



## BORGARTING LAGMANNSRETT

### DOM

---

**Avsagt:** 16.12.2019

**Saksnr.:** 19-054145ASD-BORG/01

**Dommere:**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Lagdommer               | Marit Bjøråneset Frogner |
| Lagmann                 | Mette Jenssen            |
| Ekstraordinær lagdommer | Anne Lise Rønneberg      |

---

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| Ankende part | Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter | Advokat Simen Skjold Søgaard                                   |
| Ankemotpart  | The North Face Apparel Corp.                      | Advokat Solvår Winnie Finnanger<br>Advokatfullmektig Turid Oma |

Spørsmålet i saken er om uttrykket NEVER STOP EXPLORING oppfyller vilkårene for registrering som varemerke.

### Sakens bakgrunn

Partene i saken er enige om at tingrettens fremstilling av faktum er korrekt og kan legges til grunn. Lagmannsretten tar derfor inn følgende fra tingrettens dom (side 2-4):

The North Face Apparel Corp. (North Face) er et amerikansk selskap som har eksistert siden 1966. Selskapets primære virksomhet er produksjon og salg av tur- og fritidsklær, samt tilhørende utstyr som bagger, sekker og telt.

North Face søkte 6. mai 2016 om registrering av flerordsmerket/slagordet NEVER STOP EXPLORING i Norge. I fortsettelsen vil retten hovedsakelig bruke betegnelsen *slagord*, og ikke flerordsmerke. Dette er ikke ment å ha innholdsmessig betydning. NEVER STOP EXPLORING er registrert som varemerke i EU, samt i en rekke andre jurisdiksjoner.

Den 12. september 2016 sendte Patentstyret sin første uttalelse i saken. Merket ble nektet registrert begrunnelse i at den mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Varemerkeloven § 14 første ledd lyder slik:

«Et varemerke som skal registreres må bestå av et tegn som kan beskyttes etter § 2 og som kan gjengis grafisk. Det må ha særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder.»

Patentstyrets begrunnelse for avslaget lød som følger:

«Varemerket mangler det varemerkerettslige særpreg som er nødvendig for å kunne registreres.

Vi kan ikke registrere et varemerke som gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte som et kjennetegn for én bestemt tilbyder av varer eller tjenester. Se varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Vi mener at varemerket som helhet ikke vil oppfattes som et kjennetegn som evner å skille varene og tjenestene fra andres varer og tjenester. NEVER STOP EXPLORING oppfattes mer som et salgsfremmende og rosende uttrykk enn som noen sitt særpregede kjennetegn. En alminnelig opplyst gjennomsnitts-forbruker vil ikke kunne identifisere én bestemt kommersiell aktør ut fra ordsammensetningen NEVER STOP EXPLORING når det brukes på de aktuelle varene og tjenestene.»

Under søknadsbehandlingen var North Face i dialog med Patentstyrets vedrørende merkets særpreg. Etter råd fra Patentstyret ble varefortegnelsen endret. Følgende varefortegnelse gjelder ved søknaden:

- Klasse 18 Ryggsekker, reisekofferter, håndkofferter og bager, skipssekker, sportsbager; gymbager, hoftetasker.

- Klasse 25 Klær, nemlig, t-skjorter, topper [klær], shorts, gensere, strikkegensere, bukser, jakker, vester, anorakker, skidrakter, skijakker, skivester, regnjakker og regnbukser, fottøy og hodeplagg.
- Klasse 35: Detaljhandels-, postordre- og katalogtjenester, relatert til camping og utendørs/friluftslivsklær, klær, sportsklær, fottøy, hodeplagg, sportsutstyr og deler og tilbehør/utstyr til de forannevnte varene i klasse 18 og 25.

Patentstyret avsa avgjørelse 21. desember 2017. Varemerkesøknaden ble nektet registrert. Konklusjonen lød som følger:

«Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket NEVER STOP EXPLORING mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 18, 25 og 35, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Merket må dermed nektes registrert.»

North Face klaget avgjørelsen inn for Klagenemnda for industrielt rettsvern (KFIR), som avsa sin avgjørelse 22. juni 2018. I avgjørelsen sto det blant annet at:

«Klagenemnda er av den oppfatning at merket ikke vil bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og at merketeksten vil oppfattes som «stopp aldri med å utforske/oppdage».

Selv om merketeksten ikke uten videre kan karakteriseres som direkte rosende eller salgsfremmende, gir merketeksten uttrykk for et budskap som ikke er egnet til å feste seg i bevisstheten til gjennomsnittsforbrukeren. Den norske omsetningskretsen er vant til ordet «explore/exploring» knyttet til friluft, oppdagelser og turer, og merket er søkt registrert for varer og omsetning av varer nært knyttet til nettopp friluftsliv, reise og oppdagelse. Merketeksten er grammatisk korrekt og har en betydning i relasjon til varene som er enkel å forstå, og må anses som en del av det hverdagslige språket og generelt brukt. Merket vil derfor, når det anvendes på varer og tjenester forbundet med reise, utforskning og oppdagelse, bli oppfattet som en generell oppfordring som vil etterlate et positivt inntrykk som gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå. Klagenemnda viser til en lignende vurdering i EU-rettens sak T-622/16, Alles wird gut.

Klagenemnda er av den klare oppfatning at merketeksten ikke krever noen fortolkningsinnsats fra gjennomsnittsforbrukerens side, og som en del av det hverdagslige språket kan det heller ikke anses å besitte noe originalt som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved. Når merketeksten utelukkende fremstår som en generell og positiv oppfordring, vil gjennomsnittsforbrukeren i møte med merket lete videre etter indikatoren på den kommersielle opprinnelsen bak varene og tjenestene. Når gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, vil ikke merket oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

De registreringer fra Patentstyret som klager har vist til, endrer ikke sakens utfall. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket sett hen til de aktuelle varene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene som det er henvist til, og kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.

Klager har vist til at merket er registrert i blant annet EU, Australia, Canada, New Zealand og USA. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.

Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner, og lagmannsrettens avgjørelse i Tretorn-saken kan ikke tas til inntekt for at registreringer i andre land må tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.»

Slutningen i KFIRs avgjørelse lød som følger:

- «1 Klagen forkastes
- 2 Ordmerket NEVER STOP EXPLORING, med søknadsnummer 201605530, nektes registrert for varene og tjenestene i klasse 18, 25 og 35.»

North Face tok ut stevning 20. august 2018. Oslo tingrett avsa dom 19. februar 2019 med følgende domsslutning:

1. Klagenemnda for industrielle rettigheters avgjørelse datert 22. juni 2018 i sak 18/00027 oppheves.
2. I sakskostnader dømmes staten /Klagenemnda for industrielle rettigheter til å betale til North Face Apparel Corp. 162 950 – etthundreogsekstiotusennihundreogfemti – kroner innen to uker fra dommens forkynnelse.

Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandling ble holdt 14. november 2019 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene var representert ved sine prosessfullmektiger. Det ble avhørt ett vitne. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken.

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

Oslo tingrett har kommet til et uriktig resultat.

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) har korrekt konkludert med at NEVER STOP EXPLORING ikke oppfyller garantifunksjonen, og at ordmerket mangler det nødvendige særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Kravet til særpreg innebærer at merket må være egnet til å skille de konkrete varer eller tjenester som søknaden gjelder fra varer og tjenester som stammer fra andre aktører.

I denne saken er det spørsmål om ordmerket har et iboende særpreg. Særpreg må i utgangspunktet vurderes i forhold til hver vareklasse, men partene er enige om at det her ikke er nødvendig å drøfte hver klasse for seg. Ved vurderingen er det avgjørende hvordan gjennomsnittsforbrukeren i Norge vil oppfatte merket, og det må ses hen til helhetsinntrykket. Kravet til et merkes særpreg er høyere for forbruksvarer enn for varer som er rettet mot en mer spesialisert kundekrets. Gjennomsnittsforbrukeren kan dessuten ha en lavere oppmerksomhetsgrad for slagord enn for eksempel figurer og tegn.

Det er flere momenter som må hensyntas i den konkrete vurderingen av om et slagord har særpreg eller ikke. Forutsatt at garantifunksjonen er oppfylt for et slagord, bekrefter rettspraksis for eksempel at det kan foreligge særpreg selv om det er snakk om et salgsfremmende utsagn. I utgangspunktet vil garantifunksjonen og kravet om særpreg for et slagord være oppfylt «only if it may be perceived immediately», «without any possibility of confusion». Videre må det legges til grunn at et beskrivende ordmerke som inneholder lite eller ingenting utover selve beskrivelsen, vil mangle særpreg slik at det ikke kan registreres som varemerke. Men et ordmerke som ikke er beskrivende, vil likevel ikke nødvendigvis ha særpreg.

Den omstendighet at ordmerket ikke gir noen informasjon om art eller type av varer, innebærer heller ikke at det oppfyller kravet til særpreg. Men der betydningen av merket i relasjon til varene er lite åpenbar eller vanskelig å forstå, kan det tilsi at særpreg foreligger. Særlig gjelder det der ordmerket i tillegg inneholder originale elementer som for eksempel selvmotsigelser, grammatiske feil eller lignende.

NEVER STOP EXPLORING er ikke tilstrekkelig egnet til å feste seg i bevisstheten til den norske gjennomsnittsforbrukeren. Den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode

engelskkunnskaper og vil umiddelbart forstå hva teksten betyr, han/hun vil umiddelbart forstå ordmerkets betydning i relasjon til de relevante produktene, og vil ikke ha særlig høy oppmerksomhetsgrad for ordmerket. I tillegg er en norsk gjennomsnittsforbruker vant til en kultur hvor friluftsliv, turer og oppdagelser er verdsatt, og hvor denne typen aktiviteter er vanlig året rundt.

Teksten i NEVER STOP EXPLORING består av vanlige, engelske ord – og inneholder ingen spesielle uttrykk. Merket gir en positiv oppfordring, og det har en betydning i forhold til de relevante produktene som er lett å forstå – det kreves ingen fortolkningsinnsats. Det finnes heller ingen andre trekk ved merket som gjør det egnet til å feste seg i bevisstheten, slik som grammatikalske særegenheter, skrivefeil, uvanlig syntaks, ordspill, rim eller selvmotsigelser. Det er heller ikke tale om et merke som er spesielt fantasifullt, overraskende eller originalt – det er snarere snakk om engelsk dagligspråk..

Det faktum at NEVER STOP EXPLORING er registrert som varemerke i mange utenlandske jurisdiksjoner, har ikke nevneverdig betydning. Når det gjelder registreringen i EU, må det blant annet tas i betraktning at det i første instans – EUIPO – foretas en overfladisk vurdering av varemerkesøknadene, og at det skjer mange feil. I norsk rettspraksis er det lagt til grunn at EU-registrering kan ha noe, men ikke vesentlig, vekt. Når det vises til varemerkeregistrering i andre land, må det dessuten tas i betraktning at hvilke krav til særpreg som stilles i de ulike jurisdiksjonene, kan variere.

Staten har lagt ned følgende påstand:

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

Ankemosparten, **The North Face Apparel Corp.**, har i korte trekk gjort gjeldende:

Oslo tingrett har kommet til et riktig resultat.

Varemerket NEVER STOP EXPLORING har det nødvendige særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, og merket er egnet til å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av kommersiell opprinnelse (garantifunksjonen).

Det følger av relevant rettspraksis at terskelen for hva som representerer tilstrekkelig særpreg, skal være lav. Et slagord er ikke en egen kategori av varemerker, og det kan ikke oppstilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre merker.

Merket må «ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», slik Høyesterett

har slått fast i dommen om GULE SIDER. Vurderingen skal foretas ut fra perspektivet til en gjennomsnittlig forbruker. I praksis fra EU-domstolen er det lagt til grunn at behovet for et minimum av fortolkningsinnsats er tilstrekkelig for at et merke skal anses særpreget.

I denne saken er det i utgangspunktet ingen klar forbindelse mellom varemerket NEVER STOP EXPLORING og de vareklassene som søknaden omfatter. Ordmerket er derfor egnet til å skape undring, og det vil kreve en viss tankevirksomhet hos forbrukeren for å plassere merket i riktig kontekst. Dette underbygger at ordmerket har særpreg. Loven krever ikke at varemerket skal inneholde flertydighet, ordspill eller andre overraskende momenter.

Avgjørelser om varemerkeregistrering i andre jurisdiksjoner er ikke bindende ved vurderingen av merkets særpreg i Norge. Det gjøres likevel gjeldende at det ved vurderingen av særpreg her i landet må tillegges en viss vekt at NEVER STOP EXPLORING så langt er blitt registrert i 80 andre land fordelt på 54 ulike jurisdiksjoner. Merket er blant annet registrert i de største engelsktalende jurisdiksjonene og i en rekke jurisdiksjoner som det for Norge er naturlig å sammenligne seg med, blant annet EU, Sveits og Island. Registreringsmyndigheten i EU har godkjent NEVER STOP EXPLORING i tre omganger. Det er ingenting som tilsier at ordmerket oppfattes annerledes av en gjennomsnittsforbruker i Norge enn i for eksempel EU.

Det gjøres dessuten gjeldende at KFIRs avgjørelse om å nekte registrering ikke er i tråd med den normen for særpreg som er trukket opp gjennom tidligere norsk forvaltningspraksis. Dette fremgår tydelig ved en gjennomgang av norske varemerker med iboende særpreg som er registrert etter 2010 for helt eller delvis de samme vareklasser som i vår sak. I denne saken er det lagt til grunn en for streng særpregsnorm, også sett i lys av den normen for slagord som er trukket opp gjennom praksis i EU.

Det gjøres gjeldende at varemerket NEVER STOP EXPLORING oppfyller lovens krav for registrering av varemerke, herunder kravet til særpreg, slik tingretten har kommet til. I den samlede vurderingen må det legges vekt på at merket er kort og fengende og huskes lett. Merket har en uklar betydning i forhold til de aktuelle varene, noe som inviterer til videre analyse og tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren. Godkjenning i andre jurisdiksjoner er et tilleggsmoment, samtidig som det må ses hen til hvilke andre ordmerker som er godkjent i Norge.

The North Face Apparel Corp. har lagt ned følgende påstand:

- 1 Anken forkastes.
- 2 The North Face Apparel Corp. tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten.

**Lagmannsretten** har kommet til samme resultat som tingretten og kan i store trekk slutte seg til tingrettens begrunnelse. Anken skal derfor forkastes.

### *Innledning*

Det sentrale spørsmålet i saken er om ordmerket NEVER STOP EXPLORING har «særpreg som kjennetegn for slike varer det gjelder», jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Kravet om særpreg omtales ofte som et krav om at merket må ha distinktiv evne. Bestemmelsen gjennomfører EU-direktiv 2015/2436 artikkel 4 nr. 1 bokstav b) om at «trade marks which are devoid of any distinctive character» ikke skal registreres, og tilsvarende varmerkeforordningen artikkel 7 nr. 1. EUs varemerkedirektiv er bindende for Norge gjennom EØS-avtalen.

En forutsetning for registrering er at ordmerket ikke er deskriptivt, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Partene er enige om at ordmerket i denne saken ikke utfordrer denne bestemmelsen. Partene er dessuten enige om at det i saken her er spørsmål om det aktuelle ordmerkets iboende særpreg. Om det foreligger et opparbeidet eller «tilslitt» særpreg, er ikke et aktuelt tema.

### *Nærmere om lovens krav om særpreg*

Kravet til særpreg må ses i lys av varemerkelovens hovedformål, som er å markere produktenes kommersielle opprinnelse. I lovforarbeidene er det understreket at særpreg må vurderes ut fra hvordan den relevante omsetningskretsen her i landet ville oppfatte merket. For alminnelige forbruksvarer vil den relevante målestokken være gjennomsnittsforsbrukeren – og spørsmålet er hva en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet forbruker vil oppfatte som distinktivt, se Ot.prp. nr. 98 (2008–2009), side 49.

Det er helhetsinntrykket merket gir, som skal vurderes. Det følger dessuten av rettspraksis at et merke må ha større særpreg for å ha distinktiv evne for forbruksvarer enn for varer som er tilpasset en mer spesialisert kundekrets, se Rt. 2002 side 391 GOD MORGON. I vår sak er det søkt om registrering av varemerke for varer i klassene 18, 25 og 35. Det er i hovedsak tale om sekker, koffertene og bager i klasse 18, klær til innendørs og utendørs bruk i klasse 25, samt detaljhandels-, postordre- og katalogtjenester knyttet til camping og friluftslivsklær, fottøy, sportsutstyr mv. Det må være klart at det her er tale om forbruksvarer for en bred – og ikke særlig spesialisert – kundegruppe. Retten legger til grunn at omsetningskretsen for varer i de tre klassene omfatter den alminnelige befolkning i Norge.

Som tingretten peker på, gjelder det ikke strengere krav til særpreg for slagord enn for andre typer merker. Forutsatt at garantifunksjonen er oppfylt, vil ordmerket ha særpreg



selv om det for eksempel er tale om et salgsfremmende utsagn – og det er ikke til hinder for registrering at merket kanskje primært vil oppfattes som et reklamebudskap. Kravet til særpreg for slagord er omtalt slik i Underretten i EU-domstolen T-305/16 LOVE TO LOUNGE, avsnitt 89:

A trade mark consisting of an advertising slogan must be regarded as being devoid of any distinctive character if it is liable to be perceived by the relevant public as a mere promotional formula. By contrast, such a mark must be recognised as having distinctive character if, apart from its promotional function, it may be perceived immediately by the relevant public as an indication of the commercial origin of the goods and services concerned ...

Verken lovgivning eller praksis, det være seg i Norge eller i EU, stiller noe krav om at det aktuelle merket skal være uvanlig, originalt eller fantasifullt for å ha særpreg. Det vises for eksempel til avsnitt 41 i EU-domstolens dom C-329/02. Det er tilstrekkelig at merket setter kundekretsen i stand til å identifisere produsenten og skille de aktuelle varene fra varene til andre virksomheter. Høyesterett har, under henvisning til praksis fra EU-domstolen, lagt til grunn at «kravet til særpreg settes temmelig lavt», se Rt. 2002 side 391 GOD MORGON.

Uttrykket NEVER STOP EXPLORING består av alminnelig brukte og relativt enkle ord i det engelske språket. Bruken av fremmedspråk kan i enkelte tilfeller bidra til å gi et ordmerke særpreg, men språkvalget har neppe nevneverdig betydning i denne saken. Ordmerket preges ikke av syntaktiske eller semantiske særtrekk, og det inneholder verken ordspill, selvmotsigelser, grammatiske feil eller andre overraskende og originale elementer. Også slike trekk kunne ha markert særpreg.

NEVER STOP EXPLORING fremstår imidlertid som et kraftfullt, friskt og direkte uttrykk – og som en positiv ladet oppfordring. Uttrykket spiller utvilsomt på positive assosiasjoner til nysgjerrighet og utforskertrang. Etter lagmannsrettens syn er den korte og konsise formen og intensiteten i uttrykket momenter som trekker i retning av at kravet til særpreg er oppfylt.

Staten har gjort gjeldende at den norske gjennomsnittsforbrukeren med en gang vil forstå hva NEVER STOP EXPLORING betyr, og at vedkommende umiddelbart vil oppfatte ordmerkets betydning i relasjon til de aktuelle produktene. Staten har blant annet vist til at den norske forbrukeren er vant til en kultur hvor friluftsliv, turer og oppdagelser er normale aktiviteter året rundt. Slik staten ser det, krever ikke ordmerket noen fortolkningsinnsats fra forbrukerens side – noe som indikerer manglende særpreg.

Lagmannsretten er ikke enig med staten på dette punkt.

Etter rettens syn er forbindelsen mellom uttrykket NEVER STOP EXPLORING og de vareklassene som søknaden omfatter, ikke uten videre åpenbar. Retten er enig i at det

engelske ordet «exploring» kan gi assosiasjoner til oppdagelsesreiser og fysisk utfoldelse i naturen, og dermed til klær og utstyr som er tilpasset slik aktivitet. Slik lagmannsretten ser det, er dette likevel bare én av flere nærliggende assosiasjonslinjer – noe som bidrar til å svekke forbindelsen mellom ordmerket og varene i de tre vareklassene.

Det vises til at NEVER STOP EXPLORING for eksempel kan gi gjennomsnittsforbrukeren assosiasjoner til utforskning av menneskets tilværelse i vid forstand. I en slik mer filosofisk kontekst kan uttrykket blant annet oppfattes som en generell oppfordring til å dyrke nysgjerrighet som egenskap – eller forstås som en mer spesifikk oppfordring til å utforske, og eventuelt utfordre, individets egne grenser, evner og muligheter på ulike felt.

Vurderingen av om ordmerket er et «individualiseringsmiddel som angir at vedkommende vare eller ytelse har tilknytning til en bestemt næringsdrivende», jf. varamerkelovkomiteens innstilling 1958, side 26, må foretas i forhold til den eller de aktuelle varene, se Rt. 2002 side 391. Selv om NEVER STOP EXPLORING kan gi assosiasjoner til oppdagelsesreiser og friluftsliv, kan det ikke legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå betydningen av merket i relasjon til varene i de tre vareklassene. Lagmannsretten finner at ordmerkets åpne utforming og store rekkevidde er egnet til å skape undring hos gjennomsnittsforbrukeren. Selv om det ikke vil være behov for dyp analyse, er lagmannsretten enig med tingretten i at det kreves en viss grad av tankevirksomhet hos forbrukeren for å plassere merket i riktig kontekst.

Slik lagmannsretten ser det, har ordmerket i vår sak en kort og insisterende form som vil tiltrekke seg forbrukerens oppmerksomhet. Merket fremstår som kraftfullt og direkte, og denne helheten gjør at det er egnet til å feste seg i hukommelsen hos dem som møter merket i handelen. Dette til tross for at merket ikke har spesielle særtrekk i form av skrivefeil, ordspill, tegnsetting eller annet, jf. over.

Det er på det rene at varemerkeregistrering i andre jurisdiksjoner ikke kan tillegges avgjørende vekt ved vurderingen av merkets særpreg i Norge. Etter lagmannsrettens syn er det likevel et moment, om enn av begrenset betydning, at NEVER STOP EXPLORING så langt er blitt registrert i 80 andre land fordelt på 54 ulike jurisdiksjoner. Det vises på dette punkt til Rt. 2002 side 391 GOD MORGON, der Høyesterett uttaler at det «kan heller ikke være uten betydning at dette og lignende merker har vært godkjent registrert i våre naboland og også i andre land». NEVER STOP EXPLORING er blant annet registrert i flere jurisdiksjoner som det for Norge er naturlig å sammenligne seg med, blant annet EU, Sveits og Island.

Samlet sett er det lagmannsrettens oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket NEVER STOP EXPLORING på varer i vareklassene 18, 25 og 35 som egnet til å skille disse produktene fra andres – og dermed egnet til å markere varenes kommersielle

opprinnelse. Kravet til særpreg i varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum er oppfylt, og NEVER STOP EXPLORING fyller vilkårene for registrering som varemerke.

#### *Konklusjon og sakskostnader*

Anken blir etter dette forkastet.

The North Face Apparel Corp. har vunnet saken og har i utgangspunktet krav på full erstatning for sine sakskostnader for lagmannsretten etter tvisteloven § 20-2 første ledd. Lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for å gjøre unntak fra lovens hovedregel med hjemmel i tvisteloven § 20-2 tredje ledd.

Advokatfullmektig Oma har lagt frem sakskostnadsoppgave på 126 900 kroner eks. mva., som i sin helhet utgjør salær. Oppgaven legges til grunn, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd.

Dommen er enstemmig.

Dommen er på grunn av stort arbeidspress i domstolen ikke avsagt innen lovens frist.

## DOMSSLUTNING

- 1 Anken forkastes.
- 2 I sakskostnader for lagmannsretten betaler Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter 126 900 – etthundreogtjuesekstusennihundre – kroner til The North Face Apparel Corp. innen to uker fra forkynnelse av denne dommen.

Marit Bjørånesset Frogner

Mette Jensen

Anne Lise Rønneberg

Dokument i samsvar med undertegnet original.  
Elin Dalholt, signert elektronisk.



## 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.