



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 21/00035  
Dato: 10. august 2021

---

Klager: Allergan, Inc.  
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

---

Innklagede: Dermavita Company (Limited Partnership)  
Parseghian & Partners  
Representert ved: -

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Liv Turid O. Myrstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. januar 2021 hvor Patentstyret, etter innsigelse, opprettholdt beslutningen om å registrere registrering nr. 289642, ordmerket JUVEDERM, for enkelte varer og tjenester.

Varemerket ble den 9. november 2016 registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper; parfumer, eteriske oljer, hårvann; tannpussemidler; oljer til kosmetisk bruk; kosmetiske utstyrssett; kosmetiske preparater for slankeformål; kosmetikk og balsam for pleie av hår og hodebunn; kosmetiske solkremprodukter og -preparater (emulsjoner, lotions, geleer, oljer og væsker); essensielle oljer og aromatiskeekstrakter; toalettartikler; preparater til vasking og duftsetting.

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsførings- og salgsfremmende tjenester; kommersiell handel og forbrukerinformasjonstjenester; analyser, undersøkelser og informasjonstjenester relatert til forretningsvirksomhet.

Klasse 41: Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

Klasse 44: Veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for dyr; landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester.

- 3 Allergan, Inc. innleverte innsigelse basert på at det registrerte merket må oppheves etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, da registreringen er egnet til å forveksles med innsigers eldre registrering. Innsigelsen er også basert på at det registrerte merket er registrert i strid med varemerkeloven § 4 andre ledd. Både for Patentstyret og Klagenemnda er følgende merke påberopt:

Registrering nr. 241048, ordmerket JUVEDERM, registrert for følgende varer:

Klasse 5: Farmasøytiske produkter administrert ved injeksjon for bruk ved tilføring av fuktighet i hud og redusering av rynker.

Klasse 10: Dermiske implantater, herunder visko-supplementære substanser for medisinsk bruk, beregnet for utfylling av rynker eller volumøkning.

- 4 Klage innkom 22. mars 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 29. mars 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Vilkårene etter varemerkeloven § 4 andre ledd anses ikke oppfylt. Det registrerte merket anses likevel forvekselbart med innsigers eldre registrering for enkelte varer i klasse 3, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

#### § 4 andre ledd

- Innsiger har ikke innlevert dokumentasjon som i tilstrekkelig grad underbygger at innsigers merke er velkjent. Bruk av merket i utlandet er som utgangspunkt ikke relevant for vurderingen av om merket er velkjent i Norge. Det registrerte merket kan følgelig ikke oppheves etter varemerkeloven § 4 andre ledd.

#### § 4 første ledd bokstav b

- Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt.
- De aktuelle merkene består begge av ordelementet JUVEDERM. Det foreligger dermed kjennetegnsideidentitet.
- Det foreligger lav grad av likeartethet mellom «såper; parfymen, eteriske oljer, hårvann; tannpussemidler; oljer til kosmetisk bruk; kosmetiske utstyrsett; kosmetiske preparater for slankeformål; kosmetikk og balsam for pleie av hår og hodebunn; kosmetiske solkremprodukter og -preparater (emulsjoner, lotions, geleer, oljer og væsker); essensielle oljer og aromatiskeekstrakter; toalettartikler; preparater til vasking og duftsetting» i klasse 3 i det registrerte merket, og «farmasøytiske produkter administrert ved injeksjon for bruk ved tilføring av fuktighet i hud og redusering av rynker», omfattet av innsigers merke i klasse 5.
- Sett hen til de øvrige varene i klasse 3, og tjenestene i klasse 35, 41 og 44 i det registrerte merket, foreligger ingen vare- og tjenesteslagslikhet med varene i klasse 5 og 10 i innsigers merke.
- Merkene er etter dette egnet til å forveksles for enkelte varer i klasse 3, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, og innsigelsen tas til følge for disse varene.
- Innsigelsen blir imidlertid å forkaste for de øvrige varene og tjenestene i det registrerte merket, og registreringen opprettholdes for disse varene og tjenestene.

#### **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager, Allergan, er et globalt farmasiselskap med forretningsmessig virksomhet i mange land. Klager tilegnet seg rettighetene til varemerket JUVEDERM i 2006-2007, som hadde blitt benyttet på det europeiske markedet siden 2004, og så tidlig som 2001 utenfor Europa. Varemerket JUVEDERM brukes på en gel, som består av hyaluronsyre, og som injiseres i huden for å tilføre volum og fuktighet. Anslagsvis er det i underkant av 25 000 leger og klinikker i Europa som er autoriserte til å foreta behandlinger med JUVEDERM, og

varemerket inngår i over 200 varemerkeregistreringer verden over. Klager innehar i tillegg bortimot 300 domener som består av JUVEDERM. I Norge tilbyr en rekke klinikker klagers produkter, hvilket følger av bilag 1.

- Innklagede, Dermavita, sine produkter sammenfaller i vid forstand med klagers produkter i art og formål: produktene Juvederm Cosmetics og Juvederm Visage markedsføres som en «anti-aging and lifting mixture», som er «skin firming and lifting» og «restoring of skin volume». Videre består innklagedes produkt Juvederm NRG Cream av samme ingrediens som i klagers produkter, nemlig hyaluronsyre, som er tilsatt for å forbedre hudens elastitet og fasthet. Innklagede markedsfører med andre ord produkter som kan oppfattes som supplerende til dem klager tilbyr, som har tilsvarende formål og dette under samme varemerke som klagers. Det foreligger også likheter mellom forpakningene som partenes produkter markedsføres i.
- Innklagedes søknadshistorikk er noe «kronglete». Den opprinnelige søknaden, som senere har blitt godkjent under registrering nr. 289642, som er det merket som innsigelsen retter seg mot, har blitt avdelt i ytterligere to søknader, på grunn av at Patentstyret har anført klagers eldre rettigheter som mothold.
- Patentstyret tok innsigelsen til følge for «såper; parfymen, eteriske oljer, hårvann; tannpussemidler; oljer til kosmetisk bruk; kosmetiske utstyrsett; kosmetiske preparater for slankeformål; kosmetikk og balsam for pleie av hår og hodebunn; kosmetiske solkremprodukter og -preparater (emulsjoner, lotions, geleer, oljer og væsker); essensielle oljer og aromatiskeekstrakter; toalettartikler; preparater til vasking og duftsetting» i klasse 3.
- Klager er enig i dette, men mener at innklagedes merke også må anses forvekselbart for flere varer og tjenester omfattet av innklagedes merke i klasse 3, 35, 41 og 44. Flere av disse angivelsene er generelle og kan etter ordlyden tilbys innenfor det medisinske, farmasøytiske og kosmetiske feltet.
- Innklagede har, klagers eldre rettigheter til tross, innlevert en søknad for et identisk varemerke for varer og tjenester som grenser tett opp til klagers forretningsområde. For eksempel kan en tjenesteyter som tilbyr «kommersiell handel og forbrukerinformasjon» i klasse 35, eller veterinærvirksomhet i klasse 44, under varemerket JUVEDERM, være til stor skade for klager. Innklagede bør derfor ikke «belønnes» med en «del-registrering».
- Patentstyret har videre lagt for liten vekt på det renommé og den velkjenthet som er klagers merke til del, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd, og at innklagede må anses å ha handlet i «ond tro», jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.
- Som dokumentasjon er det fremlagt følgende:
  - Erklæring fra Ms. Catherine Curutchet datert 18. februar 2016, innlevert i en parallell innsigelsessak mot innklagedes søknad i EU. Tallene for forskning- og utviklingskostnadene, salgstall, markedsandel og markedsføringskostnadene, som også er gjengitt i klagers brev,

gjelder hele verden eller EU. Erklæringen gir også en oversikt over varemerkeregistreringer og domenenavn som klager er eier av. Erklæringen er vedlagt som bilag 8.

- Oversikt over salgstall i Norge i perioden 2010 til 2016 (bilag 10). Dokumentasjonen viser en stigning i salgstall fra USD 277 561 i 2010 til USD 1 961 650 i 2016. Den samme stigningen vises for solgte enheter fra 2 436 i 2010 til 11 339 i 2016.
  - En utskrift av diverse hjemmesider og en utskrift som viser et søk på Google på ordet JUVEDERM (bilag 1 og 9). Dokumentasjonen viser at produktet tilbys som del av en kosmetisk behandling på en rekke klinikker i Norge, som vist i bilag 1.
  - Eksempel på norsk brosjyre/produktinformasjon (bilag 2). Her vises ett eksempel på informasjon om produktet og den kosmetiske behandlingen.
- Sett i lys av at JUVEDERM ble introdusert på det europeiske markedet så tidlig som 2004, klagers omfattende bruk, salg og markedsføring av produkter under varemerket, herunder også klagers «tilstedeværelse» i Norge og den notoritet som følger av klagers eldre varemerkeregistreringer, må det være hevet over enhver tvil at innklagede var kjent med klagers bruk av JUVEDERM på søknadsinnleveringstidspunktet, det vil si 22. april 2016, og at søknaden må anses som innlevert i «ond tro».
  - Foreliggende søknad utgjør del av en svært omfattende konflikt hvor innklagede og flere samarbeidende selskaper har forsøkt å tilegne seg klagers langvarige rettigheter til kjennetegnet JUVEDERM. Innklagede har innlevert dusinvis av varemerkesøknader for JUVEDERM, og benytter, enten selv eller ved sine lisenstakere, varemerket for kosmetikkprodukter som inneholder hyaluronsyre.
  - Klager har som en følge av ovennevnte inngrepshandlinger anlagt søksmål mot innklagede i blant annet Frankrike, Storbritannia og USA. Klager har også innlevert innsigelses- og slettelssaker overfor domstoler og administrative myndigheter i flere land. Med unntak av noen få jurisdiksjoner med en sterk «first-to-file»-kultur, og hvor innklagede har lyktes i å innlevere søknaden før klager, har klager vunnet frem med sine anførsler.
  - Som det følger av bilag 11, ble «ond tro»-betraktninger lagt til grunn under klagebehandlingen i Tyrkia. «Bad faith» ble også lagt til grunn i en innsigelsessak i Sør-Korea, hvor innklagedes søknad ble nektet på grunn av forvekslingsfare. Handelstribunalet i Casablanca, Marokko, la videre til grunn at innklagede «knowingly infringed and embezzled Allergan's prior rights in bad faith», i anledning innklagedes varemerkesøknad.
  - For øvrig skal det nevnes at innklagede ble med grunnlag i en midlertidig forføyning, avsagt av domstolen i Paris, i januar 2017, forbudt å delta på arrangementet «2017 International Master Course on Aging Science World Congress». En midlertidig forføyning av februar 2020, avsagt av samme domstol, forbød videre innklagede å benytte varemerket JUVEDERM i EU. Inngrep og «passing off» ble lagt til grunn for bruk av betegnelsene «Juvederm Elite Clinics» og «Juvederm Beauty Salons» i Storbritannia, mens the United

States District Court for the Central District of California forbød innklagedes lisenstaker å benytte varemerket JUVEDERM i USA.

- I lys av dette, er det like åpenbart at innleveringen av foreliggende søknad må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.
- Sett i lys av det renommé og den utstrakte bruk av varemerket JUVEDERM, vil nær sagt enhver bruk av varemerket bli forstått som å skrive seg fra klager. Dette gjelder selv om bruken retter seg mot reklamevirksomhet, bistand ved forretningsdrift, kontortjenester, forbrukerinformasjonstjenester, og innklagedes tjenester i klasse 41 og 44. En slik bruk av merket vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på kjennetegnets særpreg eller anseelse, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Det anføres prinsipalt at innklagedes merke slettes i sin helhet.
- Subsidiært anføres det at opphevelsen av innklagedes merke for enkelte varer i klasse 3 fastholdes, i tillegg til vareklassens øvrige varer. Videre slettes klasse 35 i sin helhet, sammen med tjenestene «veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for dyr» i klasse 44.
- Atter subsidiært anføres at opphevelsen av innklagedes merke for enkelte varer i klasse 3 fastholdes, og at registreringen opprettholdes for tjenestene i klasse 35, 41 og 44, men med følgende tilføyelse i klasse 35 og 41; «ingen av de forannevnte tjenester tilbudt innen det farmasøytiske, medisinske eller kosmetiske området».

## 7 **Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede har ikke besvart klagen.

## 8 **Klagenemnda skal uttale:**

## 9 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 10 Klagenemnda vil først vurdere spørsmålet om klagers varemerke JUVEDERM er «velkjent», og om bruken av innklagedes ordmerke dermed vil medføre en «urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)», jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.

## 11 § 4 andre ledd lyder:

«For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaven kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)».

- 12 Vilkåret om at varemerke er «velkjent» er ifølge EU-domstolens avgjørelse i C-375/97, Chevy, avsnitt 26 og 28, oppfylt når merket er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket. I vurderingen må det tas hensyn til «alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket», jf. C-375/97, Chevy, avsnitt 27.
- 13 Ifølge juridisk teori ligger det i ordet «velkjent» at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg., side 369. Det ligger implisitt at kjennetegnet må være innarbeidet – i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent», se side 370. For å finne at det skulle være velkjent, må man likevel kreve noe mer – merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har».
- 14 For å underbygge at JUVEDERM er velkjent, har klager sendt inn en erklæring brukt i en innsigelsessak i EU, som blant annet omtaler salgstall, forskningsutgifter og markedsføringskostnader i EU, salgstall i Norge for perioden 2010-2016, et Google-søk og en brosjyre på norsk, samt eksempler på hvordan JUVEDERM markedsføres av norske klinikker som tilbyr behandling med JUVEDERM.
- 15 Klager har ikke uttrykkelig vist til hvilke varer JUVEDERM må anses velkjent for, men uttaler at merket benyttes på en gel, som består av hyaluronsyre og som injiseres i huden for å tilføre volum og fuktighet. Klagenemnda anser en slik gel for å falle inn under angivelsen «farmasøytiske produkter administrert ved injeksjon for bruk ved tilføring av fuktighet i hud og redusering av rynker» i klasse 5, omfattet av klagers registrering nr. 241048. Som det fremkommer i det følgende, får dette uansett ingen betydning for vurderingen av om klagers merke er velkjent.
- 16 Etter Klagenemndas syn er ikke dokumentasjonen tilstrekkelig til å underbygge at JUVEDERM er velkjent. En betydelig del av dokumentasjonen knytter seg til bruk av merket utenfor Norge. Slik bruk har i seg selv liten eller ingen vekt i vurderingen av om merket er velkjent «her i riket», jf. ordlyden i varemerkeloven § 4 andre ledd. Dokumentasjonen som viser bruk i Norge, for eksempel oversikten over salgstall i perioden 2010-2016, har ingen referanse til hva slags produkter som har blitt solgt, eller til hvilket varemerke som produktene er solgt under, mens eksemplene som viser bruk av JUVEDERM på hjemmesiden til flere norske klinikker, og på Google, er for det meste udaterte eller datert etter innleveringsdagen for innklagedes varemerkesøknad, den 22. april 2016.
- 17 Klagenemnda finner derfor dokumentasjonen samlet sett som for svak for å legge til grunn at JUVEDERM er velkjent for noen av varene omfattet av registrering nr. 241048. Siden merket ikke er velkjent, kommer ikke varemerkeloven § 4 andre ledd her til anvendelse, og Klagenemnda finner det derfor ikke nødvendig å ta stilling til om bestemmelsens øvrige vilkår er oppfylt.

- 18 Innklagedes registrering nr. 289642 er etter dette ikke registrert i strid med varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 19 Klagenemnda går så over til å vurdere spørsmålet om innklagedes merke er forvekselbart med klagers registrering nr. 241048, ordmerket JUVEDERM, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 20 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i HR-1998-63-A COSMEA, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.
- 21 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 22 Ettersom begge merkene er ordmerker bestående av ordet JUVEDERM, legger Klagenemnda til grunn at merkene er identiske.
- 23 Det avgjørende spørsmålet er derfor om det foreligger tilstrekkelig vare- og tjenesteslagslikhet mellom merkene. Når det gjelder vurderingen av vare- og tjenesteslagslikhet må det tas i betraktning de relevante kriteriene som det normalt vil være riktig å tillegge vekt ved vurderingen av om det foreligger likeartethet, herunder blant annet varene og tjenestenes art, tiltenkte formål, anvendelse og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, se EU-domstolens avgjørelse C-39/97, Canon, avsnitt 23. De nevnte kriteriene er bare eksempler, og utgjør ikke en uttømmende oversikt over relevante kriterier. Andre kriterier som også har blitt nevnt i rettspraksis er om tjenestene har samme distribusjonskanaler og om tjenestene normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser T-99/01, Mystery/Mixery, avsnitt 40, og T-85/02, Castillo/El Castillo, avsnitt 38.
- 24 Patentstyret har lagt til grunn at det foreligger en lav grad av vareslagslikhet mellom «såper; parfymen, eteriske oljer, hårvann; tannpussemidler; oljer til kosmetisk bruk; kosmetiske utstyrsett; kosmetiske preparater for slankeformål; kosmetikk og balsam for pleie av hår og hodebunn; kosmetiske solkremprodukter og -preparater (emulsjoner, lotions, geleer, oljer og væsker); essensielle oljer og aromatiskeekstrakter; toalettartikler; preparater til vasking og duftsetting» i klasse 3 omfattet av innklagedes merke, og «farmasøytiske produkter administrert ved injeksjon for bruk ved tilføring av fuktighet i hud og redusering av rynker» i klasse 5, i klagers merke. Klagenemnda er enig i dette.



- 25 Det foreligger etter dette en risiko for forveksling mellom merkene for de ovennevnte varene i klasse 3 i innklagedes merke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. At vareslagslikheten kun er av en lavere grad, veies her opp av at kjennetegnene er identiske.
- 26 Når det gjelder de øvrige varene og tjenestene, som er omfattet av innklagedes merke i klasse 3, 35, 41 og 44, finner Klagenemnda at ingen vare- og tjenesteslagslikhet foreligger mellom merkene.
- 27 Klagers merke er registrert for svært spesifikke farmasøytiske produkter i klasse 5, som blant annet har til formål å redusere rynker. Det foreligger ingen likhet i art, formål og bruksområde mellom slike varer og «blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping» i klasse 3. Disse varene er heller ikke komplementære, er ikke i direkte konkurranse med hverandre, tilvirkes ikke samme produsenter, og tilbys ikke gjennom de samme omsetningskanalene.
- 28 Klagenemnda kan videre ikke se at kriteriene for vare- og tjenesteslagslikhet er oppfylt for klagers varer i klasse 5, og tjenestene omfattet av innklagedes merke i klasse 35 og 41. Dette er tjenester tilknyttet reklame, forretningsledelse og administrasjon, samt underholdning og «kulturelle aktiviteter». Varer og tjenester er per definisjon forskjellige i art, og de aktuelle varene og tjenestene i klasse 5, 35 og 41 er ulike i både formål og bruksområde. Selv om tjenestenangivelsene er generelle etter ordlyden, og eksempelvis gir innklagede vern til å bedrive reklame- og forretningsledelse tilknyttet det medisinske området, er disse tjenestene likevel utpreget markedsførende og salgsfremmende, *ikke* medisinske. De aktuelle varene og tjenestene i klasse 5, 35 og 41 anses heller ikke å være komplementære eller å være i konkurranse med hverandre, og de tilbys normalt ikke av samme tilbydere.
- 29 Når det gjelder veterinære tjenester i klasse 44, har slike tjenester i utgangspunktet en nærmere tilknytning til farmasøytiske produkter i klasse 5. Klagenemnda finner likevel at avstanden mellom medisinsk behandling og pleie av dyr i klasse 44, og de spesifikke farmasøytiske produktene omfattet av klagers merke i klasse 5, som går ut på å tilføre huden fuktighet og reduisering av rynker, som for stor til at noen likeartethet foreligger mellom dem. Varene i klasse 5 må antas å rette seg mot mennesker, og *ikke* dyr, noe som gjør dem forskjellige i både formål og bruksområde, sammenlignet med veterinære tjenester. Slike varer og tjenester er heller ikke komplementære, i konkurranse med hverandre og tilbys ikke gjennom de samme omsetningskanalene. Klagenemnda finner at samme betraktninger gjør seg gjeldende for skjønnhetspleie for dyr i klasse 44, sett hen til klagers varer i klasse 5.
- 30 I klasse 10 er klagers merke registrert for dermiske implantater beregnet for utfylling av rynker eller volumøkning. Slike dermiske implantater kan typisk være fremmed materiale som settes inn i hudvev, for å forbedre hudvevets utseende. Klagenemnda kan ikke se at slike varer har noen likheter med «blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping» i klasse 3, eller noen av tjenestene omfattet av innklagedes merke i klasse 35 og 41 – ingen av de såkalte Canon-kriteriene er oppfylt for disse varene og tjenestene.

- 31 Hva gjelder «veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for dyr» i klasse 44 og dermiske implantater i klasse 10, så er disse forskjellige i art, formål og bruksområde, og er ikke komplementære eller i direkte konkurranse med hverandre. Klinikker som tilbyr veterinære tjenester og skjønnhetspleie for dyr produserer heller ikke dermiske implantater, og slike varer og tjenester tilbys gjennom forskjellige omsetningskanaler.
- 32 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at merkene ikke er egnet til å forveksles for «blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping» i klasse 3, og de aktuelle tjenestene i klasse 35, 41 og 44 i innklagedes merke, all den tid ingen vare- og tjenesteslagslikhet foreligger mellom merkene for disse varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 33 For øvrig skal det nevnes at den innsendte dokumentasjonen anses for svak for å dokumentere at varemerket JUVEDERM har et styrket særpreg for varene i klasse 5 og 10, som følge av «virkninger av bruk», jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Ettersom vare- og tjenesteslagslikhet er en forutsetning for at forvekslingsfare foreligger etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, ville et påvist styrket særpreg av varemerket JUVEDERM uansett ikke påvirket helhetsvurderingen av om forvekslingsfare foreligger mellom merkene for de aktuelle varene og tjenestene, omtalt i avsnittet ovenfor.
- 34 Til slutt skal Klagenemnda vurdere klagers påstand om innklagedes registrering nr. 289642 er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b.
- 35 Bestemmelsen er ment å skulle verne kjennetegn som er tatt i bruk, men som ikke er registrert eller innarbeidet og dermed har oppnådd rettsvern som varemerker etter varemerkeloven §§ 1 og 3, jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 2011, s 165.
- 36 Sentralt ved § 16 bokstav b er at den gjør et unntak fra «first to file»-prinsippet dersom søknaden er innlevert med objektiv kunnskap om en annens bruk av et varemerke og en subjektiv illojal hensikt.
- 37 Bestemmelsen oppstiller fire kumulative vilkår som må være oppfylt for at en registrering skal kunne settes til side som ugyldig:
- a) Kjennetegnene må være forvekselbare.
  - b) Klager må ha tatt det aktuelle merket i bruk som kjennetegn før søkeren (innklagede), og det må fortsatt være i bruk.
  - c) Innklagede må ha kjent til klagers bruk av merket på tidspunktet for innlevering av søknaden.
  - d) Leveringen må ha skjedd i strid med god forretningsskikk.

- 38 Det er klager som i denne saken har bevisbyrden for at bestemmelsens vilkår er oppfylt, jf. varemerkeloven § 26 andre ledd bokstav d. Dette innebærer at det kreves sannsynlighetsovervekt – mer enn 50 % sannsynlighet – for at bestemmelsens vilkår er oppfylt. Vurderingen må skje på bakgrunn av konkrete og objektive bevis, ikke på antagelser og sannsynligheter.
- 39 Som det fremkommer i avsnitt 35, så er varemerkeloven § 16 bokstav b ment å verne kjennetegn som er tatt i bruk, men som ikke har oppnådd rettsvern gjennom en registrering. Siden klager har anført et registrert varemerke som grunnlag for innsigelsen, er klagers anførsler etter varemerkeloven § 16 bokstav b i denne saken dermed basert på en rettighet som bestemmelsen ikke er ment å verne.
- 40 Videre er ett av bestemmelsens kumulative vilkår, om at kjennetegnene må være forvekselbare, kun oppfylt for varene «såper; parfymen, eteriske oljer, hårvann; tannpussemidler; oljer til kosmetisk bruk; kosmetiske utstyrsett; kosmetiske preparater for slankeformål; kosmetikk og balsam for pleie av hår og hodebunn; kosmetiske solkremprodukter og -preparater (emulsjoner, lotions, geleer, oljer og væsker); essensielle oljer og aromatiskeekstrakter; toalettartikler; preparater til vasking og duftsetting» i klasse 3. For disse varene foreligger det likevel ikke, slik Klagenemnda ser det, sannsynlighetsovervekt for at klager har tatt JUVEDERM i bruk som kjennetegn før søkeren (innklagede). Den innsendte dokumentasjonen i saken gir uttrykk for klagers egen bruk av JUVEDERM, mens de ulike rettsprosessene mellom partene, som klager viser til, i beste fall gir en antakelse om at klager har tatt merket i bruk før innklagede. Flere av disse prosessene omhandler for øvrig andre rettslige grunnlag enn «ond tro», og er, uten ytterligere dokumentasjon, lite egnet til å sannsynliggjøre hvem av partene som var først til å ta merket i bruk i det aktuelle landet. At klagers varemerkeregistrering nr. 241048 er registrert med bedre prioritet enn innklagedes varemerkesøknader i Norge, er også uten betydning, hvilket på mange måter følger indirekte av varemerkeloven § 16 bokstav b, og det forhold at bestemmelsen som nevnt ikke er ment å beskytte registrerte varemerkerettigheter.
- 41 I lys av det dette, legger Klagenemnda til grunn at innklagedes registrering nr. 289642 ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b: klagers anførte varemerkeregistrering er ikke ment omfattet av bestemmelsen, og ett eller flere av bestemmelsens kumulative vilkår anses ikke oppfylt. Klagenemnda finner det etter dette ikke nødvendig å ta stilling til om bestemmelsens øvrige vilkår er oppfylt.
- 42 Klagenemnda har kommet til at alle klagers anførsler må avvises og at klagen må forkastes i sin helhet.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Beslutningen om å registrere registrering nr. 289642, ordmerket JUVEDERM, opprettholdes for følgende varer og tjenester:

Klasse 3: «Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping».

Klasse 35: «Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsførings- og salgsfremmende tjenester; kommersiell handel og forbrukerinformasjonstjenester; analyser, undersøkelser og informasjonstjenester relatert til forretningsvirksomhet.»

Klasse 41: «Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.»

Klasse 44: «Veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for dyr; landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester.»

- 3 Beslutningen om å oppheve registrering nr. 289642, ordmerket JUVEDERM, opprettholdes for følgende varer:

Klasse 3: «Såper; parfymen, eteriske oljer, hårvann; tannpussemidler; oljer til kosmetisk bruk; kosmetiske utstyrsett; kosmetiske preparater for slankeformål; kosmetikk og balsam for pleie av hår og hodebunn; kosmetiske solkremprodukter og -preparater (emulsjoner, lotions, geleer, oljer og væsker); essensielle oljer og aromatiskeekstrakter; toalettartikler; preparater til vasking og duftsetting».

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad  
(sign.)