



NORGES HØYESTERETT

Den 1. november 2016 avsa Høyesterett dom i

HR-2016-02239-A, (sak nr. 2016/14), sivil sak, anke over dom,

Staten v/Klagenemnda for
industrielle rettigheter

(Regjeringsadvokaten
v/advokat Henrik Kolderup)

mot

Tempting Brands AG

(advokat Felix Reimers – til prøve)

S T E M M E G I V N I N G :

- (1) Dommer **Bergh**: Saken gjelder avgjørelse av Klagenemnda for industrielle rettigheter, der "Route 66" ble nektet registrert som varemerke for enkelte varer og tjenester knyttet til reiseliv.
- (2) Tempting Brands AG er et sveitsisk selskap som markedsfører og forvalter en varemerkeportefølje internasjonalt, herunder ordmerket "Route 66".
- (3) "Route 66" var frem til 1985 den offisielle betegnelsen på en hovedvei mellom øst og vest gjennom store deler av USA. Veien gikk fra Chicago, gjennom åtte stater og til Santa Monica i California. Den totale lengden var 3940 kilometer. Veien ble tatt ut av Highway-systemet i 1985. Vesentlige deler av veistrekningen, ca. 80 %, eksisterer fortsatt, men man kan ikke kjøre Route 66 som en sammenhengende strekning. Deler av veien er nå skiltet som "Historic Route 66".
- (4) Den norske registreringen som saken gjelder, bygger på en internasjonal registrering under WIPOs Madrid-system. Registreringen ble gjort gjeldende for en rekke traktatparter, deriblant EU og Norge. Registrering i EU ble besluttet 9. juli 2008 av det daværende Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). Virksomheten i OHIM er nå videreført i European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

- (5) Registreringen av varemerker i Norge tar utgangspunkt i en inndeling av varer og tjenester i bestemte klasser som er fastsatt internasjonalt, jf. varemerkeloven § 18 og varemerkeforskriften § 10. Den internasjonale registreringen av varemerket "Route 66" ble gitt virkning i Norge 20. januar 2006 for klassene 9, 16, 35, 39, 41, 42, 43 og 45. Etter at det var fremsatt en begjæring om administrativ overprøving, fattet Patentstyret et nytt vedtak 20. januar 2012, der varemerket ble satt til side som ugyldig for visse varer og tjenester innenfor enkelte av klassene.
- (6) Tempting Brands AG påklaget avgjørelsen. Ved avgjørelse 17. februar 2014 av Klagenemnda for industrielle rettigheter ble klagen delvis tatt til følge ved at den internasjonale registreringen ble gitt virkning for enkelte av de varene og tjenestene som var omfattet av Patentstyrets nekting. Etter klagenemndas vedtak omfattet nektingen følgende varer og tjenester:

"Klasse 9:

Data processing and computer equipment, particularly for route planners; computer programs and software (recorded), particularly for route planners, all such equipment and devices are wirelessly-operated or operated via global computer networks (the Internet).

Klasse 16:

Photographs; geographical maps.

Klasse 39:

Transport; transport logistics, including information on the specific location of means of transport or transported goods or persons; traffic information; information agencies providing information in connection with arranging travel and excursions.

Klasse 41:

Information agencies providing information in connection with entertainment and sporting and cultural activities; exploitation of electronic (non-downloadable) publications online.

Klasse 43:

Information agencies providing information in connection with providing of food and drink and temporary accommodation in restaurants, campsites and hotels; temporary accommodation reservations."

- (7) Tempting Brands AG anla søksmål mot staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter med påstand om at klagenemndas vedtak skulle kjennes ugyldig.
- (8) Oslo tingrett avsa 20. oktober 2014 dom med slik domsslutning:

"1. Vedtak truffet 17.2.2014 i sak av Klagenemnda for industrielle rettigheter oppheves.

2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale kr. 175.000 – kronerettthundreogsyttifemtusen – i saksomkostninger til Tempting Brands AG."

- (9) Staten anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett, som 12. november 2015 avsa dom med slik domsslutning:

"1. Anken forkastes.

2. I omkostninger for lagmannsretten betaler staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter til Tempting Brands AG 215 788 – tohundreogfemtentusensyvhundreogåttiåtte – kroner.

Oppfyllelsesfristen er 2 – to – uker fra dommens forkynnelse."

- (10) Både tingretten og lagmannsretten kom til at "Route 66" ikke er beskrivende og har tilstrekkelig særpreg, slik at det ikke er grunnlag for å nekte registrering etter varemerkeloven § 14.
- (11) Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter har anket til Høyesterett. Anken gjelder bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen.
- (12) Den ankende part – *staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter* – har i korte trekk gjort gjeldende:
- (13) Ordmerket "Route 66" er egenskapsangivende og dermed beskrivende for de varer og tjenester som nektelsen gjelder, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Den norske gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte "Route 66" som en geografisk stedsangivelse. Forbrukeren vil videre oppfatte stedsangivelsen som en beskrivelse av egenskaper ved de varer og tjenester som nektelsen gjelder.
- (14) Hvorvidt et merke er beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, må vurderes konkret ut fra de enkelte varer og tjenester som merket er søkt registrert for. Vurderingen må bygge på den oppfatning som gjennomsnittsfbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene vil ha av merket når det brukes på disse. De varene og tjenestene som omfattes av nektelsen, er reiselivsrelaterte. Gjennomsnittsfbrukeren vil forbinde merket "Route 66" brukt på slike varer og tjenester med de egenskaper stedet "Route 66" har som turistmål.
- (15) De hensynene som varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a fremmer, støtter statens syn. Friholdelsesbehovet taler med tyngde mot at rene geografiske stedsangivelser belegges med varemerkerettslig enerett. Alle næringsdrivende som driver reiselivsrelaterte tjenester, bør stå fritt til å benytte det beskrivende merket "Route 66" i markedsføring overfor norske forbrukere uten hinder av den begrensning som det vil innebære dersom det etableres en enerett gjennom registrering av varemerke.
- (16) Varemerkeloven bygger på EØS-regelverket, og rettspraksis fra EU-domstolen må tillegges stor vekt ved tolkningen av varemerkeloven § 14. Vurderingen i denne saken må skje med utgangspunkt i de kriterier som er trukket opp i EU-domstolens dom 4. mai 1999 i sakene C-108/97 og C-109/97 *Chiemsee*.
- (17) Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter har lagt ned slik påstand:
- "1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.**
- 2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader for alle instanser."**
- (18) Ankemotparten – *Tempting Brands AG* – har i korte trekk gjort gjeldende:

- (19) Lagmannsrettens dom er i hovedsak riktig både når det gjelder rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen.
- (20) Spørsmålet i saken er hvorvidt ordmerket "Route 66" er beskrivende ved at det angir egenskaper ved de søkte varer og tjenester og på det grunnlag kan nektes registrering som varemerke etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Tempting Brands AGs hovedanførsel er at "Route 66" er suggestivt og ikke beskrivende.
- (21) Det følger av oppregningen i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a at angivelse av varen eller tjenestens "geografiske opprinnelse" kan være beskrivelse av en egenskap og dermed gi grunnlag for nekting. Chiemsee-dommen, som staten viser til, gjelder alternativet "geografiske opprinnelse". I denne saken er den geografiske betegnelsen knyttet til et bruksformål og ikke til varens eller tjenestens geografiske opprinnelse. Saken er dermed ikke parallell til Chiemsee-saken. Hensynet til friholdelse slår her ikke til på samme måte.
- (22) Det bestrides ikke at en geografisk betegnelse kan være formålsangivende og dermed beskrivende selv om den ikke gjelder varens opprinnelse, men terskelen for å anse betegnelsen beskrivende vil i slike tilfeller være høyere. Det må være en direkte tilknytning til det geografiske stedet, og en slik tilknytning foreligger ikke her.
- (23) Suggestive varemerker er ikke egnet til å beskrive de aktuelle varer og tjenester. I registreringspraksis er kjente gatenavn ansett som suggestive, jf. blant annet Patentstyrets avgjørelser PS-2009-7801 *Madison Avenue* og PS 2010-7931 *Park Avenue*.
- (24) En veistrekning er ikke et geografisk sted, spesielt ikke når det som her er tale om en meget lang veistrekning, som ikke lenger inngår i noe offisielt veinett. "Route 66" er en administrativ betegnelse som ikke lenger er i bruk.
- (25) Det foreligger uansett ikke tilstrekkelig forbindelse mellom varene og tjenestene og det geografiske stedet merket angir. "Route 66" brukt som varemerke vil ikke innebære at den alminnelige norske forbrukeren umiddelbart og uten ytterligere overveielser forbinder de varene og tjenesten nektelsen gjelder, med "Route 66" som et sted.
- (26) Tempting Brands AG har lagt ned slik påstand:
- "1. Anken forkastes.**
 - 2. Tempting Brands AG tilkjennes sakskostnader for alle instanser."**
- (27) *Jeg er kommet til at anken fører frem.*
- (28) Klagenemndas avgjørelse bygger på varemerkeloven § 14 andre ledd, som lyder slik:
- "Et varemerke kan ikke registreres hvis det utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som:**
- a) angir varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten, eller**

b) i alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningsskikk utgjør sedvanlige betegnelser for varen eller tjenesten."

- (29) Saken gjelder anvendelsen av bokstav a.
- (30) Klagenemndas avgjørelse er et lovbundet forvaltningsvedtak som kan prøves fullt ut av domstolene. Som påpekt i Rt. 1995 side 1908 (Mozell) på side 1914 og i Rt. 1998 side 1988 på side 1992 er det i varemerkesaker vanligvis ikke grunn til å vise tilbakeholdenhet ved overprøvingen, slik det kan være for eksempel ved prøving av vedtak i patentsaker.
- (31) Varemerkeretten er omfattet av EØS-avtalen. Betydningen av dette er utfyllende beskrevet i Høyesteretts dom 22. september 2016 (HR-2016-1993-A) avsnitt 42 til 46. Jeg fremhever her særlig at varemerkeloven § 14 er utformet i samsvar med EUs tidligere og någjeldende varemerkedirektiv, og at loven dermed skal forstås i samsvar med EU-domstolens praksis knyttet til disse direktivene. Det innebærer at avgjørelser fra denne domstolen blir den sentrale rettskilden ved tolkning av varemerkeloven. Også domstolens avgjørelser i tilknytning til varemerkeforordningen må tillegges vekt. Forordningen er ikke en del av EØS-avtalen, men har materielle bestemmelser tilsvarende varemerkedirektivet. Videre vil praksis fra EUPIO, tidligere OHIM, være en relevant rettskilde.
- (32) Varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a svarer til gjeldende varemerkedirektiv (2008/95/EU) artikkel 3 nr. 1 bokstav c, som lyder slik:
- "(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or services;"**
- (33) Det grunnleggende innholdet i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c, er et forbud mot beskrivende varemerker – et varemerke kan ikke registreres hvis det utelukkende består av en angivelse som beskriver "egenskaper" ("characteristics") ved varen eller tjenesten. Den innledende oppregningen i bestemmelsene, som blant annet omfatter begrepet "geografiske opprinnelse" ("geographical origin"), er en ikke uttømmende angivelse av egenskaper som kan være beskrivende. Det er klart at navn på et geografisk sted brukt som varemerke kan være beskrivende, og dermed rammes av forbudet mot registrering, selv om stedsbetegnelsen ikke angir varens eller tjenestens opprinnelse.
- (34) Den grunnleggende avgjørelsen fra EU-domstolen om bruk av stedsnavn som varemerke er dommen 4. mai 1999 i sakene C-108/97 og C-109/97 *Chiemsee*. Chiemsee-dommen har vært retningsgivende for senere praksis innenfor EU og er ikke fraveket.
- (35) Jeg finner det ikke tvilsomt at de retningslinjene som følger av Chiemsee-dommen, må gjelde også i denne saken. At rekkevidden for direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c ikke er begrenset til stedsnavn som angir geografisk opprinnelse, fremheves også i dommen avsnitt 36, som lyder slik i den danske versjonen:

"Endelig skal det bemærkes, at selv om den i direktivets artikkel 3, stk. 1, litra c), omhandlede angivelse af den pågældende vares geografiske oprindelse i sædvanlige tilfælde ganske vist er angivelsen af det sted, hvor varen er fremstillet, eller hvor den

ville kunne være fremstillet, kan det ikke udelukkes, at forbindelsen mellom kategorien af varer og det geografiske sted afhænger af andre tilknytningsmomenter, f.eks. den omstændighed, at varen er blevet utviklet og designet på det pågældende geografiske sted."

- (36) Bakgrunnen for reglene i artikkel 3 nr. 1 bokstav c er det såkalte friholdelsesbehovet. Dette er i Chiemsee-dommen avsnitt 25 beskrevet slik:

"Direktivets artikkel 3, stk. 1, litra c), forfølger herved et mål af almen interesse, som kræver, at de tegn eller beskrivende angivelser af kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit kan brukes af alle, herunder både som fællesmærker eller i sammensatte eller grafisk udformede mærker. Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn eller angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke."

- (37) Den vurderingen som skal foretas, er beskrevet i dommen avsnitt 31 og 32:

"Den kompetente myndighet skal derfor i medfør af direktivets artikkel 3, stk. 1, litra c), vurdere, om et geografisk navn, for hvilket der ansøges om registrering som varemærke, betegner et sted, der for nærværende og efter de relevante omsætningskredses mening frembyder en forbindelse med den pågældende kategori af varer, eller om det med rimelighet kan forudses, at en sådan forbindelse vil kunne tilvejebringes i fremtiden.

Ved vurderingen af, om dette geografiske navn i sidstnævnte tilfælde efter de relevante omsætningskredses mening kan betegne oprindelsen af den kategori af varer, som der er tale om, skal der navnlig tages hensyn til det større eller mindre kendskab, som sidstnævnte har til et sådan navn, samt til egenskaberne ved det sted, som dette angiver, og til den pågældende kategori af varer."

- (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?

- (39) Omsetningskretsen vil i dette tilfellet være norske gjennomsnittsforbrukere. Den personen som danner utgangspunktet for vurderingen ved varer eller tjenester som retter som mot forbrukere, er i EU-domstolens dom C-363/99 *Postkantoor* beskrevet som "en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger".

- (40) Som lagmannsretten finner jeg det ikke tvilsomt at "Route 66" av en alminnelig norsk gjennomsnittsforbruker oppfattes som et geografisk sted.

- (41) Begrepet "Route 66" er godt kjent gjennom ulike kulturformer – bøker, musikk og filmer. Jeg nevner her John Steinbecks roman *Vredens druer* (1939, film 1940), Nat King Coles melodi "*Get your kicks on Route 66*" (1946) og filmen "*Cars*"/"*Biler*" (Pixar/Walt Disney, 2006). Det som beskrives gjennom kulturen, er veistrekningen "Route 66".

- (42) En veistrekning vil være et geografisk sted selv om strekningen er lang. Gjennomsnittsforbrukeren vil være klar over at det faktisk er mulig å oppsøke "Route 66". "Route 66" som reisemål er jevnlig blitt beskrevet i blant annet norske bøker og avisartikler. Vesentlige deler av veien eksisterer fortsatt. Det er mulig å kjøre på store

deler av veien, og det er mange steder tilrettelagt for turister som ønsker å oppsøke "Route 66".

- (43) At veistrekningen fra 1985 mistet sin formelle status som en del av Highway-systemet i USA, kan ikke innebære at det ikke lenger er tale om et geografisk sted. Jeg viser her blant annet til Guidelines for Examination of European Union Trade Marks utgitt av EUIPO i 2016. På side 59 fremheves at utgåtte betegnelser på land, som Ceylon, Bombay og Burma, fortsatt må anses som geografiske betegnelser.
- (44) Tempting Brands AG har fremhevet at bedømmelsen i denne saken må skje ut fra de faktiske forholdene på søknads- og registreringsdagen, som var henholdsvis i 2006 og 2009, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd første punktum. Det gjøres gjeldende at det har vært økning i nordmenns reiser til USA, og at mye av materialet, avisartikler mv., som er fremlagt i saken om reiser til USA og Route 66, er fra senere tidspunkter enn 2009. Jeg finner ikke grunn til å gå inn på det rettslige utgangspunktet her. Jeg ser det uansett som klart at det ikke er skjedd noen utvikling fra 2006 og til i dag som er av betydning for bedømmelsen av denne saken. Route 66, både som begrep og som reisemål, var godt kjent for norske forbrukere også i 2006 og 2009.
- (45) I motsetning til lagmannsretten ser jeg det slik at den norske gjennomsnittsforkbrukeren også vil oppfatte merket "Route 66" som en beskrivelse av egenskaper ved de varer og tjenester som nektelsen gjelder i denne saken.
- (46) Som jeg har påpekt, oppfattes "Route 66" som et konkret reisemål. At "Route 66" også er kjent som et begrep som kan fremkalle ulike former for følelser, knyttet til blant annet frihet og nostalgi, endrer ikke dette. Det vil nettopp være disse følelsene som gjør "Route 66" attraktiv som reisemål. At et merke fremstår som suggestivt, vil ikke være avgjørende dersom merket samtidig er beskrivende, se blant annet Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, 2011, side 100.
- (47) En reise til "Route 66" vil kreve planlegging. Behovet for planlegging kan sies å være særlig stort som følge av at det ikke lenger er tale om en sammenhengende veistrekning. Den norske forbrukeren som vurderer eller planlegger en reise til "Route 66", vil naturlig orientere seg om ulike reiselivsrelaterte varer og tjenester gjennom blant annet nettsider og ulike publikasjoner.
- (48) De varene og tjenestene som nektelsen i denne saken gjelder, er reiselivsrelaterte. Slik jeg ser det, vil en norsk forbruker som i forbindelse med slike varer eller tjenester møter merket "Route 66", naturlig oppfatte det slik at varen eller tjenesten har en direkte tilknytning til reisemålet "Route 66". For forbrukeren vil da merket "Route 66" fremstå som en beskrivelse av egenskaper ved varen eller tjenesten.
- (49) Nektelsen i klasse 9 gjelder elektroniske "route planners". For en norsk forbruker som kommer i befatning med en ruteplanlegger merket "Route 66", vil det være nærliggende å anta den er spesielt utformet med sikte på bruk langs "Route 66", eller i det minste er velegnet for bruk der. På lignende måte vil kart eller fotografier (nektelsen i klasse 16) merket med "Route 66" lett kunne oppfattes å dekke eller stamme fra området langs Route 66.

- (50) Nektelsen innenfor klassene 39, 41 og 43 gjelder transportrelaterte tjenester og informasjonstjenester knyttet til sport, kultur, underholdning, restauranter og overnatting. På tilsvarende måte som påpekt ovenfor, ser jeg det slik at bruk av merket "Route 66" i forbindelse med slike tjenester av en norsk forbruker naturlig vil bli oppfattet slik at det er tjenester med direkte tilknytning til reisemålet "Route 66".
- (51) Som nevnt er "Route 66" registrert som EU-varemerke uten begrensninger ved OHIMs vedtak 9. juli 2008. I HR-2016-1993-A avsnitt 45, er det ved henvisning til Rt. 2006 side 1473 (livbøye) lagt til grunn at varemerkelovens bestemmelser må tolkes "i lys av den forståelse" som kommer til uttrykk i praksis fra OHIM, nå EUIPO.
- (52) Jeg kan likevel ikke se at OHIMs vedtak i denne saken kan tillegges vesentlig vekt ved bedømmelsen av det norske vedtaket. OHIMs vedtak er en konkret begrunnet forvaltningsavgjørelse i en enkeltsak. Vedtaket kan ikke sees som uttrykk for en etablert praksis. Det er understreket i EU-domstolens dom i sak C-218/01 *Henkel* avsnitt 62 at én forvaltningsmyndighets avgjørelse ikke vil være bindende for andre stater. Det skal foretas en konkret vurdering basert på forholdene i den enkelte sak og det enkelte land. Som fremhevet vil det være den norske gjennomsnittsforsbrukerens kunnskap om "Route 66" som er avgjørelsen for bedømmelsen i Norge.
- (53) Min konklusjon er etter dette at klagenemndas vedtak er gyldig. Staten skal da frifinnes.
- (54) Staten har vunnet saken og skal i utgangspunktet ha sine sakskostnader erstattet i tråd med hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd. Saken har imidlertid reist prinsipielle spørsmål knyttet til bruk av stedsbetegnelser som varemerke. Jeg finner derfor at det foreligger tungtveiende grunner som gjør det rimelig at Tempting Brands AG fritas for å erstatte statens sakskostnader i alle instanser, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.
- (55) Jeg stemmer for denne

D O M :

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Sakskostnader tilkjennes ikke for noen instans.

- (56) Dommer **Indreberg:** Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.
- (57) Dommer **Stabel:** Likeså.
- (58) Dommer **Tønder:** Likeså.
- (59) Dommer **Skoghøy:** Likeså.
- (60) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

D O M :

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Sakskostnader tilkjennes ikke for noen instans.

Riktig utskrift bekreftes: