



## OSLO TINGRETT

### DOM

---

**Avsagt:** 04.04.2018 i Oslo tingrett,

**Saksnr.:** 17-123376TVI-OTIR/08  
17-123374TVI-OTIR/08

**Dommer:** Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende

**Saken gjelder:** Gyldigheten av vedtak truffet av Klagenemnda for industrielle rettigheter

---

The Juice Plus+ Compant, LLC

Advokat Kjersti Rogne  
v/advokatfullmektig Ingrid Kristine  
Wetlesen Davanger

**mot**

Staten v/klagenemnda for industrielle  
rettigheter

Advokat Ketil Bøe Moen  
v/advokatfullmektig Håkon Christian  
Nyhus

---

## DOM

Saken gjelder gyldigheten av vedtak truffet av Klagenemnda for industrielle rettigheter.

### Fremstilling av saken

Saksøker, The Juice Plus+ Company LLC, er et amerikansk firma med forretningsadresse i Tennessee USA. Selskapet har siden 1993 drevet med produksjon og distribusjon av juiceprodukter og lignende. Innen næringsmidler har selskapet utviklet seg til et globalt selskap med tilstedeværelse i over 20 land. Saksøker har i flere år markedsført og solgt produkter i Norge under kjennetegnet JUICE PLUS +. Markedsføring og omsetning av produktene skjer gjennom selskapets norske nettside.

Saksøker innleverte 17. august 2017 varemerkesøknader til Patentstyret for følgende to kombinerte merker:

The logo consists of the word "Juice" in a large, elegant, black cursive script, followed by the words "PLUS+" in a bold, black, sans-serif font.The logo consists of the word "Juice" in a large, elegant, black cursive script, with the words "PLUS+" in a bold, black, sans-serif font positioned directly below it.

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. Søknadene, som ble tildelt sak nr. 17/00032 og sak nr. 17/00033, ble begge inngitt med følgende varer og vareklasser:

Klasse 5: Dietetiske produkter og kosttilskudd til medisinske formål.

Klasse 29: Dietetiske produkter og kosttilskudd til ikke-medisinske formål

Patentstyret behandlet søknadene og fattet vedtak 13. desember 2016 om at ingen av varemerkene var registrerbare. Dette under henvisning til at merkene er beskrivende for den type produkter de er søkt registret for og at merkene mangler særpreg jf. varemerkeloven § 14.

Saksøker påklaget Patentstyrets vedtak til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) som 7. juni 2017 enstemmig opprettholdt Patentstyrets avgjørelse i begge saker.

KFIR uttalte bl.a. følgende i sak nr. 17/00032, avsnitt 15-18:

«Klagenemnda er av den oppfatning at merketeksten angir direkte og umiddelbart at hovedingrediensen i alle de omsøkte varene er en form for juice eller juice-ekstrakt. Tekstelementet PLUS indikerer at varene er av en høy kvalitet eller at varene inneholder noe ekstra sammenlignet med lignende varer fra andre produsenter. Klagenemnda viser til EU rettens sak T-497/09, Kompressor Plus. Når det gjelder elementet «+», plassert etter ordet PLUS, finner Klagenemnda at dette kun er egnet til å understreke betydningen av merketeksten, og medfører ikke at merketeksten som helhet vil oppfattes som noe annet enn beskrivende for varenes innhold og kvalitet.

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. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 NATURAL BEAUTY, avsnitt 25.

Den figurative utformingen av merket består av ordet JUICE skrevet med stor J i en ordinær løkkeskrift. Ordet er direkte etterfulgt av ordet PLUS skrevet i store bokstaver, og et plusstegn. Hele teksten er i fargen i svart. Klagenemnda er av den oppfatning at tekstelementet ikke har en utforming som overskygger den beskrivende betydningen og tilfører ikke merket det manglende særpreg. Bruken av ulike skrifttyper og det faktum at ordet «plus» både er skrevet med bokstaver og som et tegn, anses ikke å tilføre merket særpreg.

Klagenemnda finner etter en helhetsvurdering at merket ikke har det nødvendige særpreg, og at tekstelementenes beskrivende karakter fører til at merket må nektes registrert etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.»

KFIRs begrunnelse for å avslå søknaden i sak nr. 17/00033 er likelydende, med unntak av at det her refereres til at den forskjellige figurative utformingen ved at: «Ordet [JUICE] er plassert delvis over ordet PLUS skrevet i store bokstaver, og med tillegg av et plusstegn».

Ved stevninger av 7. august 2017 ble sakene brakt inn for Oslo tingrett med krav om at vedtakene fra klagenemnda kjennes ugyldig. Saksøkte, Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter innga tilsvarende påstand om at staten frifinnes.

Etter begjæring fra saksøker, ble sakene forent til felles behandling og pådømmelse etter tvisteloven 15-6. Hovedforhandling ble avholdt 6. mars 2018. Det vises til rettsboken.

Saksøker, The Juice Plus+ Company LLC, har i hovedsak anført:

- At KFIRs avgjørelser av 7. juni 2017 er bygget på feil rettsanvendelse.
- At de søkte merkene er varemerkerettslig særpreget og registrerbare uhindret

av varemerkeloven § 14 første og annet ledd.

- At ord- og tegnsammenstillingen JUICE PLUS+ er i seg selv ikke direkte og umiddelbart beskrivende for egenskaper ved dietetiske produkter og kosttilskudd til medisinske og ikke-medisinske formål.
- At merkenes figurmessige utforming er iøynefallende og gjør merkene som helhet særpreget.
- At merkene av gjennomsnittsforbrukeren vil oppfattes og erindres som et kjennetegn som indikerer kommersiell opprinnelse for produktene.
- At det ikke foreligger et friholdelsesbehov overfor andre næringsdrivende - hverken for teksten JUICE PLUS+ som sådan – eller i den stiliserte utføring for de aktuelle merker.
- At teksten er ingen dagligdags betegnelse for egenskaper ved de involverte varer, og andre næringsdrivende ikke har behov for å benytte teksten for å beskrive eller markedsføre sine varer og tjenester.
- At det til støtte for merkets registrerbarhet vises til at saksøker allerede innehar norske registreringer (fra 2000 og 2013) av to varemerker som er svært like merket i foreliggende sak. Sakene gjelder både identiske og lignende produkter.
- At det ikke foreligger endringer i markedet, omsetningskanaler, omsetningskretsens språkkunnskaper eller andre forhold som tilsier at merkene i dag ikke lenger er egnet til å oppfattes som et kjennetegn for de aktuelle varer.
- Til støtte for merkets registrerbarhet vises også til at merket er registrert for identiske og lignende varer som i foreliggende sak i en rekke land utenfor Norge. Dette gjelder i blant annet i: EU, Sverige, Finland, Irland, Østerrike og Sveits.
- I tillegg er JUICE PLUS+ registrert som rent ordmerke i USA for samme og lignende varer som i foreliggende sak.
- At omsetningskretsene i disse land må antas å være lik den norske med tanke på språkkunnskaper, omgang med varemerker, innkjøpsvaner mv, og at det derfor må legges vekt på hvordan andre og nærliggende jurisdiksjoner har vurdert merkets registrerbarhet.

Saksøker, The Juice Plus+ Company LLC, har nedlagt slik påstand:

1. Klagenemnda for industrielle rettigheters avgjørelse av 7. juni 2017 i sak 17/00032 kjennes ugyldig.
2. Klagenemnda for industrielle rettigheters avgjørelse av 7. juni 2017 i sak 17/00033 kjennes ugyldig.
3. The Juice Plus + Company, LLC tilkjennes sakskostnader for tingretten.

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

- At KFIRs avgjørelser bygger på korrekt rettsanvendelse, og at vedtakene i sak nr. 17 /00032 og sak nr. 17 /00033 er gyldige.
- At kjennetegnene er beskrivende på en slik måte at merkene må nektes registrert etter varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a).
- At teksten «JUICE» angir at hovedingrediensen i de omsøkte varene er en form for juice eller juiceekstrakt. At tekstelementet PLUS indikerer at varene er av høy kvalitet eller at varene inneholder noe ekstra. Elementet «+» er kun egnet til å understreke betydningen av merketeksten, og innebærer ikke at teksten som helhet oppfattes som noe annet enn beskrivende for varenes innhold og kvalitet.
- At merkene er ikke utformet på en måte som overskygger den deskriptive betydningen.
- At for de aktuelle varene har merkene heller ikke det nødvendige særpreg, slik varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum krever.
- At nektelsene er i overensstemmelse med praksis fra EU-organene, og både Patentstyret og KFIR her har henvist til relevante avgjørelser.

Saksøkte, Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter, har nedlagt slik påstand:

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

### Rettenns vurdering

Saken gjelder gyldigheten av avgjørelsene fattet av Klagenemnda for industrielle rettigheter i sak 17/00032 og sak nr. 17/00033 av 7. juni 2017.

Retten skal ta stilling til om de omsøkte merkene JUICE PLUS + oppfyller vilkårene for registrering som varemerke, i klasse 5 og klasse 29, etter varemerkeloven § 14. Merkene 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. Vilårene, som ofte omtales som distinktivitetsvilkårene, må begge være oppfylt for at et varemerke skal kunne registreres.

Sakens hovedspørsmål er om merket JUICE PLUS + er beskrivende når det brukes på de varere 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. Rt-1995-1908, side 1914 «Mozell» og HR-2016-2239-A «Route 66» avsnitt 30. Vilårene 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, Kjenne-tegnsrett, 3. utgave 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, Kjenne-tegnsrett, 3. utgave (2011) 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 dagligdagse. 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 Kjennetegnsrett side 58 og EU-domstolens sak C-363/99 «Postkantoor». 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 EF-domstolens praksis, som det fremkommer ovenfor, alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet, jf. også C-363/99 «Postkantoor» avsnitt 34.

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

Søknadene i aktuelle sak gjelder «Dietetiske produkter og kosttilskudd til medisinske formål» i klasse 5 og «Dietetiske produkter og kosttilskudd til ikke-medisinske formål» i klasse 29.

I den internasjonale klassifiseringslisten for varer og tjenester, (NICE- klassifikasjonen, 11. utgave, oppdatert 01.01.2018) uttales under «Forklarende bemerkninger» for klasse 5 at:

«Klasse 5 omfatter hovedsakelig farmasøytiske og andre preparater for medisinske eller veterinære formål.

«Denne klassen omfatter spesielt:

[...]

- kosttilskudd som supplement til normal diett eller med helsebringende effekt
- måltidserstatning, dietetisk mat og drikke, for medisinsk og veterinærisk bruk»

De varer det er søkt beskyttelse for omfatter således også flytende produkter eller flytende føde, for eksempel næringsrik drikke som inngår i en diett. Det er ikke uvanlig at en vare, som inngår i et kosthold ved sykdom eller for å forebygge sykdom (dietetisk kosthold), kan

være flytende. Produktene i varefortegnelsen kan enten være en juice eller inneholde juice eller juiceekstrakter. Både juice og juiceekstrakter kan tilsettes i næringsmidler og kosttilskudd.

Etter rettens syn vil gjennomsnittsforsbrukeren for de aktuelle varer i klassene 5 og 29 være både private sluttforbrukere og profesjonelle aktører. Retten kan ikke se at det foreligger grunnlag for skjerpet oppmerksomhet fra gjennomsnittsforsbrukeren slik saksøker hevder. Varene kan ikke sammenlignes med farmasøytiske produkter eller anses for å ha en kundekrets med spesielt skjerpet oppmerksomhetsnivå.

Merket i sak nr. 17/00032 er et kombinert merke med teksten JUICE PLUS, etterfulgt av et plusstegn (+). JUICE og PLUS er skrevet i to ulike fonter. Merket i sak 17/00033 er likt med unntak av at teksten PLUS + er plassert under teksten JUICE.

For at merkene skal kunne nektes registrert må de være beskrivende for de aktuelle varene. Spørsmålet er om ordene JUICE, PLUS og tegnet + i seg selv er egnet til å beskrive egenskaper ved diettiske produkter i fast eller flytende form. Dersom de enkelte bestanddeler er beskrivende blir det i neste omgang et spørsmål om sammenstillingen som helhet danner et uttrykk hvor det skapes noe mer enn summen av enkeltordene.

Saksøker har anført at sammenstillingen av ordene ikke gir noen direkte og naturlig beskrivelse av egenskaper ved produktene. Det er videre gjort gjeldende at merketeksten er en grammatisk ukorrekt oppramsing av ord og tegn, som vil bli oppfattet som suggestiv, og at gjennomsnittsforsbrukeren vil kunne identifisere en bestemt kommersiell opprinnelse ut fra teksten og merket som helhet. Det er også anført at det ikke foreligger noe behov for andre næringsdrivende til å benytte merketeksten JUICE PLUS +.

Suggestive varemerker er varemerker som ikke beskriver, men likevel henspiller på eller i alle fall spiller på egenskaper ved varen, eller direkte på dens art. Slike merker kan registreres uten hinder av varemerkeloven § 14. Suggestive varemerker som ligger nært opp til den deskriptive grensen er naturlig nok svake varemerker slik som for eksempel «God morgon» for appelsinjuice.

Retten vil først vurdere hvert enkelt element JUICE, PLUS og tegnet + for seg. Innledningsvis bemerkes at det er tilstrekkelig for registreringsnekt at en betydning av ordet er beskrivende selv om andre beskrivelser er vanligere jf. EU-domstolen C-191/01 «Doublemint» avsnitt 32 hvor det uttales: «A sign must therefore be refused registration under that provision if at least one of its possible meanings designates a characteristic of the goods or services concerned» og C-363/99 «Postkantoor» avsnitt 57: «It is irrelevant whether there are other, more usual, signs or indications for designating the same characteristics of the goods[...]».

Det er videre tilstrekkelig at ordet er egnet til å angi egenskaper ved produktene. jf. C-191/01 «Doblemint», avsnitt 32 «It is sufficient, as the wording of that provision itself indicates, that such sign and indications could be used for such purposes» og C-363/99 «Postkantoor» avsnitt 58. Dette begrunnet i friholdsesbehovet og ivaretagelsen av fremtidige leverandører i varegruppen. Det er således ikke avgjørende hvordan merket faktisk brukes, men om det er kan være egnet som beskrivende for diettiske produkter.

Som beskrivende og dermed uregistrerbare ord anses bl.a. rene kvalitetsangivelser jf. Steinvik/Lassen, Kjennetegnsrett side 84.

Når det gjelder merkene i denne saken angir merkedelen JUICE en ingrediens og kan bety juice, juiceekstrakter, fruktsaft, fruktekstrakt eller saft. Merkedelen PLUS indikerer høy kvalitet og kan bety ekstra høy kvalitet, at produktet inneholder ekstra mye fruktsaft, inneholder noe mer eller har en ekstrakvalitet.

Retten viser i den forbindelse til EU-rettens T-497/09 «Kompressor Plus» hvor merket ble ansett som beskrivende for en elektrisk støvsuger og nektet registrert, og hvor det uttales at ordet «kompressor» vil bli oppfattet som en egenskap for en støvsuger og dens funksjon. Videre uttales i avgjørelsen at ordet «Plus» er et element av superlativ karakter som betegner god kvalitet og at summen av elementene ikke gir merket et annet helhetsinntrykk.

Tegnet «+» har isolert sett samme betydning som PLUS. Det vises til EUIPO (tidligere OHIM) sak R-1134/207 uttalelse i avsnitt 20 og 23 om tegnet «+»:

«The symbol ‘+’ is synonymous to the word ‘plus’ and indicates a value above that which is stated or expected and refers to addition of positive quantity, involving positive advantage or good. [...] 23. The sign indicates the quality of the products, namely that they have something additional to other products, and this ‘plus’[...] therefore descriptive for all goods, [...]It is therefore irrelevant that the sign does not indicate which additional ‘plus’ features or qualities the respective goods actually contain. »

At det ikke fremkommer på hvilken måte kvaliteten er høynet, eller hva produktet inneholder mer av, medfører således ikke at merket oppfattes som suggestivt.

Rene gjentakelser har generelt ikke noen betydning og medfører ikke at teksten i merket som helhet oppfattes som noe annet enn beskrivende for varene jf. KFIR 2917-48 «Film&Film» avsnitt 18 hvor klagenemnda uttaler at: «det rettslige utgangspunktet må være at en enkelt gjentakelse av et deskriptivt ordelement ikke endrer et ordmerke sin deskriptive karakter. Som støtte for dette er det i avgjørelsen også vist til EUIPO sak R-111/2013-4 «Halloumis Halloumi».

Retten er etter det kommet til at hvert enkelt element i merket er beskrivende ved at ordene angir art og kvalitet for dietetiske produkter og kosttilskudd i klasse 5 og 29.

Når det gjelder grensedragningen mellom særpregede og beskrivende varemerker, er det ikke tilstrekkelig til å nekte registrering at merkets enkelte bestanddeler er beskrivende. Imidlertid vil som utgangspunkt merket anses som beskrivende der de enkelte ordelementer i seg selv er beskrivende for egenskaper ved varen. Unntaket vil være hvor merket i sin helhet likevel skaper et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra det inntrykk som skapes bare ved å sammenstille betydningen av dens bestanddeler. jf. Ot.prp nr. 98 (2008-2009) side 50 med videre henvisinger til C-265/00 «Biomild» og C-363/99 «Postkantoor».

I C-265/00 «Biomild» avsnitt 39 uttales: «Merly bringing those elements together without introducing any unusual variations, in particular as to syntax or meaning, cannot result in anything other than a mark consisting exclusively of sign or indications which may serve, in trade, to designate characteristics of the goods or services concerned.»

I C-191/01 "Doublemint" ble merket funnet beskrivende for tyggegummi. I uttalelsens avsnitt 7 vises til at OHIM nektet merket registert fordi det ble vurdert at: "a combination of two English words with no additional fanciful or imaginative element, was descriptive of certain characteristics of the goods in question namely their mint-based composition and their mint flavor, and that could therefore not be registered". Med andre ord må sammenstillingen være uvanlig for at merket i slike tilfeller likevel skal være registrerbart.

Når det gjelder sammensetningen JUICE PLUS + vil det kunne oppfattes som ekstra mye fruktsaft eller fruktsaft ekstra. Sammenstillingen er ikke uvanlig og innehar ingen originalitet eller særtrekk hverken i form av humor eller fantasi. Sammenstillingen spiller ikke på noe spesielt. Det er etter rettens oppfatning heller ikke noe ved den grammatikalske sammenstillingen som tilfører merket adskillende evne, slik saksøker har anført. Merketeksten i sin helhet angir dermed art og kvalitet for «diettiske produkter og kosttilskudd» i klasse 5 og 29.

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 av «Best Buy», T-122/01 premiss 36. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare må den figurative eller grafisk utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold jf. T-559/10 «Natural Beauty» avsnitt 25.

En særpreget skriftform, farger eller figurer kan være nok. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig for et beskrivende ord at det skrives med skrifttyper som ikke er blant de mest brukte.

Det figurative utformingen i denne sak består i at teksten JUICE er skrevet med løkkeskrift med stor J, mens PLUS er skrevet med vanlige store bokstaver. Hele teksten er skrevet i sort og det er brukt to ulike fonter. Bruken av tegnet + bidrar som nevnt ovenfor bare til å forsterke ordet PLUS sitt meningsinnhold uten at det tilfører merket noe særpreg.

Den forskjellige plasseringen av ordet PLUS, henholdsvis etter JUICE og under JUICE, i de to merkene medfører heller ikke at de to merkene oppfattes forskjellig når det gjelder spørsmålet om særpreg. Det vises til at tekstelementet uansett ikke har en slik utforming at det overskygger den beskrivende betydningen av teksten. Det er benyttet svart tekst og de to skrifttypene som er benyttet er begge nokså vanlige. Det er ingen figurelementer i merket utover teksten og det ikke noe spesielt med plasseringen eller presentasjonen som er tilstrekkelig til å gi merket særpreg.

Til støtte for dette viser retten til EU-retten sak T-559/10 «Natural beauty» avsnitt 27 hvor den grafiske utformingen (referert til som common graphical presentation» og «banal») ikke ble ansett å avlede oppmerksomheten fra ordenes deskriptive mening. I sak T-203/14 «Splendid», hvor det var benyttet litt forskjellige fonter (en mer spesiell løkkeskrift), ble dette heller ikke ansett tilstrekkelig til at merket hadde særpreg.

Videre vises til klagenemndas avgjørelse 15/084 «Exquisite form» avsnitt 22 hvor det uttales:

«Etter rettspraksis fra EU er ikke et merke med beskrivende tekst særpreget utelukkende fordi merketeksten er skrevet i en spesiell eller annerledes font, jf. bl.a. T-464708 SUPERLEGGERA og T-203/14 SPLENDID. At ordene er plassert oppå hverandre og at det er benyttet forskjellig font på de ulike ordelementene, er heller ikke tilstrekkelig til at merket kan anses som tilstrekkelig særpreget, jf. bla. T-559710 NATURAL BEATY og T-69/14 MELT WATER ORIGINAL: figur elementene i foreliggende merke fremstår som enkle og banale og den sorte teksten som adskiller ordelementene kan ikke anses som særpreget per se».

Retten legger videre til grunn at nyere praksis fra EU tilsier en strengere vurdering av merker som består av en beskrivende tekst og et eller flere figurative elementer, jf. EU-retten avgjørelse C-22710P «Best Buy» og EU-domstolens senere avgjørelse C-37/03P, «BioID®». I sistnevnte avgjørelse ble tekstelementet BioID oppfattet som beskrivende og de øvrige elementene, bestående av en ikke helt ordinær skrifttype («Bio» uthevet i fet skrift og ID skrevet med store bokstaver) samt et kvadratisk punktum og symbolet for registrerte varemerker, som ikke tilstrekkelig til å tilføre varemerket særpreg.

Etter rettens oppfatning tilfører ikke den grafiske utformingen av merkene JUICE PLUS + merkene særpreg da kombinasjonen av elementene ikke er egnet til å avlede gjennomsnittsfbrukeren fra tekstelementets beskrivende karakter.

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 også vist til at Patentstyret ved behandlingen av saksøkers tidligere varemerkesøknader i Norge har vurdert merket som særpreget. Den samme anførselen ble også fremmet for klagenemnda hvor nemnda uttaler seg om dette i avsnitt 25 (i begge saker). Fra nemnda hitsettes:

«Klagenemnda bemerker at den eldste registreringen er 17 år gammel og at dette ikke automatisk kan føre til at det samme eller lignende merke kan anses registrerbart etter dagens praksis. Det vises blant annet til at det har vært en tydelig innstramming i praksis hva gjelder kombinerte merker med beskrivende tekst og hva som kreves av den grafiske utformingen for at merket skal kunne vurderes som særpreget. Det nyere merket som klager har vist til, inneholder andre tekst- og grafiske elementer som kan ha medført at vurderingen har falt annerledes ut. Klagenemnda finner således ikke å kunne tillegge disse avgjørende vekt.»

Retten er enig i dette og viser til klagenemndas begrunnelse.

Saksøker har videre anført at merkene er blitt registret i en rekke andre jurisdiksjoner deriblant EU.

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 uten begrensninger. I avsnitt 52 uttaler Høyesterett om OHIMs avgjørelse at:

«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 skjønnsmessige avgjørelse av registeringsvilkårene kan falle forskjellig ut i forskjellige land».

Det er heller ikke dokumentert at registeringsgrunnlaget er likt og at sakene er helt parallelle i de tilfeller hvor saksøker har fått godkjent merkene i andre land.

Rettens konklusjon er etter dette at de kombinerte merkene med tekstelementet JUICE PLUS + er beskrivende og mangler særpreget etter varemerkeloven § 14.

#### Sakskostnader

The Juice Plus+ Company har tapt saken og plikter etter tvisteloven § 20-2 å erstatte motpartens sine sakskostnader. Advokatfullmektig Håkon Nyhus har fremlagt en sakskostnadsoppgave på 45 500 kroner, hvorav salær utgjør 43 500 kroner og 2 000 kroner er utgifter til kopiering av utdrag. Det er ikke fremmet innsigelser til kostandsoppgaven og retten legger denne til grunn.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er andre berammelser, dommerens arbeidsmengde og avvikling av påskeferie.

## DOMSSLUTNING

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. The Juice Plus+ Company LLC betaler 45 500 – førtifemtusenfemhundre – kroner, innen 14 – fjorten – dager fra forkynnelsen av denne dom, i sakskostnader til Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Retten hevet

Torild Margrethe Brende

Rettledning om ankeadgangen 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.