



OSLO TINGRETT

Regjeringsadvokaten

20 APR 2017

J.nr 2016-0779-0027

DOM

Avsagt: 11.04.2017 i Oslo tingrett,

Saksnr.: 16-135037TVI-OTIR/07

Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

Saken gjelder: Overprøving av Klagenemndas avgjørelse om ikke å godkjenne et varemerke

Nammo Schönebeck GmbH

Advokat Frode André Moen

mot

Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter

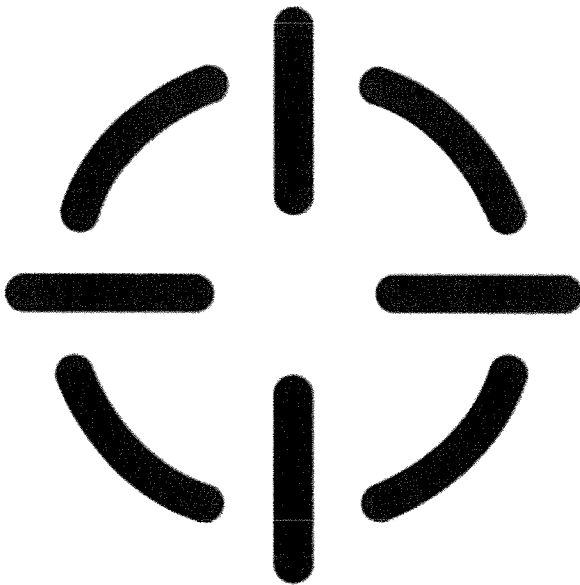
Advokat Stein-Erik Jahr Dahl

DOM

Saken gjelder prøving av Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse av 27. juni 2016, hvor Patentstyrets avgjørelse av 2. desember 2015 om å nekte registrering av søkers figurmerke under internasjonal varemerkeregistrering nr. 1020329 (norsk varemerkesøknadsnummer 200912748) ble stadfestet.

Framstilling av saken

Saksøker, Nammo Schönebeck GmbH (heretter Nammo) tidl. Lapua GmbH, oppnådde den 7. oktober 2009 en internasjonal varemerkeregistrering for følgende figurmerke:



Internasjonal varemerkeregistrering nr. (IR) 1020329, og med prioritet 1. oktober 2009 fra EU-varemerkeregistrering nr. 008586687.

Varemerkesøknaden dekket slik varefortegnelse;

Klasse 13 (Nice classification): Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks; cartridges; revolver cartridges, pistol cartridges, hand gun cartridges, plastic cartridges and metal cartridges; hunting cartridges; hunting cartridge cases; percussion caps; detonator caps; lead shots for hunting; electric primers; gun plugs.

Nammo har utpekt en lang rekke land under IR 1020329, inkludert Norge, hvor utpekingen er tildelt søknadsnummer 200903076 hos Patentstyret.

2. desember 2015 nektet Patentstyret varemerket registrert i sin helhet, under henvisning til manglende særpreg og regelen nedfelt i varemerkeloven § 14.

Nammo påklaget Patentstyrets avgjørelse i rett tid til Klagenemnda for industrielle rettigheter (heretter benevnt KFIR).

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 Det aktuelle varemerket er et rent figurmerke slik det er gjengitt i avsnitt 2.

9 I vurderingen av om figurmerket skal kunne gis virkning som et varemerke i Norge, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt, jf. varemerkeloven § 70. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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.

10 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95/EF) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen ((EF) nr. 207/2009).

11 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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.

12 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 gjennomsnittsforkbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

13 Gjennomsnittsforkbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforkbrukeren for de aktuelle varene i klasse 13 er skyttere eller jegere som er en spesialisert omsetningskrets med et normalt til høyt oppmerksomhetsnivå.

14 Klager har anført at kravet til særpreg må settes lavt for rene figurmerker og viser til lagmannsrettens dom i LB-2014-95107. Klagenemnda er ikke uenig i dette, men viser til at et varemerke må oppfylle hovedfunksjonen som er å være garantist for en kommersiell opprinnelse. I tillegg må figurmerkets utforming være slik at omsetningskretsen er i stand til å skille én tilbyders varer fra en annens, jf. blant annet C-329/02 P, SAT2, avsnitt 41 og T-53/13, Vans, avsnitt 66.

15 Spørsmålet i nærværende sak blir følgelig om det aktuelle merket vil oppfattes av den aktuelle omsetningskretsen som en angivelse av kommersiell opprinnelse, eller om merket utelukkende vil oppfattes som en gjengivelse av et trådkors/sikte. Etter Klagenemndas syn har det betydning om figuren avviker fra den ordinære gjengivelsen av et sikte eller et trådkors.

...

17 Merket består av fire avrundede streker plassert i en sirkel. Mellom disse avrundede strekene er det et mellomrom og en vannrett eller en loddrett strek. De vannrette og loddrette strekene strekker seg innover mot sirkelens sentrum og går noe utover sirkelens ytterkant. Strekene er sorte og merket er uten farge for øvrig.

18 Ved søk på «trådkors», «sikte» eller «crosshairs» på søkemotoren Google finnes en rekke bilder og gjengivelser som er svært like klagers merke, herunder:

...

19 Etter Klagenemndas syn er figuren i det aktuelle merket svært enkel og uten iøynefallende elementer. Merket fremstår som en ordinær gjengivelse av et sikte/trådkors og fraviker ikke nevneverdig fra andre gjengivelser.

20 Merket er søkt virkning for våpen, ammunisjon og våpenrelaterte varer i klasse 13. Dette er varer med en nær tilknytning til sikter og siktemidler. Når merket benyttes for de aktuelle varene finner Klagenemnda at omsetningskretsen utelukkende vil oppfatte merket som dekor, i form av et bilde av et trådkors/sikte, og ikke som utpekning av kommersiell opprinnelse. Det foreligger også et friholdelsesbehov for figuren i merket, i det andre tilbydere av samme og lignende varer vil ha interesse i å bruke en gjengivelse av sikte/trådkors i sin markedsføring.

21 Etter dette finner Klagenemnda at omsetningskretsen ikke vil oppfatte merket som et kjennetegn da det ikke har adskillende evne for de aktuelle varene. Merket mangler særpreg og kan ikke gis virkning i Norge jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum, jf. § 70.

22 I relasjon til varen «firearms» finner Klagenemnda at merket direkte og umiddelbart vil bli oppfattet som en opplysning om at varen leveres med en sikteinnretning, eller at våpenet er tilpasset montering av sikteinnretning. Merket vil

derfor oppfattes som en opplysning om varens tilbehør, beskaffenhet eller egenskaper og må anses som beskrivende. For varen «firearms» nektes merket følgelig virkning også på bakgrunn av varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a, jf. § 70.

23 Klager har vist til varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum og anført at merket er brukt overfor omsetningskretsen på en slik måte at det har «slitt seg» til særpreg.

24 Når det gjelder merker som i utgangspunktet ikke oppfyller vilkårene etter varemerkeloven § 14, kan bruk føre til at merket allikevel må anses som registrerbart, jf. § 14 tredje ledd annet punktum. Etter forarbeidene er det ikke bruken i seg selv som er avgjørende, «men de virkninger den må antas å ha hatt», jf. NOU 2001:8 side 77.

25 Klager har vist til en erklæring fra sin egen salgs- og markedsførings sjef, Jörg Melchers, hvor det fremgår at varer med merket er blitt solgt i hele Norge siden 1996 og at det ble solgt varer for 17 millioner kroner i Norge i 2009. Melchers viser til at merket er brukt i markedsføring på en rekke arrangementer i Norge, herunder på landsskytterstevne og andre skytterstevner. Videre er det vist til en brukserklæring fra Nammo sin norske forhandler hvor det fremgår at det importeres til Norge mellom 13 og 15 millioner patroner fra klager. Klager har i tillegg fremlagt markedsføringsmateriale, eksempelvis utdrag fra kataloger og brosjyrer.

26 Klagenemnda finner at trådkorset som er brukt i markedsføringsmaterialet ikke samsvarer med det omsøkte varemerket. Det er videre Klagenemndas oppfatning at det er kjennetegnene «L LAPUA» og «X-ACT» som fremstår som varemerker på patroneskene, og det er disse kjennetegnene som tjener til å identifisere varenes kommersielle opphav. Etter Klagenemndas syn fremstår trådkorset kun som dekor som igjen henspiller på treffsikkerhet. Den innsendte dokumentasjonen viser ikke slik virkning av bruk som gjør merket registrerbart etter varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum.

27 Klager har vist til at merket er godkjent for registrering i flere land, blant annet EU, Canada, New Zealand og USA.

28 At myndigheter i andre jurisdiksjoner er kommet til motsatt resultat endrer ikke Klagenemnda sin vurdering. Klagenemnda viser til at det ikke kan anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser til Rt-2002-391 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 skjønsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01, Henkel, også bekreftet i EU-rettens avgjørelse T-610/13 GREASECUTTER. 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.

29 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til samme resultat som Patentstyret, slik at merket nektes virkning i Norge etter varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum og varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a og, jf. § 70.

...

2. Internasjonal registrering nr. 1020329 nektes virkning i Norge.

Ved stevning av 24. august 2016 ble saken brakt inn for Oslo tingrett. Ved stevningen er kravet begrenset til «ammunition and projectiles» og «cartridges».

Hovedforhandling ble avholdt 20. mars 2017.

Saksøkerens påstandsgrunnlag

Det hevdes at det aktuelle figurmerket må anerkjennes som iboende særpreget for «ammunition and projectiles» og «cartridges» i utgangspunktet, uavhengig av bruk i markedet.

Varemerket er godkjent 59 stater og i EU slik at det tilsammen er 86 land som har godkjent merket. Det er godkjent i alle jurisdiksjoner bortsett fra Norge og Singapore. Det har blitt godkjent med iboende særpreg, med mulig unntak for New Zealand og Australia.

Domstolene har full prøvelsesrett, og det er ingen grunn til å vise tilbakeholdenhet i varemerkesaker jf. HR-2016-2239-A (Route 66) avsnitt 30.

Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for dette merket. Merking av hylser er viktig for gjenkjennelse. Det vises til lovgivning i Tyskland og drøftelse i Stortinget.

Kravet til særpreg ligger relativt lavt for rene figurmerker. Det vil være rikelig med utfoldelsesmuligheter for andre.

Omsetningskretsen er snever og spesialisert med høy grad av merkebevissthet i kjøpsituasjonen. Varen må passe til våpenet, og det er viktig å gjøre riktig valg. Kunden vil ha et trent øye som vil se etter riktig merking, og også se på merkingen på patronen. Merket er veldig stort i sportsskyting, og spesielt i skiskyting. Under det siste

verdenscuprennet i Holmenkollen ble ammunisjonen benyttet av 85 % av utøverne. Relevant omsetningskrets kjente til merket. Det ble solgt 17 millioner units i Norge.

Figurmerket må anerkjennes som iboende særpreget uavhengig av bruk i markedet. Det vises videre mellomrommene i sirkelen og at korset går utenfor sirkelen. Dette skiller merket fra vanlig trådkors, og det gir et annet uttrykk enn korset i et kikkertsikte. For et trenet øye vil dette være et gjenkjennelig varemerke.

Figurmerket har under enhver omstendighet vært gjenstand for så langvarig og omfattende bruk på det norske markedet at merket per i dag. Det har vært brukt i Norge siden 1996. Alle 22 kalibers patroner fra Nammo er påført det merket. Det benyttetes både på hylsebunnen, og de fleste eskene. Ammunisjon er ikke hverdagsvare. Det solgtes på prioritetsdatoen 1. oktober 2009. Det ble benyttet kr 15 000 i markedsføring i Norge i 2009. Bruken av merket har vært eksklusiv for Lapua/Nammo. Det vises til forklaringen til trener i Norsk skiskytterforbund Geir Ole Steinslett, det framlagte markedsføringsmaterialet og forklaringen til Melcher.

Saksøkerens påstand

1. Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse i sak VM 16/021 av 17. juni 2016 oppheves når det gjelder den del som nekter å gi internasjonal varemerkeregistrering nr. 1020329 virkning i Norge for «ammunition and projectiles» og «cartridges» i klasse 13.
2. Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til å erstatte Nammo Schönebeck GmbH's sakskostnader.

Saksøktes påstandsgrunnlag

Staten bestrider at de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 er oppfylt, jf. varemerkeloven § 70.

Merket mangler iboende distinktivitet. Det er beskrivende for de aktuelle varene i den internasjonale registrerings klasse 13. Merket - som er et ordinært sikte/trådkors - vil bli oppfattet som en opplysning om at ammunisjonen kan brukes til presisjonsskyting, og dermed beskriver bruksformål og egenskaper ved varen. Merket er rent beskrivende uten særpreg. Det vises til alle de framlagte bildene innhentet fra tilsvarende trådkors ved søk på Google. Det vises til begrunnelsen fra Patentstyret og KFIR.

Merket heller ikke er egnet til å skille søkerens varer og tjenester fra en annen næringsdrivende, og dermed mangler det særpreg som kreves for å kunne registreres som varemerke, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum. Staten viser til at figuren i

det aktuelle merket er svært enkel og uten iøynefallende elementer. Merket fremstår som en ordinær gjengivelse av sikter/trådkors og avviker ikke nevneverdig fra andre gjengivelser

Når merket benyttes for de aktuelle vareslagene, vil omsetningskretsen etter statens syn oppfatte merket som en angivelse av bruksformål eller egenskaper ved varene, eller som dekor i form av et bilde av et trådkors/sikte. Andre tilbydere av samme og lignende varer har et behov for å kunne bruke gjengivelsen av sikte/trådkors i sin markedsføring, og det er ikke godtgjort at omsetningskretsen vil oppfatte merket som utpekning av en kommersiell opprinnelse.

Staten bestrider videre at merket har slitt seg til særpreg, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum.

Staten er enig i at det ikke gjelder et krav om styrket særpreg etter varemerkeloven § 14. Det har heller ikke blitt lagt til grunn fra registreringsmyndighetenes side. Det avgjørende for om et merke kan ha slitt seg til særpreg, er imidlertid virkningen av bruken. Som følge av merkets lave grad av særpreg, må det oppstilles strenge krav til dokumentasjon for innarbeidelse.

Staten mener den fremlagte dokumentasjonen ikke godtgjør at bruken av merket har hatt slik virkning at merket kan registreres. Den bruken som er gjort i første rekke fremstår som dekor, og ikke som en opprinnelsesgaranti for de aktuelle varene. Det er ikke dokumentert mye bruk i Norge

Saksøktes påstand

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

Rettens vurdering

Retten finner at det angitte figurmerket har særpreg for gruppene «ammunition and projectiles» og «cartridges» i vareklasse 13, jf. varemerkeloven § 14.

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 forretningsskikk utgjør sedvanlige betegnelser 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.

Et tegn som i næringsvirksomhet brukes for å angi den geografiske opprinnelsen for en vare eller tjeneste, kan uten hinder av annet ledd bokstav a registreres som fellesmerke.

Klagenemndas avgjørelse er et lovbundet forvaltningsvedtak som kan prøves fullt ut av domstolene. I varemerkesaker er det vanligvis 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.

Om den generelle tilnærmingen rettsområdet heter det i HR-2016-1993-A (Pangea) i avsnitt 42 til 46

(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 (libbøye) 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: 5/12 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 s. 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» (s. 401, s.322).

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).

Etter varemerkeloven § 14 første ledd er det tre vilkår for registrering. Det må være et tegn som kan beskyttes etter § 2 og som kan gjengis grafisk. Det må ha særpreg

De to første vilkårene skaper ingen problemer i denne saken.

Retten legger for det første til grunn til grunn at figurmerket i seg selv er et "tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres" jf. varemerkeloven § 2. Dette er i og for seg ikke bestridt eller problematisert av sakens parter. Ved figurmerker skal det lite til for å oppfylle dette kravet.

Retten legger for det andre til grunn at figurmerket kan gjengis grafisk. Det vises til den grafiske gjengivelsen av varemerket. Dette heller ikke bestridt eller problematisert av sakens parter.

Det er det tredje vilkåret i varemerkeloven § 14 som er tvistetemaet nemlig om merket har "særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder."

For å foreta denne vurderingen må først omsetningskretsen for slike varer eller tjenester som det gjelder identifiseres. Klasse 13

Saken slik den står for retten gjelder bare Klasse 13 (Nice classification): ammunition and projectiles; ... cartridges. Saken er avgrenset mot de andre gruppene i klasse 13 som for eksempel skytevåpen og blant annet gjelder forskjellige sikteanordninger. Kikkertsikter for skytevåpen er i klasse 9 og dermed også utenfor avgrensingen.

Retten ser først på omsetningskretsen for erverv «ammunition and projectiles» og «cartridges» i vareklasse 13, jf. varemerkeloven § 14 som denne saken dreier seg om.

Retten legger til grunn at omsetningskretsen for ammunisjon er spesielt kyndige.

Etter våpenloven § 13 er fastslått at «*Den som vil kjøpe eller på annen måte erverve ammunisjon, må ha tillatelse fra politiet*». Det utstedes et våpenkort hvis søkeren oppfyller krav til pålitelighet og skikkethet, dokumentasjon for gjennomført opplæring og behov for et våpen gjennom for eksempel jegerlisens eller medlemskap i skytterlag. Retten legger til grunn at den relevante omsetningskretsen utelukkende er de som lovlig kan erverve varen. På våpenkortet er det anført hva slags våpen det, og innehaveren av et slikt våpenkort kan erverve ammunisjon til det våpenet.

Den teoretiske omsetningskretsen for det varemerket består dermed av alle som lovlig kan erverve ammunisjon i Norge og ikke utelukkende de som driver med konkurranseskyting og skiskyting med kaliber 22. Omsetningskretsen vil dermed omfatte et meget stort antall jegere som neppe har drevet med konkurranseskyting med kaliber 22.

Det neste spørsmålet er da om merket har særpreg for «ammunition and projectiles» og «cartridges» i vareklasse 13 når omsetningskretsen alle som lovlig kan erverve ammunisjon i Norge.

Klagenemnda har beskrevet merket slik i punkt 17:

Merket består av fire avrundede streker plassert i en sirkel. Mellom disse avrundede strekene er det et mellomrom og en vannrett eller en loddrett strek. De vannrette og loddrette strekene strekker seg innover mot sirkelens sentrum og går noe utover sirkelens ytterkant. Strekene er sorte og merket er uten farge for øvrig.

Retten er enig i at dette er en korrekt beskrivelse av merket.

Retten legger videre til grunn at det ved søk på «trådkors», «sikte» eller «crosshairs» på søkemotoren Google finnes en rekke bilder og gjengivelser med lignende trekk som merket. Mange av disse merkene er imidlertid benyttet i helt andre sammenhenger i forhold til helt andre varer, tjenester og bruksområder. En slik helt generell sammenligning utenfor omsetningskretsen har liten verdi.

I punkt 19 annet punktum skriver klagenemnda:

Merket fremstår som en ordinær gjengivelse av et sikte/trådkors og fraviker ikke nevneverdig fra andre gjengivelser.

Retten finner at dette ikke er en korrekt vurdering.

Et sikte med trådkors benyttes i kikkertsikter. Ved en forenklet tegning av trådkors i kikkertsikte vil sirkelen være rund, helt uten avbrudd, og trådkorset vil i sin helhet være innen sirkelen. Det er med andre ord to svært lett gjenkjennelige grafiske elementer som

skiller merket fra en forenklet gjengivelse av et trådkors i kikkertsikte. Retten finner sannsynliggjort at disse særmerkte trekkene ville blitt lagt merke til omsetningskretsen for ammunisjon som er skyttere. De vil ha erfaring for hvordan det ser ut i et kikkertsikte. Vitnet Steinslett påpekte umiddelbart disse forskjellene i sin vitneforklaring.

Retten finner det sannsynliggjort at omsetningskretsen vil oppfatte figurmerket som et varemerke som skiller det ut fra andre varer. Retten peker på at det åpenbart gir assosiasjoner et trådkors i kikkertsikte, men det skiller seg såpass klart fra dette med de avvikende og iøynefallende elementene som påpekt over. Assosiasjonen til et trådkors vil henseile på treffsikkerhet, men det er ikke en så direkte og åpenbar beskrivelse gjennom en figur *utelukkende* beskriver *andre egenskaper* ved varene jf. lovens § 14 annet ledd bokstav a).

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 garantiementet.

Retten finner ikke at det foreligger noe friholdelsesbehov for figurmerket. 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 trådkors. På den annen side vil et slikt merke ikke skape like stort beskyttelsesrom.

Retten peker videre på at Norsk rett på dette området er omfattet av EØS retten og skal være harmonisert med EU retten. Retten finner således støtte for vurderingen i at også OHIM har godkjent varemerket.

Det er riktignok slik som det er påpekt i Hr-2016-2239-A avsnitt 52 (Route 66) avsnitt 52 "at én forvaltningsmyndighets avgjørelse ikke vil være bindende for andre stater. Det skal foretas en konkret vurdering basert på forholdene i den enkelte sak og det enkelte land. Som fremhevet vil det være den norske gjennomsnittsforbrukerens kunnskap om «Route 66» som er avgjørelsen for bedømmelsen i Norge" med henvisning til EU-domstolens dom i sak C-218/01 Henkel avsnitt 62.

Retten finner imidlertid at OHIMs godkjennelse av varemerket i 2009 fremdeles har støtte i de generelle retningslinjer (guidelines) som nå er utarbeidet av European Union Intellectual Property Office (EUIPO) lines for Examination in the Office, Part B, final version. Disse guidelines er utarbeidet på grunnlag av rettsaktene og dommer fra EU domstolene som er bindende. Denne praksis skal det i norsk rett legges vekt på, jf. HR-2016-1993- A (Pangea) avsnitt 44 til 46 som sitert foran.

Svært enkle figurmerker kan ikke bli godkjent som varemerker. Fra retningslinjene på side 13 gjengis:

Simple geometric devices such as circles, lines, rectangles or common pentagons are unable to convey any message that can be remembered by consumers and will accordingly not be seen by them as a trade mark.

As set out by the Court, an extremely simple sign, composed of a basic geometric figure such as a circle, a line, a rectangle or a pentagon is not capable, as such, of conveying a message that consumers can remember, with the result that they will not consider it as a trade mark (judgment of 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2012:271, § 22).

Som eksempler på slike figurerer er tatt med pentagon i rettsavgjørelse T-304/05, parallellogram i rettsavgjørelse T-159/10, halv Smiley i rettsavgjørelse T-139/08.

Retten finner disse figurene svært mye enklere og i større grad henspillende vanlige abstrakte former det omsøkte figurmerket i denne sak som er et kompleks og abstrahert trådkors med noen egenskaper som skiller det klart fra trådkors i kikkertsikter.

Om figurmerker står det på side 27følgende om den deskriptive karakteren.

Where a figurative mark consists exclusively of a basic natural form that is not significantly different from a true-to-life portrayal that serves to indicate the kind, intended purpose or other characteristic of the goods or services, it should be objected to under Article 7(1)(c) EUTMR as descriptive of a characteristic of the goods or services in question.

Eksemplene i retningslinjen er hest og hund som er tegnet figurativt, men som det framgår av et annet eksempel med et stilisert hundehode så skal det ikke veldig stor stilisering for at det skal kunne godkjennes.

In practice this means that one of the main questions that the Office must answer is whether the mark is figurative enough to reach the minimum degree of distinctive character that is required for registration.

Retten finner at merket i denne saken overhode ikke er et figurmerke som ligner ammunisjon og patroner. Det har overhodet ingen likhet.

Spørsmålet er om figurmerket er så deskriptivt for egenskaper med ammunisjonen at det av den grunn må nektes. Merket vil for omsetningskretsen gi assosiasjoner til kikkertsikte og

dermed til skarpskyting. Men i omsetningskretsen vil en også at figurmerket skiller seg fra en realistisk gjengivelse som beskrevet ovenfor. Retten finner derfor at det klart at det ikke kan nektes av den grunn at det er for deskriptivt.

I KFIRs avgjørelse er det i avsnitt 20 vektlagt at "omsetningskretsen utelukkende vil oppfatte merket som dekor, i form av et trådkors/sikte og ikke som utpekning av kommersiell opprinnelse".

Retten er ikke enig i denne vurderingen. Retten viser til de særmerkete grafiske elementene som skiller merket fra et trådkors benyttet i kikkertsikte som beskrevet ovenfor. Merket er videre så abstrahert og komplekst at det i seg selv vil kunne benyttes som merke for kommersiell opprinnelse.

Retten peker videre på at det i de tilfellene EUIPOs guidelines nekter på grunn av dekor, så synes det bare å være en del av begrunnelsen og i forhold til svært enkle figurmerker som halv Smiley i rettsavgjørelse T-139/08. Det er da også vektlagt at dekoren ikke "convey any 'message' that could make the sign easily memorable for consumers". Figurmerket i denne saken vil nettopp gi en beskjed til forbrukeren som er lett å huske, og dermed vil ivareta varemerkefunksjonen i forhold til forbruker.

Retten peker videre på at figurmerket kan sees på hylsebunnen av hver eneste 22 kalibers patron som kommer fra Nammo og figurmerket har en kjennetegnfunksjon, som brukerne vil ha et trent øye for nettopp å se etter og gjøre seg kjent med patronmerket.

Retten peker videre på at varemerket er godkjent i en rekke land blant annet i EU slik at harmoniseringshensyn har betydning..

Samlet finner retten at det omsøkte figurmerket har tilstrekkelig særpreg som kjennetegn for «ammunition and projectiles» og «cartridges» i klasse 13.

Etter dette gis saksøker medhold og avgjørelsen klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse i sak VM 16/021 av 17. juni 2016 oppheves delvis i samsvar med påstanden.

Sakskostnader.

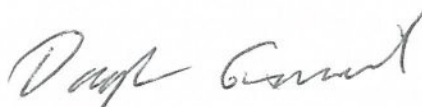
Nammo Schönebeck GmbH's har vunnet saken og har rett til å få erstattet sine sakskostnader jf. tvisteloven § 20-2. Advokat Moen har framlagt en sakskostnadsoppgave med salær på kr 165 300 med tillegg av MVA på kr 41325 samlet 206 625 rettsgebyr kr 5125, utgifter til tolker med kr 20 000 totalt kr 231750. Det har ikke kommet innvendinger på oppgaven, og retten legger den til grunn.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er sakens kompleksitet og stor arbeidsbyrde.

DOMSSLUTNING

1. Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse i sak VM 16/021 av 17. juni 2016 oppheves når det gjelder den del som nekter å gi internasjonal varemerkeregistrering nr. 1020329 virkning i Norge for «ammunition and projectiles» og «cartridges» i klasse 13.
2. I sakskostnader betaler Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter 231750 -tohundreogtrettientusensjuhundreogfemti- kroner til Nammo Schönebeck GmbH.

Retten hevet



Dagfinn Grønvik

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.

RETT KOPI
B. Blazevic

Rettledning om ankeadgangen i sivile saker

Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger.

Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe annet er uttrykkelig bestemt av retten. Ankefristen avbrytes av rettsferien. Rettsferie er følgende: Rettsferiene varer fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag, fra og med 1. juli til og med 15. august og fra og med 24. desember til og med 3. januar, jf. domstoloven § 140.

Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales.

Anke til lagmannsretten over dom i tingretten

Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen.

Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av ankegjensstanden er under 125 000 kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken.

I tillegg kan anke – uavhengig av verdien av ankegjensstanden – nektes fremmet når lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til enkelte krav eller enkelte ankegrunner.

Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke.

I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis.

Ankeerklæringen skal angi:

- ankeinstansen
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hvilken avgjørelse som ankes
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten krever
- de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes
- den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil
- de bevisene som vil bli ført
- grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det
- den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken

12/11/2014 10:14:14

Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet og tvilsomme når saken står for lagmannsretten.

Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten

Som hovedregel kan en *kjennelse* ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En *beslutning* kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig.

Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer.

Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren skriftlig behandling i lagmannsretten.

Anke til Høyesterett

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.

Anke til Høyesterett over *dommer* krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende 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 til behandling anker over *kjennelser og beslutninger* dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige 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 kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.
