



OSLO TINGRETT

DOM

Avsagt: 21.09.2020 i Oslo tingrett,
Saksnr.: 20-008650TVI-OTIR/06
Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende
Saken gjelder: Overprøving av vedtak fra Klagenemnda for industrielle rettigheter

BioClin BV

Advokat Mikkel Lassen Ellingsen
v/advokatfullmektig Sebastian Sandve
Stigar

mot

Staten v/Klagenemnda for industrielle
rettigheter

Advokat Lucy Isabelle Klæboe
Furuholmen

DOM

Saken gjelder gyldigheten av vedtak truffet av Klagenemnda for industrielle rettigheter om å nekte registrering av varemerke.

Fremstilling av saken

Saksøker, BioClin BV, (heretter BioClin) er et nederlandsk selskap som i dag eies av Trimb Healthcare AB. BioClin benytter varemerket «MULTI-GYN» som kjennetegn på en serie med intimpleieprodukter, som kan kjøpes reseptfritt hos de fleste apoteker i Norge.

Saksøker innleverte 30. juni 2017 varemerkesøknad for det kombinerte varemerket MULTI-GYN, som ser slik ut:



Registreringen av varemerker i Norge tar utgangspunkt i en inndeling av varer og tjenester i bestemte klasser som er fastsatt internasjonalt, jf. varemerkeloven § 18 og varemerkeforskriften § 10. Søknaden, som ble tildelt sak nr. 19/00116 ble inngitt med følgende varer og vareklasser:

«Klasse 3: Såper; bad- og dusjpreparater; kosmetikk; kosmetiske kremer, geléer og lotions; ikke-medisinske kremer, geléer og lotions; deodoranter; kosmetiske produkter for personlig hygiene; kosmetiske produkter til intimpleie; rense- og vaskemidler til intimpleie.

Klasse 5: Preparater for farmasøytisk og medisinsk bruk, også for behandling av gynekologiske lidelser; homøopatiske og fytoterapeutiske medisiner; hygieniske og desinfiserende produkter; bandasjeringsmaterialer; femininhygieneprodukter; hygieniske preparater for medisinsk bruk; hygieniske preparater for personlig hygiene; vaginale rensemidler; vaginale smøremidler; vaginale vaskemidler; vaginale fuktighetskremer; vaginale antisoppmidler.»

Patentstyret behandlet søknadene og fattet vedtak 17. juli 2019 om at varemerket ikke var registrerbart. Dette under henvisning til at merket er beskrivende for den type produkter de er søkt registrert for og at merkene mangler særpreg jf. varemerkeloven § 14.

Saksøker påklaget Patentstyrets vedtak til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) som 18. november 2019, under dissens, opprettholdt Patentstyrets avgjørelse.

KFIRs flertall uttalte bl.a. følgende i avsnitt 19 flg.:

«MULTI er et vanlig brukt prefiks for å indikere «mange», «fler(e)». For varer som «såper; bad- og dusjpreparater» og «kosmetiske produkter til intimpleie» i klasse 3, og «preparater for farmasøytisk og medisinsk bruk, også for behandling av gynekologiske lidelser», «femininhygieneprodukter», «hygieniske preparater for medisinsk bruk», «hygieniske preparater for personlig hygiene», «vaginale rensmidler» og «vaginale smøremidler», som brukes i forbindelse med gynekologiske undersøkelser eller til intimpleie for kvinner, mener Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merkeelementet GYN som en forkortelse for «gynekologi». Sammenstillingen MULTI-GYN angir således formål og bruksområde for varene, nemlig at det er snakk om gynekologitilknyttede produkter med et flerbruksformål.

Klagenemndas flertall anser ikke at den grafiske utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.

Den figurative utformingen består av MULTI-GYN skrevet i kursiv og i hvitt i en standard skrifttype, plassert inni en lillafarget og rektangulær logo. Logoen er plassert langs en stilisert utforming av kvinnekropp, gjengitt med sort strek mot en hvit bakgrunn. Klagenemndas flertall mener merkets grafiske utforming underbygger merketekstens beskrivende meningsinnhold. Utformingen av den stiliserte kvinnekroppen er ordinær og gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte figurelementet som noe annet enn ren informasjon om varenes formål og bruksområde. Den lillafargede logoen fremstår også som ordinær. Flertallet kan ikke se at merket inneholder noe som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør merket egnet til å angi kommersiell opprinnelse.

Det foreligger dermed etter flertallets syn en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordelementet MULTI-GYN, og de konkrete varene i klasse 3 og 5. Det søkte merket må derfor nektes registrering etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.»

Ved stevning av 16. januar 2020 ble saken brakt inn for Oslo tingrett med krav om at vedtaket fra klagenemnda kjennes ugyldig. Saksøkte, Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter, innga tilsvarende påstand om at staten frifinnes

Partenes anførsler

Saksøkeren, BioClin BV har i hovedsak anført:

- At KFIRs avgjørelser er ugyldig fordi den er grunnet på feil bevisbedømmelse, rettsanvendelse og feil subsumsjon.
- At varemerket oppviser tilstrekkelig særpreget for alle de omsøkte varer.
- At ordelementene MULTI-GYN har varemerkerettslig særpreget i seg selv.
- At MULTI har en viss tvetydighet, og at GYN, som forkortelse for gynekologi, ikke angir varene eller deres egenskaper.
- At ordelementene MULTI-GYN avkrever en viss tankeprosess for å komme til det beskrivende betydningsinnholdet.
- At MULTI-GYN angir ikke varene eller disse egenskaper.
- At den konkrete utformingen av en stilisert kvinnekropp er særpreget i seg selv, og under enhver omstendighet sammen med det lilla elementet til merket.
- At en stilisert kvinnekropp ikke angir såpe eller intimpleieprodukter og er ikke direkte beskrivende.
- At varemerkets figurelementer oppviser – alene og i kombinasjon med ordelementene – tilstrekkelig særpreget.
- At opprinnelsesgaranti funksjonen og friholdelsesbehovet ivaretas ved registrering av merket.
- At ordmerket er registret i flere andre jurisdiksjoner, herunder Australia, Serbia, Russland, Tyrkia, Sveits og EU.
- At et tilnærmet identisk merke er registret i EU og at dette må tillegges vekt.

Påstand

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter sitt vedtak av 18. november 2019 i sak 19/00116 kjennes ugyldig.

2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til å erstatte BioClin BV sakens kostnader.

Saksøkte, Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) har i hovedsak anført:

- At vedtaket baserer seg på korrekt faktum og rettsanvendelse, og at det ikke hefter feil ved KFIRs avgjørelse.
- At kjennetegnet vil oppfattes som beskrivende og mangle særpreg på en slik måte at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 1.
- At det er merket som helhet som må vurderes når man skal ta stilling til om det vil oppfattes som beskrivende.
- At tegnet som ønskes registrert i denne saken, ordet «MULTI-GYN» sammen med en figur av en kvinnekropp, vil bli oppfattet som en opplysning om varens art og bruksområde.
- At figurelementet av kvinnekroppen forsterker den språklige betydningen av ordelementet.
- At varemerket dermed anses direkte beskrivende for de varer det søkes omsøkt for.
- At det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte sammenheng mellom merket og de konkrete varene i klasse 3 og 5.
- At den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket som en angivelse av én kommersiell opprinnelse, men derimot en angivelse av bruksformål og/eller dekor når det benyttes for de for de aktuelle varene.
- At merket er registrert i andre jurisdiksjoner ikke kan tillegges vekt. Det er den norske gjennomsnittsforbrukeren som skal tas i betraktning ved vurderingen.

Påstand

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

Rettens vurdering

Saken gjelder gyldigheten av avgjørelse fattet av Klagenemnda for industrielle rettigheter i sak 19/00116 av 18. november 2019.

Retten skal ta stilling til om det omsøkte kombinerte merket MULTI-GYN oppfyller vilkårene for registrering som varemerke, i klasse 3 og klasse 5, etter varemerkeloven § 14. Merket er gjengitt grafisk foran i dommen.

Varemerkeloven § 14 første og annet ledd, lyder slik:

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

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
- b) i alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningsskikk utgjør sedvanlige betegnelser for varen eller tjenesten.»

Det er ingen uenighet mellom partene om at de kombinerte merkene i saken består av tegn som kan være varemerke etter varemerkeloven § 2, og som kan gjengis grafisk.

Videre må et varemerke for å kunne registreres ha et visst særpreg, og det må ikke være beskrivende for de varer eller tjenester det gjelder. Vilkårene, som ofte omtales som distinktivitetsvilkårene, må begge være oppfylt for at et varemerke skal kunne registreres.

Sakens hovedspørsmål er om merket MULTI-GYN er beskrivende når det brukes på de varer merket er søkt registrert for.

Hvorvidt de aktuelle merkene tilfredsstillter kravene for registrering er et rent rettsanvendelse spørsmål, hvor retten har full prøvingsrett, og det er vanligvis ikke grunn til å vise tilbakeholdenhet ved overprøvingen jf. HR-2016-2239-A «Route 66» avsnitt 30. Vilkårene i varemerkeloven § 14 første og andre ledd må være oppfylt både på søknads- og vedtakstidspunktet, jf. § 14 tredje ledd.

Det er sikker rett at varemerkeloven skal tolkes i samsvar med EU-retten. I Høyesteretts dom, HR-2016-2239-A avsnitt 31 uttales om dette:

«Varemerkeretten er omfattet av EØS-avtalen. Betydningen av dette er utfyllende beskrevet i Høyesteretts dom 22. september 2016 (HR-2016-1993-A) avsnitt 42 til 46. Jeg fremhever her særlig at varemerkeloven § 14 er utformet i samsvar med EUs tidligere og någjeldende varemerkedirektiv, og at loven dermed skal forstås i samsvar med EU-domstolens praksis knyttet til disse direktivene. Det innebærer at avgjørelser fra denne domstolen blir den sentrale rettskilden ved tolkning av varemerkeloven. Også domstolens avgjørelser i tilknytning til varemerkeforordningen må tillegges vekt. Forordningen er ikke en del av EØS-avtalen, men har materielle bestemmelser tilsvarende varemerkedirektivet. Videre vil praksis fra EUPIO, tidligere OHIM, være en relevant rettskilde.»

Om betydningen av EU-organenes praksis for tolkningen uttales følgende i Stuevold/Lassen, Kjennetegnsrett, 3. utgave, 2011, side 31:

«Der det foreligger praksis fra EU-domstolen, vil denne som regel utgjøre det helt sentrale grunnlaget for tolkningen, hva enten det dreier seg om avgjørelser fra før eller etter EØS-avtalens undertegning. I praksis vil rettsanvendelsen i slike tilfelle mer dreie seg om å klarlegge innholdet i de retningslinjer EU-domstolen har gitt, enn å studere mer tradisjonelle rettskildefaktorer, som regeltekst, forarbeider osv.

[..]

De lavere konvensjonsorganers praksis må benyttes med langt større varsomhet enn EU-domstolens avgjørelser. På den ene siden kan man si at avgjørelsene fra OHIM og Retten ikke bør tillegges noe særlig vekt, så lenge det rettssyn som de bygger på, ikke er bekreftet av EU-domstolen. EU-domstolen kan nemlig meget vel velge en annen kurs (se f.eks. EU-domstolens avgjørelse i sak C-383/99 P, BABY-DRY, Sml. 2001 s. I-6251 og sak C-299/99 PHILIPS, Sml. 2002 s. I-5475). På den andre siden kan man si at der avklarende praksis fra EU-domstolen mangler, utgjør de lavere konvensjonsorganenes avgjørelser det beste grunnlag for en enhetlig praksis innenfor Fellesskapet – la gå at det senere kan bli nødvendig å korrigere kursen, om EU-domstolen skulle slå inn på en annen linje. Dette taler for å legge en viss vekt på etablert praksis fra OHIM og Retten, jfr. Rt-2002-391, NIR 2002 s. 313 GOD MORGON.»

Det grunnleggende innholdet i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a) er et forbud mot beskrivende varemerker. Et varemerke kan ikke registreres hvis det utelukkende, eller ved bare uvesentlige endinger eller tillegg, består av en angivelse som «angir varens art» eller beskriver «andre egenskaper» ved varen. Videre følger av varemerkeloven § 14 første ledd at merket må ha et særpreg som kjennetegn for de aktuelle varer. Det er ikke nødvendig for å oppfylle særpregkravet at merket oppviser artistisk eller språklig originalitet, fantasi eller lignende.

Første og andre ledd inneholder to selvstendige vilkår, men det er en klar overlapp. Retten viser i den forbindelse til Lassen/Steinvik, Kjennetegnsrett, side 56 hvor det uttales:

«Forbudet mot registrering av deskriptive merker står prinsipalt på egne bein og utgjør selvstendig nektelsesgrunn (jfr. EU-domstolens avgjørelse i sak C-363/99 POSTKANTOOR, premissene 67-69). Kan man konstatere at et merke er rent beskrivende, vil det imidlertid nødvendigvis mangle særpreg, slik at også bestemmelsen i § 14 første ledd første punktum vil være til hinder for registrering (POSTKANTOOR, premiss 86). Det er med andre ord en stor grad av overlapp mellom de to nektelsesgrunnene (POSTKANTOOR, premiss 85, [...])»

Kravet om distinktivitet har en dobbelt begrunnelse, jf. Lassen/Stenvik side 57:

«For det første er merker uten distinktiv evne så å si pr. definisjon utjenlige som særkjennetegn for én virksomhet. Som nevnt i kapittel 1, I, 5 er varemerkens hovedfunksjon («essential function») nettopp å identifisere produktenes kommersielle opprinnelse, og varemerker som ikke kan fylle denne funksjonen, anses ikke berettiget til de fordeler en varemerkeregistrering kan gi. EU-domstolen har gjentatte ganger understreket at tegn og betegnelser bare kan utgjøre varemerker dersom de er «egnete til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheters ... Under disse betingelser kan tegn eller angivelser, der ikke er egnede til at opfylde varemærkets afgørende funktion, ikke drage fordel af den beskyttelse, som registreringen giver» (sak C-517/99 BRAVO, Sml. 2001 s. I-6959, premissene 23 og 24).

For det annet bør man ikke ved registrering gi én virksomhet enerett til å bruke tegn og betegnelser som er rent beskrivende for varene eller for egenskaper ved dem, eller som ellers er helt dagligdage. Slike betegnelser må friholdes, slik at også andre virksomheter kan bruke dem i reklamen eller som varebetegnelse på annen måte – «grovbrød» må ikke reserveres for en enkelt baker eller brødfabrikant. Friholdsbehovet er «et vesentlig hensyn» bak distinktivitetskravet, fremholdt førstvoterende i Rt-1995-1908 [...].»

For at et varemerke skal oppnå registrering må det med andre ord være egnet til å kunne skille søkerens varer eller tjenester fra varer eller tjenester som stammer fra andre. Dette er en betingelse for at varemerket skal oppfylle sitt formål om å fungere som en garanti for en vare eller tjeneste sin kommersielle opprinnelse.

Videre kan man som utgangspunkt ikke oppnå varemerkerett til noens ord, tegn, etc som andre næringsdrivende kan ha berettiget interesse av å benytte seg av, det såkalte friholdelsesbehovet. Det må ikke påvises et konkret friholdelsesbehov også et fremtidig

behov er relevant jf. Stenvik/Lassen Kjennetegnrett side 58. Hvorvidt det foreligger et friholdelsesbehov utgjør ingen selvstendig nektelsesgrunn, men vil være et moment ved tolkningen og anvendelsen av varemerkeloven § 14 første og annet ledd.

Vurderingene etter § 14 skal foretas ut i fra det helhetsinntrykk merket gir gjennomsnittsforbrukeren i den relevante omsetningskretsen i riket for de varer eller tjenester som søknaden gjelder. Hvis varetypen retter seg mot en spesialisert omsetningskrets, med særlig høy oppmerksomhet mot varens kommersielle opprinnelse, vil kravet til særpreg settes lavere. Det vises til Rt-2002-391 «God morgon» hvor det uttales:

«Vurderingen må skje i forhold til den varen som det gjelder, i dette tilfellet appelsinjuice. Ett og samme uttrykk kan således være distinktivt i forhold til noen varer, men ikke i forhold til andre. Dette synspunkt er lagt til grunn av Høyesterett i blant annet Superlek-dommen i Rt-1999-641 og av Førsteinstansdomstolen i EF i flere av sakene som jeg kommer tilbake til. Videre skal vurderingen ta utgangspunkt i hvorvidt en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som distinktivt i den nevnte betydning. I EF-organenes praksis er det lagt til grunn at forbrukere av dagligvarer, gjennomgående har et relativt lavt bevissthetsnivå mht. slike forhold. Dette innebærer at et merke må ha større særpreg for å ha distinktiv evne for forbruksvarer enn for varer som henvender seg til en mer spesialisert kundekrets.»

Gjennomsnittsforbrukeren er etter EU-domstolens praksis, som det fremkommer ovenfor, alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet, jf. også C-363/99 «Postkantoor» avsnitt 34. Det er tilstrekkelig at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen oppfatter merket som beskrivende jf. T-361/18, «Sir Basmati Rice» avsnitt 69.

Retten går så over til den konkrete vurderingen av om BioClin sitt omsøkte merke er beskrivende. Vurderingen må knyttes til de varer merkene er søkt registrert for, og ikke kun til saksøkers konkrete produkter jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnrett side 56 og C-363/99 «Postkantoor» avsnitt 33.

Søknaden i aktuelle sak gjelder «Såper; bad- og dusjpreparater; kosmetikk; kosmetiske kremer, geléer og lotions; ikke-medisinske kremer, geléer og lotions; deodoranter; kosmetiske produkter for personlig hygiene; kosmetiske produkter til intimpleie; rense- og vaskemidler til intimpleie» i klasse 3 og «Preparater for farmasøytisk og medisinsk bruk, også for behandling av gynekologiske lidelser; homøopatiske og fytoterapeutiske medisiner; hygieniske og desinfiserende produkter; bandasjeringsmaterialer; femininhygieneprodukter; hygieniske preparater for medisinsk bruk; hygieniske preparater

for personlig hygiene; vaginale rensemidler; vaginale smøremidler; vaginale vaskemidler; vaginale fuktighetskremer; vaginale antisoppmidler» i klasse 5.

Etter rettens syn vil gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varer i klassene 3 og 5 være både private sluttforbrukere og profesjonelle aktører. Retten kan ikke se at det foreligger grunnlag for skjerpet oppmerksomhet fra gjennomsnittsfbrukeren. Varene er ikke medisinske produkter og er ikke reseptbelagte, men vanlig hylleware i apotek som er normalt for kvinner å kjøpe.

Merket er et kombinert merke hvor ordelementet er satt sammen av ordene MULTI og GYN, sammentrukket med en bindestrek. I tillegg til ordelementet består merket av en stilisert utforming av en kvinnekropp, fra magen og ned til knærne, tegnet med sort strek mot hvit bakgrunn, og en rektangulær lillafarget logo hvor teksten MULTI-GYN er skrevet inn i kursiv, i hvitt og i en standard skrifttype.

Retten anser det hensiktsmessig å se hen til de enkelte elementer av merket, selv om det avgjørende er hvorledes merket som helhet fremstår. Retten vil først vurdere om ordene MULTI og GYN er beskrivende for de aktuelle varene. Saksøker har anført at ordelementene MULTI-GYN har varemerkerettslig særpreg i seg selv og at ordelementene avkrever en viss tankeprosess for å komme frem til det beskrivende betydningsinnholdet. Saksøker har i den forbindelse vist til C-398/08 «Vorsprung durch Technik» og EUIPO Guidelines.

Spørsmålet er om det foreligger en direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende jf. T-19/04 «Paperlab» avsnitt 25. Det er tilstrekkelig for at merket nektes registrert at en betydning av ordene er beskrivende, selv om andre beskrivelser ikke er det, eller at ordene er egnet til å angi egenskaper ved varene jf. C-1991/01 «Doblemint» avsnitt 32 og «Postkantoor» avsnitt 57-58.

Ved sammenslåing av flere ord, slik som her, anses normalt kombinasjonen som beskrivende dersom det enkelte ord er beskrivende jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 50. Videre fremkommer at dette ikke gjelder «hvis kombinasjonen skaper et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra det inntrykk som skapes bare ved å sammenstille betydningene av dens bestanddeler», jf. C 265/00 «Biomild avsnitt 39 og C 363/99 «Postkantoor» avsnitt 104.

Når det gjelder ordet MULTI er det en vanlig brukt forstavelse som anviser til «mange, fler(e)». Ordet GYN er en forstavelse som betyr kvinne og brukes som en forkortelse for gynekologi. Når ordene MULTI og GYN brukes sammen, og vurderes i lys av de aktuelle vareklassene, er det rettens oppfatning at meningsinnholdet referer seg til formål og egenskaper ved varene. Det vises til at vareklasse 3 og 5 bl.a. omfatter «såper, bad-

dusjpreparater, og kosmetiske produkter til intimpleie; rense- og vaskemidler til intimpleie», «preparater for farmasøytisk og medisinsk bruk, også for behandling av gynekologiske lidelser», «femininhygieneprodukter», og «hygieniske preparater for medisinsk bruk; hygieniske preparater for personlig hygiene; vaginale rensemidler; vaginale smøremidler; vaginale vaskemidler». Retten mener at gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte MULTI-GYN som gynekologiske produkter som har flere bruksområder. Sammenstillingen av ordene angir dermed formålet og bruksområdet for varene.

Det neste spørsmål retten må ta stilling til blir da om figurelementet tilfører merket selvstendig særpreg. Det er figurelementenes påvirkning av helhetsinntrykket som er avgjørende, dvs. om de enkelte elementene hver for seg eller ved gjensidig påvirkning tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg, jf. EU-rettens avgjørelse T-122/01 «Best Buy», premiss 36 og EU domstolens avgjørelse C-37/03P «BioID» premiss 29. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold jf. T-559/10 «Natural Beauty» avsnitt 25 og 27.

Retten viser videre til LB-2014- 95107«Tretorn» hvor lagmannsretten legger til grunn at «et figurmerke som oppfattes som dekor og/eller forsterkning av varen etter omstendighetene ikke vil oppfylle kravet til særpreg.» Videre uttaler lagmannsretten at hvorvidt dette er tilfelle, må vurderes konkret for hvert enkelt merke.

Retten har, under noe tvil, kommet til at merket som helhet heller ikke har tilstrekkelig særpreg. På den ene siden er figurelementet relativt stort og dominerende, og gjengivelsen av kvinnekroppen er stilisert. Avgjørende for retten er likevel at den figurative utformingen, i form av en skisse av en kvinnekropp, med konkret utsnitt av kroppens underdel, underbygger merkets beskrivende budskap og forsterker den språklige betydningen av ordelementet. Det lilla fargede feltet, i form av en merkelapp, fremstår som ordinær og bidrar heller ikke til særpreg i en helhetsvurdering. Når merket benyttes for de aktuelle varene i klasse 3 og 5 vil ikke den norske gjennomsnittsfbrukeren knytte merket til en bestemt kommersiell opprinnelse, men som en angivelse av formål og bruksområde.

Ved vurderingen har retten videre sett hen til sammenlignbar praksis fra EU-retten og KFIR knyttet til merker med beskrivende tekst med figurelementer, herunder T-427/17 «Alpinewelten», T-333/18 «Mary Me», KFIR 19/00026 «BioCool», T-91/18, «Equity Cheque Capital Corporation v. EUIPO» og C-610/14 «BioOrganic».

For så vidt gjelder saksøkers anførsler om at andre næringsdrivende ikke har et behov for å benytte merketeksten for å beskrive sine varer eller tjenester, vises til at friholdelsesbehovet uansett ikke er avgjørende, så lenge merkene mangler det nødvendige særpreg.

Saksøker har påberopt eksempler fra EUIPOs Guidelines til støtte for at merket har særpreg. Videre har saksøker anført at ordmerket MULTI-GYN er blitt registrert i en rekke andre jurisdiksjoner, deriblant EU og Sveits, og at EUIPO har tillatt registrering av et tilnærmet identisk figurmerke.

Som nevnt innledningsvis er varemerkeretten omfattet av EØS-avtalen, og varemerkeloven skal forstås i samsvar med EUs varemerkedirektiv og EU-domstolens praksis knyttet til disse direktivene, samt at praksis fra EUIPO vil være relevant. Dette innebærer imidlertid ikke at enkeltavgjørelser danner grunnlag for en etablert praksis.

Det vises i den forbindelse til HR-2016-2239A «Route 66» hvor merket var registrert som EU-varemerke. I avsnitt 51 og 52 uttaler Høyesterett seg om OHIMs avgjørelse og EUIPO/OHIM sin praksis:

«Som nevnt er «Route 66» registrert som EU-varemerke uten begrensninger ved OHIMs vedtak 9. juli 2008. I HR-2016-1993-A avsnitt 45, er det ved henvisning til Rt-2006-1473 (livbøye) lagt til grunn at varemerkelovens bestemmelser må tolkes «i lys av den forståelse» som kommer til uttrykk i praksis fra OHIM, nå EUIPO.

Jeg kan likevel ikke se at OHIMs vedtak i denne sak kan tillegges vesentlig vekt ved bedømmelsen av det norske vedtaket. OHIMs vedtak er en konkret begrunnet forvaltningsavgjørelse i en enkeltsak. Vedtaket kan ikke ses som uttrykk for en etablert praksis [...]. Det skal foretas en konkret vurdering basert på forholdene i den enkelte sak og det enkelte land.»

Det er for øvrig ikke noe mål i seg selv at resultatet i enkeltsaker må være likt, selv om det tilstrebes en harmonisert fortolkning i EU, jf. Rt-2002-391 «God morgon» på side 396 hvor Høyesterett også uttaler at det ikke er «noe påfallende i at den skjønsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i forskjellige land».

Det er heller ikke dokumentert at registreringsgrunnlaget er likt og at sakene er helt parallelle i de tilfeller hvor saksøker har fått godkjent ordmerket i andre land. Det foreligger heller ikke noe begrunnet vedtak i saken når det gjelder registreringen av merket som EUIPO har tillatt.

Rettens konklusjon er etter dette at det kombinerte merket MULTI-GYN er beskrivende og mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første og annet ledd.

Sakskostnader

BioClin BV har tappt saken og plikter etter tvisteloven § 20-2 å erstatte motpartens sine sakskostnader. Retten har vurdert unntaksbestemmelsene i tredje ledd, men finner ikke at de kommer til anvendelse. Advokat Lucy Furuholmen har fremlagt en

sakskostnadsoppgave på 48 575 kroner, hvorav hele beløpet er salær. Det er ikke fremmet innsigelser til kostnadsoppgaven og retten legger denne til grunn.

DOMSSLUTNING

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. BioClin BV betaler 48 575 – førtiåttetusenfemhundreogsyttifem – kroner, innen 14 – fjorten – dager fra forkynnelsen av denne dom, i sakskostnader til Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Retten hevet

Torild Margrethe Brende

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 125 000 kroner

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 125 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken skal kunne bli behandlet.

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på

- sakens karakter
- partenes behov for å få saken prøvd på nytt
- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten

En *kjennelse* kan du som hovedregel anke på grunn av

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En *beslutning* kan du bare anke hvis du mener

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller
- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten.

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.

Anke til Høyesterett over *dommer* krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over *kjennelser* og *beslutninger* til behandling.

Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål.

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.