



BORGARTING LAGMANNSRETT

DOM

Avsagt: 08.11.2022

Saksnr.: 22-064395ASD-BORG/01

Dommere:

Konstituert lagdommer	Ingvild Bruce
Konstituert lagdommer	Arnulf Tverberg
Ekstraordinær lagdommer	Lars Ole Evensen

Ankende part

Crobocom AS

Advokat Øyvind
Carelius Svendsen

Ankemoøpart

Staten v/klagenemnda for
industrielle rettigheter

Advokat Tolle Stabell
Advokatfullmektig
Sverre Runde

Saken gjelder gyldigheten av vedtak fattet av Klagenemnda for industrielle rettigheter om ikke å godkjenne navnet TRUSTSHOP som varemerke.

Det er enighet om at tingrettens saksfremstilling slik den er gjengitt nedenfor, kan legges til grunn for lagmannsrettens behandling, jf. tvisteloven § 29-16 andre ledd. Enkelte uomstridte rettelser er inntatt i klammer.

Crobocom AS er et selskap som har drevet med utvikling og salg av programvare siden 2008. Selskapet har blant annet utviklet selvbetjente salgsmaskiner til hoteller.

I 2017 utviklet selskapet et selvbetjent kjøleskap med matvarer som brukes som et substitutt eller tillegg til f.eks. bedriftskantiner. Kjøleskapet fungerer slik at kunden låser opp skapet gjennom en applikasjon med direkte link til mobilbetalingsløsninger, tar den varen han eller hun ønsker, betaler for varen, og lukker skapet.

Kjøleskapet baserer seg på tillit til kunden som bruker kjøleskapet, ved at kunden kun tar det produktet han eller hun har betalt for. Selskapet valgte å kalle sin løsning for selvbetjente kjøleskap for Trustshop.

Den 12. januar 2018 ble varemerket «TRUSTSHOP» søkt registrert i Norge for varer og tjenester i klasse [...] 11, 35, 36, 38, 42, 43 og 45. Dette omfatter blant annet «avkjølingsinstallasjoner og -maskiner», «salg av matvarer», elektroniske betalingstjenester, «bedriftsadministrasjon innen transport og leveringstjenester» og «bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon».

Varemerket «TRUST-SHOP» ble den 14. mai 2020 søkt registrert i EU og Storbritannia for tilsvarende varer og tjenester som i Norge [...] for klassene [7, 9], 35, 36, 42 og 43. Varemerket ble registrert i Storbritannia den 21. august 2020 og i EU den 16. september 2020. Ingen av disse avgjørelsene var begrunnede. Selv om en har oppnådd enerett i alle stater som er medlem av EU og Storbritannia, er varemerkeforordningen ikke innlemmet i EØS-avtalen og registreringen i EU har dermed ikke virkning i Norge.

Den 16. februar 2021 avslo Patentstyret registrering av varemerket. Crobocom påklaget avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter, men klagenemnda opprettholdt avgjørelsen i sitt vedtak av 2. juli 2021.

Crobocom AS (heretter Crobocom) brakte ved stevning 2. september 2021 Klagenemndas vedtak inn for tingretten.

Oslo tingrett avsa 9. mars 2022 dom med slik domsslutning:

1. Staten v/ Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Crobocom AS erstatter Staten v/ Klagenemnda sine sakskostnader med 59 200 – femtinitusentohundre – kroner innen 2 – to – uker fra dommen forkynnes.

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

Crobocom har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandling er holdt 18. oktober 2022 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene møtte sammen med sine prosessfullmektiger. Fredd Causevic avga partsforklaring for Crobocom. Ett vitne avga forklaring. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken.

Den ankende part, **Crobocom AS**, har anført:

Klagenemdas vedtak er ugyldig. Vedtaket bygger på feil rettsanvendelse og feil bevisvurdering.

Varemerkeretten er omfattet av EØS-avtalen. Varemerkeloven gjennomfører EUs varemerkedirektiv 2008/95/EF, og bestemmelsene i varemerkeloven og direktivet skal forstås på samme måte.

Både Den europeiske unions kontor for intellektuell eiendomsrett – European Union Intellectual Property Office (EUIPO) – og britiske varemerkemyndigheter har lagt til grunn at det ikke foreligger noe registreringshinder etter varemerkedirektivet i relasjon til Trust-Shop. I denne saken har verken Patentstyret, Klagenemda eller Oslo tingrett begrunnet hvorfor varemerkeloven § 14 er tolket strengere enn varemerkedirektivet art. 3 nr. 1 b).

Det er et uttalt mål fra lovgivers side at det skal være mest mulig lik registreringspraksis for varemerker i EØS. Det er ingen grunn til å fravike dette utgangspunktet i denne saken. Selv om det ikke er noe krav om harmonisering i enkeltsaker, står ikke nasjonale patentmyndigheter fritt til å tolke og anvende direktivet som de vil. Nasjonale myndigheter må gi en relevant begrunnelse for hvorfor de kommer til et annet resultat.

Det foreligger ingen særlige forhold som tilsier at TRUSTSHOP vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU og Storbritannia. Det er ingen rimelig forklaring på hvorfor et engelsk ordmerke uten særnorske elementer kan registreres i både Storbritannia og hele EU, men ikke i Norge.

Ordmerket TRUSTSHOP oppfyller uansett kravet til distinktivitet etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Tillit er ikke beskrivende for, eller en vesentlig egenskap ved, de varer og tjenester merket søkes registrert for. TRUSTSHOP er et suggestivt varemerke, og det er ikke påvist noe friholdelsesbehov i tilknytning til dette.

Også kravet til særpreg i varemerkeloven § 14 første ledd er oppfylt. At et selvbetjent kjøleskap og TRUSTSHOP nå oppfattes som en butikk hvor tillitsbasert handel er det sentrale elementet, viser at saksøker har lykket med å skape et ordmerke som er egnet til å

feste seg i bevisstheten, jf. Rt-1999-641. Det viser også at ordmerket er egnet til å utpeke en kommersiell opprinnelse.

Det er nedlagt slik påstand:

1. Klagenemnda for industrielle rettigheters avgjørelse av 1. juli 2021 i sak 21/00067 kjennes ugyldig.
2. Crobocom AS tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.

Ankemotparten, **staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter**, har anført:

Tingretten har korrekt lagt til grunn at ordmerket TRUSTSHOP er beskrivende for de varer og tjenester det er søkt registrering for, og mangler tilstrekkelig «særpreg» til å kunne registreres som varemerke.

Ordmerket angir utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, varens eller tjenestens egenskaper og kvaliteter. TRUSTSHOP består av to elementer – TRUST og SHOP – som ut fra sin språklige betydning vil oppfattes som tillitsbasert handel eller som en butikk hvor en slik tillitsbasert handel er det sentrale elementet.

Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ordmerket som en butikk, produkt eller tjeneste som er til å stole på. Betydningene beskriver en egenskap ved varen eller tjenesten det gjelder.

Tillit er en sentral egenskap ved alle former for handel, kjøp og transaksjoner. Det foreligger derfor et generelt friholdelsesbehov i markedet for denne sammenstillingen.

Sammensetningen av ordene er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Ordmerket er ikke egnet til å utpeke en kommersiell opprinnelse for de varene og tjenestene det er nektet registrering for. Ordmerket har dermed heller ikke tilstrekkelig særpreg.

Ved vurderingen av om ovennevnte vilkår er oppfylt, er det ikke avgjørende at TRUSTSHOP er registrert som varemerke i EU og Storbritannia. EU-domstolen har lagt til grunn at én forvaltningsmyndighets avgjørelse ikke vil være bindende for andre stater, noe som også er understreket av Høyesterett. Patentstyret og Klagenemnda har gjort grundige vurderinger av registreringsvilkårene opp mot hvordan gjennomsnittsforbrukeren i Norge vil oppfatte ordmerket TRUSTSHOP. Disse avgjørelsene må klart veie tyngre enn ubegrunnede enkeltregistreringer fra andre land. At ordmerket Trust-Shop er registrert av EUIPO og i Storbritannia kan derfor ikke lede til at nemndas avgjørelse er ugyldig.

Det er nedlagt slik påstand:

1. Anken forkastes.

2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten.

Lagmannsretten er kommet til at vedtaket fra Klagenemnda for industrielle rettigheter er gyldig.

Det sentrale spørsmålet i saken er om vilkårene for registrering av varemerket TRUSTSHOP er oppfylt. Et varemerke er et tegn som er «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2. Registrering av et varemerke gir enerett til å bruke merket som kjennetegn for varer eller tjenester innenfor de kategoriene det er registrert.

Varemerkeloven § 14 oppstiller alminnelige vilkår for registrering av varemerker. Det er bestemmelsens første og andre ledd bokstav a som er relevante i denne saken. Disse delene av bestemmelsen lyder:

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.

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

Varemerkeretten er i betydelig grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen. Registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 første og andre ledd er utformet i samsvar med EUs varemerkedirektiv fra 2008 (2008/95/EF) artikkel 3 nr. 1 bokstavene a til d, som viderefører de tilsvarende bestemmelsene i varemerkedirektivet av 1989 (89/204/EØF) artikkel 3. Rettspraksis fra EU-domstolen er dermed en sentral rettskilde ved den nærmere tolkningen, jf. HR-2021-2479-A avsnitt 51.

I HR-2021-2480-A avsnitt 34 til 36 uttalte Høyesterett følgende om forståelsen av vilkårene i varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a:

Etter første ledd kreves det altså at merket har *særpreg* som kjennetegn for den aktuelle vare- eller tjenestekategorien. Dette vil si at det er «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. § 2 første ledd. I praksis er det lagt til grunn at tegnet «må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. Rt-2005-1601 *Gule Sider* avsnitt 42 med sitat fra Lassen og Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utgave, 2003 side 43. Bedømmelsen må skje ut

fra hvordan den relevante omsetningskretsen – i vår sak det alminnelige restaurantsøkende publikum – ville oppfatte merket.

Registreringshindringen etter § 14 andre ledd bokstav a retter seg mot tegn som er rent *beskrivende* for den aktuelle varen eller tjenesten. Bakgrunnen for forbudet er friholdelsesbehovet, som innebærer at betegnelser som beskriver egenskaper ved den aktuelle varen eller tjenesten, ikke bør forbeholdes – monopoliseres av – en enkelt næringsdrivende.

Selv om § 14 første og andre ledd oppstiller selvstendige vilkår for registrering, vil de to vurderingstemaene i praksis kunne gli over i – eller delvis overlappe – hverandre. Utgangspunktet er at rent beskrivende varemerker heller ikke har særpreg. Hvis et merke består av en kombinasjon av ordelementer som i seg selv er beskrivende for egenskaper ved varen eller tjenesten, må som regel også kombinasjonen anses beskrivende. Etter begge ledd skal det likevel foretas en helhetsvurdering av merkets form og innhold. Jeg viser til Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) side 49-50 om disse rettslige utgangspunktene.

Om kravene er oppfylt i denne saken, må avgjøres etter en helhetlig vurdering av om ordlyden i varemerket TRUSTHOP er beskrivende sett opp mot de varer og tjenester det er søkt registrert for, og eventuelt om ordmerket har tilstrekkelig særpreg. Det er oppfatningen hos gjennomsnittsforbrukeren i den relevante omsetningskretsen her i landet som skal tas i betraktning ved vurderingen av om vilkårene er oppfylt, jf. også Lassen og Stenvik, Kjenne­tegn­rett (2011), side 55 med videre henvisninger.

Klagenemndas avgjørelse er et lovbundet forvaltningsvedtak som kan prøves fullt ut av domstolene. Det er vanligvis ikke grunn til å vise tilbakeholdenhet ved overprøvingen, jf. HR-2016-2239-A avsnitt 30 og Rt-1995-1908 på side 1914. De nevnte vilkårene for registrering må være oppfylt på vedtakstidspunktet, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd første punktum.

Lagmannsretten vurderer først om TRUSTSHOP er *beskrivende* for de varer og tjenester det er søkt registrert for, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

Crobocom har søkt varemerket TRUSTSHOP registrert i Norge for varer og tjenester i klasse 11, 35, 36, 38, 42, 43 og 45. Dette omfatter blant annet klassene for avkjølingsinstallasjoner, salg av matvarer, serveringstjenester, elektroniske betalingstjenester, telekommunikasjonstjenester, bedriftsadministrasjon innen transport og leveringstjenester og bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon.

Lagmannsretten er enig med tingretten og Klagenemnda i at en gjennomsnittsforbruker av de aktuelle varene og tjenestene, vil oppfatte ordmerket TRUSTSHOP som «tillitsbasert handel» eller som «en butikk eller et produkt/tjeneste som du kan stole på». Enten «shop» anses som en betegnelse på et sted der man kan handle eller en tjeneste som leverer matvarer, utgjør det en generisk beskrivelse av stedet eller tjenesten. Ordet «trust» eller

«tillit» er i denne sammenhengen naturlig å oppfatte som en beskrivelse av en egenskap eller kvalitet ved stedet eller tjenesten. I relasjon til bruken av denne termen tilsier friholdelsesbehovet med styrke at registrering ikke tillates. Som staten har anført, er tillit en sentralt egenskap ved alle former for handel og tjenesteytelse, og kombinert med en så generell term som «shop», vil registrering innebære en uakseptabel monopolisering av ord som også andre næringsdrivende har en berettiget interesse i å bruke. Ved vurderingen av friholdelsesbehovet kan det ikke være avgjørende at termen «tillit» i denne sammenhengen brukes om tillit til kunden heller enn til tjenesten, slik Crobocom har anført.

Etter lagmannsrettens syn gjør ikke sammenstillingen av ordene «trust» og «shop» ordmerket mindre beskrivende i forhold til de varer og tjenester det er søkt registrert for. Det følger som nevnt av HR-2021-2480-A avsnitt 36 at dersom et merke består av en kombinasjon av ordelementer som i seg selv beskriver egenskaper ved varen eller tjenesten, må som regel også kombinasjonen anses beskrivende. Det er etter lagmannsrettens syn ikke grunn til å fravike dette utgangspunktet her.

Selv om det klinger godt, gir sammenstillingen av de to ordene «trust» og «shop» heller ikke ordmerket et *særpreget* som gjør at det er egnet til å skille TRUSTSHOPS virksomhet og tjenester fra andres.

Ordmerket TRUSTSHOP har store likhetstrekk med ordmerket TRUSTEDLINK, som ble vurdert av EUs førsteinstansdomstol i sak T-345/99, der retten blant annet uttalte:

The sign TRUSTEDLINK has, therefore, the meaning of a reliable link or a link which can be relied on. The joining of 'trusted' and 'link', whether written separately or as one word, thus merely describes the desired quality of a link, in this case reliability. Consequently, the sign in question is made up of two words, one of which is generic and merely designates an essential technical feature of electronic commerce and the second of which indicates the desired quality thereof.

Coupling them together without any graphic or semantic modification does not imbue them with any additional characteristic such as to render the sign, taken as a whole, capable of distinguishing the applicant's goods and services from those of other undertakings.

Lagmannsretten slutter seg til førsteinstansdomstolens vurderinger, som er overførbare til denne saken. «Shop» fremstår, etter lagmannsrettens syn, minst like generisk som «link», og «trust» fremstår som nevnt som beskrivende for en egenskap eller kvalitet ved det som leveres. Selv om avgjørelsen gjelder tolkningen av artikkel 7 nr. 1 bokstav b i EF-forordning 40/94 om fellekapsmerker, som Norge ikke har vært bundet av, er den relevant for tolkningen av det identiske vilkåret i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b, og følgelig også for tolkningen av varemerkeloven, jf. Rt-2002-391 og HR-2016-1993-A avsnitt 43.

Crobocom har anført at TRUSTSHOP er et suggestivt varemerke, og derfor må godkjennes. Lagmannsretten er ikke enig i dette. Suggestive varemerker er merker som ikke beskriver, men likevel henspiller eller spiller på egenskaper ved varen eller varens art, jf. Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett (2011), side 100. Det vises til begrunnelsen ovenfor, der det fremkommer at ordmerket må oppfattes som en direkte beskrivelse av, heller enn antydninger om, egenskaper ved den tjenesten som er søkt registrert. Videre viser lagmannsretten til HR-2016-2239-A avsnitt 46, der det fremgår at det ikke er avgjørende om et ordmerke fremstår som suggestivt, dersom merket samtidig er beskrivende.

Crobocom har videre anført at det må legges avgjørende vekt at EUIPO og britiske varemerkemyndigheter har tillatt registrering av ordmerket Trust-Shop, og at norske myndigheter må gi en relevant begrunnelse for hvorfor de er kommet til et annet resultat.

Som nevnt er EU-retten, som følge av EØS-avtalen, sentral for forståelsen av norsk varemerkerett. EU-domstolen har en rekke ganger understreket at varemerkedirektivet tar sikte på å skape rettslikhet i medlemsstatene, jf. for eksempel sak C-273/00 Sieckmann. Tilsvarende må gjelde i forholdet mellom medlemsstatene etter EØS-avtalen. I Rt-2002-391 sluttet Høyesterett seg til følgende uttalelse fra Patentstyret:

Det fremgår også at det er en forutsetning for å nå dette målet, at vilkårene for å få og inneha retten til et registrert varemerke i prinsippet er de samme i alle medlemsstatene. Hensynet til rettsenhet tilsier at det ved praktiseringen av varemerkeloven tas hensyn til varemerkedirektivets ordlyd, og til praksis knyttet til direktivet. Det vil også være relevant å ta hensyn til praksis knyttet til den tilsvarende bestemmelsen i Rådsforordning 40/94/EF om EF-varemerker ...

Hensynet til rettsenhet innebærer at de samme rettslige normer bør legges til grunn. Derimot kan det ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det er ikke noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i de forskjellige land ...

Også i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 (Henkel) ble det lagt til grunn at ett lands myndigheter ikke er bundet av avgjørelser fattet av andre lands myndigheter, men at registrering av et identisk varemerke i ett land er en omstendighet som kan bli tatt i betraktning av myndighetene i et annet land, sammen med øvrige relevante omstendigheter, jf. avsnitt 61 til 63 i dommen.

I HR-2016-1993-A avsnitt 44 til 46 la Høyesterett til grunn at praksis ved EUIPO vil være en relevant rettskilde ved tolkningen av norsk rett. Uttalelsene gjelder imidlertid først og fremst EUIPOs «Guidelines for Examination», som er retningslinjer for avgjørelsen av om vilkårene for registrering av et EU-varemerke er oppfylt, utarbeidet med utgangspunkt i EU-domstolens og EUIPOs praksis. Høyesteretts avgjørelse kan, etter lagmannsrettens syn, ikke tas til inntekt for at enkeltavgjørelser fra EUIPO må tillegges avgjørende vekt ved

norske myndigheters vurderinger. Dette må være tilfellet selv om det dreier seg om avgjørelser knyttet til et identisk eller tilnærmet likt ordmerke, slik som i denne saken.

Dette tilsier etter lagmannsrettens syn at det er relevant, men ikke avgjørende, at ordmerket Trust-Shop er tillatt registrert i EU og Storbritannia. Ulike omstendigheter kan tilsi at et ordmerke vurderes annerledes av norske myndigheter, som for eksempel språklige forskjeller, jf. også Lassen og Stenvik, Varemerkerett (2011), side 32. Lagmannsretten har forståelse for Crobocoms synspunkt om at norske varemerkemyndigheter ideelt sett burde vært i stand til å begrunne hvorfor vurderingen faller ulikt ut under norske forhold. Ettersom verken EUIPO eller britiske varemerkemyndigheter begrunner sine tillatelser til registrering, er det imidlertid ikke mulig for norske myndigheter å gi noen slik begrunnelse. Etter lagmannsrettens syn gir det lite mening med en plikt for norske myndigheter til å gi en begrunnelse for hvorfor de har kommet til en annen konklusjon, basert på hypoteser om hva et annet myndighetsorgan kan ha basert sin registrering på. Når norske myndigheters vurdering og konklusjon – som i denne saken – er i samsvar med både EU-/EØS-retten og norsk rett, kan det at et tilsvarende ordmerke er tillatt registrert i EU og Storbritannia, ikke tillegges avgjørende vekt.

Det hefter etter dette ikke feil ved Klagenemndas avslag på registrering av ordmerket TRUSTSHOP, og vedtaket er dermed gyldig.

Crobocoms krav om registrering av varemerket har etter dette ikke ført frem. Staten har vunnet saken og har krav på å få dekket nødvendige sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd, jf. § 20-5 første ledd. Lagmannsretten kan ikke se at det er grunn til helt eller delvis å fritta Crobocom for erstatningsansvaret, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Lagmannsretten har ikke funnet saken tvilsom, og verken styrkeforholdet mellom partene eller sakens velferdsmessige betydning tilsier fritak.

Advokatfullmektig Runde har fremlagt kostnadsoppgave for lagmannsretten på 46 400 kroner, som i sin helhet utgjør salær. Staten er som selvprosederende fritatt for merverdiavgift. Det har ikke kommet innvendinger mot oppgaven, og lagmannsretten legger den til grunn.

Lagmannsretten legger sitt resultat til grunn når det gjelder krav på sakskostnader for tingretten, jf. tvisteloven § 20-9 annet ledd. Lagmannsretten finner ikke grunn til å endre tingrettens kostnadsavgjørelse.

Dommen er enstemmig.

DOMSSLUTNING

1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Crobocom AS til staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter 46 400 – førtisekstusenfirehundre – kroner innen to uker fra forkynnelse av dommen.

Ingvild Bruce

Arnulf Tverberg

Lars Ole Evensen

Dokument i samsvar med
undertegnet original:

Ingerid Helene Sandberg
(signert elektronisk)