



Patentstyret
Postboks 8160 Dep
0033 Oslo

Vår ref: 400583-048
mjh@njordlaw.com

22. september 2018.

Patentstyret referanse: OP2018/00187

MOTSVAR TIL ANMODNING OM ADMINISTRATIV OVERPRØVELSE

1. Innledning.

Det vises til **Sports Group Denmark A/S** sin anmodning om administrativ overprøving av 23.mai 2018 vedrørende den gjeldende registreringen av vår klient, NHS, Inc. sitt varemerke med registreringsnummer 152846 (herunder omtalt som **Varemerket**). Herved inngis motsvar til **Sport Group Denmark A/S** sin anmodning om administrativ overprøving. Det bemerkes at Patentstyret har gitt frist til 23.september 2018 for å inngi motsvar. Motsvaret er derfor rettidig inngitt.

2. Bakgrunn

Denne anmodningen (sammen med søstersaken, nemlig overprøving av varemerket med registreringsnummer 227723) bør ses i sammenheng med at **Innehaver** har nedlagt innsigelse mot **Sport Group Denmark A/S** norske varemerkesøknad nr. for figurmerket «CRUZ» med registreringsnummer 294356. Det finnes en lignende gruppe innsigelse + krav om overprøving hos EUIPO, samt to rettsaker mellom partene i Danmark.

Varemerket er gjengitt under:



Sports Group Denmark A/S har i sin anmodning om administrativ overprøving bedt om at **Varemerket** kjennes ugyldig eller helt eller delvis slettes for alle de varer det er registrert for. Herunder har **Sports Group Denmark A/S** i hovedtrekk anført at **Varemerket** mangler det nødvendige særpreget som kreves etter varemerkeloven § 14. Subsidiært er det anført at bruksplikten ikke er oppfylt for alle eller deler av de varer merket er registrert for.

Vår klient (herved omtalt som **Innehaver**) bestrider herved at **Varemerket** ikke hadde det nødvendige særpreget på søknads og registreringstidspunktet. Videre bestrides det at bruksplikten ikke er oppfylt. Nedenfor vil det tas stilling til **Sport Group Denmark A/S** sine anførsler og redegjøres for **Innehavers** syn på saken.

3. Spørsmålet om varemerket oppfylte distinksjonskravet på søknads og registreringstidspunktet.

3.1 Innledende bemerkninger til anmodningen om administrativ overprøvelse og utgangspunktet for vurderingen.

Det registrerte varemerket saken gjelder er et av verdens mest kjente varemerker for brettssport og er også et velkjent klesmerke m.m jfr. **bilag A**. Det har eksistert siden 1978 og SANTA CRUZ er det eldste og fortsatt aktive skateboardmerket i verden. **Varemerket** er naturligvis mest kjent for skateboards, men er også innarbeidet for skateklær, klistremerker m.m. **Varemerket** er registrert gjeldende i mange land, herunder EUIPO og hvor man har samme distinksjonskrav som i Norge i kraft av varemerkedirektivet. EUIPO har slik som Patentstyret korrekt kommet til at varemerket



har det nødvendige særpreg. Varemerket har i skrivende stund vært registrert som varemerke i Norge i 26 år.

Sports Group Denmark A/S foretar i sin anmodning om administrativ overprøvelse og spørsmålet om registreringen skal kjennes ugyldig en distinksjonsvurdering etter § 14 i den gjeldende varemerkelov av 2010. Dette er feilaktig. Utgangspunktet for vurderingen er hvorvidt varemerket oppfyllte registreringsvilkårene på søknads og registreringstidspunktet etter den daværende varemerkeloven av 1961 § 13, jfr. varemerkeloven av 2010 § 86. Selv om utformingen på de to paragrafene er relativt like anser **Innehaver** det som nødvendig å påpeke at **Varemerket** ble registrert før Norges ratifisering av EØS-avtalen. Dette vanskeliggjør vurderingen som skal foretas, fordi det er tvilsomt hvilken vekt EU-praksis får for distinksjonsspørsmålet. **Innehaver** gjør gjeldende at også slike momenter er relevant for vurderingen av hvorvidt Patentstyret bør fremme spørsmålet om ugyldighet til behandling jfr. § 40 i varemerkeloven.

Varemerkeloven § 13 legger opp til en helhetsvurdering der alle relevante omstendigheter skal få betydning for vurderinger. Det følger av bestemmelsen at det skal legges særlig vekt på hvor lenge og i hvilken utstrekning varemerket har blitt brukt. Nedenfor vil **Innehaver** likevel først foreta en isolert vurdering av hvorvidt **Varemerket** har det nødvendige særpreg, fordi **Innehaver** er av den klare oppfatning at **Varemerket** oppfyller lovens krav på selvstendig grunnlag og uavhengig av tidligere bruk.

3.2 Spørsmålet om Varemerket, isolert sett, oppfyller kravene til distinksjon og særpreg etter § 13 i varemerkeloven av 1961.

Etter varemerkeloven av 1961 § 13 følger det at «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 sted eller tiden for tilvirkningen. Dog skal det avgjørelsen av om et varemerke har karakteren av et særmerke tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning varemerket har blitt brukt.»



For at et varemerke skulle kunne registreres var (og fortsatt er) det således et krav om at varemerket ikke *utelukkende* eller bare med *uvesentlige endringer* ga uttrykk for varens tilvirkningssted. Det var således ikke et forbud mot merker som inneholdt stedsnavnet for tilvirkningen. Et slikt forbud forelå kun dersom tillegget var så uvesentlig at merket ikke kunne oppfylle sin hovedfunksjon og dermed ikke var egnet til å skille søkerens varer fra andres jfr. 1. ledd 2. pkt.: «*Merket må således(...)*»¹.

Det er ubestridt at SANTA CRUZ kom fra byen Santa Cruz i California. Selv om det ikke er bestridt at minst 52 byer rundt omkring i verden bærer samme navn jfr. **Motpart** sitt bilag 1. Ei heller kan det bestrides at «Santa Cruz» forbindes med **Innehaver** sine varer jfr. motpart sitt bilag 1.² **Innehaver** gjør uansett gjeldende at **Varemerket** på søknads og registreringstidspunktet i sin utforming var gitt et slikt særpreg at det nettopp var egnet som merke for å skille noen varer fra ens annen og derfor oppfylte vilkårene for registreringer etter § 13.

Herunder gis merket et særpreg gjennom utformingen på de trekant formede A'ene og som for gjennomsnittforbrukeren må antas å ha fremstått som øyenfallende og derfor skapt et forestillingsbilde. Særpreget styrkes ytterligere gjennom den avlange S'en og måten S'en, den ene A'en og C'en bryter med den omrissende sirkelen. Til eksempel må det legges til grunn at **Varemerket** har et større særpreg enn den godkjente registreringen av «Nordic» jfr. nedenfor:



Reg: 227341

Sport Group Denmark A/S viser til Chiemsee-saken (C-108-97) og anfører at **Varemerket** ikke skulle vært registrert fordi det går på bekostning av andres aktørers friholdelsesbehov. **Innehaver** gjør gjeldende at saken ikke er treffende for spørsmålet om ugyldighet, da det i vurderingen av hvorvidt **Varemerket** har blitt gyldig registrert, ikke skal tas stilling til hvorvidt det er oppnådd enerett

¹ Vår uthevnning

² https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz



til teksten i **Varemerket**. Det er etter anmodning fra saksbehandleren uttrykkelig tatt inn en unntaksanmerkning som bestemmer at det ikke gjennom *registreringen* oppnås enerett til teksten i merket.

Spørsmålet som sådan er hvorvidt *figurmerket* hadde et slikt særpreg at det var egnet til å skille noens varemerker fra andres på søknadstidspunktet. Dette til tross for at teksten i merket angir en geografisk opprinnelse. Herunder skal det ikke kun tas stilling til hva den gjennomsnittlige forbrukeren i 1990 måtte forbinde med ordene «Santa Cruz». Det er figurmerket i sin helhet som må vurderes oppimot de varene merket er registrert for. **Innehaver** gjør i den forbindelse gjeldende at merket sin spesielle utforming sammenholdt med de varene merket er registrert for, nettopp må ha skapt et forestillingsbilde for gjennomsnittsforbrukeren og at det av den grunn fremsto som noens varemerke. Det må påpekes at det ikke stilles strenge krav for at slike merker skal oppnå særpreg jfr. kjennetegnrett 3. utgave av Lassen og Stenvik, s. 97. At merket eventuelt kunne skape assosiasjoner til stedet for tilvirkningen er ikke avgjørende, da alle deskriptive eller geografisk angivende elementer, nettopp i kraft av å være deskriptive, vil kunne skape assosjoner til det beskrivende element. Faktisk blir skateboards og klær fortrinnsvis fremstilt i Kina/Asia, hvilket kjøperne mer eller mindre er klar over. De regner i hvert fall ikke med at alle skateboards og klær er produsert i Santa Cruz, California.

I selve vurderingen av hvilke assosiasjoner merket ville kunne gi forbrukere i 1990 er det for øvrig også åpenbart at google-søk og øvrige referanser til situasjonen *i dag* ikke har bevismessig verdi for situasjonen på *søknadstidspunktet* i 1990. Det bør ikke undervurderes hvilken betydning fremveksten av internett og digitale oppslagsverk har fått for omsetningskretsens kjennskap til stedsnavn og topografien forbundet med disse. Videre var det også adskillig sjeldnere med langdistansereiser og det kan således slettes ikke legges til grunn at omsetningskretsen, isolert sett, hadde direkte kjennskap til «Santa Cruz» som stedsnavn overhodet. Dette belyses av at saksbehandleren tilsynelatende ikke forbant «Santa Cruz» med byen i California, men etter oppslag i en ordbok, med en by i Argentina jfr. **Bilag B**.



Avslutningsvis bør det også legges betydelig vekt på at saksbehandleren som behandlet saken i 1990 var klar over at «Santa Cruz» var et stedsnavn på flere byer, men likevel kom til at **Varemerket** hadde det nødvendige særpreg jfr. **Bilag B. Innehaver** gjør gjeldende at saksbehandleren i 1990 åpenbart var bedre egnet til å vurdere hvilke assosiasjoner **Varemerket** ville gi forbrukere i 1990 enn personer i dag. Det vil medføre store vanskeligheter å innhente slike bevis og en slik vurdering vil derfor i stor grad bli skjønnsmessig.

3.3 Betydningen av at Varemerket var innarbeidet og velkjent som noens Varemerket før søknads og registreringstidspunktet.

Ovenfor er det foretatt en isolert vurdering av hvorvidt **Varemerket** hadde det nødvendige særpreg på søknads og registreringstidspunktet. Etter varemerkeloven § 13 skal det imidlertid tas hensyn til alle faktiske omstendigheter og særlig til hvor lenge og hvilken utstrekning merket har blitt brukt. Når det er foretatt en isolert vurdering i punkt 2.2 skyldes dette som nevnt at **Innehaver** vil understreke at **Varemerket** på selvstendig grunnlag oppfylte vilkårene etter § 13 på søknads og registreringstidspunktet. Det er kun dersom **Varemerket** ikke på selvstendig grunnlag oppfylte vilkårene etter § 13 at det er nødvendig å ta med i vurderingen hvor lenge og hvilken utstrekning merket har blitt brukt. **Innehaver** gjør i den forbindelse gjeldende at **Varemerket** var et velkjent varemerke³ allerede på søknadstidspunktet og at det derfor, dersom Patentstyret skulle komme til at merket isolert sett ikke oppfylte kravene til registrering, fortsatt var kjent som noens varemerke. Det er viktig å ha i baktankene at spørsmål vedrørende innarbeidelse/og eller spørsmål om det dreide seg om et velkjent varemerke, ikke var tema i søknadsprosessen og den etterfølgende saksbehandlingen.

I vurderingen av hvorvidt **Varemerket** er velkjent er det viktig å ta hensyn til det internasjonale aspektet ved skateboards og de tilhørende effektene som f.eks. skateklær, sko, luer osv. Skateboard eller rullebrett som det heter på norsk, er ikke en sport med norske røtter, men stammer fra USA. Dette har satt sitt preg på omsetningskretsen og som til eksempel har adoptert sjargongen direkte fra engelsk. Videre har selvfølgelig også omsetningskretsen kjennskap til de største stjernene og skatlagene innenfor sporten. Dette har naturligvis hatt og fått betydning

³ Etter dagens regel. Spørsmålet er utelukkende hvorvidt **Varemerket** har innarbeidet tilstrekkelig særpreg, ikke om det hadde det utvidede vernet velkjente varemerker kunne få etter varemerkeloven av 1961.



for omsetningskretsen sin varemerkebevissthet når det kommer til utenlandske merker. Til eksempel kan det vises til NRK sin reportasje vedrørende Norges første skate-NM fra 1989.⁴ Reporteren uttaler i videoen at utøverne sverger til den amerikanske sjargongen når de omtaler de ulike grenene de konkurrerer i. Dette viser klart at situasjonen også var slik på søknadstidspunktet. Dette er et viktig moment i vurderingen, da et varemerke kan være kjent for den relevante omsetningskretsen, selv der varer med varemerket ikke omsettes i landet, jfr. PS-2007-7628. I den forbindelse gjør **Innehaver** gjeldende at også internasjonale kilder og referanser har bevismessig verdi.

SANTA CRUZ er som påpekt tidligere, det lengstlevende skateboard-merket i verden og på søknadstidspunktet ble varer påført **Varemerket** solgt i hele den vestlige verden. **Innehaver** har i en årrekke sponset noen av verdens beste skatere og det var blant annet gjennom sitt ikoniske skateteam på 80-tallet at merket Santa Cruz vokste frem som et av de mest kjente og dominerende merkene på markedet. Herunder kan det blant annet nevnes noen av verdens beste skatere fra den tiden slik som f.eks. Jeff Kendall, Rob Roskopp og Steve Alba. At disse skaterne også var kjent i det norske skatemiljøet på søknadstidspunktet er lite tvilsomt, dette til tross for at det var et forbud for skateboards i Norge frem til 1989.⁵ I den forbindelse kan det vises til en artikkel fra østlendingen.no og der Pieter Hullman blant annet forteller om at han i 1984 fikk sitt første «Ekte SANTA CRUZ brett» og som ble designet for Rob Roskopp jfr. **Bilag C**. Videre kan det vises til en norsk Youtube-film⁶ og som tar for seg situasjonen etter forbudet mot skateboards ble opphevet i 1989 og som viser flere av kjente skaterne som var sponset av SANTA CRUZ. Skjermdumper fra den aktuelle videoen er lagt frem som **Bilag D**. Herunder er den aktuelle logoen og andre variasjoner av SANTA CRUZ klart synlig i videoen.

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=JumM8OPebss>

⁵ Det må herunder understrekes at skateboard forbudet ikke var absolutt. Det var fortsatt mulig å importere skateboards til Norge, og som måtte brukes på bestemte steder jfr. blant annet her en Norge Rundt episode fra 1987: <https://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/FREP40002487/26-06-1987>

⁶ https://www.youtube.com/watch?v=1P_CfbB0Deo&t=4s



Det var nettopp gjennom sponsingen av kjente skatere, produksjonen av skateboard-filmer⁷ og de originale designene av både logoene og kunsten på brettene og klærne, at SANTA CRUZ oppnådde ikon-status. Flere av logoene og kunsten forbundet med SANTA CRUZ hylles den dag i dag som noen av de mest tidløse og beste skatemarkene/logoene gjennom tidene jfr. **Bilag E**.

Herunder er det også et vesentlig poeng at SANTA CRUZ brettene og klærne har flere forskjellige ikoniske logoer og der teksten «SANTA CRUZ» fremgår i forskjellige variasjoner. Dette får stor betydning, fordi det viser at kundene ikke kun oppfatter figurmerket i den aktuelle sak som **Innehavers** varemerke, men også selve teksten «SANTA CRUZ». At flere av disse ikoniske logoene også fant veien til Norge er lite tvilsomt. Det bemerkes i denne forbindelse at et annet av **Innehavers** svært kjente varemerker og som SANTA CRUZ også er kjent for, er synlig på skateboardet til en av utøvere i NRK sin video om Norges første skate-NM i 1989⁸. Det aktuelle varemerket har registreringsnummer 1144341 og er også blant omtalt som en av de mest kjente skatologoene gjennom tidene jfr. **Bilag E**.

Det oppstår naturligvis bevismessige problemer når en skal stilling til hvorvidt et varemerket som var registrert for 26 år siden også var innarbeidet som noens varemerke. Det har til tross for dette lyktes **Innehaver** å finne uomtvistelig bevis for at SANTA CRUZ allerede i 1989 ble ansett som et kvalitetsmerkene innenfor den relevante omsetningskretsen. I den forbindelse vises det til den første skateboken som noen gang ble publisert i Norge og som ble redigert i samarbeid med Norsk Organisasjon for rullebrett. Boken er ment som en introduksjon til skateboard og inneholder blant annet flere kjøpetips. Under kjøpetipsene blir potensielle skateboardere anbefalt om å kjøpe et amerikansk kvalitetsbrett, dersom de vet at de vil drive med sporten fremover. Herunder oppramses flere kvalitetsmerker og der SANTA CRUZ oppramset som et av dem. Boken viser ikke til den aktuelle logoen, noe som understøtter at også selve teksten «Santa Cruz» også var innarbeidet på denne tiden. Skjermdumper av boken og som er tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket sine hjemmesider er vedlagt som **Bilag F**.

⁷ Santa Cruz produserte flere klassiske skatefilmer slik som f.eks. «wheels of fire» og «streets on fire». Filmene er tilgjengelig på blant annet youtube.

⁸ Merket er synlig i sekund 13.



Når det må anses som uomtvistet at SANTA CRUZ også på søknadstidspunktet var et velkjent skateboardmerke, gjelder innarbeidelsen av merket naturligvis også for de andre kategoriene merkene er registrert for. Herunder må det bemerkes at det var nettopp gjennom surfe- og skatesporten at klesstilen «streetwear» vokste frem og omsetningskretsen som kjøpte skateboards kom følgelig i kontakt med de tilhørende kleskolleksjonene til de forskjellige skatemarkene. Alle de store skatemarkene hadde den gang og i dag sine egne klesbrand.⁹

3.4 Avsluttende kommentarer til vurderingen av særpreg

Basert på det **Innehaver** har gjort gjeldende synes det åpenbart at registreringen av **Varemerket** oppfylte kravene til § 13 i varemerkeloven både på søknads og registreringstidspunktet. Det er dermed ingen tvil om at det på sin tid ble registrert med rette. Konsekvensen er naturligvis at **Varemerket** ikke kan kjennes ugyldig etter reglene om administrativ overprøving.

Sport Group Denmark A/S anfører at det ikke vil ha noen uheldige konsekvenser dersom **Varemerket** kjennes ugyldig, da det uansett vil kunne registreres igjen dersom det senere har oppnådd det nødvendige særpreg. Dette er feilaktig. Dersom et varemerke kjennes ugyldig vil det påvirke alle tidligere og pågående saker vedrørende rettstridig bruk av varemerket og/eller saker der noen har anvendt forvekslebare varemerker. Dette vil derfor kunne få stor betydning og gjør at man burde utvise forsiktighet med å anvende ugyldighetsregelen på gamle varemerker og der saksbehandleren allerede på søknads og registreringstidspunktet var klar over alle de omstendighetene som anføres som grunnlag for ugyldighet.

4. Spørsmålet om Varemerket må slettes.

4.1 innledende bemerkninger

Innehaver forstår **Sport Group Denmark A/S** sine påstander slik at det ikke er nedlagt påstand om at **Varemerket** i ettertid har mistet sitt særpreg gjennom degenerasjon og at det kun er nedlagt påstand om ugyldighet og manglende særpreg på søknad og registreringstidspunktet. **Innehaver** vil derfor ikke foreta en selvstendig drøftelse av hvorvidt **Varemerket** har det nødvendige særpreg

⁹ <https://en.wikipedia.org/wiki/Streetwear>



i dag, men vil likevel kort bemerke at figurmerket naturligvis også i dag er særpreget nok i sin utforming til at omsetningskretsen oppfatter det som et varemerke. Herunder kan det heller ikke være tvilsomt at Varemerket er velkjent og innarbeidet den dag i dag jfr. **Bilag A** og **E**.

4.2 Spørsmålet om bruksplikt.

Sport Group Denmark A/S gjør gjeldende at **Varemerket** må slettes fordi bruksplikten etter varemerkeloven § 37 ikke er oppfylt. Herunder argumenteres det for at **Varemerket** ikke er anvendt i den form det er registrert, enten fordi det er anvendt i farger eller fordi det er brukt med «vesentlig variasjoner i de figurlige elementer(...)».

Innehaver bestrider at **Varemerket** ikke har vært i bruk og gjør derfor gjeldende at kravet fra **Sport Group Denmark A/S** således må avvises. Herunder må det innledningsvis bemerkes at § 37 i varemerkeloven ikke stiller som krav at **Varemerket** brukes i helt identisk form slik som det er registrert jfr. § 37 2. ledd. Der nest er det også åpenbart at det ikke får betydning dersom **Varemerket** er brukt, men i farger til tross for at det er registrert under «ingen farger». På tidspunktet for registreringen skulle alle Varemerker registrert under «ingen farger» anses som registrert for alle fargekombinasjoner jfr. Rt-1932-353 og kjennetegnsrett 3. utgave av Lassen og Stenvik s. 415.

Når det gjelder selve vurderingen av hvorvidt bruksplikten er oppfylt må det innledningsvis understrekes at det etter norsk rett ikke stilles særlig strenge krav for at denne skal anses som oppfylt. Der nest må det også påpekes at det ikke er nødvendig at varer selges med varemerket påført, det vil for eksempel være tilstrekkelig dersom varemerket blir brukt som ledd i markedsføring for de aktuelle varene. I denne saken har imidlertid Varemerket vært i utstrakt bruk, både som ledd i markedsføring, men har også blitt påført et bredt spekter av varer.

Det vises for det første til **Bilag G** og som viser noen av NHS Inc. sine produktkataloger fra perioden 2014 til og med 2018. Katalogene viser et bredt spekter av varer som er eller har vært tilbudt på det norske markedet og i katalogene brukes **Varemerket** både som et overordnet varemerke¹⁰ for alle varene som er opplistet i katalogen og **Varemerket** er også påført en rekke av produktene.

¹⁰ Til eksempel er Varemerket gitt en egen side i katalog SC SS 14 og brukes som et bannervaremerke for hele katalogen og produktene derunder.



Katalogene dekker blant annet følgende varer: Bukser¹¹, Sweatshirts¹², T-shirts¹³, Luer¹⁴ og shorts¹⁵.

For det andre vises det til **Bilag H** og som viser en rekke nettsider rettet mot norske forbrukere. Det er viktig å påpeke at skjermdumpene er tatt gjennom «the Wayback machine» og viser derfor bruk av **Varemerket** før anmoder sitt krav om administrativ overprøving. **Varemerket** er enten brukt som et overordnet merke for alle SANTA CRUZ- produktene som er solgt gjennom nettsiden eller så er **Varemerket** påført varene.

For det tredje vises det til **Bilag I** og som viser et utdrag av noen av fakturaene fra enten Innehavers lisensinnehavere i Norge eller av NHS selv. Herunder viser fakturaene blant annet varer med **Varemerket** slik som; Sweatshirts, T-shirts, bukser, shorts og skateboards og skateboard-utstyr.

For det femte vises det til **Bilag J** og som er en rekke vitneerklæringer fra folk tilknyttet salget av SANTA CRUZ produkter. Herunder bekreftes det at det aktuelle varemerket har vært i bruk for varer slik som luer, shorts, bukser, sweatshirts, t-shorts, skateboards, snowskate/snowboard samt bannere og flagg av papir. Vitneerklæringene er støttet opp med dokumentasjon og som er vedlagt som egne bilag til hver erklæring.

Basert på det ovenstående må det legges til grunn at det ført tilstrekkelig med bevis for bruk av **Varemerket** i Norge for de aktuelle kategorier. Anmoder sitt krav om administrativ overprøving kan følgelig ikke tas til følge.

¹¹ Til eksempel er Varemerket påført på et par bukser i katalog SANTA CRUZ AW 15, s. 75.

¹² Til eksempel er Varemerket påført på en sweatshirt i katalog SANTA CRUZ AW 15, s. 54

¹³ Til eksempel er Varemerket påført på en T-shirt i katalog SANTA CRUZ AW 15, s. 106.

¹⁴ Til eksempel er Varemerket påført på en rekke luer i katalog SANTA CRUZ AW 15, s. 38.

¹⁵ Til eksempel er Varemerket påført på en shorts i katalog SC SS15 s. 44.



5. Spørsmål om sakskostnader

Innehaver gjør gjeldende at **Sport Group Denmark A/S** må dekke **Innehavers** sakskostnader.

Det er som vist ovenfor ikke grunnlag for å foreta en ugyldiggjøring eller slettelse av **Varemerket**. Videre må det bemerkes at **Sport Group Denmark A/S** sin anmodning om administrativ overprøving er mangelfullt begrunnet og at de har ikke fremlagt bevis som er relevant for ugyldighetsspørsmålet.

Innehaver vil også benytte anledningen til å påpeke at noen enkle Google-søk ville avdekket bruk av **Varemerket** for flesteparten av de typer varer merket er registrert for jfr. **Bilag K**. Det er kritikkverdig at **Sports Group Denmark A/S** kommer med en «blankett»-forespørsel om administrativ overprøving for alle kategorier av varer, når en minimal innsats i forkant ville gitt svar på spørsmålet. Det er både svært tidkrevende og kostnadskrevende for **Innehaver** å innhente og fremlegge slik dokumentasjon, samt sammenstille den på en oversiktlig måte og det bør derfor forventes at **Sports Group Denmark A/S** nettopp nedlegger en slik minimal innsats før det begjæres administrativ overprøving. At **Sports Group Denmark A/S** kun fant **Varemerket** brukt i farger er ikke unnskyldelig. **Innehaver** kan ikke svare for **Sports Group Denmark A/S'** tilsynelatende manglende kunnskap om grunnleggende norsk registreringspraksis.

Dette får selvsagt betydning for sakskostnadsspørsmålet, ettersom **Innehaver** har blitt påført unødige sakskostnader.

6. Avsluttende bemerkninger

Innehaver forbeholder seg retten til å komme med ytterligere bevis og argumenter, dersom **Sport Group Denmark A/S** gis mulighet til å komme med ytterligere skriv. **Innehaver** vil også komme med kostnadsoppgave i nærmeste fremtid.



Med vennlig hilsen,
NJORD Law Firm

Advokat Peter Gustav Olson

Bilagsliste:

Bilag A	Diverse beskrivelser av SANTA CRUZ som varemerke
Bilag B	Registreringsdokumenter
Bilag C	Artikkel som viser at norske forbrukere kjøpte brett på 80-tallet
Bilag D	Skjermdumper av youtube-video
Bilag E	Omtale vedrørende Innehavers logo
Bilag F	Bok fra 1989 som beskriver Innehavers varemerke
Bilag G	Produktkataloger
Bilag H	Bruk på nettsider før anmodning om administrativ overprøvelse
Bilag I	Utdrag av fakturaer
Bilag J	Viteneerklæringer
Bilag K	Nylig bruk på nettsider

