



OSLO TINGRETT

DOM

Avsagt: 04.09.2020 i Oslo tingrett.

Saksnr.: 20-029327TVI-OTIR/04 og 20-029331TVI-OTIR/04

Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

Saken gjelder: Krav om at vedtak fra KFIR kjennes ugyldig

NHS, Inc.

Advokat Julius Berg Kaasin,
Advokat Henrik Felix Reimers

mot

Staten v/Klagenemnda for industrielle
rettigheter

Advokat Anders Flaatin Wilhelmsen,

DOM

Saken gjelder gyldigheten av vedtak fra Klagenemnda for industrielle rettigheter om å oppheve to varemerker som ugyldige.

1. Bakgrunn

Det amerikanske selskapet NHS, Inc. har produsert og solgt rullebrett, surfebrett, snøbrett, sykler og tilhørende utstyr under varemerket SANTA CRUZ i mange tiår, etter hvert i et stort antall land over hele verden. Det begynte med rullebrett og tilhørende utstyr i 1973. Merket brukes også for klær, sko, hodeplagg og tilbehør. SANTA CRUZ-merket omsatte i 2018 for nærmere en milliard kroner på verdensbasis. I Norge omsettes SANTA CRUZ-merkede klær og sportsutstyr nå for ca 1 million dollar på årsbasis. Den klart største delen av dette er klær, som hettegensere og t-skjorter.

NHS fikk 22. oktober 1992 registrert dette varemerket (heretter omtalt som 1992-merket) i Norge:



Merket er registrert som et «kombinert eller rent figurmerke», og det er tatt forbehold (unntaksanmerkning) om at ved registrering oppnås ikke enerett til *teksten* i merket.

Styret for det industrielle rettsvern skrev til søkerens fullmektig 16. mars 1992 at merket «kan påregnes utlagt dersom det av klargjøringsgrunner aksepteres at det inntas unntaksanmerkning for Santa Cruz». Denne forutsetningen er ikke begrunnet nærmere, men det fremgår av granskingsdokumentasjon fra forvaltningen at unntaksanmerkningen ble foreslått fordi Santa Cruz er en «by i Argentina og på Kanariøyene». NHS' fullmektig svarte i brev 12. juni 1992 at søkeren «aksepterer den foreslåtte unntaksanmerkning».

Merket ble registrert for følgende varer i klasse 16, 25 og 28:

16

Dekalkomanibilder (overføringsbilder), flagg og bannere av papir.

25

T-skjorter, treningsgensere (sweatshirts), bukser, shorts, luer.

NHS har også et annet kombinert varemerke, som ble registrert i Norge 16. august 2005 med tilsvarende unntaksanmerkning som for 1992-merket. Dette merket omtales heretter som 2005-merket, og ser slik ut:



Det ble opplyst i retten at de små tegnene i Z'en, som her er uleselige på grunn av dårlig oppløsning, er «SKATEBOARDS».

2005-merket er registrert for følgende varer i klassene 25 og 28:

- 25 Klær, fottøy, hodeplagg.
- 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.

Forut for registreringen var det korrespondanse mellom Patentstyret og søkers fullmektig om unntaksanmerkningen. I Patentstyrets brev 10. mai 2005 ble behovet for unntaksanmerkning begrunnet slik:

Vi har dessverre kommet til at varemerket ikke uten videre kan registreres, fordi vi anser ordelementet SANTA CRUZ for å mangle varemerkerettslig særpreget for de varer søknaden gjelder.

Det kombinerte merket SANTA CRUZ er søkt registrert for varer i kl 25 og 28. SANTA CRUZ er et stedsnavn som forekommer mange steder i verden, deriblant også byen i California, USA der søker har adresse. SANTA CRUZ vil dermed angi opprinnelsessted for de varer søknaden gjelder. Teksten i merket mangler således det nødvendige varemerkerettslige særpreget for å kunne bli registrert som et særskilt kjennetegn for en næringsdrivende.

Andre næringsdrivende må kunne bruke SANTA CRUZ fritt i markedsføringen av sine varer/tjenester uten at dette skal anses som et varemerkeinngrep.

Varemerket kan likevel registreres hvis søkeren skriftlig godtar følgende unntaksanmerkning:

"Ved registreringen oppnås ikke enerett til teksten i merket".

Registrering av merket uten slik unntaksanmerkning kan skape uvisshet om omfanget av eneretten. En unntaksanmerkning kunngjøres i Norsk Varemerketidende og viser at merket inneholder ord eller andre elementer som er uregistrerbare. Se varemerkeloven § 15 annet ledd og § 13 første ledd.

NHS' fullmektig svarte i brev 12. august 2005 at den «foreslåtte unntaksanmerkning aksepteres».

Den 28. februar 2019 ble de to SANTA CRUZ-merkene opphevet som ugyldige av Patentstyret, etter krav om administrativ overprøving fra Sports Group Denmark A/S – som hadde støtt på NHS' varemerker som registreringshinder for sin søknad om registrering av varemerket CRUZ.

NHS og Sports Group Denmark hadde parallelt en rettslig tvist om varemerkebruk i Danmark. Dagen etter Patentstyrets to vedtak, den 1. mars 2019, avsa Sø- og Handelsretten en kjennelse hvor retten la ned forbud mot at Sports Group Denmark brukte sitt kombinerte varemerke CRUZ på rullebrett og tilhørende varer. Den danske domstolen bygget på at Santa Cruz-varemerket (1992-merket) var gyldig, og at Sports Group Denmarks bruk av CRUZ for samme type varer var en krenkelse av NHS' varemerkerett.

NHS klaget begge vedtakene fra Patentstyret inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Klagenemnda fattet vedtak i begge klagesakene 20. desember 2019. Nemndas sak 19/00078 (heretter KFIR '78) gjaldt merket med sirkel fra 1992, mens sak 19/00077 (heretter KFIR '77) gjaldt 2005-merket.

De to KFIR-vedtakene ble brakt inn til rettslig overprøving ved to nokså likelydende stevninger til Oslo tingrett 20. februar 2020, hvor det ble krevd dom for at KFIR-vedtakene er ugyldige. Staten innga rettidig tilsvaer i den ene saken, og fikk oppfriskning for oversittelse av tilsvaersfrist i den andre saken. Sakene ble forent til felles behandling og avgjørelse, jf. tvisteloven § 15-6. Staten krevde frifinnelse i begge saker.

Hovedforhandling ble holdt over tre dager fra 24. til 26. august 2020. Det ble ført dokumentbevis fra en forholdsvis omfattende digital dokumentksamling. I tillegg hørte retten partsforklaring fra NHS' daglige leder Robert A. Denike, og fem vitneforklaringer. Vitnene – Thomas Olsen, Henning Braaten, Terje Håkonsen, Andreas Ygre Wiig og Joakim Wang – har tilknytning til rullebrett- og snøbrettmiljøet i Norge.

2. NHS' påstand og argumentasjon

NHS la ned slik påstand:

1. Klagenemnda for industrielle rettigheters avgjørelser i sakene 19/00077 og 19/00078 kjennes ugyldige.
2. NHS, Inc. tilkjennes sakskostnader.

Til støtte for påstanden anførte NHS i hovedtrekk:

Vedtakene er basert på feil rettsanvendelse og feil bevisvurdering, og er derfor ugyldige.

Særpregsvurderingen skal gjøres etter varemerkeloven av 1961. De to omtvistede kombinerte merkene SANTA CRUZ med unntaksanmerkning for teksten «Santa Cruz», var ikke beskrivende for de varene de er registrert for på registreringstidspunktene. De har derfor særpreg, de er egnet til å skille NHS' varer fra andres varer. Det var riktig å registrere merkene i 1992 og 2005.

I vurderingen av merkenes særpreg skal retten bygge på *rettsoppfatningen på registreringstidspunktene*. Det er uriktig rettsbruk når KFIR bygger på dagens rettsoppfatning. Det innebærer at dagens strengere registreringspraksis gis tilbakevirkende kraft.

Varemerkene var uansett ikke beskrivende da de ble registrert; også etter dagens rettsoppfatning har de tilstrekkelig særpreg.

For øvrig hadde SANTA CRUZ-merkene uansett *innarbeidet* nødvendig særpreg på registreringstidspunktene. Det er uriktig rettsanvendelse når KFIR bygger på at det ikke kan oppnås særpreg ved innarbeidelse for et merke med unntaksanmerkning.

Statens anførsel om at retten ikke kan bygge på at merkene ikke er beskrivende fordi NHS aksepterte unntaksanmerkning, er formalistisk og har urimelige konsekvenser. At NHS aksepterte unntaksanmerkningen innebærer at selskapet aksepterte en innskrenkning i det rettsvernet varemerkene fikk i Norge. Det innebærer imidlertid ikke noen aksept av at ordene Santa Cruz er beskrivende for de varer merkene er registrert for. Det kan ikke være slik at NHS nå står uten vern fordi man i sin tid aksepterte en unntaksanmerkning det ikke var grunnlag for.

3. Statens påstand og argumentasjon

Staten la ned slik påstand:

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader.

Til støtte for påstanden anførte staten i korte trekk:

De to KFIR-vedtakene som opphever registreringen av NHS' varemerker SANTA CRUZ i to forskjellige utforminger, er gyldige.

Varemerkene ble registrert i 1992 og 2005. I vurderingen av om det var riktig å oppheve vedtakene, må retten ta utgangspunkt i den faktiske situasjonen på registreringstidspunktene, og bruke varemerkeloven av 1961.

Vilkårene for registrering og oppheving av varemerker er de samme etter 1961-loven og 2010-loven, og det er *dagens rettsoppfatning* av hva som ligger i vilkårene som er avgjørende.

Stedsangivende varemerker kan ikke registreres. Både i 1992 og i 2005 ble «Santa Cruz» av gjennomsnittsforbrukeren oppfattet som en stedsangivelse til en by. Merkene ble likevel registrert på grunn av den figurative utformingen, men med *unntaksanmerkning* for merketeksten. Det som var vernet ved varemerkeregistreringen var bare den figurative utformingen av merkene, ikke selve merketeksten.

Unntaksanmerkningene innebærer at det er den figurative utformingen av merkenes tekst som må vurderes opp mot kravet om særpreg. Etter dagens rettsoppfatning er denne utformingen ikke tilstrekkelig distinktiv til at merkene er registrerbare. Det er derfor ikke grunnlag for å opprettholde registreringen selv med unntaksanmerkning.

Når et varemerke er registrert med en unntaksanmerkning følger det uttømmende av loven hva som skal til for å fjerne unntaksanmerkningen – det må søkes om *ny registrering* av merket uten forbeholdet eller av den unntatte del, jf. varemerkeloven av 1961 § 15 tredje ledd.

Tilsvarende bestemmelse følger av dagens varemerkelov. Innarbeidelse kan tilsi at en unntaksanmerkning blir slettet, men det skal i så fall skje etter ny søknad om ny registrering. Det er ikke anledning til å opprettholde en tidligere registrering under henvisning til at merket var innarbeidet på registreringstidspunktet, når det i realiteten vil innebære å sette til side en unntaksanmerkning som innehaver har akseptert uten at den fremgangsmåten loven foreskriver blir fulgt.

KFIRs vedtak kan heller ikke kjennes ugyldige med en begrunnelse som i realiteten innebærer en tilsidesettelse av unntaksanmerkningene. Vedtakene kan ikke være ugyldige fordi merkenes tekst ikke er beskrivende. Dette følger med logisk nødvendighet av lovens system. Det vil være i strid med lovens ordning å opprettholde en registrering med en begrunnelse som i realiteten er en tilsidesettelse av en akseptert unntaksanmerkning. NHS kunne, hvis de var uenige i unntaksanmerkningen, fulgt opp ved å bestride den på registreringstidspunktene eller ved senere å søke på ny om registrering av merkene uten unntaksanmerkningen.

Statens prinsipale syn er derfor at retten ikke trenger å drøfte om Santa Cruz-merkene er beskrivende. Dette er akseptert gjennom unntaksanmerkningen, og må legges til grunn uprøvd.

Subsidiært gjøres gjeldende at det uansett er riktig at merketeksten Santa Cruz er beskrivende. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte Santa Cruz som en geografisk

angivelse og vil forbinde egenskaper ved stedet med de aktuelle varene. Ordene Santa Cruz har en assosiasjonsevne; de fremkaller positive følelser i relasjon til produktene og den tilhørende livsstilen.

Også subsidiært: Det er ikke sannsynliggjort at merkene var innarbeidet per 1992 og 2005. For at et merke skal anses innarbeidet kreves det at merket må være godt kjent i den relevante omsetningskretsen eller i en betydelig del av denne. Flere av varene merkene er registrert for er generelle (eksempelvis klasse 25 – klær og sko) slik at kretsen merkene må være kjent i er *alle nordmenn*. Den dokumentasjonen som er lagt frem i saken synes i stor grad å være av internasjonal karakter, stamme fra tiden etter at merkene ble registrert og gjelder også en begrenset del av omsetningskretsen – den som er spesielt opptatt av rullebrett, snøbrett og lignende. At denne delen av omsetningskretsen var godt kjent med de aktuelle merkene er ikke avgjørende.

4. Rettens vurdering

4.1 Oversikt

Slik retten vurderer saken, er hovedspørsmålet dette: Er det riktig at KFIR-vedtakene ikke kan være ugyldige fordi merkene ikke er beskrivende? Er spørsmålet om ordene Santa Cruz er beskrivende i realiteten *unntatt fra rettslig prøving*, fordi NHS i sin tid aksepterte unntaksanmerkningen?

Dette er hovedspørsmålet fordi retten mener at merketeksten *ikke* kan anses beskrivende. Det var etter rettens syn feil å kreve inntatt en unntaksanmerkning i 1992 og 2005, og retten er ikke enig i begrunnelsen i vedtakene fra 2019 for at merketeksten er beskrivende.

Hvis retten likevel uprøvd må bygge på at merketeksten er og var beskrivende, er de neste spørsmålene (1) om de kombinerte merkenes figurative utforming i seg selv tilfører så mye særpreg at merkene kan opprettholdes, og (2) om NHS har sannsynliggjort at merkene gjennom bruk var innarbeidet i en slik grad før søknadene om registrering, at de uansett har nødvendig særpreg.

Hvis retten *kan* overprøve KFIRs vurdering av om merketeksten Santa Cruz er beskrivende, kommer spørsmål (1) og (2) om hvor distinktiv den grafiske utformingen er og hvor innarbeidet merkene var i Norge før 1990 og 2004, mer i bakgrunnen. Hvis først merketeksten *ikke* anses beskrivende, er det lite tvilsomt (og neppe omstridt), at begge de kombinerte merkene kvalifiserte for registrering uten unntaksanmerkning i 1992 og 2005. Etter rettens syn må konsekvensen i så fall være at KFIRs vedtak er ugyldige.

Retten vil i avsnitt 4.2 nedenfor drøfte unntaksanmerkningens betydning for gyldighetsprøvingen. Deretter vil retten i avsnitt 4.3 drøfte om merketeksten er beskrivende. Konklusjonene i disse to avsnittene gjør at det ikke er nødvendig å ta stilling

til innarbeidelse og selvstendig figurativt særpreg. Sammenfatning og konklusjon kommer derfor i avsnitt 4.4, og sakskostnader behandles i avsnitt 4.5.

4.2 Betydningen av unntaksanmerkningene for rettens prøving

4.2.1 Problemstillingen

Unntaksanmerkningen innebærer at NHS ved registreringen av de norske varemerkene ikke fikk enerett til teksten «Santa Cruz». Andre næringsdrivende i Norge kan uhindret av NHS' registrerte rettigheter bruke denne teksten, også på for eksempel rullebrett.

Innebærer unntaksanmerkningen også at forvaltningen og retten i dag, i en vurdering av de registrerte varemerkene gyldighet, er avskåret fra å overprøve den opprinnelige vurderingen av merketekstens beskrivende karakter?

4.2.2 Statens vurdering av unntaksanmerkningens betydning i sakens tre faser

De to hovedproblemstillingene som drøftes i KFIR-vedtakene, er særpreg og innarbeidelse.

KFIR har en formell tilnærming i drøftelsen av innarbeidelse, men i drøftelsen av særpreg gjør nemnda fullt og helt en realitetsvurdering.

Innarbeidelsesdrøftelsen er kort, og bygger på at lovens system stenger for innarbeidelse når et merke er registrert med unntaksanmerkning. KFIR vurderte ikke den innarbeidelsesdokumentasjonen som NHS hadde fremlagt, fordi nemnda anså at det rettslig sett ikke *kan* påberopes innarbeidelse for et eldre registrert merke med unntaksanmerkning. KFIR lot være å realitetsbehandle spørsmålet, på grunn av unntaksanmerkningen. Synspunktet er hjemlet i 1961-loven § 15 tredje ledd og gjeldende lov § 17 andre ledd, hvor det åpnes for at man senere kan registrere den del av merket som er unntatt, eller merket som helhet uten unntaksanmerkningen, men da etter *ny søknad*.

Nemnda mente – basert på en tolkning av lovens regulering av unntaksanmerkninger – at lovens system gjør innarbeidelsesdokumentasjonen irrelevant.

Nemndas drøftelse av *særpreg* faller i to hoveddeler: først om tekstelementet er beskrivende, og deretter om den figurative utformingen tilfører tilstrekkelig særpreg. Unntaksanmerkningene er ikke nevnt noe sted i denne drøftelsen, som går over nærmere fem sider fra avsnitt 25 til og med avsnitt 47. Nemnda foretar en full realitetsdrøftelse, og den største delen av drøftelsen – avsnitt 25 til og med 41 – handler om hvorvidt Santa Cruz er beskrivende som stedsangivelse. Det er naturlig å forstå KFIRs avgjørelse slik at nemnda mente det var meningsfylt, og antagelig også nødvendig, å drøfte dette spørsmålet, til tross for at ordene Santa Cruz ikke er omfattet av rettsvernet merkene gir.

KFIR har altså bygget på at unntaksanmerkningene førte til at det ikke var nødvendig å vurdere innarbeidelse, men det *var* behov for å vurdere om Santa Cruz er beskrivende som stedsangivelse. Patentstyret realitetsbehandlet begge spørsmålene. I retten – sakens tredje fase – tar staten til orde for at det ikke er nødvendig å vurdere realiteten i noen av disse spørsmålene. Unntaksanmerkningene innebærer at vedtakene ikke kan være ugyldige fordi merkene har oppnådd særpreg ved bruk, og vedtakene kan heller ikke være ugyldige fordi merkene ikke er beskrivende.

Hvis det er riktig at dette siste følger med logisk nødvendighet av lovens system, har logikken i så fall blitt oversett både av Patentstyret og KFIR.

4.2.3 Retten syn

Retten konstaterer først at lovreguleringen av unntaksanmerkninger ikke gir svar på spørsmålet. Det følger ikke direkte av loven at en unntaksanmerkning må legges uprøvd til grunn som korrekt og velbegrunnet i en senere prøving av registreringens gyldighet. Retten er heller ikke kjent med noen rettspraksis som avklarer spørsmålet.

Retten er heller ikke enig med staten i at en slik rettssetning følger av lovens system. Riktig nok er det på det rene at NHS aksepterte unntaksanmerkningene i sin tid. Dette har to klare rettsvirkninger: Loven stenger for at unntaksanmerkningen senere kan «slites bort» gjennom bruk, og – viktigst – varemerkene gir et svakere rettsvern enn en registrering uten unntaksanmerkning.

Man kan selvsagt mene at NHS burde bestridt unntaksanmerkningen hvis selskapet ikke var enig i begrunnelsen for Patentstyrets krav om unntaksanmerkning. Etter rettens syn er det imidlertid verken rimelig eller logisk nødvendig å tillegge selskapets aksept av unntaksanmerkningene virkning som en form for dispositiv aksept av Patentstyrets *begrunnelse* for unntaksanmerkningene, altså at teksten var beskrivende. NHS var i den situasjonen at selskapet i Norge – for første gang – støtte på et krav om unntaksanmerkning for Santa Cruz fordi teksten ble ansett beskrivende. Selskapet kunne da velge mellom to handlingsalternativer:

- Å akseptere at merkene ble registrert, men med noe svakere rettsvern i Norge enn i andre jurisdiksjoner, eller
- å nekte å godta unntaksanmerkningen og klage på det avslaget de da ville fått, til overordnet forvaltningsinstans og eventuelt i rettsapparatet.

Det siste alternativet ville medført betydelige kostnader, og i beste fall en forsinket registrering av varemerkene. NHS valgte det første alternativet, uten at det er mulig å vite noe mer om hvorfor selskapet handlet slik. Begge handlingsalternativene kan ha gode

forretningsmessig grunner for seg, og ingen av handlingsalternativene er ulovlige eller illojale mot lovens ordning.

Spørsmålet nå er om NHS, fordi selskapet valgte det første alternativet, skal være avskåret fra å bestride grunnlaget for unntaksanmerkningen. Godheten av en slik rettssetning kan vurderes ut fra to ulike forutsetninger. Forutsatt at unntaksanmerkningen i sin tid ble gjort med god grunn, gir regelen fornuftige og rimelige resultater. Forutsetter man på den annen side at unntaksanmerkningen ble gjort uten holdbar grunn (men likevel akseptert av søkeren), gir den NHS et svakere rettsvern i to relasjoner. Det er både det forutsigbare som er eksplisitt akseptert, nemlig at selskapet gjennom hele perioden frem til nå har nytt et *svakere rettsvern* i Norge enn det skulle gjort, ved at man ikke har hatt enerett på ordene Santa Cruz. Den mer uforutsigbare effekten er at selskapet i en gyldighetsprøving 28 år senere risikerer å stå helt *uten rettsvern* fordi terskelen for særpreg i mellomtiden har flyttet seg, slik at den grafiske utformingen ikke (lenger) er tilstrekkelig distinktiv til at varemerkeregistreringen kan opprettholdes.

Etter rettens syn viser dette at den rettssetningen staten nå tar til orde for ikke gir noen god regel. I mangel av klare rettskildemessige holdepunkter for en annen løsning, må NHS fremdeles ha anledning til å bestride holdbarheten av den unntaksanmerkningen selskapet aksepterte for mange år siden. Den motsatte regelen kan gi urimelige resultater, særlig tatt i betraktning at en søker kan ha helt legitime grunner til å velge å akseptere et krav om unntaksanmerkning selv om man mener at kravet beror på feilvurdering hos myndighetene.

At holdbarheten av unntaksanmerkningene kan etterprøves i overprøvingen av KFIR-vedtakenes gyldighet, har uansett ikke den rettsvirkningen at unntaksanmerkningene blir borte. Hvis retten nå kommer til at KFIRs vedtak er ugyldige, er rettsvirkningen at NHS' varemerkeregistreringer består, *med* unntaksanmerkningene.

4.3 Er «Santa Cruz» beskrivende for varene merkene er registrert for?

I vurderingen av om ordene Santa Cruz er beskrivende for de varene merkene er registrert for, har KFIR gjort en toleddet vurdering i tråd med retningslinjene i EU-domstolens dom i *Windsurfing Chiemsee*-saken (C-108/97 og C-109/97), jf. også sammenfatningen i HR-2016-2239-A (*Route 66*) avsnitt 38:

Slik også lagmannsretten har bygget på, skal det foretas en vurdering i to trinn:

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

KFIR bygger på at omsetningskretsen omfatter både private sluttbrukere generelt (altså folk flest i Norge) og profesjonelle næringsdrivende. Med henvisning til rettspraksis tar KFIR utgangspunkt i en gjennomsnittsforbruker som skal anses å være alminnelig opplyst,

rimelig oppmerksom og velinformert. Retten er enig i disse utgangspunktene, og viser til at varemerkene saken gjelder er registrert – blant annet – for brede varegrupper som alle nordmenn kan tenkes å kjøpe. 1992-merket er eksempelvis registrert for «T-skjorter, treninggensere (sweatshirts), bukser, shorts, luer» i klasse 25, mens 2005-merket er registrert for «klær, fottøy og hodeplagg» i klasse 25 og «gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser». Dette omfatter surfebrett, rullebrett og snøbrett (men ikke sykler) – og for øvrig et utvalg av sportsutstyr som er så bredt at omsetningskretsen i prinsippet må være nordmenn flest.

KFIRs drøfter det første spørsmålet slik, i avsnitt 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.

Vurderinger av hvor kjent et sted er *for gjennomsnittsforbrukeren*, er i sin natur utpreget skjønnsmessige, og har et ikke ubetydelig preg av gjetting. Det er vanskelig for rettsanvenderen å frigjøre seg fra sitt eget subjektive utgangspunkt. Dette gjelder enda mer i vurderingens neste trinn, spørsmålet om omsetningskretsen vil forbinde stedsnavnet med egenskaper ved de aktuelle varene.

Rettsens vurdering er at KFIR i det siterte avsnittet tillegger gjennomsnittsforbrukeren større detaljkunnskap om amerikansk geografi enn det er grunnlag for, når nemnda finner det utvilsomt at gjennomsnittsforbrukeren kjenner Santa Cruz som et sted i California. Det er dokumentert i saken at det er 12 byer eller steder i USA som heter Santa Cruz. I tillegg er det en rekke steder i Afrika, Oseania, Europa, Nord-Amerika, Sentral-Amerika og Sør-Amerika som heter Santa Cruz. Det finnes steder som heter Santa Cruz over store deler av verden, og det samlede antallet er tresifret.

At det finnes så mange steder som heter Santa Cruz, har sammenheng med at ordene er et sterkt religiøst symbol for kristne, de betegner korset på Golgata som Jesus ble korsfestet på.

Etter rettsens syn er ordene tvetydige, ved at de både refererer til et religiøst symbol og til et stort antall steder. Retten antar at en del av omsetningskretsen vil forbinde ordene med korsfestelsen, andre vil forbinde det med et sted. Det er imidlertid langt fra klart for retten at en betydelig andel av omsetningskretsen vil oppfatte at ordene refererer til kystbyen Santa Cruz i California, av alle de stedene som har samme navn. Santa Cruz er en liten by med omtrent 60 000 innbyggere, altså litt mindre enn Drammen. Det er mer enn 560 byer i USA som er større. Santa Cruz i California er ikke et sted som er berømt eller spesielt kjent

i Norge, for eksempel ved å være mye omtalt i populærkulturen. Det er en by som profilerer seg som surfe-by, men bølgesurfing er en liten sport i Norge. Det er ikke grunn til å tro at *gjennomsnittsforbrukeren* har særlig innsikt i bølgesurfing og steder som forbindes med denne aktiviteten.

Det er etter rettens syn vel så sannsynlig at en norsk gjennomsnittsforbruker vil forbinde stedsnavnet Santa Cruz med et reisemål for pakketurer til «Syden», for eksempel Santa Cruz på Tenerife eller Santa Cruz på Madeira.

I KFIRs avgjørelse i Montana-saken (VM 15/49, avsnitt 19) legger nemnda til grunn at «omsetningskretsen har kjennskap til at Montana er en stat i USA, men er av den oppfatning at den gjennomsnittlige forbruker nok ikke har inngående kunnskap om denne staten». Retten er enig i dette. Det er imidlertid stor forskjell på Montana og Santa Cruz i denne sammenhengen. Det kan ikke trekkes slutninger fra det at nordmenn flest har kjennskap til at Montana er en stat i USA, til at de samme er kjent med at Santa Cruz er en liten kystby i California.

Etter rettens syn er det ikke opplagt at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte Santa Cruz som et stedsnavn, og det er i alle fall ikke slik at Santa Cruz i California er et *kjent stedsnavn* for gjennomsnittsforbrukeren i Norge. At Patentstyret i 1992 begrunnet unntaksanmerkningen med at Santa Cruz er en by i Argentina og på Kanariøyene, er egnet til å underbygge dette.

Det neste spørsmålet handler om hvilke assosiasjoner Santa Cruz kan tenkes å frembringe hos gjennomsnittsforbrukeren. Klagenemnda drøfter dette over flere avsnitt, og oppsummerer sin vurdering slik i avsnitt 39 og 40:

- 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 varer som bannere, t-skjorter og bukser, samt skateboard, i klasse 16, 25 og 28. Dette betyr at omsetningskretsen, som nevnt, langt på vei kan omfatte de fleste nordmenn. Dette er varer som kan produseres så å si overalt i verden, herunder i Santa Cruz. Tatt i betraktning den norske gjennomsnittsforbrukerens forhold til USA som et populært reisemål i en årrekke, og at gjennomsnittsforbrukeren 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 gjennomsnittsforbrukeren møter merket på de varene i klasse 16, 25 og 28.
- 40 Gjennomsnittsforbrukeren 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. Det er ikke avgjørende at merketeksten kan gi flere assosiasjoner. 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 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 kan relateres 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.

Retten er ikke enig med KFIR i at Santa Cruz er «særlig kjent som surfe-by». Det kan etter rettens vurdering ikke legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren er seg bevisst at dette var stedet der bølgesurfingen ble introdusert til det amerikanske fastlandet fra Hawaii eller at byen har et surfemuseum. Retten er som nevnt heller ikke enig i at gjennomsnittsforbrukeren må antas å kjenne til Santa Cruz som en kystby i California. At USA er et populært reisemål for nordmenn og har vært det lenge, er ikke nok til at Santa Cruz oppnår en «assosiasjonsevne som gjør at det foreligger en forbindelse mellom stedsnavnet og varene når gjennomsnittsforbrukeren møter merket på de varene i klasse 16, 25 og 28».

I vurderingen av assosiasjonsevnen til navnet er det en mangel at KFIR ikke har gått mer konkret til verks. Resonnementet bygger på at gjennomsnittsforbrukeren enten vil oppfatte Santa Cruz som varenes opprinnelsessted, eller at den nødvendige forbindelse mellom varene og aktiviteten surfing oppstår fordi «varene er i en stil eller spesielt godt egnet for den typen aktivitet som stedet er kjent for, nemlig surfing». Etter det retten kan se er 1992-merket ikke registrert for surfebrett eller noen andre varer som spesifikt knytter seg til surfing. Merket er registrert for rullebrett og en del typer klær som ikke har noen konkret forbindelse med surfing. 2005-merket er registrert for en bredere kategori sportsartikler som omfatter surfebrett, men for øvrig svært brede varekategorier som ikke har noen spesifikk forbindelse til surfing. Retten kan ikke se at KFIR har etablert noen konkret forbindelse overhodet mellom de varene 1992-merket er registrert for og stedet Santa Cruz.

Det eksisterer ikke noe generelt forbud mot å registrere stedsnavn som varemerker. Det er først og fremst kjente stedsnavn som i seg selv vil fremkalle positive følelser hos gjennomsnittsforbrukeren, som ikke kan registreres. I tillegg kommer stedsangivelser hvor det er en rimelig klar forbindelse mellom stedet og de varene eller tjenestene merket er registrert for.

Patentstyret har tidligere hatt en streng praksis hvor man nektet å registrere også nokså ukjente stedsnavn. Registreringsavgjørelsene i saken her er kanskje eksempler på dette. Denne praksisen er endret de siste årene under henvisning til Windsurfing Chiemsee-avgjørelsen, jf. omtalen av dette i Stenvik og Lassen, *Kjennetegnsrett* (3. utgave) på side 88-89:

Og i 2. avd. kj. 7030, NIR 2001 s. 279, fikk man en klar prinsippavgjørelse, som under henvisning til CHIEMSEE-dommen godtok registrering av ordet ERFURT i en enkel ramme for tapeter. Her ble det lagt til grunn at bare dersom en gjennomsnittsforbruker her i landet vil anta at det eksisterer en forbindelse mellom den geografiske betegnelse og de varer

søknaden gjelder, eller dersom en slik antagelse om en forbindelse kan forutses å ville oppstå i fremtiden, skal merket nektes registrert. Stedsnavn som er lite kjente her i landet, eller som betegner et sted som gjennomsnittsforbrukeren ikke vil forbinde med de aktuelle varer, kan derimot registreres, forutsatt at det heller ikke er noen grunn til å vente at en slik antagelse om en forbindelse vil oppstå i fremtiden.

Etter rettens vurdering er det for de aller fleste av varekategoriene de to SANTA CRUZ-merkene er registrert for, svært liten grunn til å anta at gjennomsnittsforbrukeren vil anta (nå eller i fremtiden) at det er noen forbindelse mellom varene – for eksempel hettegensere, t-skjorter og snøbrett – og et sted i California. Den eneste varekategorien hvor det etter rettens syn kan tenkes å oppstå en slik forbindelse eller kobling i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet mellom stedet Santa Cruz i California og varen, er surfeutstyr (som 1992-merket ikke er registrert for). Etter rettens syn er forbindelsen imidlertid for svak til at den kan begrunne registreringsnektelse. I den grad norske gjennomsnittsforbrukere forbinder kysten av California med surfing, er det grunn til å tro at dette gjelder store deler av kysten, ikke først og fremst eller spesielt Santa Cruz. Dette omfatter trolig også større og mer kjente steder som San Diego og Los Angeles.

Når forbindelsen mellom varene og stedsnavnet for det meste er ikke-eksisterende og for én varekategori er svak og avledet, er det ikke grunnlag for å karakterisere ordene Santa Cruz som beskrivende for de varene merkene er registrert for. I den samlede vurderingen er det også grunn til å peke på at friholdelsesbehovet generelt synes mindre påtrengende i denne saken enn generelt, fordi NHS har registrert enerett til å bruke Santa Cruz for de aktuelle varekategoriene i USA. Det er altså ikke slik at andre næringsdrivende med tilknytning til Santa Cruz i California kan bruke stedsnavnet for samme eller lignende varekategorier.

Retten finner også en viss støtte for sin konklusjon i den omstendighet at SANTA CRUZ-merkene er registrert i en rekke andre jurisdiksjoner uten unntaksanmerkning. NHS' administrerende direktør Robert Denike forklarte i sin partsforklaring at selskapet har registrert 117 SANTA CRUZ-varemerker i 65 ulike jurisdiksjoner, og at det bare er de to norske varemerkene som er beheftet med unntaksanmerkning. Av de 117 registrerte varemerkene er 5 EU-merker. Problemstillingen at ordene Santa Cruz er beskrivende og ikke kan registreres har ikke oppstått noen andre steder. Retten peker i denne forbindelse også på den fremlagte kjennelsen fra Sø- og Handelsretten i København, som bygger på at SANTA CRUZ-merkene som er registrert i Danmark (uten unntaksanmerkning) er gyldige.

4.4 Sammenfatning og konklusjon

Etter rettens syn er det ikke grunnlag for å karakterisere ordene Santa Cruz som beskrivende for de varene de to norske varemerkene er registrert for. Retten mener det er tvilsomt om gjennomsnittsforbrukeren er kjent med at Santa Cruz er en kystby i California,

og mener uansett at det ikke er en tilstrekkelig forbindelse mellom stedsnavnet og varene merkene er registrert for, til å anse merketeksten som beskrivende.

Med dette utgangspunktet – at merketeksten ikke er beskrivende – er det ikke tvilsomt at de to kombinerte merkene var registrerbare i 1992 og 2005.

KFIRs vedtak kommer til motsatt konklusjon, basert på det retten mener er mangelfull skjønnsutøvelse i form av overvurdering av gjennomsnittsforbrukerens geografikunnskaper og mangelfull vurdering av forbindelsen mellom merketeksten og varene merkene er registrert for.

Konsekvensen må være at KFIR-vedtakene er ugyldige. Rettsvirkningen av ugyldigheten er at NHS' varemerkeregistreringer består, paradoksalt nok *med* den unntaksanmerkningen som det etter rettens syn ikke er grunnlag for.

Etter dette er det ikke nødvendig å vurdere NHS' innarbeidelsesargumentasjon eller spørsmålet om den figurative utformingen av de to merkene i seg selv tilfører tilstrekkelig særpreg.

4.5 Sakskostnader

NHS har vunnet saken, og har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd krav på full erstatning for sine sakskostnader. Etter rettens syn er det ingen tungtveiende rimelighetsgrunner som taler for å fritta staten for sakskostnadsansvaret, jf. samme bestemmelses tredje ledd.

Utmålingen av sakskostnadererstatningen er regulert i tvisteloven § 20-5, hvor det blant annet er presisert at erstatning for sakskostnader skal dekke partens «nødvendige» kostnader. I vurderingen av om kostnadene har vært nødvendige, skal det legges vekt på om det «ut fra betydningen av saken har vært rimelig å pådra dem».

NHS' prosessfullmektig leverte sakskostnadsoppgave på hovedforhandlingens siste dag hvor det er krevd advokatsalær med til sammen 753 875 kroner uten merverdiavgift. I tillegg er det krevd erstatning for rettsgebyr og andre sideutgifter. Salæret gjelder arbeid utført av to advokater, slik:

	Felix Reimers			Julius Berg Kaasin		
	Timer	Timepris	Sum	Timer	Timepris	Sum
Frem til stevning:	19,5	kr 3 800	kr 74 100	6,75	kr 3 500	kr 23 625
Frem til hovedforhandling:	37	kr 3 800	kr 140 600	103,5	kr 3 500	kr 362 250
Frem til sakens avslutning:	21	kr 3 800	kr 79 800	22,5	kr 3 500	kr 78 750
Totalt:	77,5		kr 294 500	133		kr 464 625

Det er også levert supplerende kostnadsoppgave 3. september 2020 hvor det er krevd 62 865 kroner for forberedelse og annen juridisk bistand fra NHS' danske advokatfirma Njord Law Firm ved legal adviser Mathias Johnsen Hildershavn (63,5 timer à DKK 990). I tillegg er det krevd utgiftsdekning for lunsj under hovedforhandlingen med 2 329 kroner.

Samlet sakskostnadskrav er dermed 819 069 kroner, pluss rettsgebyr som anslås til 12 892 kroner, til sammen 831 961 kroner.

Statens prosessfullmektig gjorde under hovedforhandlingen gjeldende at det ikke var nødvendig for saken at NHS var representert ved to advokater, og at timene til 3 800 kroner burde tas ut. Videre ga han uttrykk for at den totale tiden som var brukt mellom stevning og hovedforhandling går utover det som var nødvendig, og at staten ville ha innvendinger til kostnadskrav for ytterligere arbeid utført av NHS' danske advokatfirma.

Retten er etter omstendighetene enig med staten i at det ikke var nødvendig for NHS å bruke to advokater i hovedforhandlingen. Advokat Kaasin holdt både innledningsforedrag og prosedyre, og kunne ganske sikkert også håndtert eksaminasjonen av vitnene. Sakskostnadene bør av denne grunn reduseres med ca 80 000 kroner. Det er imidlertid ikke grunnlag for generelt å kutte alle timer utført av advokat nr 2 i forberedelsesfasen. Retten antar at det arbeidet som er utført av Reimers i forberedelsen, ellers ville blitt gjort av Kaasin, uten at det nødvendigvis hadde blitt færre timer. Den interne arbeidsfordelingen er det ikke grunn til å sensurere.

Derimot har også retten kommet til at det totalt sett har påløpt et større antall timer enn det som kan anses nødvendig. Saksøkersiden har brukt 210,5 norske advokattimer pluss 63,5 timer fra legal adviser Hildershavn. Statens prosessfullmektig har totalt brukt 45 timer. Det er klart at det både har vært rimelig og nødvendig for saksøkersiden å bruke vesentlig mer tid enn staten, fordi de har lagt opp saken og stått for det alt vesentlige av bevilstilbud.

Saken har vært lagt svært bredt opp fra saksøkersiden, og retten forstår det slik at en stor andel av kostnadene knytter seg til å fremskaffe skriftlig dokumentasjon og vitnebevis for å underbygge at SANTA CRUZ-merkene iboende særpreg var styrket gjennom bruk forut for søknadstidspunktene. Denne argumentasjonslinjen var det ikke nødvendig for retten å gå inn på, slik retten har vurdert saken. Dette kunne NHS imidlertid ikke vite eller regne med. Man kunne heller ikke vite eller regne med at retten ikke ville ha behov for å vurdere anførselene knyttet til den figurative utformingen av SANTA CRUZ-merkene, som også opplagt har krevd en god del rettskildearbeid.

Retten mener at det var forsvarlig å legge saken bredt opp, slik NHS har gjort. Retten har likevel et inntrykk av at det er blitt lagt uforholdsmessig mye tid og ressurser ned i fremskaffing og systematisering av innarbeidelsesdokumentasjonen, og at den svært

omfattende dokumentasjonsmengden bare delvis har vært relevant og/eller nødvendig for det NHS søkte å underbygge. Det er illustrerende at retten under hovedforhandlingen registrerte at det ble dokumentert fra 209 dokumentsider, i en dokumentsamling på totalt 5193 sider.

Etter en samlet vurdering fastsetter retten skjønnsmessig NHS' nødvendige sakskostnader til 600 000 kroner.

* * *

DOMSSLUTNING

1. Klagenemnda for industrielle rettigheters avgjørelser i sakene 19/00077 og 19/00078 er ugyldige.
2. Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til innen 2 – to – uker å betale sakskostnader til NHS, Inc. med 600 000 – sekshundretusen – kroner.

Retten hevet

Frode Støle

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.

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 klart 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 125 000 kroner

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 125 000 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.

Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken 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.