



OSLO TINGRETT

DOM

Avsagt: 30.10.2020 i Oslo tingrett.

Saksnr.: 20-025915TVI-OTIR/04

Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

Saken gjelder: Gyldigheten av KFIRs vedtak – varemerkeregistrering

Axactor SE

Advokat Vebjørn Krag Iversen,
Advokat Ole Rasmus Asbjørnsen

mot

Staten v/ Klagenemnda for industrielle
rettigheter

Advokat Ingvill Matre Meinich

DOM

Saken gjelder gyldigheten av vedtak fra Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) som opphever tre varemerkeregistreringer tilhørende Axactor SE. Hovedspørsmålene er om gyldighetsprøvingen påvirkes av et etterfølgende samtykke fra innehaveren av de eldre merkene, og om det er forvekslingsfare mellom ordmerkene AXA og AXACTOR.

1. Bakgrunn

Axa SA er et multinasjonalt forsikringsselskap med hovedsete i Frankrike. Axactor SE er et selskap som driver med inkasso og fakturaoppfølging i Norge og enkelte andre land og som er børsnotert i Norge og Sverige.

Axactor fikk i 2016 og 2018 registrert tre varemerker i Norge.

Varemerkeregistrering nr. 286112 ble registrert 1. mars 2016. Registreringen gjelder ordmerket AXACTOR, og det er registrert for nærmere angitte tjenester i tjenesteklassene 35 og 36.

Varemerkeregistrering nr. 299223 ble registrert 4. juli 2018 og gjelder et kombinert merke med teksten AXACTOR i en spesiell skrifttype, for nærmere angitte tjenester i klasse 35 og 36. Merket ser slik ut:

AXACTOR

Registrering nr. 299224 gjelder ordmerket AXACTOR, og ble også registrert 4. juli 2018. Det er registrert for en del andre tjenester i klasse 35 og 36 enn registrering nr. 286112.

Axa fremmet den 9. oktober 2018 innsigelse mot de to merkene som ble registrert i juli 2018. Den 11. oktober 2018 fremmet Axa krav om administrativ overprøving av registrering nr. 286112 – ordmerket AXACTOR som ble registrert i 2016.

Begrunnelsen for innsigelsene og kravet om overprøving var at Axactors varemerker var egnet til å forveksles med tre eldre varemerkeregistreringer tilhørende AXA. De tre merkene som ble påberopt var ordmerket AXA (registrering nr. 243015), det kombinerte merket AXA ART (registrering nr. 211638) og ordmerket AXA INVESTMENT MANAGERS (internasjonal registrering nr. 1342596). De tre AXA-merkene er blant annet registrert for en rekke tjenester i klasse 35 og 36.

Retten finner ikke grunn til å gjengi de konkrete varefortegnelsene AXA- og AXACTOR-merkene er registrert for. Både Patentstyret og KFIR har lagt til grunn at det er full tjenesteslagslikhet, og Axactor har for tingretten gitt uttrykk for at dette er ubestridt.

Patentstyret fattet avgjørelse 4. april 2019 i kravet om administrativ overprøving for ordmerket Axactor (2016-registreringen). Kravet om overprøving førte ikke frem, og Patentstyret konkluderte med at Axactors registrering opprettholdes.

Den 3. juni 2019 fattet Patentstyret vedtak i de to innsigelsessakene (Axactors 2018-registreringer). Innsigelsene førte ikke frem, og Axactor-merkene ble opprettholdt.

Alle de tre avgjørelsene fra Patentstyret ble påklaget, og KFIR fattet vedtak i klagesakene den 16. desember 2019. KFIR hadde en annen vurdering av forvekslingsfaren enn Patentstyret, og konkluderte i alle sakene med at Axactors registreringer skulle oppheves.

De tre vedtakene ble bragt inn for Oslo tingrett til overprøving ved stevning av 14. februar 2020. Påstanden lød på krav om ugyldigkjennelse av de tre KFIR-vedtakene. Staten innga tilsvaer 17. mars 2020 og påsto seg frifunnet.

Det fremgår i stevningen at Axa og Axactor etter KFIRs behandling har inngått en avtale seg imellom som innebærer at Axa ikke lenger har innvendinger mot Axactors varemerkeregistreringer. Avtalen ble dokumentert under hovedforhandlingen under pålegg om taushetsplikt for de tilstedeværende, jf. tvisteloven § 22-12 første ledd. Både Axactor og staten ved KFIR mente til tross for avtalen at det var behov for dom i saken. Det er etter avklaringer under saksforberedelsen ubestridt at Axactor til tross for avtalen har rettslig interesse i overprøving av KFIR-vedtakene.

Hovedforhandling ble holdt i Oslo tingrett 28. september 2020. Det ble ikke gitt noen parts- eller vitneforklaringer. Det ble ført dokumentbevis slik det fremgår av rettsboken. Hovedforhandlingen ble gjennomført etter hovedinnleggsmodellen, jf. tvisteloven § 9-15 tiende ledd.

2. Saksøkerens påstand og argumentasjon

Saksøkeren la opprinnelig ned påstand om at KFIRs vedtak i klagesakene 19/84, 19/108 og 19/109 kjennes ugyldige. Under hovedforhandlingen ble påstanden endret slik at man i stedet krever dom for at Patentstyrets vedtak opprettholdes:

1. Patentstyrets avgjørelse av 4. april 2019 vedrørende varemerkeregistrering nr. 286112 «Axactor» opprettholdes.
2. Patentstyrets avgjørelse av 3. juni 2019 vedrørende varemerkeregistrering nr. 299223 «AXACTOR» (figur) opprettholdes.
3. Patentstyrets avgjørelse av 3. juni 2019 vedrørende varemerkeregistrering nr. 299224 «AXACTOR» opprettholdes.
4. Axactor SE tilkjennes sakens omkostninger.

Til støtte for denne påstanden hadde Axactor to separate argumentasjonslinjer, som i hovedtrekk gikk ut på følgende:

For det første har Axa samtykket til registrering av Axactor-merkene. Dette har retten kompetanse til å vektlegge, selv om samtykket kom etter KFIRs behandling. Retten skal prøve om registreringsvilkårene er oppfylt. I denne prøvingen er Axas etterfølgende samtykke relevant, og retten må forholde seg til det. Samtykket medfører at registreringene av Axactor-merkene må opprettholdes. At det er anledning til å trekke inn nytt faktum i rettens prøving følger av lovforarbeidene og underbygges av reelle hensyn. Spørsmålet er ikke løst i rettspraksis, og juridisk teori om problemstillingen treffer dårlig på opphevingssaker – som denne saken.

For det andre er det ikke forvekslingsfare mellom Axas eldre registrerte varemerker og Axactor-merkene. Det er ordmerkene AXA og AXACTOR som er nærmest hverandre, og som vurderingen naturlig må ta utgangspunkt i. Ettersom det ikke er forvekslingsfare mellom ordmerkene, er forvekslingsfare mellom de øvrige merkene utelukket.

Omsetningskretsen for de aktuelle finansielle tjenestene har høyt oppmerksomhetsnivå, som reduserer faren for forveksling. Vurderingen av forvekslingsfare er en helhetsvurdering, hvor både tjenesteslagslikhet og kjennetegnslikhet har betydning. Det bestrides ikke at det foreligger tjenesteslagslikhet, slik Patentstyret og KFIR har bygget på. Det er imidlertid lav grad av kjennetegnslikhet. Visuelt er det betydelige forskjeller, det er liten fonetisk likhet, og det er ingen konseptuell likhet. I helhetsvurderingen må konklusjonen bli at det verken foreligger direkte eller indirekte forvekslingsfare.

3. Saksøktes påstand og argumentasjon

Saksøkte la ned slik påstand:

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

Til støtte for påstanden anførte staten i hovedtrekk:

Saksøkte kan ikke få dom i tråd med den endrede påstanden. Det er det siste vedtaket som regulerer partenes rettsstilling, og saksøker har ikke rettslig interesse i å få stadfestet underinstansens vedtak. Det følger også av varemerkeloven § 52 at det er klagenemndas vedtak som er søksmålgjenstand.

I gyldighetsprøvingen av KFIR-vedtakene er det for det første ikke anledning til å ta hensyn til et samtykke fra Axactor som har kommet etter KFIRs behandling. For det andre kan retten ikke bygge på at det foreligger et slikt samtykke. Endelig foreligger det forvekslingsfare, slik KFIR har lagt til grunn.

Det er et grunnleggende forvaltningsrettslig prinsipp at faktum på vedtakstidspunktet skal legges til grunn ved gyldighetsprøving av vedtak. Unntak fra dette gjelder på spesielle rettsområder der domstolene kan avsi realitetsdom og ikke bare prøve gyldigheten, for eksempel saker etter lov om tvungent psykisk helsevern. Nye bevis som kaster lys over faktum på vedtakstidspunktet kan vektlegges, men det må være samme saksforhold.

Disse grunnleggende forvaltningsrettslige utgangspunktene gjelder også ved overprøving av KFIR-vedtakene i saken her. Uttalelsene i varemerkelovens forarbeider kan ikke forstås slik at det er ment å gjøre unntak fra det grunnleggende forvaltningsrettslige prinsippet om at faktum på vedtakstidspunktet skal legges til grunn. Hvis uttalelsene må forstås slik, kan de ikke få avgjørende rettskildevikt; retten må i så fall se bort fra dem. Under enhver omstendighet gjelder forarbeidsuttalelsene bare administrativ overprøving, ikke innsigelsessaker. De kan derfor uansett bare få virkning for sak 19/84.

Avtalen mellom Axa og Axactor som er fremlagt inneholder ikke et uforbeholdent samtykke.

Klagenemndas avgjørelser er lovbundne vedtak, og retten har full prøvingsrett. Det er ikke grunn til å vise tilbakeholdenhet ved overprøvingen.

Vurderingen av forvekslingsfare er et spørsmål om *risiko* for forveksling, og det skal foretas en helhetsvurdering hvor graden av likhet i vare-/tjenesteslag og i kjennetegn er sentrale momenter. Indirekte forvekslingsfare er tilstrekkelig. Det er enighet om at gjennomsnittsforsbrukeren for tjenestene i klasse 35 og 36 har høyere oppmerksomhetsnivå enn vanlig. Risikoen for forveksling øker når likheten knytter seg til den første delen av kjennetegnet.

KFIRs konkrete vurdering av forvekslingsfare er riktig. Det er full overlapp mellom tjenestene i klasse 35 og 36, og det er stor merkelikhet. Ved vurderingen av merkelikhet skal det gjøres en helhetsvurdering, hvor visuell, fonetisk og konseptuell likhet spiller inn. Det sentrale er sammenligningen av ordmerkene AXA og AXACTOR, som ligger nærmest hverandre.

AXA er særpreget, og merkelikheten er betydelig både visuelt og fonetisk. Verken AXA eller AXACTOR har noen betydning, og konseptuell likhet trekker derfor ikke i noen retning. Når tjenesteslagslikheten tas i betraktning er ikke tillegget -CTOR tilstrekkelig til å avverge risiko for forveksling. Det er både fare for direkte og indirekte forveksling. KFIRs helhetsvurdering er riktig og i samsvar med tidligere praksis i Norge og i EUIPO – blant annet i EUIPO Board of Appeal-sak om de samme ordmerkene, R-479/2018-4.

4. Rettens vurdering

4.1 Hva saken gjelder

Sakens tvistetema var – inntil hovedforhandlingen – om KFIR-vedtakene i sak 19/84, 19/108 og 19/109 er gyldige. Endringen i saksøkers påstand under hovedforhandlingen skaper en viss uklarhet, og retten er enig med staten i at saksøker ikke kan få dom for at førsteinstansorganet Patentstyrets vedtak i saken opprettholdes, blant annet fordi det følger av forvaltningsrettslig rettspraksis at det er det siste vedtaket i en forvaltningsprosess som regulerer partenes rettsstilling, jf. Rt-2013-1101 avsnitt 24.

Saksøkers prosessfullmektig presiserte under hovedforhandlingen at dersom retten mener den endrede påstanden er problematisk, ber saksøker om dom for at KFIR-vedtakene er ugyldige – i tråd med påstanden i sluttinnlegget.

Retten bygger derfor på at saken gjelder gyldigheten av de tre KFIR-vedtakene.

4.2 Prøvingstidspunktet

Retten har kommet til at et samtykke som er kommet til etter KFIRs vedtak i sakene, ikke kan tas i betraktning i vurderingen av gyldigheten av KFIR-vedtakene.

Det er riktignok uttalelser i forarbeidene til varemerkeloven – i NOU 2001: 8 Varemerkeutredningen II side 44-45 og Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 23 – som kan tilsi at man ved domstolsprøving av et KFIR-vedtak om administrativ overprøving står fritt til å påberope nytt faktum som ikke forelå for KFIR. Det er imidlertid forholdsvis knappe forarbeidsuttalelser, og de er ikke helt klare. At man skal kunne «føre inn nytt materiale» i domstolsprøvingen kan bety nye rettsfakta, eller det kan bety nye bevis som belyser forhold som eksisterte på vedtakstidspunktet, eller det kan bety nye grunnlag for ugyldighet. Eksemplifiseringen som er gjort handler om registreringshindringer som ikke var påberopt for forvaltningen og nye mothold. Eksemplifiseringen kan tale for at det bare åpnes for nye ugyldighetsgrunner, og at forarbeidene ikke sier noe om at det åpnes for å bringe inn nye faktiske omstendigheter som har kommet til etter vedtakstidspunktet. På den annen side taler uttalelsen om at partene bør stå «like fritt til å påberope materiale, som om ugyldighets- eller slettelssøksmålet var reist uten forutgående administrativ overprøving», for at det var meningen å åpne for å bringe inn nytt faktum. Det er imidlertid ingen klare uttalelser om at domstolen i overprøvingen av vedtak fra klageinstansen har anledning til å legge vekt på forhold som har inntruffet etter vedtakstidspunktet.

Forarbeidene inneholder for øvrig også uttalelser andre steder som bidrar til uklarheten, blant annet er det fremholdt i både Varemerkeutredningen II og i odelstingsproposisjonen det er *forholdene på registreringstidspunktet* som er avgjørende ved vurderingen av registreringens gyldighet etter lovens § 35, jf. NOU 2001:8 side 43 og Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 66.

Etter rettens syn støtter forarbeidsuttalelsene Axactors rettslige anførsler om at det er anledning til å ta et etterfølgende samtykke i betraktning ved rettens gyldighetsvurdering. Forarbeidene er imidlertid knappe og ikke helt klare, og det er andre rettskildefaktorer som taler mot å tolke varemerkeloven § 52 slik at domstolen i overprøvingen av KFIR-vedtak har anledning til å bygge på faktum som har kommet til etter vedtakstidspunktet. At forarbeidene taler for den tolkningen Axactor tar til orde for, er ikke avgjørende, jf. i så måte Rt-2007-1274 avsnitt 40-43. Man må også se på hva som følger av andre rettskildefaktorer og avgjøre tolkningen ut fra en samlet vurdering hvor man tar hensyn til hva de enkelte rettskildefaktorene taler for og hvilken vekt de har.

Da de lovforarbeidene som nå diskuteres ble skrevet, var det i alle fall en del jurister som mente det var et åpent spørsmål om domstolene i prøvingen av forvaltningsvedtaks gyldighet skal bygge på faktum på domstidspunktet eller på vedtakstidspunktet. Dissensdommen i Rt-2012-667 illustrerer dette. To høyesterettsdommere mente at faktum på domstidspunktet skulle legges til grunn ved prøvingen, og at det er hovedregelen med mindre det er særlige holdepunkter for det motsatte. To dommere kom til at domstolene normalt må bygge på faktum på vedtakstidspunktet, men at man på utlendingslovens område måtte legge domstidspunktets faktum til grunn. En siste dommer mente at domstolene generelt skal prøve forvaltningsvedtak ut fra faktum på vedtakstidspunktet – også i utlendingssaker.

Senere i 2012 kom denne problemstillingen opp på nytt, og ble behandlet av Høyesterett i plenum, jf. Rt-2012-1985. Her foretok førstvoterende (som talsperson for flertallet) en omfattende og prinsipiell drøftelse i avsnitt 47-81. Konklusjonen er at domstolene i saker om prøving av forvaltningsvedtak gyldighet bygger på vedtakstidspunktets faktum, med mindre det motsatte følger av en naturlig tolkning av loven – men at det er adgang til å fremlegge nye bevis som kaster lys over situasjonen på vedtakstidspunktet. Dette gjelder også i saker som berører menneskerettigheter, jf. avsnitt 98. At den motsatte løsning kan følge av en tolkning av loven, har vi et typisk eksempel på i saker om administrative tvangsvedtak som behandles etter tvisteloven kapittel 36, se plenumsdommens avsnitt 53.

I plenumssakene Rt-2012-2039 (samme dag) og Rt-2015-1388 er dette fulgt opp, og i 2015-dommens avsnitt 69 og 70 fastholdes kort og uten ny drøftelse at «det er forholda på vedtakstidspunktet som er avgjerande».

Dette må i dag anses som et grunnleggende forvaltningsrettslig prinsipp. Retten viser også til omtalen av problemstillingen i Torstein Eckhoff og Eivind Smith, Forvaltningsrett, 11. utgave, Universitetsforlaget, 2018 s. 525, Juridika (forfatterens kursivering):

For det første innebærer utgangspunktet om at domstolene skal drive legalitetskontroll, at de skal nøye seg med ta standpunkt til påstander om feil i det *forvaltningsvedtaket* som bestrides. Spørsmålet er altså om vedtaket lå innfor de rettsreglene som gjaldt *da vedtaket ble truffet*, og om det derfor var gyldig eller ugyldig da det ble truffet; det viser seg f.eks. senere at de fakta som vedtaket bygde på, var misvisende eller utilstrekkelige. Gyldigheten påvirkes derimot

ikke av at det *senere* inntre forhold som trekker i retning av et annet resultat eller om retten selv ville ha foretrukket et annet.

Utgangspunktet om at det er feil ved vedtaket som skal kontrolleres, har nok vært oppfattet som så grunnleggende eller selvsagt at det bare i liten grad har vært utdypet i eldre litteratur.

Eckhoff/Smith redegjør deretter for de høyesterettsavgjørelsene som er nevnt ovenfor, og viser til at Høyesterett kunne begrunnet standpunktet om at det er faktum på vedtakstidspunktet som skal legges til grunn, mer prinsipielt:

Det resultatet som dermed er etablert, stemmer stort sett med det som lenge har vært antatt. Men siden problemstillingen, som nevnt, i liten grad har vært tematisert, ville det ha vært en fordel om Høyesterett i i Rt. 2012 s. 1985 ikke hadde nøyd seg med å vise til noen eldre, nokså uklare rettsavgjørelser, men snarere hadde gitt en *prinsipiell* begrunnelse for sitt standpunkt. Dette kunne ha skjedd med i utgangspunkt i hovedregelen om kontroll med forvaltningsvedtakenes *legalitet* og maktfordelingen mellom utøvende og dømmende makt.

Toneangivende juridisk teori på varemerkerettens område trekker i samme retning, jf. Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, *Kjennetegnrett*, 3. utgave, Universitetsforlaget, 2011 s. 198, *Juridika*:

Retten skal foreta en *legalitetskontroll* av forvaltningsvedtaket. Det den skal prøve, er den avgjørelsen som ble truffet i 2. avdeling, på det grunnlag som forelå for 2. avdeling (se f.eks. Oslo byrett i NIR 1983 s. 152 EUROCENTRE (s.152–153), se også EU-domstolens avgjørelse i sak C-363/99 POSTKANTOOR, premiss 36). Søkeren (evt. registreringshaveren) kan ikke kreve saken vurdert på et annet grunnlag eller med nye subsidiære påstander, f.eks. med en mer begrenset varefortegnelse enn den som forelå ved avgjørelsen i 2. avdeling. Domstolsbehandlingen er – i motsetning til behandlingen i 2. avdeling – ikke en *fortsettelse* av Patentstyrets saksbehandling.

Axactor har tatt til orde for at denne uttalelsen treffer godt på avslagssakene, men at den ikke passer på opphevingssaker (saker hvor en registrering oppheves). Retten bemerker at avsnittet forekommer i et kapittel som heter «Domstolsprøvelse av avgjørelser som nekter eller opphever registrering», noe som tyder på at forfatterne tok sikte på både avslags- og opphevingssaker. Boken er skrevet etter Varemerkeutredningen II og Ot.prp. nr. 98 (2008-2009), men uttalelsene om at det i domstolskontrollen bør være anledning til å bringe inn «nytt materiale» i saker om administrativ overprøving er ikke nevnt.

I forarbeider til en endring av varemerkeloven som ble vedtatt i år, men som ennå ikke har trådt i kraft, er temaet igjen berørt, jf. høringsnotat snr. 18/2638 (mai 2018) fra Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet s. 133 og Prop. 43 LS (2019-2020) avsnitt 19.1 «Gjeldende rett». Fra sistnevnte siteres:

For administrativ overprøving av varemerkeregistreringer er det i lovforarbeidene lagt til grunn at selv om det gjelder prøving av

forvaltningsavgjørelser, skal partene stå like fritt til å påberope nytt materiale for domstolen i slike søksmål, som det som ellers gjelder i ugyldighetssaker. Partene skal altså ikke være bundet til det som forelå for klageinstansen, jf. Ot.prp.nr.98 (2008–2009) s. 23 og NOU 2001:8 s. 57. I forarbeidene til innføringen av ordningen med administrativ overprøving for patenter, Ot.prp.nr.33 (2006–2007), er dette spørsmålet derimot ikke kommentert, og i rettspraksis synes det å ha blitt lagt til grunn begrensninger i adgangen til å trekke inn nytt faktum, basert på særlige hensyn på patentområdet og alminnelige prinsipper for prøving av forvaltningsavgjørelser [...]

Etter rettens syn gis det her et nøytralt referat av lovforarbeidene, uten at det fører til at forarbeidsuttalelsene får noen større rettskildemessig vekt. Departementet peker for øvrig både i proposisjonen og høringsnotatet på at det ikke er spor av synspunktene om adgangen til å påberope «nytt materiale» i domstolsprøvingen av KFIR-vedtak om administrativ overprøving etter patentloven. Det gir opphav til en viss undring at departementet ikke kommenterer bakgrunnen for at forarbeidene til ordningene med administrativ overprøving etter varemerkeloven og patentloven – som ble til i samme periode og forvaltes av samme forvaltningsorganer – tilsynelatende bygger på ulike synspunkter på domstolskontrollen.

Alt i alt er retten blitt stående ved at forarbeidsuttalelsene som Axactor har pekt på, ikke kan være tilstrekkelig tungtveiende til å slå gjennom overfor det grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipp at domstolskontroll med forvaltningsvedtak som hovedregel skal bygge på faktum på vedtakstidspunktet. Prinsippet er kommet til uttrykk i senere praksis fra Høyesterett i plenum og i toneangivende forvaltningsrettslig og varemerkerettslig juridisk teori, som til sammen må få større vekt enn de knappe og ikke helt klare forarbeidsuttalelsene som Axactor har påberopt.

Det retten har sagt her, gjelder KFIR-vedtak i saker om administrativ overprøving, slik som denne sakens vedtak i sak 19/84. Retten er enig med staten i at forarbeidsuttalelsene ikke gir nevneverdig støtte til at det er anledning til å trekke inn nytt faktum i domstolskontrollen med klagenemndsvedtak i *innsigelsessaker*, slik som sak 19/108 og 19/109. Forarbeidsuttalelsene handler om administrativ overprøving, ikke om innsigelsessaker. En utvidende fortolkning av forarbeidsuttalelsene til også å gjelde innsigelsessaker, er det etter rettens syn svake holdepunkter for.

4.3 Forvekslingsfare

Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a at et varemerke ikke kan registreres hvis bruk av merket ville krenke en annens varemerkerett, for eksempel ved at det er «risiko for forveksling», jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Spørsmålet om forvekslingsfare beror på en helhetsvurdering der både kjennetegnslikheten og vare-/tjenesteslagslikheten vektlegges, jf. bl.a. EU-domstolens avgjørelse i C-251/95 *Sabel vs Puma*, avsnitt 22, og Rt-2008-1268 (*Søtt + Salt*) avsnitt 40.

Axactor-merkene er registrert for samme eller lignende tjenester i klasse 35 og 36 som Axa-merkene. Klagenemnda har lagt til grunn at det foreligger full tjenesteslagslikhet, jf. vedtak 19/84 premiss 19. Dette er ikke bestridt av Axactor, og retten går ikke nærmere inn på det.

Det avgjørende i vår sak vil være om en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert forbruker av finansielle tjenester vil kunne blande merkene sammen (direkte forveksling, jf. Søtt + Salt avsnitt 42), eller tro at det er en forretningsmessig forbindelse eller kommersielt fellesskap mellom innehaverne av merkene (indirekte forveksling, jf. Søtt + Salt avsnitt 43).

Partene er enige om at gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå for de tjenestene det er snakk om, er *høyere* enn for varer og tjenester i sin alminnelighet. Den rimelig oppmerksomme gjennomsnittsforbrukeren har altså et skjerpet oppmerksomhetsnivå ved kjøp av finansielle tjenester, jf. også KFIR-vedtaket i sak 19/84 premiss 17. Dette er noe som kan redusere risikoen for forveksling, jf. C-361/04 P, Ruiz-Picasso vs OHIM, avsnitt 39-40.

Når det foreligger full tjenesteslagslikhet, vil graden av *kjennetegnslighet* være det mest sentrale i vurderingen av forvekslingsfare. Ved vurderingen av kjennetegnslighet ser man tradisjonelt særlig på tre forhold: Visuell likhet, fonetisk/auditiv likhet og konseptuell likhet. Det skal gjøres en vurdering av hvilket *helhetsinntrykk* merkene gir, og rettsanvenderen skal ta hensyn til særpregede og dominerende elementer i merkene.

De tre KFIR-vedtakene gjelder flere forskjellige merker, noen rene ordmerker og noen kombinerte merker, jf. gjennomgangen i avsnitt 1 ovenfor. Retten anser - som KFIR - det mest aktuelt å sammenligne ordmerket AXA med ordmerket AXACTOR. Disse merkene er nærmere hverandre enn de øvrige merkene, som har flere andre adskillende komponenter (figurativ utforming, ord som ikke er felles). Hvis det ikke er forvekslingsfare mellom ordmerkene AXA og AXACTOR, kan det ikke være forvekslingsfare mellom de kombinerte merkene eller mellom ordmerkene AXACTOR og AXA INVESTMENT MANAGERS.

Det er et åpenbart *visuelt* likhetstrekk mellom AXA og AXACTOR at de tre første bokstavene er identiske. AXA er visuelt forholdsvis særpreget og iøynefallende fordi X er en uvanlig bokstav på norsk og på grunn av symmetrien i de to like bokstavene før og etter Xen. Og AXA opptas i sin helhet i AXACTOR. At det felles merkeelementet kommer først i begynnelsen av ordet, øker sannsynligheten for at gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved likheten. Det er også klare visuelle forskjeller, ved at AXACTOR er mer enn dobbelt så langt, og ved at tilføyelsen -CTOR i stor grad eliminerer symmetrien i AXA. Samlet er det imidlertid en ikke ubetydelig grad av visuell likhet.

Fonetisk er forskjellene mer påtagelige enn ved den visuelle sammenligningen. Også fonetisk er det en forskjell at det ene ordet er lengre enn det andre; det ene har to stavelser

og det andre har tre stavelser. Viktere er det etter rettens skjønn at det felles merkeelementet som visuelt er identisk – AXA – *uttales forskjellig* på norsk i de to ordene som sammenlignes. I AXA legges trykket på den første stavelsen, og i AXACTOR legges trykket på den andre stavelsen.

I tillegg til uttaleforskjellen som ligger i trykkplasseringen, er det en annen fonetisk forskjell som ikke gjenfinnes i det visuelle. AXA består av de to stavelsene AX-A. AXACTOR består av stavelsene AX-AC-TOR, eventuelt AX-ACT-OR. Det er altså bare den første stavelsen i de to merkene som har sterke fonetiske likhetstrekk.

Fonetisk er forskjellene mellom merkene klart større og mer iørefallende enn likheten.

I vurderingen av den konseptuelle likheten, er retten langt på vei enig med KFIR i at ingen av merkene har noen betydning som gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte. Det er riktignok slik at AXACTOR minner om – og kanskje spiller på – det engelske ordet *exactor*, som kan bety pengeinnkrever og som dermed har en referanse til tjenestene Axactor leverer. Dette utgjør en konseptuell forskjell mot AXA, som ikke har noen betydning i relasjon til tjenestene Axa leverer. Retten mener derfor at det foreligger konseptuelle forskjeller, men de kan neppe få stor vekt i vurderingen av kjennetegnslighet fordi det trolig er få i omsetningskretsen som vil kjenne til det engelske ordet *exactor*. Retten er ikke enig med KFIR i at momentet konseptuell likhet er nøytralt; at det ikke foreligger noen konseptuell likhet, taler isolert sett mot forvekselbarhet.

I helhetsvurderingen legger retten, i likhet med Patentstyret, vekt på at AXACTOR ikke vil oppfattes som et sammensatt ord, hvor AXA er satt sammen med CTOR. Ingen vil oppfatte CTOR som et selvstendig element, det er ikke et ord eller et ordfragment med betydningsinnhold. Tvert imot vil AXACTOR oppfattes som en helhet. Retten er enig med Patentstyret i at AXA «vil ikke bli identifisert som et selvstendig element i [Axactors] merke». Dette reduserer i betydelig grad faren for forveksling, særlig når man tar hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle tjenestene har et forhøyet oppmerksomhetsnivå. Her skiller vår sak seg fra den tidligere KFIR-praksis som staten har påberopt, jf. sak KFIR-2017-196 AGRI vs. AGRIFARM avsnitt 21. Saken har derimot klare fellestrekk med avgjørelsen fra Patentstyrets Annen avdeling i PS-2010-7887 DENT vs DENTOL, hvor Annen avdeling var enig med førsteinstansen i at ulikhetene var for store til at det vil oppstå risiko for forveksling, med denne begrunnelsen:

Som påpekt av Første avdeling, fremstår DENT «som en integrert del av varemerkeinnehavers merke, som vil oppfattes som et eget ord og ikke som en kombinasjon av elementene DENT og OL. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke feste seg til DENT som det innledende elementet i DENTOL, men til merket som helhet». Det er således i den foreliggende sak ikke tale om et tilfelle hvor et felles merkeelement inntar «an independent distinctive role in the composite sign», slik som fremhevet i EF-domstolens avgjørelse i sak C-120/04 (THOMSON LIFE), premiss 35, se også Høyesteretts avgjørelse i Rt-2008-1268 («pascal søtt & salt»), særlig avsnitt 64. DENTOL er et lengre ord, som

gir et annet inntrykk, og som ikke kan påregnes å fremkalle forestillinger om at varene har samme kommersielle opprinnelse som de varer som selges under varemerket DENT.

I samme retning trekker Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, Universitetsforlaget, 2011 s. 412, Juridika (forfatterens kursivering):

For at forvekslingsrisiko skal oppstå, må imidlertid situasjonen være slik at iallfall en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen *oppfatter* likheten, og det forutsetter normalt at det eldre merket inngår i det yngre på en slik måte at det der vil oppfattes som et *selvstendig element*.

Retten legger i helhetsvurderingen også vekt på de tre momentene som i særlig grad taler for at det er forvekslingsfare, nemlig den visuelle likheten i det felles merkeelementet AXA, at dette elementet kommer først i det omstridte merket, og at AXA for finansielle tjenester har et klart særpreg. Etter rettens syn er imidlertid forskjellene som det er redegjort for ovenfor tilstrekkelig store til at det ikke er risiko for forveksling i lovens forstand. Det er etter rettens syn verken risiko for direkte forveksling eller indirekte forveksling ved at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne få inntrykk av at det består et forretningsmessig fellesskap mellom merke innehaverne.

Retten er oppmerksom på EUIPO Board of Appeal-avgjørelsen i sak R 479/2018-4 om de samme merkene, som konkluderer motsatt. Retten har imidlertid en annen vurdering av særlig den fonetiske likheten mellom merkene, og retten tillegger det forholdsvis stor betydning i helhetsvurderingen at AXA ikke vil bli oppfattet som en selvstendig komponent i AXACTOR. Dette siste er et moment som ikke er berørt i EUIPO-avgjørelsen.

KFIRs avgjørelser bygger på at det foreligger en registreringshindring for Axactor-merkene i form av forvekslingsfare med Axas merker. Dette er etter rettens vurdering feil, og konklusjonen må bli at KFIRs vedtak er ugyldige.

4.4 Sakskostnader

Retten har i punkt 4.2 ovenfor gitt staten medhold i det prinsipielle spørsmålet om prøvingstidspunktet, som begge parter viet betydelig oppmerksomhet både i saksforberedelsen og i sine hovedinnlegg under hovedforhandlingen. Det var ikke nødvendig å ta stilling til spørsmålet med den vurderingen som retten har av forvekslingsfaren. Retten anså det likevel naturlig å gjøre det ut fra den plass partene har viet problemstillingen.

For sakskostnadsspørsmålets vedkommende, må utgangspunktet likevel være at Axactor har fått medhold i sine krav fullt ut eller i det vesentlige, jf. tvisteloven § 20-2 andre ledd. Hovedregelen er da at selskapet har krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten, jf. bestemmelsens første ledd.

Retten viser til Tore Schei, Arnfinn Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian H.P. Reusch og Toril M. Øie, Tvisteloven. Lovkommentar, § 20-2. Sakskostnader til en part som har vunnet, Juridika:

Er det, uten å formulere forskjellige påstander, anført alternative påstandsgrunnlag for samme krav, jf. § 11-2 første ledd, er utgangspunktet at saken er vunnet fullstendig, selv om bare ett av grunnlagene fører frem, og retten har vurdert og forkastet de øvrige påberopte grunnlag, jf. Rt-2014-731 avsnitt 20, Rt-2006-546 avsnitt 18 og Rt-2006-438 avsnitt 15. Det er utfallet av tvistegjenstanden som er avgjørende, jf. Rt-2013-1675 avsnitt 11.

At Axactor ikke får dom i samsvar med påstanden som ble nedlagt under hovedforhandlingen, er ikke avgjørende. Selskapet får dom i samsvar med påstanden i stevningen, og retten oppfatter de to påstandene som ulike formuleringer av det som reelt sett er samme krav.

Etter rettens vurdering er det ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å fritta staten for sakskostnadsansvar, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Selv om spørsmålet om prøvingstidspunktet som drøftes i pkt 4.2 er uavklart i rettspraksis og rettslig interessant, var rettens vurdering av dette uten betydning for utfallet av saken. Rimelighetsgrunner taler ikke for at den private part skal bære noe kostnadsansvar for at dette er et rettslig interessant og uavklart spørsmål.

Ved *utmålingen* av erstatningen for sakskostnader skal retten ta utgangspunkt i hva som er nødvendige kostnader som det har vært rimelig å pådra, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd.

Advokat Asbjørnsen har inngitt sakskostnadsoppgave hvor det kreves 440 465 kroner som i sin helhet er salær. I tillegg er det krevd dekning for rettsgebyr, som i saken her utgjør 5 860 kroner. Arbeidet med saken er utført av advokatene Vebjørn Krag Iversen og Rasmus Asbjørnsen, og av advokatfullmektigene Magnus Melsom og Anna Emilie Holtermann. Det er påløpt 12,5 timer frem til stevning; 121,5 timer fra stevning til hovedforhandling; og 14 timer under hovedforhandlingen. Gjennomsnittlig timepris er 2 976 kroner.

Staten har protestert på oppgaven, og gjort gjeldende at det ikke var nødvendig å stille med to advokater under hovedforhandlingen og at det er påløpt for mange timer i perioden mellom stevning og hovedforhandling. Timeprisen er det ikke protestert på.

Retten er enig med staten i at det ikke var nødvendig å ha to advokater for Axactor under hovedforhandlingen, hvor bare den ene hadde ordet. Dette tilsier en reduksjon i sakskostnadsansvaret på 27 300 kroner.

I tillegg er retten enig i at timeantallet på 121,5 timer mellom stevning og hovedforhandling, hvorav 65 fullmektigtimer, fremstår som et høyere timeforbruk enn det som kan karakteriseres som nødvendig. Retten har sett hen til at Regjeringsadvokaten i

samme fase har krevd dekket totalt 43 timer. Regjeringsadvokatens timetall er ikke noen nedre grense for hva som kan anses som nødvendig tidsbruk, og det er naturlig at saksøkersiden bruker noe mer tid enn saksøkte. Saken krever spesialisert advokatbistand, og det er naturlig og nødvendig at Axactors har gått til advokater med spisskompetanse i varemerkerett. Måten Haavind har organisert oppdraget på, med to partnere og to fullmektiger, har imidlertid trolig medført at det totale timetallet er blitt markert høyere enn det ville blitt hvis saken – som på statens side – hadde blitt håndtert av én erfaren advokat med spisskompetanse på feltet. Retten antar at det likevel ville påløpt flere timer på saksøkersiden enn statens 43 timer, men at forskjellen ville vært mindre. Retten antar at kostnadene for bistanden i denne fasen – som i kostnadsoppgaven utgjør i underkant av 350 000 kroner – bør reduseres med omkring 100 000 kroner.

Etter en samlet skjønnsmessig vurdering er retten blitt stående ved at statens sakskostnadsansvar bør reduseres til totalt 310 000 kroner.

* * *

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er for mange andre arbeidsoppgaver i tiden etter hovedforhandlingen.

DOMSSLUTNING

1. Klagenemnda for industrielle rettigheters avgjørelse i sak 19/00084 vedrørende varemerkeregistrering nr. 286112 «AXACTOR» kjennes ugyldig.
2. Klagenemnda for industrielle rettigheters avgjørelse i sak 19/00108 vedrørende varemerkeregistrering nr. 299223 «AXACTOR» (figur) kjennes ugyldig.
3. Klagenemnda for industrielle rettigheters avgjørelse i sak 19/00109 vedrørende varemerkeregistrering nr. 299224 «AXACTOR» kjennes ugyldig.
4. Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til innen 2 – to – uker fra dommen er forkynt å betale 310 000 – trehundreogtitusen – kroner i sakskostnader til Axactor SE.

Retten hevet

Frode Støle

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.

Veiledning om anke i sivile saker

I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning om reglene.

Ankefrist og gebyr

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag
- fra og med 1. juli til og med 15. august
- fra og med 24. desember til og med 3. januar

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har behandlet saken.

Hva må ankeerklæringen inneholde?

I ankeerklæringen må du nevne

- hvilken avgjørelse du anker
- hvilken domstol du anker til
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil
- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever
- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det
- hvordan du mener at anken skal behandles videre

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er

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

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig.

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er knyttet tvil til.

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir behandlet.

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 125 000 kroner

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

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

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

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten

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

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

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

En *beslutning* kan du bare anke hvis du mener

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

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

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

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.

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

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

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

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

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