det er heller ikke tvilsomt at stedet er godt kjent i dag. Regionen Arktis må anses å være kjent for egenskaper som arktiske naturforhold og dyreliv, kaldt klima, store områder med urørt natur, Polhavet med iskaldt vann og ren hvit drivis, skruis og isfjell og randhav som Barentshavet. Videre legger Klagenemnda til grunn at omsetningskretsen kjente til at landområdene blant annet kjennetegnes av tundra, fjell, innlandsis og isbreer og omfatter

øyer som Svalbard, Island og Jan Mayen. Se til dette oppslag på Arktis i Store norske leksikon. Klagenemnda kan ikke se at det har skjedd en utvikling som tilsier at omsetningskretsen ikke hadde samme kjennskap til Arktis som sted og stedets egenskaper på søknads- og registreringstidspunktet i 1998 og 2001 som i dag.

- 37 Klagenemnda anser det sannsynlig at i alle fall deler av omsetningskretsen vil tro at mineralvannet har sin opprinnelse fra vannkilder i Arktis. 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. Det foreligger derfor et klart friholdelsesbehov for betegnelsen ARCTIC i relasjon til varene i klasse 32, fordi ARCTIC er en stedsangivelse med slik assosiasjonsevne at den gir «goodwill», jf. Klagenemndas avgjørelse VM 19/00091 SNØHETTA, avsnitt 19. Klagenemnda er etter dette kommet til at elementet ARCTIC umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfattes som en beskrivende stedsangivelse i henhold til varemerkeloven (1961) § 13 første ledd andre punktum.
- 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.
- 39 Klager anfører at merket er suggestivt og særpreget fordi ARCTIC vil oppfattes å spille på arktisk vær og klima og kalde værforhold, og at merket henter om at vannet er kaldt og friskt. Klagenemnda kan ikke se at dette argumentet kan føre frem. Slik Høyesterett fremholder i Route 66-saken, kan følelsene som merket frembringer være det «som gjør «Route 66» attraktivt som reisemål», jf. avsnitt 46. Anvendt på foreliggende sak vil de positive følelsene som stedsangivelsen ARCTIC frembringer, gjøre klagers mineralvann mer attraktivt. Det at et merke er suggestivt er ikke avgjørende hvis det samtidig er beskrivende. Se til dette HR-2016-2239-A ROUTE 66, avsnitt 46.
- 40 Som en følge av merkets direkte beskrivende meningsinnhold, vil det ikke feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen, men mangler slikt særpreg som kreves for at merket skal

kunne registreres for varene i klasse 32. Merket oppfyller derfor heller ikke registreringsvilkåret i varemerkeloven (1961) § 13 første ledd første punktum.

- 41 Klager anfører at Patentstyrets registreringspraksis rundt 2001 og nyere praksis fra 2019, viser at elementet ARCTIC ble ansett tilstrekkelig særpreget og ikke som en uregistrerbar geografisk betegnelse, og at merket ble ansett særpreget av OHIM i 1998, ref. registrering nr. 894931, ARCTIC WATER. Innklagede viser til tre varemerkesøknader som ble nektet i perioden 1998-2001, og en søknad som ble nektet i 2018, fordi ARCTIC er beskrivende. Innklagede viser i tillegg til at EUIPOs Board of Appeal i 2021 har nektet Arctic Water Supply på beskrivende, jf. R 13/2021-2.
- 42 Klagenemnda kan ikke se at dette endrer sakens utfall. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket på søknads- og registreringstidspunktet, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har i denne saken kommet til at merket fremsto som beskrivende og uten særpreg for gjennomsnittsforbrukeren i 1998 og 2001. Det at Patentstyret i noen saker har kommet til at bestanddelen ARCTIC har særpreg og i andre saker har kommet til at ARCTIC er stedsangivende i samme tidsperiode, viser at praksis har vært noe varierende. Klagenemnda bemerker at en må regne med en viss ustøhet i praksis, og at den konkrete særpregsvurderingen ikke kan være bundet av hvordan merkeelementet ARCTIC er vurdert i eldre saker. Det bør generelt utvises forsiktighet med å legge vekt på tidligere registreringer, uten å ta hensyn til tidligere avslag, fordi man ellers vil få et skjevt bilde av registreringspraksis. Se til dette Annen avdelings avgjørelser nr. 6690 VOICEWRITER og nr. 6715 MULTI SHOWER.
- 43 Klagenemndas vurdering er langt på vei i tråd med EUIPOs Board of Appeal sin avgjørelse R 13/2021-2, Arctic Water Supply. Board of Appeal kom til at i relasjon til blant annet drikkevann i klasse 32, er merketeksten beskrivende fordi den direkte angir at det er vann fra Arktis som er til salgs, og mangler særpreg fordi merket formidler et positivt budskap, se R 13/2021-2, avsnitt 25 og 32.
- 44 Klagenemnda har kommet til at varemerkeregistrering nr. 206807, ordmerket ARCTIC WATER settes til side som ugyldig, da det var beskrivende og manglet særpreg på søknads- og registreringstidspunktet, jf. varemerkeloven § 35.

#### 45 **Saksomkostninger**

- 46 I en sak om administrativ overprøving kan en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold tilkjennes nødvendige saksomkostnader fra motparten, jf. patentstyreloven § 9. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønsmessig 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.
- 47 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på saksomkostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som

fremstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken. Ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må man 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.

- 48 Innklagede, Lofoten Arctic Water AS, har vunnet saken fullt ut både overfor Patentstyret og Klagenemnda. Patentstyret kom i sin avgjørelse til at kostnadene som ble krevet dekket var rimelige, og derfor at Macks Ølbryggeri AS betaler kroner 83 900,- til Lofoten Arctic Water AS. Overfor Klagenemnda krever innklagede dekket kroner 45 100,- slik at de totale kostnader som kreves dekket er kroner 129 000,- ekskl. mva.
- 49 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets tilkjennelse av sakskostnader, og tilkjenner selv de sakskostnader som er fremmet for behandlingen i Klagenemnda.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 206807 ARCTIC WATER settes til side som ugyldig.
- 3 I sakskostnader betaler Macks Ølbryggeri AS kroner 129 000,- ekskl. mva. til Lofoten Arctic Water AS innen 2 – to uker – fra avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyreloven § 9.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Liv Turid Myrstad  
(sign.)