

Oslo, 2019.02.28

Vår ref.:	OP 2018/00187
Registreringsnr.:	152846
Søknadsnr.:	19902662
Varemerke:	SANTA CRUZ
Innehaver:	NHS Inc
Innehavers fullmektig:	NJORD Law Firm Advokatpartnerselskab
Kravstiller:	Sports Group Denmark A/S
Kravstillers fullmektig:	Patrade A/S

Patentstyrets avgjørelse av 28. februar 2019 – Administrativ overprøving

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE¹

NHS Inc., (a corp. of California), California, USA, leverte 21. mai 1990 inn det kombinerte merket



for registrering, med J.K. Thorsens Patentbureau AS, Oslo, som fullmektig. Patentstyret meddelte at merket kunne registreres dersom søker «av klargjøringsgrunner» aksepterte at det ble inntatt unntaksanmerkning for Santa Cruz, jf. varemerkeloven av 1961 § 15 annet ledd sammenholdt med § 13 første ledd. Søker aksepterte den foreslåtte unntaksanmerkningen ved brev av 12. juni 1992.

Merket ble etter dette kunngjort utlagt til alminnelig ettersyn 10. august 1992 og besluttet registrert med endelig virkning 22. oktober 1992. Merket fikk registreringsnummer 152511, og har følgende varefortegnelse:

Klasse 16	Dekalkomanibilder (overføringsbilder), flagg og bannere av papir.
Klasse 25	T-skjorter, treningsgensere (sweatshirts), bukser, shorts, luer.

Klasse 28

Rullebrett, rullebrettunderstell.

NJORD Law Firm Advokatpartnerselskab, København K, Danmark, er innehavers nåværende fullmektig.

Sports Group Denmark A/S, Ikast, Danmark leverte 23. mai 2018 inn krav om administrativ overprøving av den aktuelle registreringen, med Patrade A/S, Aalborg, Danmark, som fullmektig. I kravet anføres det at den aktuelle registreringen skal settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35 og § 40. Det er også anført det at registreringen skal slettes på grunn av manglende bruk av varemerket, jf. varemerkeloven § 37.

Innehaver har innlevert en innsigelse mot kravstillers registrering nr. 294356, CRUZ, med innehavers registreringen nr. 152846, SANTA CRUZ, og nr. 227723, SANTA CRUZ, som innsigelsesgrunnlag. Patentstyret legger til grunn at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Det er ikke registrert noen lisensavtaler i denne saken, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd annet punktum. Videre anses de formelle vilkårene etter varemerkeloven § 40 og varemerkeforskriften § 27 som oppfylt. Avgiften er betalt rettidig, jf. betalingsforskriften § 19. Patentstyret har ikke fått melding om at det er reist søksmål om ugyldighet eller sletting, jf. varemerkeloven § 41.

Når det gjelder partenes anførsler, vises det til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

Innehavers fullmektig har anført at det er varemerkeloven av 1961, § 13, som er det riktige rettsgrunnlaget. Det er videre vist til at vurderingen vanskeliggjøres ved at det er tvilsomt hvilken vekt EU-praksis får for distinktivspørsmålet, da merket ble registrert før Norges ratifisering av EØS-avtalen. Fullmektigen fremhever til slutt at selve vurderingen av hvilke assosiasjoner merket vil kunne gi forbrukeren må foretas ut fra situasjonen på søknadstidspunktet i 1990.

Lovvalg

Hva gjelder spørsmålet om lovvalg er vi enige i at det er varemerkeloven av 1961, § 13, som er det formelt riktige rettsgrunnlaget, jf. varemerkeloven av 2010 § 83 fjerde ledd. Selv om ordlyden er noe forskjellig i § 13 i 1961-loven og § 14 i 2010-loven, så var denne endringen av teknisk karakter uten at den medførte noen endringer i det materielle innholdet, herunder kravet til særpreg. Patentstyret vil etter dette henvisse til § 13 i 1961-loven, selv om lovvalget ikke har noen betydning for sakens utfall. Varemerkeloven § 13 første ledd lyder som følgende:

«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. Dog skal det ved avgjørelsen av om et varemerke har karakteren av særmerke tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk.»

Rettspraksis fra EU – EØS-avtalen

Patentstyret kan ikke se at det kan knyttes noen tvil til relevansen av rettspraksis fra EU. Varemerkeretten er omfattet av EØS-avtalen. Varemerkedirektivet er derfor folkerettslig bindende for Norge, og direktivet er gjennomført i varemerkeloven. Rettsaktene som er vedtatt i henhold til de aktuelle traktatene, skal fortolkes i samsvar med rettsavgjørelsene som EU-domstolen har truffet før undertegningen av avtalen, jf. EØS-avtalens artikkel 6. Det er videre slått fast av Høyesterett at også senere avgjørelser fra EU-domstolen vil være sentrale rettskilder som skal tillegges stor vekt ved tolkning av norsk lov, se Rt. 2002 s. 391, *God Morgon* og Rt. 2005 s. 1601, *Gule sider*, premiss 43. Når høyesterett viser til EU-domstolens praksis må dette også innbefatte praksis fra EU-retten (førsteinstansdomstolen) som en sentral rettskilde, jf. Rt. 2008 s. 1268, *Søtt + Salt*, premiss 38, og HR-2016-2239-A, *Route 66*, premiss 31.

Det skal videre bemerkes at det ved vurderingen av gyldigheten av en registrering, må tas utgangspunkt i den faktiske situasjonen på søknads- og registreringstidspunktet. Den *rettslige vurderingen* må imidlertid alltid skje ut fra dagens rettsoppfatning. Dette prinsippet om retroaktiv effekt har kommet til uttrykk i flere avgjørelser fra Høyesterett og EU-domstolen, se Rt. 2012 s. 1062, *Tripp Trapp-stolen*, premiss 70, de forente sakene C-367/93 til C-377/93, *Roders and Others*, premiss 42 flg. og C-262/12, *Association Vent De Colère!*, premiss 38 flg. Høyesterett uttalte følgende i Tripp Trapp-saken premiss 70:

«Med dette utgangspunkt skal jeg så vurdere om Stokke AS har opphavsrett til Tripp Trapp-stolen. Jeg nevner innledningsvis at denne vurderingen må ta utgangspunkt i den faktiske situasjon i 1973, da stolen ble introdusert. Den rettslige vurdering skjer imidlertid ut fra dagens rettsoppfatning.»

Selv om disse sakene gjelder andre rettsområder, gir domstolene uttrykk for et generelt prinsipp, se også *Association-avgjørelsen* premiss 39:

«It should be recalled in this connection that, according to settled case-law, the interpretation which, in the exercise of the jurisdiction conferred upon it by Article 267 TFEU, the Court gives to a rule of European Union law clarifies and defines the meaning and scope of that rule as it must be, or ought to have been, understood and applied from the time of its coming into force. It follows that the rule as thus interpreted may, and must, be applied by the courts to legal relationships arising and established before the judgment ruling on the request for interpretation, provided that in other respects the conditions for bringing before the courts having jurisdiction an action relating to the application of that rule are satisfied (see, inter alia, Case 24/86 *Blaizot and Others* [1988] ECR 379, paragraph 27; Case C-402/03 *Skov and Bilka* [2006] ECR I-199, paragraph 50; and Case C-92/11 *RWE Vertrieb* [2013] ECR, paragraph 58).»

Det er kun i eksepsjonelle tilfeller at man kan fravike prinsippet om at domstolens tolkning av en rettsregel skal få virkning tilbake til rettsregelens ikrafttreden, se *Association-avgjørelsen* premiss 40. Vi kan ikke se at dette er tilfellet i nærværende sak. Dette medfører at gyldigheten av eldre registreringer alltid må vurderes ut fra den til enhver tid gjeldende rettsoppfatning.

Varemerkeloven § 35

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis settes til side som ugyldig ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40, hvis registreringen er skjedd i strid med §§ 14 til 16 og ikke kan bestå etter § 8 første ledd, jf. varemerkeloven § 35. Bestemmelsen gjelder også for spørsmålet om gyldigheten av merker som er registrert før varemerkeloven av 2010, jf. varemerkeloven § 83 fjerde ledd. Slike registreringer kan settes til side som ugyldig i den utstrekning de var registrert i strid med varemerkeloven av 1961 § 13, se vurderingen ovenfor.

Spørsmålet i denne saken er om det registrerte merket skal settes til side som ugyldig fordi det mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 13.

Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de varene som inngår i varefortegnelsen, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som helhet. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil være profesjonelle aktører, men i hovedsak den alminnelige sluttbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, *Gut Springenheide*.

Kravstillers fullmektig anfører at det registrerte merket består av en stedsangivelse og ubetydelige figurelementer.

Innehavers fullmektig bestrider ikke at Santa Cruz er en by i California og at det finnes minst 52 byer i verden som bærer samme navn. Det er heller ikke bestridt at Santa Cruz forbindes med de aktuelle varene. Fullmektigen anfører at varemerket i sin utforming var gitt et slikt særpreg at merket oppfylte kravet i varemerkeloven § 13.

Ved vurderingen av de faktiske forhold under søknadsprosessen fant Patentstyret at teksten SANTA CRUZ var navnet på en by i Argentina og på Kanariøyene. Det var disse funnene som ledet til at Patentstyret satte som vilkår for registrering at innehaver aksepterte en unntaksanmerkning for teksten i merket. Til grunn for denne vurderingen ligger det en antakelse om at omsetningskretsen oppfattet teksten som en stedsangivelse og at vernets omfang var uklart. Granskningen har den svakhet at det kun ble foretatt et oppslag i Tanums store rettskrivnings ordbok. I denne saken burde Patentstyret ha foretatt en mer grundig granskning med oppslag i for eksempel Cappelens Atlas. Et slik oppslag ville mest sannsynlig ha gitt treff på at Santa Cruz også var en by i California, USA. Denne byen fikk sitt første «City Charter» i 1876 og nåværende Charter er fra 1948. Ved granskningen av innehavers søknad nr. 200403676, Santa Cruz, ble blant annet byen Santa Cruz i California, anført som bakgrunn for krav om unntaksanmerkning. Begrunnelsen var at Santa Cruz vil angi opprinnelsessted for varene i varefortegnelsen, se brev av 10. mai 2005. Kravet om unntaksanmerkning ble akseptert av innehaver i brev av 12. august 2005.

Det legges til grunn at omsetningskretsen kjente til Santa Cruz som navnet på en by i California og at Santa Cruz ble oppfattet som stedangivende for de aktuelle varene i 1990 og i 1992. Innehavers fullmektig har heller ikke innlevert noe dokumentasjon som skulle tilsi at denne vurderingen var feil, hverken under søknadsbehandlingen eller i forbindelse med behandlingen av dette kravet. Det faktum at innehaver aksepterte unntaksanmerkningen, må forstås som at innehaver ikke hadde noen innvendinger mot oppfatningen av de faktiske forhold. Patentstyret legger derfor til grunn at denne vurderingen var riktig.

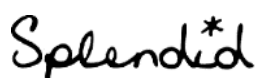
Spørsmålet blir etter dette om den grafiske utformingen av merket tilfører merket tilstrekkelig særpreg.

Som angitt ovenfor må gyldigheten av det registrerte merket vurderes i forhold til dagens rettsoppfatning. Ingen av partene har fremlagt eksempler fra rettspraksis som viser rettsoppfatningen ved vurderinger av figurutformingens betydning i kombinerte merker. Det er ingen tvil om at det etter 2010 har kommet en rekke avgjørelser fra EU-retten og KFIR, som kan gi en indikasjon på hvordan figurutformingen skal vurderes og at praksis tilsier en strengere vurdering enn tidligere. Hvor grensen skal gå må uansett foretas etter en konkret helhetsvurdering av det registrerte merket.

Det fremgår av praksis at det ikke skal legges strengere kriterier til grunn for vurderingen av kombinerte merker enn for andre merke kategorier. Til tross for dette kan det vise seg vanskelig å påvise særpreg for noen merke kategorier, da omsetningskretsens oppfattelse av disse ikke er de samme som for andre kategorier, jf. T-203/14, *Mo Industries LLC v. OHIM*, (SPLENDID), premiss 18.

Det er videre lagt til grunn at den figurative utformingen må være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens beskrivende meningsinnhold, jf. blant annet T-559/10, *Laboratoire Garnier et Cie v. OHIM*, (NATURAL BEAUTY), premiss 25 til 27, T-190/15, *Intervog v. OHIM*, (MEET ME), premiss 30, T-64/16, *Michał Wieromiejczyk v. EUIPO*, (TASTY PUFF), premiss 25, og T-759/17, *Perfect Bar LLC v. EUIPO*, (PERFECT BAR), premiss 30. Denne distinktivitetsnormen er også lagt til grunn i norsk praksis, se KFIR sak 16/00140, *Superdry*, premiss 21, VM 17/00112, *Ultraflex*, premiss 24 og VM 2018/067, *Ribera del Duero*, premiss 20.

Når denne distinktivitetsnormen ble anvendt i de konkrete sakene, kom EU-retten og KFIR til at den figurative utformingen av merkene ikke var tilstrekkelig til å lede omsetningskretsens oppmerksomhet bort fra merkets beskrivende meningsinnhold. Merkene gjengis her:



T-203/14



T-559/10



T-190/15



T-64/16



T-759/17



16/00140



17/00112



2018/00067

I tillegg til at figurutformingen må avlede oppmerksomheten fra det beskrivende meningsinnholdet, ble det lagt vekt på om figurutformingen endrer det beskrivende

budskapet som teksten formidler, jf. T-759/17, *Perfect Bar LLC v. EUIPO*, premiss 30 og T-520/12, *Pågen Trademark AB v. OHIM*, premiss 25

Det er i denne sammenheng ikke uvanlig at bokstaver blir utformet forskjellig eller erstattes med lignende tegn, eller fonetiske ekvivalenter, se lignende saker *Annen avdeling nr. 7956, Webs@le*, KFIR VM 16/028, *Topshoes*, EU-retten T-261/15, *Spirig Pharma AG v. EUIPO (Daylong)*, T-676/16, *Wirecard AG v. EUIPO (mycard2go)* og T-789/16, *InvoiceAuction B2B GmbH v. EUIPO (Invoice Auction)*.

Merkene gjengis her:







Annen avd. nr.
7956

KFIR VM
16/028

T-261/15

T-676/16

T-789/16

Det registrerte merket består av en figurativ utforming av teksten der bokstavene S og A i ordet SANTA skiller seg fra vanlige skriftfonter. Teksten er i tillegg delt på to linjer, skråstilt og i hovedsak innenfor en sirkel. Patentstyret kan ikke se at figurutformingen av merket tilfører merket som helhet det nødvendige særpreg. Skråstillingen av teksten får minimal betydning for helhetsinntrykket og sirkelen vil kun fremheve teksten. Innehavers fullmektig har særlig vist til utformingen av bokstavene S og A, i det registrerte merket. Det er klart at utformingene av disse bokstavene skiller seg fra de vanlige skriftfontene. Utformingen er derimot ikke av en slik art at det kan skaper noe undring eller setter spørsmålstegn ved om tekstens beskrivende innhold blir oppfattet. Både utformingen av bokstaven S, og bokstavene A, har klare likhetstrekk med den normale utformingen av bokstavene. Slik de er plassert er det videre klart at de spiller på, og har evnen til å erstatte, bokstavene. Utformingen får dermed ingen betydning for det fonetiske eller konseptuelle uttrykket merket skaper. I dette merket er det teksten som dominerer helhetsinntrykket, og den spesielle utformingen av bokstavene vil ikke avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra tekstens beskrivende meningsinnhold. Når merket vurderes i sin helhet vil omsetningskretsen umiddelbart oppfatte teksten SANTA CRUZ.

Patentstyret har etter en helhetsvurdering av merket kommet til at det mangler særpreg. Den figurative utformingen er ikke av en slik art at den tilfører merket som helhet særpreg. Det er ikke levert inn noe dokumentasjon som viser at de faktiske forhold var annerledes på søknads- eller registreringstidspunktet, slik at merket sett som en helhet den gang ble oppfattet som særpreget.

Varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum

Bevisavskjæring

Kravstillers fullmektig har anført at Patentstyret ikke bør akseptere dokumentasjonen som er innsendt av innehaver da denne ble innsendt etter den svarfristen som ble satt av Patentstyret.

Vi skal kort bemerke at det foreligger fast praksis for at Patentstyret godtar all argumentasjon og dokumentasjon fra begge parter inntil det foreligger en formell avgjørelse i saken. Patentstyret skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtaket treffes, jf. forvaltningsloven § 17. Så lenge prinsippet om kontradiksjon er ivarettatt vil det ikke bli aktuelt med noen bevisavskjæring.

Wayback Machine

Kravstillers fullmektig har vist til en rapport fra INTA fra 2009, og anfører at skjermbilder fra Wayback Machine er irrelevante som bevis, med mindre verifisering foreligger.

Patentstyret kan ikke se at denne anførselen kan føre frem. Det skal for det første bemerkes at det i Norge foreligger fri bevisvurdering. Dette medfører blant annet at Patentstyret ikke er bundet av en rapport utarbeidet av INTA i 2009. I denne rapporten vises det til blant annet amerikansk praksis som antyder at utskriftene fra dette nettstedet må være bekreftet for at det skal kunne aksepteres som bevis. Fullmektigen har ikke innlevert dokumentasjon som viser at reglene for bevisvurdering er den samme i Norge som i USA. Det foreligger videre avgjørelser fra amerikanske domstoler som indikerer et annet syn på slike bevis enn tidligere antatt, se dom fra United States District Court For The District Of Kansas: *Marten Transp., Ltd. v. PlattForm Adver., Inc.*, No. 14-2464-JWL, 2016 BL 137106, 2016 ILRC 1753.

Vi viser til vår hjemmeside der det fremgår at utskrifter fra dette nettstedet er relevant dokumentasjon som kan tas i betraktning ved vurderingen av bruk. Denne henvisningen ble lagt inn etter at Lagmannsretten i Saga oil-saken godtok fremleggelse av historiske data som viste hvordan hjemmesider så ut i 1997, se RG 2008 s. 961. Utskrifter fremskaffet via Wayback Machine har blitt godtatt som bevis av KFIR i flere saker, se sak 17/00021, *HARMONI* og 16/00186, *BLÅ ELEFANT*, og i EU-retten se T-368/17, *Linak A/S v. EUIPO* og T-344/13, *Out of the blue KG v. OHIM*, premiss 30.

Varemerkeloven § 13 – bruk

I varemerkeloven (1961) § 13 første ledd annet punktum fremgår det følgende:

«Dog skal det ved avgjørelsen av om et varemerke har karakteren av særmerke tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk.»

Innehavers fullmektig har anført at innehavers merke var innarbeidet og velkjent på søknadstidspunktet. Det er i denne sammenheng vist til en relativt omfattende dokumentasjon. Kravstillers fullmektig har anført at denne dokumentasjonen ikke viser at det registrerte merket, eller stedsangivelsen Santa Cruz, har oppnådd særpreg gjennom innarbeidelse.

Patentstyret skal først bemerke at hverken argumentasjonen eller dokumentasjonen til innehaver, viser til bruk av merket for varene «Dekalkomanibilder (overføringsbilder), flagg og bannere av papir» i klasse 16. Det foreligger dermed ingen dokumentasjon for bruk som kan begrunne at merket har oppnådd særpreg for disse varene. Registreringen må derfor settes til side som ugyldig for varene i klasse 16. Resten av vurderingen av om særpreg er oppnådd gjennom bruk vil kun omhandle varene i klasse 25 og 28.

Den relevante omsetningskretsen

Før det kan tas stilling til om bruken av innehavers merke har medført at omsetningskretsen oppfattet merket som et varemerke, må omsetningskretsen defineres. Omsetningskretsen må i en gyldighetsvurdering defineres ut fra varene slik de fremgår i varefortegnelsen. For varene «T-skjorter, treningsgensere (sweatshirts), bukser, shorts, luer» i klasse 25, må omsetningskretsen anses å være hele befolkningen. Hva gjelder varen «Rullebrett» i klasse 28, kan det heller ikke for slike varer angis en klart avgrenset eller spesialisert omsetningskrets. Slike varer antas allikevel å være mest relevant for den yngre delen av befolkningen, slik at hovedgruppen av omsetningskretsen var under 40 år. Spørsmålet blir da om denne omsetningskretsen på søknadstidspunktet oppfattet det registrerte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse på bakgrunn av innehavers varemerkebruk.

Mer uklart er det om det var vanlig å selge rullebrettunderstell til forbrukerne eller om dette først og fremst var varer som ble kjøpet av de profesjonelle aktørene eller tidligere salgsledd. Det påhviler innehaver å redegjøre for om det skal legges til grunn en spesialisert omsetningskrets i dette tilfellet. Vi kan ikke se av argumentasjonen eller dokumentasjonen at dette er blitt belyst. Ut fra dokumentasjonen kan vi ikke se noe fokus på salg av denne varen til en spesialisert omsetningskrets. Det må på den annen side antas at hvis merket har oppnådd særpreg gjennom bruk for rullebrett, så taler mye for at bruken også har medført at merket har oppnådd særpreg for en vare som er en nødvendig og sentral del av rullebrettet.

Dokumentasjonen – bruk av merket

For å kunne fastslå at et merke har oppnådd særpreg gjennom bruk, må dokumentasjonen vise at bruken har medført at merket ble oppfattet som noens særlige kjennetegn i Norge. Merket må være godt kjent i den relevante omsetningskretsen, eller *i det minste en betydelig del av denne*, jf. EU-domstolen C-217/13, *Oberbank AG*, premiss 42. Det er ikke omfanget av bruken som er avgjørende, men den virkning denne har hatt i omsetningskretsen, se per analogi til innarbeidete merker Rt. 2005 s. 1601, *Gule sider*, premiss 54.

Da bruken av merket skal gi grunnlag for å opprettholde en varemerkerett i Norge, må bruke ha hatt virkning i den norske omsetningskretsen. Innehaver har vist til at også internasjonale kilder og referanser har bevismessig verdi, jf. Annen avdeling nr. 7628, *Red Bull*. Som det fremgår av avgjørelsen er det kun unntaksvis at bruk av et merke i utlandet kan få betydning for spørsmålet om merket har oppnådd særpreg i Norge. I denne saken hadde merket en dominerende markedsposisjon i flere land, herunder omkring 90% i Sverige og England, og det var brukt betydelige investeringer i markedsføringen av merket over mange år. Innehaver må i så fall godgjøre at den norske omsetningskretsen har blitt eksponert for en omfattende bruk i utlandet.

I denne vurderingen vil det særlig kunne legges vekt på merkets markedsandel, hvor lenge merket har vært i bruk, brukens intensitet, brukens geografisk utstrekning, størrelsen på markedsføringskostnadene, hvor stor del av omsetningskretsen som oppfattet merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse og vitneforklaringer, se *Oberbank AG*, premiss 41.

Direkte bevis, som markedsundersøkelser, vil være best egnet til å vise virkningen av bruken. Indirekte bevis, som salgstill og markedsføringsmateriale, vil først og fremst kunne underbygge de direkte bevisene, jf. EU-retten T-798/16, *Hanso Holding AS v. EUIPO*, premiss 49, T-333/16, *Colgate-Palmolive Co. v. EUIPO*, premiss 51, og T-553/12,

Boat company flies SA v. OHIM, premiss 67. Til slutt må det være klart at vurderingen av om merket har oppnådd særpreg gjennom bruk må baseres på solide og objektive bevis, ikke antakelser og sannsynlighetsbetraktninger, se per analogi *T-105/16, Philip Morris Brands Sàrl v. EUIPO*, premiss 60.

Innehavers fullmektig har særlig vist til bilagene A, C, D, E og F, når det anføres at merket var innarbeidet og velkjent.

Bilag A viser en oversikt over det artikkelforfatteren kaller «Top 10 Skateboard Brands». Artikkelen er ikke datert, men ut fra informasjonen under overskriften Flip Skateboards, er artikkelen skrevet i 2017 eller senere. Under overskriften Santa Cruz Skateboards, opplyses det at denne leverandøren er kjent for sin «Screaming hand» logo.

Vi kan ikke se at denne logoen har noen figurative likhetstrekk med det registrerte merket, se bilag K der denne logoen er gjengitt. Dette merket er også gjengitt i bilag E der teksten Santa Cruz gjengis i liten rød skrift. Teksten spiller en meget liten rolle i det visuelle inntrykket merket skaper. Det er her logoen som er det sentrale og logoen kalles da også «Screaming hand», ikke Santa Cruz.



I samme bilag inngår det utskriftene fra hjemmesidene www.ranker.com og www.skatepro.no. Her opplyses det om at Santa Cruz er ranket som nr. 3 av skatebordmerker. Denne dokumentasjonen er ikke datert, men det fremgår nederst på siden at utskriftene er hentet 18. juni 2018. Vi kan ikke se at denne dokumentasjonen er egnet til å vise kjennskap til merket på søknadstidspunktet hos den daværende norske omsetningskretsen.

Bilag C viser en artikkel fra www.østlendingen.no som ble publisert 8. januar 2010. I denne artikkelen fremgår det at Hullman fikk sitt første Santa Cruz-brett i 1984, og blir ansett som en av de første som skatet rundt i gatene i Hamar. Vi kan ikke se at denne artikkelen gir uttrykk for at skatemiljøet var spesielt utbredt i Hamar eller at en av leverandørene av rullebrett var godt kjent. Det vises til at han vakte oppsikt i bybildet og at miljøet ble ansett som lite, jf. «..., som samlet det lille skatemiljøet i Hamar». Henvisningen til at det er tre byer i Norge som forbindes med brettidrett, fremstår som informasjon om tilstanden i 2010, ikke på søknadstidspunktet. Når denne dokumentasjonen kun viser kjennskap til det registrerte merket av en person, eller en liten gruppe personer, i Hamar, kan dette ikke gi grunnlag for å fastslå oppnådd særpreg gjennom bruk for *en betydelig del av omsetningskretsen* i Norge.

Bilag D viser skjermdumper av en video fra www.youtube.com med tittelen «Året 1989 Skateboard – Kreativitet og frihet». I denne videoen vises bruke det registrerte merket på en T-skjorte og i et bilde. Denne videoen synes å være sett 1007 ganger, noe som anses å være ganske få ganger når den omfattende omsetningskretsen tas i betraktning. Det antas at dette er antall visninger da skjermdumperene ble tatt 8. september 2018, ikke på

søknadstidspunktet. Det legges videre til grunn at dette er antall visninger, ikke antall personer. Denne dokumentasjonen gir derfor liten bevisverdi.

Bilag E viser to artikkel fra nettsiden www.nhsfunfactory.com og www.complex.com med tittelen «The 25 Best Skateboard Decks From the '80s» og «The 50 Greatest Skate Logos». Disse artiklene er fra 2011 og 2012, og rangerer de beste rullebrettlogoene. Artiklene viser hvilke logoer artikkelforfatteren mente var de beste ut fra en vurdering av den grafiske utformingen, ikke nødvendigvis de mest ikoniske. Vi kan ikke se at disse artiklene er egnet til å vise kjennskap til det registeret merket i den norske omsetningskretsen. Artiklene kan i beste fall gi en indirekte indikasjon på merkets status hos en liten del av omsetningskretsen, eller spesielt interesserte, i USA.

Bilag F gjengir en skjermdumper av boken Skateboard som ble utgitt i 1989. Her nevnes fabrikkmerket Santa Cruz ett sted som et kvalitetsbrett. Vi er ikke enig med fullmektigen at dette viser at merket var innarbeidet på denne tiden. Det faktum at merket nevnes blant flere merker én gang i en bok medfører ikke at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk. Det er heller ikke vist til hvor mange eksemplarer som er solgt, og om denne bruken har en viss geografisk spredning.

Innehavers fullmektig har også vist til gjengivelse av skateboard magasiner i andre land, hovedsakelig Tyskland, jf. bilag benevnt «Julis dittman» 1 til 22. I flere av disse bilagene vises ikke det registrerte merket, hverken som kombinert merke eller som ordmerke. Innehavers fullmektig har på ingen måte sannsynliggjort at den norske omsetningskretsen har blitt eksponert for denne bruken. Vi kan heller ikke se at markedsføringen av det registrerte merket i utlandet kan sammenlignes med den markedsføringen som var foretatt i Red Bull-saken. Denne dokumentasjonen anses derfor ikke som relevant ved vurderingen av brukens betydning for merkets særpreg.

Patentstyret kan ikke se at den innleverte dokumentasjonen, når den vurderes samlet, gir grunnlag for å fastslå at merket hadde oppnådd særpreg gjennom bruk hos den norske omsetningskretsen. Bruken som er dokumentert er minimal, og gir kun grunnlag for vage antakelser om noe kjennskap hos en liten gruppe personer i deler av Norge. Denne bruke viser dermed ikke kjennskap til merket i *en betydelig del av omsetningskretsen* slik den er definert ovenfor. Det er ikke vist til noen markedsføringsundersøkelser, salgstall, markedsføringskostnader eller markedsandeler på tidspunktet for søknadens inngivelse. Det er dermed ikke innlevert solide og objektive bevis som kan vise virkningen av bruken i Norge. Vi har etter dette kommet til at det ikke er dokumentert at merket på søknadstidspunktet hadde oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum.

Konklusjon: Det registeret merket må settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35.

Varemerkeloven § 37

Patentstyret har kommet til at registreringen skal settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35. Det er da ikke nødvendig å foreta en vurdering av om merket skal slettes på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

En endelig avgjørelse om å sette registreringen til side som ugyldig har virkning fra tidspunktet da søknaden ble innlevert til Patentstyret, jf. varemerkeloven § 44 første ledd. Utfallet vil bli ført inn i registeret og kunngjort i Norsk varemerketidende etter klagefristens utløp, jf. varemerkeloven § 47.

Patentstyreloven § 9 – sakskostnader

I henhold til patentstyreloven § 9 kan Patentstyret i en sak om administrativ overprøving tilkjenne en part som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold, nødvendige sakskostnader fra motparten. Om sakskostnader skal tilkjennes må avgjøres ut fra en rimelighetsvurdering. Dette er en kan-regel, slik at parten som vinner saken fullt ut eller i det vesentlige, ikke automatisk har krav på dekning av sakskostnadene, se Ot. prp. 94 L (2011–2012). I rimelighetsvurderingen skal Patentstyret blant annet legge vekt på om det har vært god grunn å få saken prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forholdene hos motparten å tilkjenne sakskostnader. Ved fastsetting av kostnadsansvaret må Patentstyret ha øye for at administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling, se KFIR sak VM 14/068, *BLENDEX*, premiss 27.

Kravstiller har innlevert krav mot innehavers registrering nr. 152846, Santa Cruz, og nr. 227723, Santa Cruz, jf. OP 2018/00187 og OP 2018/00186. Disse sakene er i stor grad sammenfallende i argumentasjon og dokumentasjon. Ved vurdering av sakskostnadene velger Patentstyret å foreta en samlet vurdering for begge sakene. Kravstillers fullmektig har innlevert en sakskostnadsoppgave på totalt kr 27.072,- i begge sakene. Dette blir til sammen kr 54.144,-

Kravstiller har vunnet saken fullt ut og det må vurderes om det er rimelig å tilkjenne sakskostnader. Innehaver har innlevert innsigelse mot kravstillers registrering nr. 294356, Cruz. Innsigelsen er basert på innehavers to registreringer nr. 152846, Santa Cruz, og nr. 227723, Santa Cruz. For begge registreringene har innehaver godtatt unntaksanmerkning for teksten i merket, da denne bestanddelen i sin tid ble ansett å ikke kunne registreres særskilt, jf. varemerkeloven § 17. Under søknadsbehandlingen av kravstillers merke ble ikke innehavers merker ansett som registreringshindrende av Patentstyret. Begrunnelsen for kravet er dermed utelukkende at innehaver har levert inn innsigelse mot kravstillers registrering. Patentstyret finner etter dette at kravstiller hadde god grunn til å få saken prøvd, da en avklaring av innehavers registreringer kan få betydning for utfallet i innsigelsessaken.

Vi finner at det er rimelig at nødvendige sakskostnader tilkjennes i denne saken. Saken gjelder spørsmål om det registrerte merket både var gyldig etter varemerkeloven § 35 og om det skal slettes etter varemerkeloven § 37. Det var nødvendig for kravstiller å også anføre krav om sletting, da det kan ha fremstått som uklart om kravet om ugyldighet ville føre frem. Da kravstiller hadde bevisbyrden i gyldighetsspørsmålet, og innehaver innleverte omfattende dokumentasjon for begge grunnlagene, måtte kravstillers fullmektig selv fremskaffe dokumentasjon og imøtegå dokumentasjonen fra innehaver. Når man tar i betraktning sakens art og karakter, har Patentstyret kommet til at de totale kostnadene som er krevet dekket er rimelige. Patentstyret har etter dette kommet til at

sakskostnadene bør settes til kr 54.144,- og dette blir å tilkjenne. Denne summen blir fordelt likt på begge sakene slik som krevet, kr 27.072,-

Konklusjon:

Patentstyret har kommet til at registrering nr. 152846, SANTA CRUZ, mangler særpreg, jf. varemerkeloven av 1961 § 13. Registreringen skal dermed settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35.

Videre har Patentstyret kommet til at Sports Group Denmark A/S tilkjennes sakskostnader på kr 27.072,-, jf. patentstyreloven § 9.

Beslutning:

**Registreringen settes til side som ugyldig,
jf. varemerkeloven § 35.**

**I sakskostnader betaler NHS Inc
kr 27.072,-
til Sports Group Denmark A/S
innen 2 – to – uker fra avgjørelsens meddelelse,
jf. patentstyreloven § 9.**

Tord Hestenes

1 Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Se varemerkeloven §§ 49 og 50.
Klagefrist: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven § 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).