



OSLO TINGRETT

Dom

Avsagt: 21.12.2021 i Oslo tingrett,

Saknr.: 21-071060TVI-TOSL/06

Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

Saken gjelder: Saken gjelder prøving av Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse av 17. mars 2021, hvor Patentstyrets avgjørelse av 1. oktober 2020 om å nekte registrering av søkers figurative varemerke ble stadfestet.

Brooks Sports, Inc.

Advokat Frode André Moen,
Advokatfullmektig Linda Methlie

mot

Staten v/Klagenemnda for industrielle
rettigheter

Advokat Hilde Lund

DOM

Saken gjelder prøving av Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse av 17. mars 2021, hvor Patentstyrets avgjørelse av 1. oktober 2020 om å nekte registrering av søkers figurative varemerke ble stadfestet.

Framstilling av saken

Saksøker, Brooks Sports, Inc., (heretter Brooks) er en amerikansk produsent av løpesko, løpetøy og løpstilbehør for kvinner og menn. Hovedkontoret ligger i Seattle, USA, og varemerket finnes representert i 60 land verden over. I Norge distribueres Brooks produkter siden 2018 av Brooks Scandinavia AB.

Brooks oppnådde 19. desember 2013 en internasjonal varemerkeregistrering for følgende figurmerke



Brooks utpekte Norge 19. april 2018 under IR 1191366. Søknadsnummer hos Patentstyret 201806448

Varemerkesøknaden dekket slik varefortegnelse;

Klasse 25: shoes, footwear, shirts, pants, jackets, hats, shorts, tights and T-shirts

Brooks Sports, Inc. har dessuten fra 6. september 2000 registrert følgende figurmerke i Norge:



I vedtak av 1. oktober 2020 nektet Patentstyret varemerket registrert i sin helhet, under henvisning til manglende særpreg og regelen nedfelt i varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum, jf. § 70 første og tredje ledd.

Brooks påklaget Patentstyrets avgjørelse til Klagenemnda for industrielle rettigheter (heretter benevnt KFIR). KFIR traff deretter sin avgjørelse i saken den 17. mars 2021.

KFIR kom til samme resultat som Patentstyret, slik at merket er nektet virkning i Norge på grunnlag av et synspunkt om manglende særpreg. Fra avgjørelsen gjengis

- 8 *Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.*
- 9 *Det aktuelle varemerket er et rent figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor.*
- 10 *I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.*
- 11 *Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.*
- 12 *Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), 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, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.*
- 14 *Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 25 vil både være private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.*
- 15 *Det aktuelle figurmerket gjengir en skråstilt, hake-formet og svart strektegning, med varierende tykkelse. Klagenemnda kan ikke se at figuren gir uttrykk for et bestemt meningsinnhold som umiddelbart vil oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren. Det er dermed på det rene at figurmerket ikke angir egenskaper ved de aktuelle varene eller at det på annen måte kan knyttes en beskrivende betydning av merket vurdert for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.*
- 16 *Det Klagenemnda må ta stilling til, er dermed om det aktuelle merket er særpreget for de aktuelle varene i klasse 25 og følgelig oppfyller varemerkets garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.*
- 17 *Klagenemnda er innforstått med at et merke både kan være dekorativt og samtidig oppfylle kravene til distinktivitet. Et kjennetegn som oppfyller andre funksjoner enn det å være et varemerke i begrepets tradisjonelle forstand, er særpreget hvis det også oppfattes som en indikasjon på varenes kommersielle opprinnelse. Dette innebærer at den relevante omsetningskretsen skal kunne skille varemerkeinnhaverens varer og tjenester fra de varene og tjenestene som har en annen kommersiell opprinnelse. Kjennetegnet må, selv om det er dekorativt, ha et minimum av distinktivitet, se EU-retten avgjørelse T-139/08, «figurmerke som gjengir et halvt smilefjes», avsnitt 30. Det som er avgjørende i vurderingen, er dermed hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket kun som enkel dekor, eller også som angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.*
- 18 *Når det gjelder merker bestående av enkle figurutforminger, søkt for varer i klasse 25, vises det til figurutformingen i sak T-53/13, som av EU-retten ble vurdert som for enkel til å inneha særpreg. Det uttales i avsnitt 73 at «single lines and stripes are commonly used as a decorative motif for goods in Classes 18 and 25», og at figurmerket ikke bestod av «any characteristic element, nor any striking or eye-catching feature capable of distinguishing it from the customs of the sector». Merket hadde ingenting ved seg som gjorde at forbrukeren ville oppfatte det som noe annet enn «simple decoration». I en nyere EU-rettsavgjørelse, sak T-291/16, avsagt den 5. april 2017, som også*

blant annet gjaldt for varer i klasse 25, anså EU-retten figurmerket, , som for enkelt til å fungere som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Se for øvrig avsnitt 32-34. 19 Sistnevnte avgjørelse er av en nyere dato enn både tingretts- og lagmannsrettsdommen i den såkalte Tretorn-saken, som klager viser til, og er i så måte illustrativ for hvor særpregsterskelen for figurmerker bestående av enkle geometriske figurer, må anses å ligge i dag. Avgjørelsen gir også en god indikasjon på hva som må kreves av figurativ utforming for at et rent figurmerke skal kunne oppfattes som noe mer enn kun enkel dekor, for varer i klasse 25. 20 Klagenemnda finner foreliggende figurmerke, , som sammenlignbart med figurmerkene vurdert av EU-retten ovenfor.

Klagenemnda ser det slik at det ikke er noe ved det aktuelle merket som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved og enkelt og umiddelbart oppfatte som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Merket har ingen iøynefallende elementer og vil ikke oppfattes med «et slående elegant og kunstnerisk design», slik klager hevder. Etter Klagenemndas oppfatning vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte det aktuelle merket som noe annet enn enkel dekor på de omsøkte varene i klasse 25.

21 Klagenemnda kan etter en helhetlig vurdering dermed ikke se at strektegningen som gjengis i den internasjonale registreringen innehar det minimum av særpreg som kreves for at merket skal kunne oppfattes som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.

22 Klager anfører også at det må tas hensyn til virkninger av bruk av merket ved vurderingen av merkets særpreg, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, og har sendt inn noe dokumentasjon for å vise hvordan merket har vært brukt i Norge.

23 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp. nr.98 (2008–2009) s. 50, fremgår det at bestemmelsen
«(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»

24 Til vurderingen av virkninger av bruk, vil Klagenemnda bemerke at det ikke er intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A, Gule sider, avsnitt 54.

25 Klager må dokumentere virkningen av bruken av merket forut for den etterfølgende utpekingsdagen av Norge 19. april 2018.

26 Den innsendte dokumentasjonen er relativt beskjeden i omfang, og er i vesentlig grad datert etter den etterfølgende utpekingsdagen. Videre vises

merket i stor grad sammen med klagers selskapsnavn, Brooks, i dokumentasjonen. At figurmerket vises i kombinasjon med et annet kjennetegn, gjør dokumentasjonen mindre egnet til å vise virkninger av bruk av merket, all den tid virkningene like godt kan knyttes til kjennetegnet Brooks. I lys av figurmerkets enkle utforming, kan man derfor ikke utelukke at det er Brooks gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved. For øvrig skiller utformingen av den logoen som vises og brukes på løpeskoene i dokumentasjonen seg noe fra slik figurmerket er gjengitt i den internasjonale registreringen. I bilag 8, og i artikkelen det vises til fra Aktiv Trening av 22. april 2015, er logoen attpåtil gjengitt «speilvendt» på løpeskoene som vises, sammenlignet med slik merket er søkt. Den innsendte dokumentasjonen evner derfor ikke å vise en slik virkning av bruk som gjør at omsetningskretsen i Norge oppfatter figurmerket som noens særlige kjennetegn for varene i klasse 25 på den etterfølgende utpekingsdagen av Norge, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. 42

- 27 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av dette ikke kunne utlede en bestemt kommersiell oppfinnelse fra figurmerket. Merket som helhet oppfyller ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 28 Det forhold at Patentstyret tidligere har funnet klagers registrering nr. 208696, som ble registrert 25. mai 2001, som særpreget, endrer ikke sakens utfall. Merket ble registrert for snart 20 år siden, er ulikt i utformingen, og i lys av nyere EU-rettspraksis, som eksempelvis illustrert i EU-rettens sak T-291/16, er det ikke nødvendigvis slik at dette merket ville blitt ansett særpreget i dag. Det vises også til EU-domstolens sak C-51/10 P TECHNOPOL, avsnitt 75, og at det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har heller ikke hatt klagers eldre registrering til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere merket.
- 29 Til klagers anførsel om at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, bemerkes at registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og virkninger av bruk i Norge, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 30 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE 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 fremkommer 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.

- 31 *På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. tredje ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd, og at klagen må forkastes.*

Stevning er uttatt 16. mai 2021. Tilsvar er datert 17. juni 2021. Hovedforhandling ble avholdt over en 9. desember 2021.

Partenes syn på saken

Saksøker- - har i hovedsak gjort gjeldende:

Figurmerket må anerkjennes som iboende særpreget for klasse 25 «Shoes, footwear, shirts, pants, jackets, hats, shorts, tights and T-shirts» i utgangspunktet, uavhengig av bruk i markedet.

Kjennetegn har en elegant og kunstnerisk design, med i utgangspunktet nokså skarpe, men likevel også innslag av avrundede kanter, og en «tykk» nedre del som snor seg oppover mot høyre, hvoretter stilingen brått brytes og trekkes videre opp mot venstre samtidig som den smalner kraftig inn og ender i en spiss øverst til venstre. Disse innslagene understøtter en særegen karakter. Varemerket er lett gjenkjennelig og egnet til å skilles fra andre varemerker. Varemerket som helhet framstår som en typisk logo. Det ivaretar garantifunksjonen for varemerket i forhold markedet og gjennomsnittsforbrukeren.

Uavhengig av om merket skulle være egnet til å oppfattes som dekor eller ikke, så vil det uansett også være velegnet til å fungere som indikator på kommersiell opprinnelse.

Figurmerket har dessuten vært gjenstand for så langvarig og omfattende bruk på det norske markedet at merket 19. april 2018 må anerkjennes å besitte et «tilslitt» særpreg. Ved distinktivitetsbedømmelsen skal «... tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet», som anses av betydning her.

Saksøkerens påstand

1. Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse av 17. mars 2021 i sak 20/00148 kjennes ugyldig.

2. Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til å erstatte Brooks Sports, Inc. sine sakskostnader.

Saksøkte - Staten ved Klagenemnda for industrielle - har i hovedsak gjort gjeldende:

Figurmerket har ikke et iboende særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Det kan ikke sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse jf. lovens § 2. Det vises til vedtakets begrunnelse.

Særpregsvilkåret stiller krav til at varemerker må være egnet til å garantere for de merkede varenes kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne. Merket må sette den relevante omsetningskretsen i stand til å skille varene til merke innehaveren fra varene til andre næringsdrivende, uten fare for sammenblanding.

Utformingen av figurmerket er ikke uvanlig. Merket inneholder ikke noen iøynefallende elementer. Gjennomsnittsforkbrukeren i den relevante omsetningskretsen vil oppfatte merket som en enkel dekor på de aktuelle varene, og ikke som en indikasjon på varenes kommersielle opprinnelse.

Nektelsen av å registrere figurmerket er i tråd med den skjerpede særpregs normen for rene figurmerker som kan utledes fra sammenlignbare saker fra EU-domstolen og EU-retten det siste tiåret. Staten viser i denne forbindelse særlig til EU-rettens avgjørelse i sak T-291/16 (Ante), der underretten anså søkerens figurmerke som for enkelt til å fungere som en angivelse av de ansøkte varenes kommersielle opprinnelse.

Det er tilstrekkelig dokumentert at bruken av merket har vært så intens at den relevante omsetningskretsen oppfatter merket som søkerens særlige kjennetegn for de omsøkte varene. Merket er følgelig ikke innarbeidet på en slik måte at det kan tillates registrert etter en helhetsvurdering etter varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum.

Saksøktes påstand

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

Retten vurdering

Retten finner at det angitte figurmerket har særpreg for «klasse 25: shoes, footwear, shirts, pants, jackets, hats, shorts, tights and T-shirts»

Rettslige utgangspunkter

Retten legger til grunn at 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.

Den generelle tilnærmingen rettsområdet følger av etablert rettspraksis. Retten finner grunn til å gjengi fra HR-2016-1993-A (Pangea) i avsnitt 42 til 46 som det har blitt henvist til i seinere avgjørelser.

(42) Varemerkeretten er dernest omfattet av EØS-avtalen. Harmoniseringen av varemerke- og foretaksnavneretten innebærer dermed at også EU-retten får betydning på foretaksnavnerettens område. Konkret betyr dette at regler i foretaksnavneloven som svarer til bestemmelser med utspring i det tidligere varemerkedirektivet 89/104/EF, senere avløst av et konsolidert direktiv 2008/95/EU, forstås i praksis i samsvar med EU-domstolens avgjørelser på dette feltet, jf. EØS-avtalens artikkel 6 og artikkel 3 nr. 2 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelsen av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA). Se også Rt-2002-391 (God Morgon), Rt-2004-1474 (volvoimport.no) og Rt-2008-1268 (Søtt+Salt) der dette er lagt til grunn på varemerkerettens område. For ordens skyld nevnes at et omarbeidet varemerkedirektiv (EU) 2015/2436 av 16. desember 2015 per dags dato ikke er gjort til del av EØS-avtalen.

(43) Videre betyr dette at også EU-domstolens avgjørelser i tilknytning til forordning (EU) nr. 207/2009 om EU-varemerker av 26. februar 2009, er relevant.

Varemerkeforordningen – som ikke er en del av EØS-avtalen – avløser forordning (EF) nr. 40/94 om fellesskapsvaremerker. De materielle bestemmelsene i dette regelsettet har sitt motstykke i varemerkedirektivet, slik at praksis etter forordningen vil ha tilsvarende betydning for forståelsen av direktivet. Høyesterett fant det i Rt-2002-391 (God Morgon) derfor klart at EU-domstolens «praksis knyttet til denne forordningen er relevant ved tolkning av varemerkeloven ... på linje med praksis knyttet til varemerkedirektivets bestemmelser». Uttalelsen er konkret knyttet til varemerkeloven § 13 første ledd første punktum. Etter mitt syn må den imidlertid også gjelde tilsvarende for andre av varemerkelovens bestemmelser som har sitt motstykke i varemerkedirektivet og forordning (EU) nr. 207/2009. Staten har da heller ikke hatt innsigelse til Pangea Property Partners anførsel om at varemerkedirektivets artikkel 4 nr. 1 og forordningens artikkel 8 nr. 1 skal tolkes likt.

(44) Endelig innebærer dette at også praksis ved Den europeiske unions kontor for intellektuell eiendomsrett – European Union Intellectual Property Office (EUIPO) – vil være en relevant rettskilde. Kontoret er en videreføring av det tidligere Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) og er nå forankret i forordning (EU) nr. 207/2009 artikkel 2. Det har myndighet til å innvilge søknader om EU-

varemerker. Kontorets praksis er knyttet til forordningen og ikke til direktivet som Norge er bundet av. Avgjørelsene kan overprøves av EU-domstolen.

(45) Parallelliteten mellom regelsettene gjorde at Høyesterett i Rt-2006-1473 (livbøye) avsnitt 61 kom til at varemerkeloven § 14 nr. 7 – som stod til prøving i den saken – måtte tolkes «i lys av den forståelse som kommer til uttrykk i praksisen fra OHIM». Jeg legger dette til grunn og da slik at EUIPOs praksis knyttet til forordningens artikkel 8 vil ha tilsvarende betydning for anvendelsen av den motsvarende bestemmelsen i direktivets artikkel 4 og direktivkonforme lovregler.

(46) Selv om EØS-avtalen artikkel 6 og ODA artikkel 3 nr. 2 begrenser seg til bare å tillegge EU-domstolens avgjørelser autoritativ betydning, taler homogenitetshensyn etter EØS-avtalens artikkel 3 for at også EUIPOs omfattende «Guidelines for Examination» – som er retningslinjer for avgjørelsen av om vilkårene for registrering av et EU-varemerke er oppfylt – tillegges vekt ved anvendelsen av de norske kjennetegnsreglene. Retningslinjene er utarbeidet med utgangspunkt i EU-domstolens og EUIPOs praksis. I innledningen heter det at «their content is fully aligned with the new legislative framework». De ble senest revidert med virkning fra 1. august 2016.

Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave (2011), s. 70 skriver

Siden midten av 1990-tallet har praksis vært preget av en målsetting om tilpasning til den generelle distinktivitetsnorm som er trukket opp gjennom EU-domstolens praksis. I GOD MORGEN-saken (Rt-2002-391, NIR 2002 s. 313) konkluderte førstvoterende, etter å ha gått gjennom praksis fra EU-domstolen og Retten, med at «det som kan utledes av det EF-rettslige materialet, indikerer at kravet til særpreg settes temmelig lavt»

Retten viser videre til Tretorn-avgjørelsen fra Oslo tingrett – TOSLO-2013-86552 og Borgarting lagmannsrett – LB-2014-95107 hvor det ble lagt til grunn at det ikke har vært noen skjerping av kravene.

Retten peker imidlertid på foregår et kontinuerlig arbeid med harmonisering av varemerkeretten innen EU. Størst vekt må tillegges domstolsavgjørelser fra EU domstolen, men disse vil bli forsøkt innarbeidet i Guidelines fra European Union Intellectual Property Office (EUIPO) som årlig ajourføres i samsvar med domspraksis. Samlet synes det som om det har blitt en klargjøring som dermed i resultat har medført at kravet til særpreg og garantifunksjon har blitt noe skjerpet på enkelte områder som retten kommer tilbake til.

Retten gjengir varemerkeloven § 14 første ledd om Alminnelige registreringsvilkår:

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 forretningskikk utgjør sedvanlige betegnelse for varen eller tjenesten.*

Vilkårene i første og annet ledd må være oppfylt både på søknadsdagen og registreringsdagen. Ved vurderingen etter første ledd annet punktum og annet ledd skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet

..

§ 2 tegn som kan være varemerke:

Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, for eksempel ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer og avbildninger, eller en vares form, utstyr eller emballasje.

Det kan ikke oppnås varemerkerett til tegn som utelukkende består av en form som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi.

Etter varemerkeloven § 14 første ledd er det tre vilkår for registrering. Det må være 1) et tegn som kan beskyttes etter § 2 det vil si at det er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, 2) kan gjengis grafisk og 3) ha særpreg. Det vil ofte være en nær sammenheng mellom spørsmålet om det er egnet til å skille virksomhetens varer fra andre, den så kalte garantifunksjonen, og spørsmålet om varemerket har særpreg.

Det er ikke omtvistet at figurmerket kan gjengis grafisk. Det vises til den grafiske gjengivelsen av varemerket og retten legger til grunn at vilkåret er oppfylt.

Det er særlig det tredje vilkåret i varemerkeloven § 14 som er tvistetemaet nemlig om merket har «særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder» og om det dermed kan ivareta sin garantifunksjon jf. § 2. Denne vurderingen skal ta som

utgangspunkt hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Det vises til EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.

For å foreta denne vurderingen må følgelig omsetningskretsen for slike varer eller tjenester som det gjelder identifiseres. Klasse 25 gjelder vanlige joggesko og sportsbekledning. Retten er enig med KFIR i avsnitt 14 at det vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Retten legger likevel til grunn at merkebevisstheten hos gjennomsnittsbrukeren av løpesko og treningstøy er noe høyere enn for vanlige dagligvarer. Se om dette også LB-2014-9510 – Tretorn.

Kjennetegnet må ha et minimum av distinktivitet. I EU-domstolen avgjørelse T-139/08 avsnitt 30 ble det lagt til grunn at et «figurmerke som gjengir et halvt smilefjes» ikke innehadde slik distinktivitet Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket kun som enkel dekor og ikke som angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.

I forhold til fylte varemerker er det tilsynelatende en innskjerping i sak T-291/16, Anta (China) Co. Ltd hvor følgende merke ble nektet registrert:



Fra avsnitt 33 gjengis:

Thus, as was correctly pointed out by the Board of Appeal in paragraph 16 of the contested decision, the mark applied for is the representation of two intersecting lines whose simplicity is comparable to that of a basic geometrical figure and is incapable of conveying a message allowing consumers to perceive it as an indication of the commercial origin of the goods at issue.

Det er videre lagt til grunn i EUIPOs Guidelines 2021, <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1785690/trade-mark-guidelines/5-simple-figurative-elements> at enkle geometriske figurer som pentagon, parallelogram, trekant og firkant fylt med farge, ikke har slikt særpreg. På den annen side legges det til grunn at noe som ser ut som to overlappende triangler har særpreg (EUTM No 10 948 222).

Retten legger følgelig til grunn at enkle figurer uten særpreg som må ses på som utelukkende dekor, ikke skal godkjennes. Det er på den annen side ikke noe som tyder på at mer kompliserte abstrakte figurer ikke skal godkjennes. Forutsetningen må være at

varemerket oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren som angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.

Vurderingen av varemerket

Retten legger grunn at det omsøkte varemerket er et rent figurmerke som består av en sammenhengende strek som danner en figur. Det er en tykkere nedre del som snor seg oppover mot høyre, hvoretter stilinjen brått brytes og trekkes videre opp mot venstre samtidig som den smalner kraftig inn og ender i en spiss øverst til venstre.

Retten finner klart at denne streken har særpreg og den har en komplisert utforming. Det er ikke tilsvarende eller lignende streker. Varemerket ligner ikke på noen av de varemerkene som EU domstolen og EUIPO i sine Guidelines har funnet at mangler særpreg.

Varemerker på sportsfottøy er ofte fylte streker, for eksempel Adidas tre streker, figurer som Nike eller Brooks registrerte varemerke fra 2000 gjengitt foran. Det var videre et varemerke av denne sorten som ble nektet registrering i sak T-291/16, Anta, gjengitt over.

Spørsmålet i saken er om streken i det omsøkte varemerket er så vidt gjenkjennelig og dermed egnet til å skilles fra andre varemerker og dermed fungere som en typisk logo som ivaretar garantifunksjonen for varemerket i forhold markedet og gjennomsnittsforbrukeren.

Mange varemerker er svært dekorative. Det legges også betydelig vekt på å utforme varemerker slik at de oppleves som dekorative. Det dekorative elementet vil som regel ikke medføre at varemerket utelukkende oppfattes som dekor av omsetningskretsen. Retten finner det klart at det heller ikke ved dette varemerket er sannsynlig at det bare vil oppfattes som et dekorativt element. Retten finner at det er sannsynliggjort at det vil oppfattes som en påpekning av kommersiell opprinnelse eller garanti-elementet.

Retten legger videre til grunn at det ikke foreligger noe friholdelsesbehov for et slikt figurmerke. Det er generelt mindre grunn friholdelse for figurmerker enn for ordmerker. Det er lettere å lage nye figurer enn nye ord. I dette tilfellet skiller dessuten figurmerket seg fra andre figurative merknader. Retten peker på at det verken fra Patentstyret eller KFIR er vist til sammenlignbare merker bestående av en kraftig strek.

Retten finner det sannsynliggjort at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte dette som et varemerke som ivaretar opprinnelses og garantifunksjonen. Retten er enig i at varemerket er dekorativt, men presentert på en vare eller på markedsføringsmateriell mener retten at varemerket har tilstrekkelig særpreg. Retten finner ikke at det vil oppfattes som «enkel dekor» som KFIR har lagt til grunn i avsnitt 20.

Retten har etter en helhetlig vurdering lagt til grunn at strektegningen som gjengis i den internasjonale registreringen innehar det minimum av særpreg som kreves for at merket skal kunne oppfattes som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse.

Retten peker videre på behovet for harmonisering. Det er godkjent i EU (EUTM 003186749) og det er etter det opplyste fra saksøker ikke nektet registrering noe sted på grunn av manglende særpreg eller at det ikke ivaretar garantifunksjonen.

Retten peker videre på at det omsøkte varemerket ikke innehar noen av de karakteristikkene som det er foretatt en innskjerping mot.

Samlet finner retten at det omsøkte figurmerket har tilstrekkelig særpreg som kjennetegn for Klasse 25: shoes, footwear, shirts, pants, jackets, hats, shorts, tights and T-shirts

Etter dette gis saksøker medhold og avgjørelsen klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse i sak kjennes ugyldig i samsvar med påstanden.

Sakskostnader

Brooks Sports, Inc. har vunnet saken og har rett til å få erstattet sine sakskostnader jf. tvisteloven § 20-2. Advokat Moen har framlagt en sakskostnadsoppgave på kr 203 370 som inkluderer samlet salær med kr 197 375 og rettsgebyr kr 5995. Det har ikke kommet innvendinger på oppgaven, og retten legger den til grunn.

DOMSSLUTNING

1. Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse av 17. mars 2021 i sak 20/00148 kjennes ugyldig.
2. I sakskostnader betaler Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter 203 370 –tohundreogtretusentrehundreogsytti – kroner til Brooks Sports, Inc. 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.

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.

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.

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.