



BORGARTING LAGMANNSRETT

DOM

Avsagt: 29.06.2021

Saksnr.: 20-153620ASD-BORG/01

Dommere:

Lagdommer
Lagdommer
Lagdommer

Frode Elgesem
Einar Kaspersen
Elisabeth Wittemann

Ankende part	Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter	Advokat Stein-Erik Jahr Dahl
Ankemothpart	NHS, Inc.	Advokat Ida Elisabeth Gjessing Rettslig medhjelper: Advokatfullmektig Nathalie Christine Bailey

Sakens spørsmål og bakgrunn

Saken gjelder gyldigheten av to vedtak 20. desember 2019 fra Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) om å oppheve registreringen av kombinerte varemerker. Registreringssinnehaver er NHS Inc. (NHS).

Hovedspørsmålet i saken er om registreringen av to varemerker i henholdsvis 1992 og 2005 skjedde i strid med varemerkeloven (1961) § 13, og dermed kunne settes til side som ugyldige, jf. varemerkeloven (2010) § 35. I saken er det spørsmål om hvilken betydning det skal tillegges at Patentstyret ved registreringene gjorde en unntaksanmerkning for teksten i varemerket, jf. varemerkeloven (1961) § 15.

Partene er enige om at redegjørelsen for sakens bakgrunn innledningsvis tingrettens dom kan legges til grunn for lagmannsrettens behandling av saken:

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.
- 28
Rullebrett, rullebrettunderstell.

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 søker 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.

Oslo tingrett avsa 4. september 2020 dom med slik 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.

For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger nedenfor.

Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandling er holdt 25. – 27. mai 2021 i Borgarting lagmannsretts hus. Partsvitnet for ankende part møtte sammen med sin prosessfullmektig, men avga ikke forklaring. Partsrepresentanten for ankemotparten avga forklaring via videolink. Det ble

avhørt fem vitner, herunder ett sakkyndig vitne. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken.

Partenes syn på saken

Den ankende part, Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter, har i korte trekk anført:

De to vedtakene, som går ut på å oppheve registreringen av NHS' varemerker «Santa Cruz» i to forskjellige figurative utforminger, er gyldige. Tingrettens dom er derfor uriktig.

NHS' forståelse vil innebære en tilsidesettelse av unntaksanmerkningen. Etter statens syn følger det av varemerkeloven § 15 tredje ledd at de to registreringene ikke kan opprettholdes med en begrunnelse som innebærer en tilsidesettelse av de registrerte unntaksanmerkningene – unntaksanmerkninger som NHS aksepterte. En unntaksanmerkning er ikke bare en ordensforskrift, men betyr at det som omfattes av anmerkningen ikke kan registreres særskilt. En unntaksanmerkning kan bare fjernes etter søknad om ny registrering. Dette får to konsekvenser: For det første kan vedtakene ikke være ugyldige fordi varemerketeksten ikke er beskrivende, og for det andre kan vedtakene ikke være ugyldige fordi varemerkene har oppnådd særpreg ved bruk (innarbeidet).

Rammen for den administrative prøvingen er «registreringen», jf. varemerkeloven § 35.

Merkene – slik de er registrert med unntaksanmerkningen – har ikke særpreg etter dagens rettsoppfatning. Det er klart at den figurative utformingen av ordene «Santa Cruz» ikke er tilstrekkelig til å gi merkene særpreg. I merke 152846 fremheves kun merketeksten av sirkelen, og i merke 227723 er det kun snakk om en font som skiller dette merket fra den alminnelige oppfatningen av stedsnavnet.

Merkene mangler særpreg. Vedtakene er derfor gyldige og KFIR må frifinnes.

Subsidiært anføres det at ordene «Santa Cruz» er beskrivende og derfor uansett ikke kan registreres, jf. varemerkeloven § 13. Merket vil bli oppfattet som beskrivende av en «ikke ubetydelig del» av omsetningskretsen. Gjennomsnittsforbrukeren oppfatter «Santa Cruz» som en geografisk angivelse og vil forbinde de aktuelle varene med positive egenskaper ved stedet; strender, behagelig klima, avslappet og liberal livsstil. Santa Cruz er en kjent surfeby i California, og gjennomsnittsforbrukeren kjenner til Santa Cruz som et sted i USA. Mange kjenner også til Santa Cruz på Tenerife – et sted som fremkaller mange av de samme positive assosiasjonene som Santa Cruz i California på samme måte som andre steder med dette navnet.

Også subsidiært anføres det at merkene ikke har oppnådd særpreg ved bruk, og merkene har heller ikke «slitt seg til» særpreg. Det er tale om merker som i utgangspunktet mangler særpreg, og det skal mer til for å innarbeide merkene. Det er ingen dokumentasjon salgshall eller markedsandel på registreringstidspunktene. For øvrig er det fremlagte markedsføringsmaterialet av liten verdi, og det retter seg uansett bare mot en liten del av omsetningskretsen.

Det er nedlagt slik påstand:

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

Ankemothparten, NHS Inc., har i korte trekk anført:

SANTA CRUZ-merkene har iboende særpreg, jf. varemerkeloven 1961 § 13 første ledd første og andre setning. Betegnelsen «santa cruz» slik det fremkommer i den figurmessige utformingen og anvendt for varene i varefortegnelse de er registrert for, er ikke stedsangivende for byen Santa Cruz i California. Det er helhetsinntrykket av merkene som gir merkene det nødvendige særpreg.

Unntaksanmerkningen er ikke et dispositivt utsagn med hensyn til varemerkens registrerbarhet, og det er heller ingen hjemmel for å gi unntaksanmerkningen en slik virkning. Uansett er unntaksanmerkede elementer fortsatt relevant ved særpregsvurderingen. Unntaksanmerkninger kan ikke begrense registreringsadgangen i strid med det som følger av EØS-retten og varemerkedirektivet. Varemerkeloven § 15 er ikke til hinder for å se vekk fra unntaksanmerkningen.

Ved den konkrete særpregsvurderingen må det legges til grunn at omsetningskretsen er hele Norges befolkning. Videre må særpreget vurderes i forhold til de aktuelle varer og tjenester som merkene er registret for. Geografiske steder kan utgjøre varemerker, og SANTA CRUZ er ikke beskrivende.

Det er for det første ikke dokumentasjon for at Santa Cruz på registreringstidspunktene var kjent for gjennomsnittsforbrukeren som en by i California som ble forbundet med surfing og surfbrett. Patentstyret gjorde ingen vurdering av dette, men refererte kun til oppslagsverk som viste at Santa Cruz var en by på Kanariøyene. KFIR er alt for optimistiske med hensyn til hvor opplyst og informert gjennomsnittsforbrukeren var, og den fremlagte spørreundersøkelsen kan ikke underbygge at Santa Cruz var kjent for gjennomsnittsforbrukeren som en by i California. Det finnes dessuten et stort antall steder i verden som heter Santa Cruz – som betyr «hellig kors» på spansk.

For det andre er det ikke rimelig å forvente at det i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet kan oppstå en forbindelse mellom stedet og de varene som merkene er registret for. Det følger av at det er stort antall steder og byer som heter Santa Cruz, slik at det ikke er grunnlag for å gjøre en vurdering hva gjennomsnittsforbrukeren forbinder med stedet uten at man bestemmer seg for et bestemt sted. Og selv om Santa Cruz skulle gi positive assosiasjoner til sol, varme og en liberal livsstil, er slike assosiasjoner irrelevante.

Den grafiske utformingen bidrar til å gi varemerkene særpreg og understøtter at de er ment som en opprinnelsesgaranti. SANTA CRUZ-merkene har en tydelig logoutforming. Teksten er et vesentlig element som er egnet til å feste seg i bevisstheten, og utformingen har karakteristiske elementer. Det er ikke eksempler på underkjente varemerker med stedsangivelser der merket er gitt en figurmessig utforming, mens det er eksempler i praksis at varemerker med stedsbetegnelser er innvilget.

Subsidiært anføres det at merkene har opparbeidet særpreg gjennom bruk forut for søknadstidspunktene. Primært gjelder dette for rullebrett, rullebrettunderstell og sportsartikler – Santa Cruz er i alle tilfeller ikke beskrivende for dekkomanibilder, klær, fottøy, hodeplagg, spill, leketøy, gymnastikkartikler eller julepynt. Uansett har bruken av varemerkene for rullebrett, rullebrettunderstell og sportsartikler smittet over på de øvrige varene.

Fordi Santa Cruz er en mindre kjent stedsangivelse, kreves også mindre grad av bruk for å oppnå innarbeidelse. For SANTA CRUZ-merkene danner skateboardforbudet som varte frem til 1989, et helt spesielt bakteppe. Det var bygget opp et «trykk» på etterspørsel etter skateutstyr, og det var et høyt oppmerksomhetsnivå i omsetningskretsen – som også omfattet forbrukere ut over de som allerede drev med skateboard – etter opphevelsen av forbudet. Dette medførte at internasjonale kilder fikk stor betydning. Det er dokumentert en intensiv bruk av varemerket gjennom trykket markedsføring, sponing av profesjonelle utøvere og innholdsmarkedsføring i filmer. Det er gjort omfattende investeringer i markedsføring, og det var stor distribusjon og høyt salg. Merket fikk betydelig omtale i norske blader og internasjonale blader som ble lest i Norge. «Dot-logoen» ble intenst markedsført og ble også kjent i «forbudstiden», noe som – sammen med det spesielle oppmerksomhetsnivået – veier opp for kortere brukstid. «Linje-logoen» ble brukt intenst i markedsføring og salg i Norge i 16 år før søknadstidspunktet. Begge merkene er egnet til å vise at varene har sin opprinnelse hos NHS.

Det er nedlagt slik påstand:

1. Anken forkastes.
2. NHS Inc. tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten.

Lagmannsrettens syn på saken

Lagmannsretten har – som tingretten – kommet til at KFIRs vedtak er ugyldige.

KFIRs vedtak bygger på at registreringen av SANTA CRUZ-merkene skjedde i strid med varemerkeloven (1961) § 13, og derfor skal settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven (2010) § 35. Lagmannsretten er ikke enig i dette, og har kommet til at merkene ikke ble registrert i strid med varemerkeloven (1961) § 13.

KFIR har anført at unntaksanmerkningene må medføre at vedtakene ikke kan være ugyldige fordi merketeksten ikke er beskrivende. Lagmannsretten er ikke enig i det.

Ved registreringene i 1992 og 2005 ble SANTA CRUZ-merkene registrert, men med unntaksanmerkning om at:

«Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket.»

Forutsetningen for å kunne ta inn en unntaksanmerkning er at merket inneholder deler som det ikke ville være adgang til å registrere særskilt, og at Patentstyret antar at registrering av merket kan skape uvisshet om omfanget av eneretten jf. varemerkeloven (1961) § 15 første og andre ledd. Det følger av forarbeidene til varemerkeloven (1961) § 15, NUT 1958:1 Innstilling til lov om varemerker side 38, at det er overlatt til registreringsmyndigheten å avgjøre om og hvorledes en unntaksanmerkning skal gjøres i det enkelte tilfellet, både når det gjelder vurderingen av om merkedelen er beskyttet og om det kan skapes uvisshet om omfanget. Det heter videre at;

«den omstendighet at det ikke er gjort unntaksanmerkning for en bestemt merkedel, ikke er ensbetydende med at vedkommende merkedel omfattes av vernet eller at registreringsmyndigheten har ment at den omfattes av det. Spørsmålet herom blir i tilfelle å avgjøre av domstolene etter den generelle regel i paragrafens 1. ledd.»

Spørsmålet er om det faktum at det motsatte skjer – at det gjøres en unntaksanmerkning – er ensbetydende med at vedkommende merkedel ikke er omfattet av vernet og at domstolene heller ikke kan avgjøre om merkedelen er omfattet av vernet. Lagmannsretten bemerker at ordningen med unntaksanmerkninger ble videreført i varemerkeloven (2010) § 17, men at den ikke lenger brukes i praksis. I dag vil man altså ikke lenger oppleve at varemerker registreres med unntaksanmerkninger.

I saker hvor registreringsmyndigheten (tidligere) mente at deler av merket ikke kunne registreres særskilt ble det gjerne stilt som vilkår at det ved registrering ble gitt en unntaksanmerkning, jf. varemerkeloven (1961) § 15. Lagmannsretten finner det imidlertid klart at denne bestemmelsen ikke i seg selv ga hjemmel til å snevre inn omfanget av den rett til registrering av varemerkene som søkeren hadde etter varemerkeloven (1961) § 13.

En unntaksanmerkning kan da heller ikke ha en slik virkning, se NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II side 108:

«Det skjønn som Patentstyret skal utøve i registreringsaker vil som regel ikke være et hensiktsmessighetsskjønn, men et lovbundet skjønn. Slik vil det være også når det gjelder bruk av unntaksanmerkning, for så vidt angår spørsmålet om merkeelementet ville ha kunnet registreres særskilt eller ikke. Patentstyrets vurdering her kan prøves av domstolen, som vil oppheve en avslagskjennelse hvis den f.eks. er bygd på et uriktig skjønn når det gjelder det omstridte merkeelementets særpreg.»

I vedtakene 20. desember 2019 som denne saken gjelder har også KFIR prøvd fullt ut spørsmålet om SANTA CRUZ-merkene er beskrivende og har særpreg – altså om de rammes av varemerkeloven § 13 andre punktum. Dette spørsmålet – som i realiteten er spørsmål om registreringsmyndigheten hadde adgang til å sette som vilkår at merket ble registrert med en unntaksanmerkning – må også domstolene kunne prøve fullt ut dersom gyldigheten av registreringen i etterkant bestrides. I motsatt fall ville registreringsinnehaveren være avskåret fra å bruke som forsvar i en ugyldighetssak at det *var* adgang til å registrere også den delen som unntaksanmerkningen gjelder, noe som etter lagmannsrettens syn ville krevd en klar hjemmel.

KFIR har anført at varemerkeloven (1961) § 15 tredje ledd uttømmende angir når en unntaksanmerkning kan fjernes, og at den må respekteres inntil ny søknad er behandlet. Bestemmelsen lyder slik:

Skulle det senere bli godtgjort at den bestanddel av merket som var unntatt fra rettsvernet, vil kunne registreres, kan det søkes ny registrering av denne del særskilt eller av merket i dets helhet uten det tidligere forbeholdet.

Etter lagmannsrettens syn gir ikke ordlyden støtte for KFIRs anførsel. Bestemmelsen tar sikte på situasjoner der «det senere viser seg at bestanddelen som har blitt unntatt ved unntaksanmerkning, nå kan registreres særskilt», jf. Ot.prp. nr. 98 (208-2009) og merknadene til § 17 Unntaksanmerkninger. I vår sak er det ikke spørsmål om det har skjedd en utvikling som medfører at vilkårene for å registrere den unntatte delen foreligger på et senere tidspunkt, for eksempel dersom det etter registreringen har lyktes registreringsinnehaveren å innarbeid et deskriptivt eller av annen grunn uregistrerbart merkeelement som kjennetegn for seg, se Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave side 309. Ved gyldighetsprøvingen i vår sak er det spørsmål om det i sin tid skjedde en registrering i strid med varemerkeloven (1961) § 13. Det er et annet spørsmål som ikke reguleres av varemerkeloven (1961) § 15 tredje ledd.

Lagmannsretten føyer til at NHS' aksept av unntaksanmerkningen heller ikke kan tolkes slik at NHS godtok å fraskrive seg de rettigheter til beskyttelse av varemerkene som loven gir.

Uansett hindret ikke unntaksanmerkningen KFIR å ta hensyn til teksten i SANTA CRUZ-merkene ved gyldighetsprøvingen. Merkeelementer som det er gjort unntaksanmerkning for hører også med i det helhetsinntrykket som er avgjørende ved vurderingen av merket, jf. Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave side 412:

«Slike elementer har ikke vern i seg selv (jfr. § 5 første ledd), men de utgjør unektelig deler av merket, og de vil derfor – i større eller mindre grad – være med på å skape det helhetsinntrykket merket etterlater seg i erindringen.»

Betydningen av teksten i SANTA CRUZ-merkene og KFIRs konklusjon om at «merkets figurative utforming ikke tilfører merket det nødvendige særpreg, og vil dermed på grunn av sitt beskrivende innhold som en stedsangivelse ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres» vil også kunne prøves av domstolene. Det avgjørende for lagmannsretten er imidlertid at SANTA CRUZ ikke kan anses å være beskrivende, og at SANTA CRUZ-merkene ikke kan settes til side som ugyldige fordi de mangler særpreg, jf. varemerkeloven (1961) § 13. Lagmannsretten går nå over til disse vurderingene.

Partene er enige om at det ved gyldighetsprøvingen er 1961-loven som får anvendelse og at det er den faktiske situasjonen på registreringstidspunktene – henholdsvis 1992 og 2005 – som er avgjørende. Partene er også enige om at det er dagens rettsoppfatning som skal legges til grunn ved tolkingen av lovens vilkår. Lagmannsretten finner det ikke nødvendig å ta endelig stilling til dette, men bemerker at det ikke er helt opplagt at Høyesteretts uttalelse i HR-2012-1325-A (Tripp Trapp) avsnitt 70 får tilsvarende anvendelse ved gyldighetsprøving etter varemerkeloven (2010) § 35.

Varemerkeloven (1961) § 13 første og andre punktum lyder slik:

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.

Varemerkeloven § 13 første ledd andre punktum er videreført i varemerkeloven (2010) § 14 andre ledd bokstav a.

De rettelige utgangspunktene for vurderingen av et varemerkes særpreg er redegjort for i HR-2016-2239-A (Route 66) avsnittene 30 – 37:

«(30) Klagenemndas avgjørelse er et lovbundet forvaltningsvedtak som kan prøves fullt ut av domstolene. Som påpekt i Rt-1995-1908 på side 1914 (Mozell) og i Rt-1998-1988 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 EUIPO, 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 mellem kategorien af varer og det geografiske sted afhænger af andre tilknytningsmomenter, f.eks. den omstændighed, at varen er blevet udviklet 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 bruges 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 myndighed 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 rimelighed 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.»»

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

Det fremgår av HR-2016-2239-A (ROUTE 66) avsnitt 38 at det skal 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?

Den relevante omsetningskrets for de aktuelle varene som SANTA CRUZ-merkene er registret for, er norske gjennomsnittsforbrukere. Den personen som danner utgangspunktet for vurderingen ved varer eller tjenester som retter seg mot forbrukere, er i EU-domstolens dommer C-363/99 (Postkantoor) og C-210/96 (Gut Springheide) beskrevet som «en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger», se også HR-2016-2239-A avsnitt 39.

KFIR bygger sitt vedtak på at gjennomsnittsforbrukeren særlig kjenner til Santa Cruz som en kystby i California, og at denne byen er kjent for surfing. KFIR begrunner ikke dette utover en henvisning til «USA som et populært reisemål i en årrekke». Lagmannsretten bemerker at Santa Cruz i California er en liten by med omkring 60 000 innbyggere. Tingretten viser til KFIRs begrunnelse og uttaler i dommen på side 11:

Rettens 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.

Lagmannsretten er enig i dette. Tingrettens konklusjon underbygges også av at Patentstyret ved registreringen i 1992 ikke nevnte at Santa Cruz var en by i California, men viste til at Santa Cruz var en by på Kanariøyene og i Argentina. Også i 2005 og i dag vil det være slik at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne forbinde Santa Cruz med flere ulike steder og byer, samt at teksten har en bestemt betydning på spansk – «hellig kors» – som en del av omsetningskretsen vil kjenne til. Det kan føyes til at Santa Cruz i ulike former også er personnavn og finnes som navn på skip.

Byen Santa Cruz i California har ikke noen fremtredende plass i populærkultur, og det er heller ikke underbygget på annen måte at gjennomsnittsforbrukeren særlig kjenner til Santa Cruz som en kystby i California. Den enkle spørreundersøkelsen som er lagt frem av KFIR er ikke egnet til å underbygge KFIRs oppfatning, men viser heller – dersom den legges til grunn for vurderingen – at det er lav kjennskap til Santa Cruz som en by i California. Majoriteten av de respondentene som forbant Santa Cruz med et sted, forbant det med steder som ikke kan knyttes til Santa Cruz i California. Overordnet viser undersøkelsen at de fleste respondentene ikke visste eller forbant noe med Santa Cruz, mens respondentene for øvrig forbant vidt forskjellige ting med Santa Cruz. Det var kun noen meget få respondenter som satte Santa Cruz i forbindelse med surfing og surfebrett. Lagmannsretten bemerker at undersøkelsen, som ble foretatt i september 2020, er lite egnet til å belyse omsetningskretsens kjennskap til Santa Cruz i California på registreringstidspunktene.

Etter lagmannsrettens syn er det rimelig å anta at en del forbrukere vil oppfatte Santa Cruz som en mer eller mindre ubestemt stedsangivelse, men ikke slik at omsetningskretsen særlig vil kjenne til Santa Cruz som en by i California. KFIR bygger således på en uriktig faktisk forutsetning av sentral betydning for vurderingen av om SANTA CRUZ er en beskrivende stedsangivelse. Dette alene tilsier at vedtakene er ugyldige.

Lagmannsretten finner likevel grunn til å knytte ytterligere bemerkninger til vurderingen av om SANTA CRUZ-merkene mangler særpreg.

I den grad varemerket er kjent for omsetningskretsen som en stedsangivelse skal merkenes særpreg vurderes i forhold til varefortegnelsen, jf. Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave side 56:

«Distinktivitetsspørsmålet må alltid vurderes i forhold til varer eller tjenester som varemerket søkes beskyttet for eller – dersom det er spørsmål om å oppheve registreringen eller å kjenne den ugyldig – som det er registrert for, jfr. f.eks. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH ...»

Spørsmålet er om omsetningskretsen vil – eller kan i fremtiden – forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene, jf. HR-2016-2239-A avsnitt 37 som er sitert ovenfor. I EUIPO Guidelines er dette formulert slik:

“Consequently, if it can be concluded that there is a particular relationship between the geographical place designated by the sign and the goods and/or services for which the protection is sought, the Office will raise an objection.”

Som det fremgår ovenfor kan det ikke legges til grunn at omsetningskretsen særlig kjenner til Santa Cruz som en by i California hvor det er populært å surfe. På den annen side vil en del forbrukere kjenne til Santa Cruz som en mer eller mindre ubestemt stedsangivelse. Men så lenge SANTA CRUZ ikke forbindes med et bestemt sted blir det svært vanskelig å påvise hvilke egenskaper ved de ulike stedene som omsetningskretsen kjenner til, og enn mindre at omsetningskretsen har noen mening om forbindelser mellom egenskaper ved de ulike stedene rundt om verden som heter Santa Cruz og de varene SANTA CRUZ-merkene er registrert for. Det kan i alle fall ikke legges til grunn at det i omsetningskretsen finnes en oppfatning om – eller at noen kan komme til å få en oppfatningen om – at varene har sin opprinnelse i steder som heter Santa Cruz. Staten har imidlertid anført at «ethvert Santa Cruz» som omsetningskretsen kjenner til gir de samme assosiasjoner, nemlig til strender, et behagelig klima og en avslappet og liberal livsstil, og at dette skaper den nødvendige forbindelsen mellom stedsangivelsen og de varene som SANTA CRUZ-merkene er registrert for. Denne anførselen er imidlertid ikke underbygget nærmere, og kan ikke føre frem så lenge oppfatningen av Santa Cruz som stedsangivelse er så pass ubestemt som for den norske omsetningskretsen og det heller ikke er påvist noen annen forbindelse enn navnet mellom de stedene som heter Santa Cruz. For eksempel må det antas at byene Santa Cruz på Tenerife og i Argentina hver for seg har egenskaper som er forskjellige fra byen Santa Cruz i California.

Det runde SANTA CRUZ-merket er registrert for dekalmanbilder (overføringsbilder), flagg, papirer og bannere av papir, T-skjorter, treningsgensere, bukser, shorts, luer,

rullebrett, rullebrettunderstell, mens det avlange merket er registrert for klær, fottøy, hodeplagg, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler og juletrepynt. Lagmannsretten bemerker at SANTA CRUZ-merkene ikke er registrert eksplisitt for surfeutstyr, selv om slikt utstyr vil falle innunder «sportsartikler», slik at det uansett ikke er noen spesiell forbindelse mellom Santa Cruz som surfeby og de varene som SANTA CRUZ-merkene er registrert for, herunder rullebrett og rullebrettunderstell. I praksis har navn på mindre geografiske området ikke vært ansett som deskriptive og vært registrerbare, se BEVERLY HILLS for klær, fottøy og hodeplagg, jf. Retten (tidligere Førsteinstansdomstolen i EUs domstollssystem) i sak T-228/06 avsnitt 25 og Lassen og Stenvik, Kjenne-tegnsrett, 3. utgave side 89. I vår sak er det ikke påvist at Santa Cruz – verken i California eller andre steder – på registreringstidspunktene i 1992 og 2005 var spesielt kjent for den norske omsetningskretsen i forbindelse med de varene SANTA CRUZ-merkene er registrert for, heller ikke klær, fottøy, treningsgensere og sportsartikler. At aktører innenfor snowboard- og skateboardmiljøet er kjent med skateboardets opprinnelse fra surfemiljøet i California og Santa Cruz, har i denne sammenhengen liten betydning. Det kunne på registreringstidspunktene heller ikke med rimelighet forutsees at en slik forbindelse ville oppstå i fremtiden.

Lagmannsretten finner etter dette at SANTA CRUZ-merkene ikke er deskriptive for de varene som merkene er registrert for. Helhetsinntrykket av merkene – teksten, sammen med en grafiske utformingen av merkene som ikke er standardmessig, men inneholder særpregede elementer – gir etter lagmannsrettens syn merkene særpreg som er egnet som garanti for varenes opprinnelse, altså å skille registreringsinnehaverens varer fra andres varer, jf. varemerkeloven (1961) § 13 første punktum.

Lagmannsretten finner etter dette at SANTA CRUZ-merkene ikke ble registrert i strid med varemerkeloven (1961) § 13, og det er da ikke grunnlag for å sette dem til side som ugyldige, jf. varemerkeloven (2010) § 35. KFIRs vedtak er derfor ugyldige.

Etter dette forkastes anken.

NHS har vunnet saken og har i utgangspunktet krav på full erstatning for sine sakskostnader for lagmannsretten, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd. Lagmannsretten kan ikke se at det foreligger tungtveiende grunner som gjøre det rimelig helt eller delvis å fritta motparten for erstatningsansvar, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.

Advokat Gjessing har innlevert kostnadsoppgave for lagmannsretten på totalt 915 337 kroner. I tillegg til salær omfatter oppgaven 25 000 kroner i honorar til sakkyndig. Det er krevd dekket 25% merverdiavgift med til sammen 228 563 kroner. Advokat Jahr Dahl har gjort gjeldende innsigelser mot oppgaven, dels fordi salæret til prosessfullmektigen er for høyt, herunder at det ikke var behov for rettslig medhjelper under ankeforhandlingen, og

dels fordi NHS kan kreve refusjon av innbetalt merverdiavgift slik at dette ikke er en nødvendig kostnad for dem, jf. tvisteloven § 20-5.

Lagmannsretten bemerker at advokat Gjessings salærkrav er høyt, men at det ikke er grunnlag for å trekke i tvil at arbeidsomfanget har vært nødvendig. Sakens omfang og betydning for NHS tilsier at det ikke kan rettes kritikk mot at advokat Gjessing har latt seg bistå av en fullmektig. Statens prosessfullmektig har hatt støtte av partsvitnet fra KFIR, som har fulgt forhandlingene og må antas å kjenne saken og fagfeltet godt.

Den fremlagte sakskostnadsoppgave legges etter dette til grunn, men med det forbehold at NHS ikke kan kreve dekket innbetalt merverdiavgift. Lagmannsretten legger til grunn at det – så lenge NHS ikke har sannsynliggjort at selskapet ikke har rett til refusjon av innbetalt merverdiavgift – foreligger en slik rett etter merverdiavgiftsloven § 10-1. Dette er i samsvar med praksis av Rt-2011-852, Rt-2011-1581 og HR-2012-1764-U. Det vises også til LB-2017-105565, hvor det heter om dette:

«(...) Lagmannsretten legg til grunn at Nammo Schönebeck GmbH på si side ikkje har hatt avgiftspliktig omsetnad i Noreg, slik at dette selskapet vil bli gjeve refusjon. Nammo Scönebeck GmbH har ikkje vist til andre omstende som tilseier at det er rettsleg grunnlag for å nekta selskapet full refusjon av meirverdiavgift. Det er selskapet som må gjera det truleg at betaling av meirverdiavgift faktisk er eit økonomisk tap som motparten skal erstatta. I mangel av sannsynleggjering av tap må lagmannsretten sjå bort frå kostnaden til meirverdiavgift.»

NHS har tilbudt å betale tilbake erstatningen for merverdiavgift dersom en søknad om refusjon innvilges, men KFIR har motsatt seg en slik ordning.

Sakskostnader for lagmannsretten tilkjennes etter dette med 686 774 kroner.

Ved fastsettelse av sakskostnader for tingretten skal lagmannsretten legge sitt resultat til grunn, jf. tvisteloven § 20-9 andre ledd, og lagmannsretten finner ikke grunn til å gjøre endringer i tingrettens sakskostandsavgjørelse. Lagmannsretten bemerker for øvrig at tingretten satte ned NHS' sakskostandskrav, men NHS har ikke anket over tingrettens sakskostnadsavgjørelse.

Dommen er enstemmig.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist på fire uker. Grunnen til dette er stort arbeidspress og nødvendig arbeid med andre saker i perioden etter avslutning av ankeforhandlingen.

DOMSSLUTNING

1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter 686 774 – sekshundreogåttisekstusensyvhundreogsyttifire – kroner til NHS Inc. innen to uker fra forkynnelse av denne dommen.

Frode Elgesem

Jeg bekrefter at rettens øvrige medlemmer har godkjent avgjørelsens innhold, jf. midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 § 8 andre ledd.

Frode Elgesem

Dokument i samsvar med undertegnet original:
Cathrine Eide (Signert elektronisk)