



## OSLO TINGRETT

### DOM

---

**Avsagt:** 23.02.2023 i Oslo tingrett

**Saksnr.:** 22-162782TVI-TOSL/03

**Dommer:** Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

**Saken gjelder:** Nektelse av å registrere varemerket «Precisely» for dataprogrammer, klasse 42

---

Precisely Holdings, LLC

Advokat Turid Oma  
v/advokatfullmektig Linda Methlie

**mot**

Staten v/Klagenemnda for industrielle  
rettigheter

Advokat Nora Mageli

---

## DOM

Saken gjelder prøving av Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse av 13. september 2022, hvor Patentstyrets avgjørelse av 22. januar 2022 om å nekte registrering søkers ordmerke «Precisely» for dataprogrammer i klasse 42, ble stadfestet.

### Sakens parter

Saksøker, Precisely Holding LCC er et Amerikansk programvareselskap som spesialiserer seg på dataintegritetsverktøy, og tilbyr store data (Big data), høyhastighetsortering, ETL (ekstraher, transformer og last), dataintegrasjon, datakvalitet, databerikelse og lokasjonsinformasjon.

Saksøkte, Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter (heretter KFIR) har avslått søknad om godkjenning av varemerke.

### Framstilling av saken

Precisely Holding, LCC søkte den 3. februar 2020 om registrering av ordmerket PRECISELY i Norge. Søknaden fikk søknadsnummer 202001514.

Varemerkesøknaden dekker følgende varefortegnelse i klasse 42;

*«Programvare som en tjeneste (SAAS) tjenester med programvare for bruk i kundepleie gjennom datainnsamling, lagringsmanipulering og disposisjon som muliggjør generering av spesifikke kundeprofiler og sammenkobling av data med telefoner, faks, e-post, internett og trådløse enheter; programvare som en tjeneste (SAAS) tjenester med programvare for kundesøk og markedsføring, telemarketing, direkte markedsføring, kundeservice, levering av informasjon om tjenester og produkter, overvåking av kundekontoer og overvåking av salg; programvare som en tjeneste (SAAS) tjenester med programvare for mobiltelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner og stasjonære datamaskiner for bruk innen kommunikasjonsstyring; programvare som en tjeneste (SAAS) -tjenester med programvare for bruk for å muliggjøre toveis flyt av informasjon mellom brukere på et sted og brukere på et annet sted ved hjelp av smarttelefoner og nettbrett; programvare som en tjeneste (SAAS) -tjenester som inneholder programvare for automatisert postbehandling og programvare for bruk til å tilpasse og designe forretningskorrespondanse, nemlig meldinger, regninger, brev og fakturaer og formidling av slikt til korrespondansemottakere; programvare som en tjeneste (SAAS) tjenester med programvare for bruk til oppretting, analyse og deling av romlige data; programvare som en tjeneste (SAAS) -tjenester som inneholder programvare for bruk av forbrukere og myndigheter som et verktøy for mer effektiv håndtering av infrastruktur, nemlig veier, motorveier og broer, forvaltning av disse ressursene og*

*kundeserviceadministrasjon; støttetjenester for datateknologi, nemlig brukerstøtte-tjenester for maskinvare og programvare og systemer og installasjon av dataprogramvare; programvare som en tjeneste (SAAS) -tjenester med programvare for bruk i databasehåndtering, dataorganisasjon, integrasjon, utvinning, transformasjon, sanntids- og batchbehandling, standardisering, tildeling av en geocode til et sted, migrering, samling, distribusjon, avlastning og analyse, transaksjoner, lagring, rensing, sletting og matching; programvare som en tjeneste (SAAS) tjenester med programvare for bruk innen databeskyttelse, database- og programvarekonfigurasjon, nettverkssikkerhet og revisjon og katastrofegjenoppretting med dataoverføring, speiling av data, høytligjengelighets kontinuerlig sikkerhetskopiering og overvåking og innhenting av data; programvare som en tjeneste (SAAS) -tjenester med programvare for bruk i geografiske informasjonssystemer for digital kartlegging, kartdataevaluering, visualisering og analyse av flere lag med data på kart, ressursforvaltning, infrastrukturstyring og kapital- og risikostyring, og kundeservicestyring ; data som en tjeneste (DAAS) -tjenester som inneholder romlig refererte til livsstils-, atferds-, demografiske, statistiske, økonomiske og forbrukssamfunnsdata og -analyser, geografiske og adressedata; konsulenttjenester innen stedsintelligens, prediktiv analyse, installasjon og konfigurasjon av programvare og data, kundekommunikasjonshåndtering og databehandling; konsulenttjenester innen dataprogramvare og maskinvare, nemlig migrering og konvertering av databaser, dataspeiling, kontinuerlig sikkerhetskopiering, overvåking, katastrofegjenopprettingstjenester og planlegging relatert til dataprogramvare.»*

Den 27. august 2020 sendte Patentstyret første uttalelse i saken, der merket ble nektet registrert med den begrunnelse at det mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Etter saksgang og brevveksling mellom saksøker og Patentstyret, ble det den 17. januar 2022 truffet avgjørelse i Patentstyret om å nekte varemerket registrert, under henvisning til manglende særpreg etter regelen nedfelt i varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.

Saksøker påklaget Patentstyrets avgjørelse til KFIR ved klage datert 16. mars 2022. I KFIR sin avgjørelse av 13. september 2022 ble Patentstyrets avgjørelse opprettholdt. Fra avgjørelsen gjengis:

- 8 ***Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.***
- 9 *Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten PRECISELY.*
- 10 *For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir*

- egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR- 2016-1993-A PANGEAAS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet er å sikre varemerkets «garantifunksjon». Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/ 99 Philips/Remington.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 42 vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Graden av oppmerksomhet må anses å være over gjennomsnittlig høy. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Patentstyret kom i sin avgjørelse til at merket PRECISELY mangler særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 42, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Klagenemnda har i tillegg kommet til at merket må nektes registrert fordi det er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 16 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 17 Det engelske ordet PRECISELY betyr «på en presis måte», og er adverbs form av adjektivet «precise», som kan bety «eksakt», «presis» og «nøyaktig». Etter Klagenemndas syn formidler PRECISE og PRECISELY det samme og får samme meningsinnhold for tjenestene. 18 PRECISELY må anses å tilhøre engelsk dagligtale og ligner dessuten på det korresponderende norske ordet «presis». Klagenemnda legger etter dette til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, forstår betydningen av ordet PRECISELY. Etter Klagenemndas syn er PRECISELY et positivt ladet ord som vil oppfattes som rosende og salgsfremmende for en rekke varer og tjenester, særlig der det å levere presise og nøyaktige resultater er viktig.
- 19 Klagenemnda er av den oppfatning at de aktuelle tjenestene i klasse 42 klart bærer preg av at det er viktig med en presis eller nøyaktig ytelse eller resultat. Når PRECISELY brukes for slike tjenester, vil den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfatte merket som rosende og som en angivelse av egenskaper og kvaliteter ved tjenestene.

- 20 *For eksempel vil PRECISELYi relasjon til «programvare som en tjeneste (SAAS) tjenester med programvare for bruk i kundepleie gjennom datainnsamling, lagringsmanipulering og disposisjon som muliggjør generering av spesifikke kunde profiler og sammenkobling av data med telefoner, faks, e-post, internett og trådløse enheter», umiddelbart oppfattes som en angivelse av at eksempelvis den aktuelle programvaren har egenskaper som gjør det mulig å generere spesifikke kunde profiler som er presise og nøyaktige.*
- 21 *Det samme gjelder for de øvrige aktuelle tjenestene i klasse 42, for eksempel de som dreier seg om kundesøk, kundeservice, overvåking av kundekontoer og salg, kommunikasjonsstyring, muliggjøring av toveis flyt av informasjon, automatisert postbehandling, oppretting, analyse og deling av romlige data, effektiv håndtering av infrastruktur, brukerstøttetjenester knyttet til data, databasehåndtering, tildeling av en geocode til et sted, databeskyttelse, høytilgjengelighets kontinuerlig sikkerhetskopiering og overvåking og innhenting av data, kartdataevaluering, konsulent tjenester innen stedsintelligens, prediktiv analyse mv. For eksempel vil PRECISELYi relasjon til «programvare som en tjeneste (SAAS) tjenester med programvare for bruk til oppretting, analyse og deling av romlige data» og «programvare som en tjeneste (SAAS) -tjenester med programvare for bruk i geografiske informasjonssystemer for digital kartlegging, kartdataevaluering, visualisering og analyse av flere lag med data på kart, ressursforvaltning, infrastrukturstyring og kapital- og risikostyring, og kundeservicestyling», umiddelbart oppfattes som en angivelse av at den aktuelle programvaren kan brukes for å kunne generere et presist resultat.*
- 22 *Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket PRECISELY, og de aktuelle tjenestene i klasse 42, til at gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende for egenskaper og kvaliteter ved disse. Det søkte merket kan derfor ikke registreres etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.*
- 23 *Som en følge av varemerkets beskrivende karakter, er det heller ikke egnet til å skille klagers tjenester fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordet PRECISELY. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, men mangler særpreget som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.*
- 24 *Klager viser til at merket PRECISELYer registrert i en lang rekke land i 2021 og 2022, som har tilnærmet identisk varemerkelovgivning som den norske, og anfører at dette indikerer at Patentstyret ikke er i harmoni med andre varemerkemyndigheter. Klager viser til at merket er registrert i EUIPO, Storbritannia, Sveits, USA, Singapore, Australia, Japan, Sør-Korea, Hong Kong, Taiwan, Kina, Peru, De forente arabiske emirater, Mexico, Filipinene, Indonesia, Argentina, Saudi Arabia, Venezuela, Israel og Russland, og at det særlig må tas hensyn til registreringene i EU, Storbritannia og Sveits.*
- 25 *Klagenemnda bemerker at selv om registreringspraksis i utlandet kan være relevant, kan vi ikke se registreringene som klager viser til kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske*

*gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.*

- 26 *Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser til HR-2001-1049 GODMORGON, hvor førstvoterende slutter seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NOMORE 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 kommer frem 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.*
- 27 *På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum er til hinder for å registrere det søkte merket PRECISELY, for de aktuelle tjenestene i klasse 42.*

#### **Slutning**

*Klagen forkastes.*

Stevningen i saken er datert 10. november 2022. Tilsvaret er datert 6. januar 2023. Hovedforhandling ble avholdt 10. februar 2023.

### **Partenes synspunkt**

Saksøkeren, Precisely Holding LCC, har i hovedsak gjort gjeldende:

Vedtaket er ugyldig fordi varemerket Precisely har tilstrekkelig særpreg jf. varemerkeloven § 14 første ledd og er heller ikke beskrivende jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a.

Saksøker leverer blant annet programvarefunksjonalitet i SAAS produkter for blant annet kundesøk og markedsføring mm. PRECISELY beskriver ikke de angitte varene da varene består i tilgang til funksjonalitet/tjenester som tilgjengelig gjøres, som for eksempel mulighet for kundesøk. Det er ikke noen «direkte og spesifikk» forbindelse mellom merketeksten og varene som omfattes av søknaden.

Selv om PRECISELY kan gi assosiasjoner til en betydning, så kan det ikke legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå betydningen av merket i relasjon til varene i klasse 42. Det er ikke en umiddelbar sammenheng mellom det engelske adverbet «precisely», og substantivet på norsk «presis» som KFIR angir. Et adverb som står alene har ingen betydning og det gjør at det ikke er en tilstrekkelig direkte og spesifikk sammenheng mellom varemerket og de aktuelle varene.

KFIR har ikke i tilstrekkelig grad har skilt mellom varemerker som beskriver varen eller dens egenskaper, og varemerker som bare «henspiller» eller «spiller på» det samme. Suggestive varemerker kan registreres uten hinder av varemerkeloven § 14 første og annet ledd, jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnrett, 3. utgave (2011), s. 100

KFIR har godkjent varemerket SWIFT (klasse 9 og 42) ble ansett som positivt klingende ord uten å være direkte beskrivende og derfor innehar tilstrekkelig særpreg. Det er ingen grunn til å behandle varemerkene forskjellig.

PRECISELY har særpreg basert på varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Det er tilstrekkelig at merket setter kundekretsen i stand til å identifisere produsenten og skille de aktuelle varene fra varene til andre virksomheter. I møte med merket PRECISELY i en kjøpsituasjon må påregnes at publikum vil stusse over uttrykket i relasjon til de aktuelle tjenester. Dette er noe som i seg selv gjør merket virkningsfullt som indikator på kommersiell opprinnelse, og velegnet til å feste seg i folks erindring.

Ved den konkrete vurderingen og behovet for harmonisering må det vektlegges varemerket er godkjent i 27 jurisdiksjoner med 74 registreringer for varegruppene 9, 41 og 42. Dette innebefatter både de største engelsktalende jurisdiksjoner – USA, Australia og England, og også en rekke andre jurisdiksjoner det er naturlig å sammenlikne seg med som EU og Sveits.

Saksøkerens påstand:

1. Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse i sak 22/00043 av 13. september 2022 om å nekte registrering av søknadsnummer 202001514 kjennes ugyldig.
2. Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til å erstatte Precisely Holding LCC sine sakskostnader.

Saksøkte, Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter, har i hovedsak gjort gjeldende:

Vedtaket er gyldig. KFIR har korrekt konkludert med at ordmerket «PRECISELY» er beskrivende for de tjenestene det er søkt registrert for, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a, og at det mangler tilstrekkelig «særpreg» til å kunne registreres som varemerke etter varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.

Det engelske ordet PRECISELY betyr «på en presis måte», og er adverbs form av adjektivet «precise», som kan betyr «eksakt», «presis» og «nøyaktig». I relasjon til tjenestene i klasse 42, vil ordmerket «PRECISELY» formidle det samme meningsinnholdet som adjektivet «precise». Ordet PRECISELY tilhører engelsk dagligtale

og ligner med på korresponderende norske ordet «presis». Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil derfor umiddelbart forstå hva ordet betyr.

PRECISELY er et positivt ladet ord som vil oppfattes som rosende og salgsfremmende for en rekke varer og tjenester, særlig der det å levere presise og nøyaktige resultater er viktig.

De aktuelle tjenestene i klasse 42, bærer et klart preg av at det er viktig at ytelsen er presis og at resultatene er presise.

Selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige er lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner etter statens syn ikke tillegges avgjørende betydning. At PRICESELY er registrert i andre jurisdiksjoner kan derfor ikke føre til at KFIRs vedtak må kjennes ugyldig.

Saksøktes påstand:

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

### **Rettsens vurdering**

Retten finner varemerket Precisely mangler særpreg og er beskrivende for datatjenester i klasse 42 slik at KFIR frifinnes.

### **Rettslige utgangspunkter**

#### Overprøving

KFIRs avgjørelse er et lovbundet forvaltningsvedtak som kan prøves fullt ut av domstolene. I varemerkesaker er det ikke grunn til å vise tilbakeholdenhet ved overprøvingen jf. Rt-1995-1908 på side 1914 (Morell), Rt-1998-1988 på side 1992 og HR-2016-2239-A (Route 66) avsnitt 30.

#### Rettslige utgangspunkter

Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a gjengis:

*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*

Den generelle tilnærmingen rettsområdet følger av etablert rettspraksis som det ikke er noen uenighet om. Retten viser til HR-2021-2480-A «Stortorvets Gjæstgiveri» avsnitt 30 til 32 om harmonisering EU- retten gjennom EØS avtalen med videre henvisninger. Retten angir avsnittene 34 til 36 om særpreg, rent beskrivende og helhetsvurderingen:

- 34) *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.*
- (35) *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.*
- (36) *Selv om § 14 første og andre ledd oppstiller selvstendige vilkår for registrering, vil de to vurderingstemaene i praksis kunne gli over i – eller delvis overlape – 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.*

Retten viser her til KFIRs avgjørelse sitert foran avsnitt 11 til 14 som retten mener gir en korrekt tilnærming til EU retten.

Det samme kommer til uttrykk *EUIPO Trade mark guidelines Chapter 4 Descriptive trade marks (Article 7(1)(c) 2.1 One word*

*EUTMR*

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/2042610/trade-mark-guidelines/2-1-one-word>

## *2.1 One word*

*Descriptive terms are those that merely consist of information about the characteristics of the goods and services. This means that descriptive terms cannot fulfil the function of a trade mark. Consequently, the ground for refusal applies irrespective of whether a term is already used by other competitors in a descriptive manner for the goods and services at issue.*

*In particular, a word is descriptive if either for the general public (if the goods or services target them) or for a specialised public (irrespective of whether the goods or services also target the general public) the trade mark has a descriptive meaning.*

*The term ‘RESTORE’, is descriptive for surgical and medical instruments and apparatus; stents; catheters; and guide wires (17/01/2013, C-21/12 P, Restore, EU:C:2013:23).*

*‘CONTINENTAL’ is descriptive for ‘live animals, that is to say, dogs’ and ‘the keeping and breeding of dogs, that is to say, puppies and animals for breeding’. Indeed, the word ‘Continental’ indicates a breed of bulldogs (17/04/2013, T-383/10, Continental, EU:T:2013:193).*

*‘TRILOBULAR’ is descriptive for screws. It would be immediately perceived by professionals as describing the fact that the screw is made up of three lobes, and thus describes a quality or characteristic, which is, moreover fundamental, of those goods (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 32).*

*Furthermore, as seen above, objections should also be raised against terms that describe desirable characteristics of the goods and services.*

*However, it is important to distinguish laudatory terms that describe — although in general terms — desirable characteristics of goods and services as being cheap, convenient, of high quality, etc. and that are excluded from registration, from those terms that are laudatory in a broader sense, that is to say, they refer to vague positive connotations or to the person of the purchaser or producer of the goods without specifically referring to the goods and services themselves.*

*Not descriptive:*

*‘BRAVO’, as it is unclear who says ‘BRAVO’ to whom, and what is being praised (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510).*

Disse Guidelines oppdateres årlig på bakgrunn av endring i rettsakter og dommer fra EU domstolen og er dermed uttrykk for den rådene praksis i EUIPO som norsk varemerkepraksis skal søkes harmonisert mot.

### **Konkret vurdering**

Retten er enig med KFIR som avsnitt 14 skriver:

*Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 42 vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Graden av oppmerksomhet må anses å være over gjennomsnittlig høy. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.*

Det er ingen uenighet om dette utgangspunktet.

Retten er videre enig med KFIR i forståelsen av ordet Precisely som i avsnitt 17 skriver:

*Det engelske ordet PRECISELY betyr «på en presis måte», og er adverbs form av adjektivet «precise», som kan bety «eksakt», «presis» og «nøyaktig». Etter Klagenemndas syn formidler PRECISE og PRECISELY det samme og får samme meningsinnhold for tjenestene. 18 PRECISELY må anses å tilhøre engelsk dagligtale og ligner dessuten på det korresponderende norske ordet «presis». Klagenemnda legger etter dette til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, forstår betydningen av ordet PRECISELY. Etter Klagenemndas syn er PRECISELY et positivt ladet ord som vil oppfattes som rosende og salgsfremmende for en rekke varer og tjenester, særlig der det å levere presise og nøyaktige resultater er viktig.*

Retten forstår det som også saksøker kan være enig i dette, men at det ikke er en tilstrekkelig klar og direkte mellom merket og en eventuell beskrivende karakter av varer og tjenester og det er vist EU-retten avgjørelse T-458/05, TEK, premiss 80 hvor det uttales

*«...there must be a sufficiently direct and specific relationship between the sign and the goods or services in question to enable the public concerned immediately to perceive, without further thought, a description of the goods or services in question from one of their characteristics....”.*

Retten mener at det må legges til grunn gjennomsnittsforbrukeren av slike datatjenester har så gode engelskkunnskaper at det engelske ordet blir ekvivalent med det norske ordet i denne brukergruppen. Det pekes videre på at mye av markedskommunikasjonen innenfor

dette området ofte foregår på engelsk også i Norge. Engelske ord og uttrykk må forstås på samme måte som det tilsvarende norske ordet. Presis er et deskriptivt og mye anvendt ord.

Retten mener videre at ordet presis eller PRECISELY er direkte beskrivende for slike datatjenester. Retten er enig i vurderingen i KFIR avsnitt 19 og 20. Retten viser videre til de refererte Guidelines 'RESTORE' er beskrivende for medisinske instrumenter, 'CONTINENTAL' er beskrivende for en type hunder og 'TRILOBULAR' for skruer solgt til profesjonelle. Det er i disse eksemplene en tilsvarende direkte beskrivende sammenheng mellom varen og forståelsen til gjennomsnittsbrukeren som mellom ordet presis / PRECISELY og slike dataprogrammer.

Retten viser videre til C-191/01 Doublemint avsnitt 32, C-363/99 Postkantoor avsnitt 57, T-345/99 TRUSTEDLINK samt EUIPOs Board of Appeal Case R 3082/2014-5 FASTLY og R 1683/2021-5 Holisticly.

Retten mener at det er noe annet enn et bejublende ord som 'BRAVO' som ikke beskriver noe, jf. Guidelines. Det vises videre til T-423 Vita avsnitt 45 hvor hvitt ikke ble ansett som beskrivende for husholdningsmaskiner.

Retten er videre enig KFIR i at ordet presis / PRECISELY ikke oppfyller lovens krav til særpreg i varemerkeloven § 14 første ledd. Dette har sammenheng med ordets beskrivende karakter for slike tjenester. Ordet vil derfor ikke kunne oppfylle garantifunksjonen. 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. I den relevante omsetningskretsen har ikke ordet en slik virkning.

I den helhetlige distinktivitetsvurderingen er det også naturlig å trekke inn formålsbetraktningene. PRECISELY vil ikke kunne sikre opprinnelsesgarantifunksjonen og det er et friholdelsesbehov for slike beskrivende ord. Andre selgere av datamaskinprogrammer må kunne bruke ordet PRECISELY / presis fritt uten engstelse for å bli anklaget for inngrep jf. varemerkeloven § 4. En registrering av et slikt beskrivende ord vil kunne medføre en uheldig chilling effect i andre aktørers markedsføring.

Retten finner videre at det i denne sammenheng ikke kan legges vekt på at ordmerket er registrert i EUIPO og andre land. Retten peker på at det ikke framlagt noen begrunnede avgjørelser. Dette er det mindre grunn til å legge vekt på. Det vises her også til Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66 og avsnitt 26 i KFIRs vedtak.

## **Konklusjon**

Samlet finner retten at ordet PRECISELY ikke består distinktivitetstesten. Merket mangler særpreg jf. varemerkeloven § 14 første ledd og dessuten bare beskriver egenskaper ved varen eller tjenesten, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a slik at det ikke kan registreres.

Etter dette frifinnes Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter.

## **Sakskostnader**

Staten tilkjennes erstatning for sine sakskostnader med kr 47 200 i medhold av hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd.

## DOMSSLUTNING

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. I sakskostnader betale Precisely Holding LCC 47 200 -førtisjutesentohundre- kroner til Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter innen 2 -to- uker fra dommens forkynnelse.

Retten hevet

Dagfinn Grønvik

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.

## 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 250 000 kroner

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 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 dersom anken ikke reiser spørsmål av betydning utover den aktuelle saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves. Anken kan også nektes fremmet dersom den 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.



## 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 250 000 kroner

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 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 dersom anken ikke reiser spørsmål av betydning utover den aktuelle saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves. Anken kan også nektes fremmet dersom den 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.