



BORGARTING LAGMANNSRETT

DOM

Avsagt: 07.07.2021

Saksnr.: 20-158279ASD-BORG/02

Dommere:

Lagdommer
Lagdommer
Lagdommer

Espen Sandvik
Kristel Heyerdahl
Thomas Chr. Poulsen

Ankende part	BioClin BV	Advokat Sebastian Sandve Stigar
Ankemptpart	Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter	Advokat Ida Thue

Saken gjelder gyldigheten av vedtak truffet av Klagenemnda for industrielle rettigheter («KFIR») om å nekte registrering av et varemerke.

Oslo tingrett avsa 21. september 2020 dom med slik domsslutning:

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. BioClin BV betaler 48 575 – førtiåttatusenfemhundreogsyttifem – kroner, innen 14 – fjorten – dager fra forkynnelsen av denne dom, i sakskostnader til Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter.

BioClin BV har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandling er holdt 24. juni 2021 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene møtte ved sine prosessfullmektiger. Saken ble behandlet etter «høyesterettsmodellen», med ett hovedinnlegg fra hver part. Det ble ikke avgitt noen parts- eller vitneforklaringer. Om bevisføringen for øvrig vises det til rettsboken.

Sakens bakgrunn

Sakens bakgrunn er fremstilt som følger i tingrettens dom:

Saksøker, BioClin BV, (heretter BioClin) er et nederlandsk selskap som i dag eies av Trimb Healthcare AB. BioClin benytter varemerket «MULTI-GYN» som kjennetegn på en serie med intimpleieprodukter, som kan kjøpes reseptfritt hos de fleste apoteker i Norge.

Saksøker innleverte 30. juni 2017 varemerkesøknad for det kombinerte varemerket MULTI-GYN, som ser slik ut:



Registreringen av varemerker i Norge tar utgangspunkt i en inndeling av varer og tjenester i bestemte klasser som er fastsatt internasjonalt, jf. varemerkeloven § 18 og varemerkeforskriften § 10. Søknaden, som ble tildelt sak nr. 19/00116 ble inngitt med følgende varer og vareklasser:

«Klasse 3: Såper; bad- og dusjpreparater; kosmetikk; kosmetiske kremer, geléer og lotions; ikke-medisinske kremer, geléer og lotions; deodoranter; kosmetiske produkter for personlig hygiene; kosmetiske produkter til intimpleie; rense- og vaskemidler til intimpleie.

Klasse 5: Preparater for farmasøytisk og medisinsk bruk, også for behandling av gynekologiske lidelser; homøopatiske og fytoterapeutiske medisiner; hygieniske og desinfiserende produkter; bandasjeringsmaterialer; femininhygieneprodukter; hygieniske preparater for medisinsk bruk; hygieniske preparater for personlig hygiene; vaginale rensemidler; vaginale smøremidler; vaginale vaskemidler; vaginale fuktighetskremer; vaginale antisoppmidler.»

Patentstyret behandlet søknadene og fattet vedtak 17. juli 2019 om at varemerket ikke var registrerbart. Dette under henvisning til at merket er beskrivende for den type produkter de er søkt registrert for og at merkene mangler særpreg jf. varemerkeloven § 14.

Saksøker påklaget Patentstyrets vedtak til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) som 18. november 2019, under dissens, opprettholdt Patentstyrets avgjørelse.

KFIRs flertall uttalte bl.a. følgende i avsnitt 19 flg.:

«MULTI er et vanlig brukt prefiks for å indikere «mange», «fler(e)». For varer som «såper; bad- og dusjpreparater» og «kosmetiske produkter til intimpleie» i klasse 3, og «preparater for farmasøytisk og medisinsk bruk, også for behandling av gynekologiske lidelser», «femininhygieneprodukter», «hygieniske preparater for medisinsk bruk», «hygieniske preparater for personlig hygiene», «vaginale rensemidler» og «vaginale smøremidler», som brukes i forbindelse med gynekologiske undersøkelser eller til intimpleie for kvinner, mener Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merkeelementet GYN som en forkortelse for «gynekologi». Sammenstillingen MULTI-GYN angir således formål og bruksområde for varene, nemlig at det er snakk om gynekologitilknyttede produkter med et flerbruksformål.

Klagenemndas flertall anser ikke at den grafiske utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.

Den figurative utformingen består av MULTI-GYN skrevet i kursiv og i hvitt i en standard skrifttype, plassert inni en lillafarget og rektangulær logo. Logoen er plassert langs en stilisert utforming av kvinnekropp, gjengitt med sort strek mot en hvit bakgrunn. Klagenemndas flertall mener merkets grafiske utforming underbygger merketekstens beskrivende meningsinnhold. Utformingen av den stiliserte kvinnekroppen er ordinær og gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte figurelementet som noe annet enn ren informasjon om varenes formål og bruksområde. Den lillafargede logoen fremstår også som ordinær. Flertallet kan ikke se at merket inneholder noe som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør merket egnet til å angi kommersiell opprinnelse.

Det foreligger dermed etter flertallets syn en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordelementet MULTI-GYN, og de konkrete varene i klasse

3 og 5. Det søkte merket må derfor nektes registrering etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.»

Ved stevning av 16. januar 2020 ble saken brakt inn for Oslo tingrett med krav om at vedtaket fra klagenemnda kjennes ugyldig. Saksøkte, Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter, innga tilsvaer med påstand om at staten frifinnes

Partene har ikke hatt innvendinger mot tingrettens saksfremstilling som gjengitt ovenfor, og lagmannsretten legger denne til grunn.

Den ankende part, **BioClin BV**, har i hovedtrekk anført:

Registreringsnektelsen er uriktig. Varemerkelovens materielle vilkår for registrering er oppfylt. KFIRs vedtak og tingrettens dom bygger på uriktig rettsanvendelse, samt delvis feil faktum.

Ordelementet «Multi-Gyn» er ikke beskrivende, men suggestivt. «Multi» har en viss tvetydighet, og kan forstås både som et produkt med flere bruksområder, eller peke på en produktserie. «Gyn» er ikke en vanlig brukt forkortelse. Som forkortelse for «gynekologi», beskriver det heller ikke varene eller deres egenskaper direkte. Sammenstillingen av ordelementene «Multi-» og «Gyn» er uvanlig. Det krever en viss tankeprosess for å komme til det angivelige, beskrivende meningsinnholdet. For at et ordmerke skal anses som beskrivende, kreves det en umiddelbar og spesifikk forbindelse mellom varemerket og varene, slik at omsetningskretsen vil oppfatte merket som beskrivende. Det er ikke tilfellet her. Ordelementet «Multi-Gyn» har varemerkerettslig særpreg i seg selv.

Figurelementet underbygger ikke at merket er beskrivende, og forsterker ikke den språklige betydningen av ordelementet. Den stiliserte kvinnekroppen angir ikke de aktuelle produktkategoriene direkte, og er heller ikke en naturalistisk gjengivelse av varen eller dens formål. Figuren inneholder også et lilla, vertikalt plassert element. Den konkrete utformingen av det figurative elementet har varemerkerettslig særpreg i seg selv.

Det kombinerte varemerket skal vurderes som en helhet. Det er ikke beskrivende, og har nødvendig særpreg. Terskelen for særpreg er lav. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og ikke som en ren angivelse av informasjon om produktets art og bruksområde.

Det foreligger ikke et friholdelsesbehov. Det er ikke behov for at andre aktører i markedet registrer et tilsvarende merke, med den samme kombinasjonen av tekst og figurativt element. Varemerket er utformet slik at det oppfyller opprinnelsesgarantifunksjonen.

Tekstelementet i merket er registrert som ordmerke i flere andre jurisdiksjoner, herunder Australia, Serbia, Russland, Tyrkia, Sveits og EU. Et tilnærmet identisk merke som det kombinerte merket, er registrert i EU. Dette skal etter rettspraksis tillegges en viss vekt.

Det er nedlagt slik påstand:

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheters vedtak av 18. november 2019 i sak 19/00116 kjennes ugyldig.
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til å erstatte BioClin BV sakens kostnader for tingrett og lagmannsrett.

Ankemotparten, **staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter**, har i hovedtrekk anført:

Tingrettens dom er riktig. Vedtaket til Klagenemnda for industrielle rettigheter baserer seg på korrekt faktum og rettsanvendelse. Vilkårene for registrering av varemerket er ikke oppfylt. Varemerket er beskrivende og mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd og annet ledd bokstav a.

KFIR har korrekt lagt til grunn at tegnet som ønskes registrert i denne saken, ordet «Multi-Gyn» med en figur av en kvinnekropp, vil bli oppfattet som en opplysning om varens art og bruksområde. «Multi» betyr «flere» eller «mange», mens «Gyn» er en forkortelse for «gynekologi», eventuelt «gynekologisk». Selv om forkortelsen «Gyn» benyttes, er det ingen andre måter dette ordelementet kan forstås på. «Multi-Gyn» vil bli oppfattet som gynekologiske produkter som har et flerbruksformål. Ordelementet angir dermed direkte formålet og bruksområdet for produktene.

Figurelementet i form av den stiliserte kvinnekroppen, forsterker den språklige betydningen av ordelementet. Også figurelementet innebærer ren informasjon om varens formål og bruksområde.

Varemerket anses dermed direkte beskrivende for de varer det søkes registrering for. Det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte sammenheng mellom merket og de konkrete vareslagene i klasse 3 og 5. Når merket benyttes for de aktuelle varene, vil den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke oppfatte merket som en angivelse av én kommersiell opprinnelse, men derimot en angivelse av bruksformål, eller som dekor.

Ettersom varemerket er beskrivende, har det heller ikke særpreg. Klagenemnda har ikke tatt stilling til om varemerket mangler særpreg under den forutsetning at det ikke anses som beskrivende. Hvis retten skulle komme til at varemerket ikke er beskrivende, bør det vurderes om saken bør sendes tilbake til forvaltningen for en ny vurdering, slik at lagmannsretten ikke behandler dette spørsmålet som første instans.

At merket er registrert i andre jurisdiksjoner kan ikke tillegges vekt. Det er den norske gjennomsnittsforbrukeren som skal tas i betraktning ved vurderingen.

Det er nedlagt slik påstand:

1. Anken forkastes
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten.

Lagmannsretten har kommet til at vilkårene for registrering av varemerket er oppfylt, og at KFIRs vedtak må kjennes ugyldig.

Innledning – sakens rettslige rammer

Sakens spørsmål er om vilkårene for registrering i varemerkeloven § 14 første og andre ledd er oppfylt for det kombinerte merket Multi-Gyn. Bestemmelsen lyder som følger:

§ 14. Alminnelige registreringsvilkår

Et varemerke som skal registreres må bestå av et tegn som kan beskyttes etter § 2 og som kan gjengis grafisk. Det må ha særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder.

Et varemerke kan ikke registreres hvis det utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som:

- a) angir varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten, eller
- b) i alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningskikk utgjør sedvanlige 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.

Uenigheten mellom partene går dels på om varemerket har nødvendig særpreg, jf. første ledd, og dels på om varemerket må anses som beskrivende, jf. annet ledd bokstav a.

Kravet til særpreg og forbudet mot beskrivende varemerker er to separate vilkår for registrering. De vil derfor bli drøftet hver for seg i det følgende, jf. også uttalelsene om separate vurderinger i C-363/99 (Postkantoor) premiss 85.

Det er likevel en nær innbyrdes sammenheng mellom de to nevnte vilkårene. De omtales i fellesskap som «distinktivitetskravet» i varemerkeretten, jf. Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, Kjennetegnrett, 3. utgave, (heretter «Lassen») side 54. Denne begrepsbruken vil bli benyttet også i det følgende.

Dersom et varemerke er beskrivende, vil det uten videre anses for å mangle særpreg, jf. C-363/99 (Postkantoor) premiss 86. Et varemerke som ikke er beskrivende, vil imidlertid ikke nødvendigvis oppfylle kravet til særpreg. Et varemerke kan mangle særpreg også av andre grunner enn at det er beskrivende, jf. C-363/99 (Postkantoor) premiss 86.

Distinktivitetskravet har et dobbelt formål, jf. Lassen side 57. For det første ivaretar det varemerkets hovedfunksjon, som er å identifisere produktets kommersielle opprinnelse. En slik funksjon forutsetter at varemerket er «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2, jf. § 14 første ledd. For det andre bidrar distinktivitetskravet til å ivareta friholdelsesbehovet, slik at ingen får enerett til tegn og betegnelser som er rent beskrivende for varene eller deres egenskaper. I hvilken grad garantifunksjonen og friholdelsesbehovet er ivaretatt for det enkelte varemerket, vil være et moment i vurderingen av om distinktivitetskravet er oppfylt. Manglende ivaretakelse av disse hensynene utgjør likevel ikke som sådan en selvstendig nektelsesgrunn, jf. Lassen side 58.

Hvorvidt et varemerke oppfylder kravet til distinktivitet, vil være avhengig av hvordan merket oppfattes. Det er oppfatningen til «gjennomsnittsforbrukeren» i den aktuelle omsetningskretsen som er avgjørende i så måte. Partene er enige om at gjennomsnittsforbrukeren i dette tilfellet omfatter både «private sluttforbrukere som kjøper produktene fra utsalgsstedet, og profesjonelle forbrukere, som vil kunne være grossister og detaljister, men også medisinsk personell», jf. formuleringen i KFIRs vedtak. Lagmannsretten legger dette til grunn. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses for å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. C-210/96 Gut Springenheide.

Om et varemerke oppfylder kravet til distinktivitet, skal ikke vurderes abstrakt, men i relasjon til de konkrete varer og tjenester som varemerket er søkt registrert for, jf. C-273/05 P (Celltech).

Varemerkeloven gjennomfører varemerkedirektivet (2008/95/EF) i norsk rett. Rettspraksis fra EU-domstolen vil derfor være relevant for tolkningen av varemerkeloven, jf. EØS-avtalen artikkel 6 og ODA artikkel 3 nr. 2. Staten har fremhevet at både norsk og utenlandsk forvaltningspraksis, norsk underrettspraksis, rettspraksis fra EU av lavere trinnhøyde enn EU-domstolen, samt retningslinjene fra EUIPO, alle har lav rettskildemessig vekt i varemerkeretten. Lagmannsretten er ikke nødvendigvis uenig i dette, men vil understreke at alle de nevnte rettskilder likevel har relevans. Det vises til

HR-2016-1993-A avsnitt 46, der relevansen fremheves uttrykkelig for så vidt gjelder retningslinjene til EUIPO. Den nærmere vektingen av de forskjellige rettskildene målt opp mot hverandre, får for øvrig ingen praktisk betydning i denne saken. Det er ikke påvist noen motstrid mellom på den ene siden de rettskildene som staten anfører har liten vekt, og på den andre siden praksisen fra EU-domstolen, som staten tillegger særskilt vekt.

BioClin har vist til at *ordmerket* Multi-Gyn, samt et kombinert merke som i det vesentlige tilsvarende varemerket som denne saken gjelder, har blitt tillatt registrert i blant annet EU. Dette er relevant i vurderingen, men kan heller ikke tillegges vesentlig vekt, jf.

HR-2016-2239-A avsnitt 51 og 52. Avgjørelsen må ta utgangspunkt i en selvstendig vurdering av de spørsmål registreringskravet reiser. Vurderingen må videre basere seg på hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte varemerket, noe som i dette tilfellet riktignok antas å være relativt likt som for gjennomsnittsforbrukeren i andre europeiske land.

Klagenemndas avgjørelse er et lovbundet forvaltningsvedtak som kan prøves fullt ut av domstolene. Det er ikke grunnlag for tilbakeholdenhet i prøvingen, jf. HR-2016-2239-A (Route 66) avsnitt 30. Det følger av varemerkeloven § 14 tredje ledd første punktum at registreringsvilkårene må være oppfylt både på søknadsdagen og registreringsdagen. Tidspunktet for vurderingen får ingen praktisk betydning i denne saken.

Nærmere om forbudet mot beskrivende varemerker

Varemerkeloven bruker ikke selv ordet «beskrivende», men dette begrepet er vanlig brukt i varemerkeretten om vilkåret i varemerkeloven § 14 annet ledd. Et varemerke anses som beskrivende dersom det har et slikt innhold som er nærmere angitt i denne bestemmelsen. Forbudet mot beskrivende varemerker rammer ikke bare beskrivelser av produktet som sådan, men også angivelser av «varens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten».

Det følger av lovens ordlyd at forbudet bare får anvendelse dersom varemerkets tegn eller angivelser «utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg» er beskrivende. Dette innebærer at selv om et eller flere beskrivende enkeltelementer inngår i varemerket, er det i seg selv ikke til hinder for registrering.

Det er varemerkets helhetsinntrykk som er avgjørende, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 50. En vurdering av helhetsinntrykket forutsetter likevel en analyse av de enkeltelementene som inngår i helheten.

Dersom flere ordelementer i et varemerke hver for seg må anses som beskrivende, vil kombinasjonen av slike ordelementer som et utgangspunkt også måtte anses som beskrivende. Unntak gjøres dersom kombinasjonen skaper et inntrykk som ligger

tilstrekkelig fjernt fra ordenes separate meninger, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 50. Det må likevel vurderes konkret om kombinasjonen vurdert som en helhet kan gi et annet inntrykk, jf. C-329/02 P (Sat.1) avsnitt 35. Også ordkombinasjonen må oppfattes som direkte beskrivende for at varemerket skal nektes registrert, jf. C-265/00 Biomild avsnitt 37

For kombinerte merker, som denne saken gjelder, må også det figurative elementet tas i betraktning. Selv om tekstelementet i sin helt skulle anses som beskrivende, vil dette derfor ikke nødvendigvis i seg selv være et avgjørende hinder for registrering.

Terskelen for å nekte registrering av *kombinerte* merker på det grunnlag at de anses som beskrivende, synes i praksis å være relativt høy. Det vises til Lassen, side 77:

I praksis er det relativt sjelden at figurmerker og kombinerte merker må nektes registrert på grunn av at de har et rent beskrivende innhold.

Staten har anført at dersom ordelementene i et kombinert varemerke er beskrivende, vil det kombinerte varemerket i sin helhet også anses som beskrivende, med mindre de figurative elementene er egnet til å avlede oppmerksomheten bort fra ordmerkets innhold. Som støtte for dette synet har staten vist til en rekke avgjørelser, herunder bl.a. C-37/03 P (BioID), T-122/01 (Best Buy) og T-552/14 (Extra). Lagmannsretten vil bemerke at deler av den påberopte rettspraksisen skiller seg nokså betydelig fra den foreliggende saken. Dels gjelder flere av de påberopte avgjørelsene kravet til særpreg, og ikke spørsmålet om varemerket er beskrivende. Videre gjelder de fleste av de påberopte avgjørelsene varemerker der tekstelementet i langt større grad dominerer og preger varemerket, og er formende for helhetsinntrykket, enn det tekstelementet er i varemerket i denne saken. Dessuten er tekstelementet i mange av de påberopte sakene klart beskrivende, i motsetning til lagmannsrettens konklusjon om tekstelementet i denne saken, jf. drøftelsen nedenfor.

Forbudet i varemerkeloven § 14 annet ledd omfatter også ord og tegn som ennå ikke er tatt i bruk som deskriptive symboler. Det er tilstrekkelig at de er egnet til å angi varens art eller egenskaper ved denne, jf. sak C-191/01 P (Doublemint) og Lassen side 75. Det er dermed ikke avgjørende at «Multi-Gyn» ikke tidligere har blitt benyttet til å beskrive de aktuelle vareslagene. Dersom varemerket eller dets elementer kan forstås på flere måter, er det tilstrekkelig at én av de mulige betydningene vil oppfattes som beskrivende, jf. C-191/01 P (Doublemint) og Lassen side 79. Registrering kan nektes også for beskrivende varemerker selv om det finnes andre og mer vanlige måter å beskrive det samme på, jf. C-363/99 (Postkantoor), avsnitt 57 og Lassen side 79.

Et spørsmål av særlig betydning for denne saken, er hvor tydelig det beskrivende meningsinnholdet må fremkomme for at det skal være til hinder for registrering. KFIR uttalte følgende om dette i vedtakets avsnitt 16:

Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.

I retningslinjene fra EUIPO er det samme prinsippet beskrevet som følger:

The relationship between the term and the goods and services must be sufficiently direct and specific (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20), as well as concrete, direct and understood without further reflection (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 35).

Selv om EUIPOs retningslinjer og KFIRs avgjørelser har begrenset rettskildemessig vekt, finner lagmannsretten det ikke tvilsomt at ovenstående uttalelser er i samsvar med gjeldende rett. Det vises til den rettspraksisen som disse uttalelsene støtter seg på og oppsummerer. Lagmannsretten legger til grunn at forbudet mot beskrivende varemerker kun rammer beskrivelser som er tilstrekkelig direkte, spesifikke, og konkrete, og som gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere tankevirksomhet vil oppfatte som nettopp beskrivelser.

Det må trekkes et skille mellom på den ene siden beskrivende varemerker, som ikke kan registreres, og på den andre siden suggestive varemerker, som i utgangspunktet kan registreres. Det vises til Lassen side 100:

Suggestive varemerker er merker som ikke beskriver, men likevel henspiller på – eller iallfall spiller på – egenskaper ved varen, eller direkte på dens art. Slike merker kan registreres uten hinder av vml. § 14 første og annet ledd, og det finnes mengder av dem i registeret.

Skillet går etter dette litt forenklet sagt på om varemerket *beskriver* varen eller dens egenskaper, eller om varemerket bare «*henspiller*» eller «*spiller på*» det samme. Det ligger i dette at ikke enhver form for referanse til varens egenskaper og art utgjør et registreringshinder. At suggestive varemerker tillates registrert, må sees i sammenheng med poenget som er fremhevet ovenfor, om at det kun er direkte, spesifikke, konkrete og umiddelbare beskrivelser som kan begrunne registreringsnekt. Suggestive merker som ligger nær grensen til det beskrivende, vil være svake varemerker med et begrenset vern, jf. Lassen side 101 med videre henvisninger.

Konkret vurdering av om varemerket «Multi-Gyn» er beskrivende

Lagmannsretten vil først vurdere om tekstelementet i varemerket er beskrivende.

Det første ordelementet, «Multi-», er et alminnelig brukt prefiks, som kan bety «flere» eller «mange». Det uttrykker noe om mengde eller antall, og ordet har dermed i seg selv en beskrivende karakter. Varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a nevner uttrykkelig «mengde» som et eksempel på en beskrivende egenskap. Prefikset «Multi-» kan også oppfattes som potensielt beskrivende for de konkrete vareslagene som varemerkesøknaden gjelder.

Når det skal vurderes om og i hvilken grad prefikset «Multi-» også tilfører varemerket i sin helhet en beskrivende karakter, er det likevel grunn til å nyansere bildet noe. Det er ikke direkte og umiddelbart klart hva «multi-» konkret er ment å beskrive i relasjon til de aktuelle vareslagene. En mulig forståelse basert på ordlyden som sådan, er at det kan finnes flere eksemplarer av samme produkt. En slik oppfatning gir imidlertid liten mening, da det uansett sier seg selv at produktene er ment for masseproduksjon. En annen mulig forståelse er at et og samme produkt kan ha flere funksjoner eller bruksområder. En slik tolkning fremstår også som nokså uklar vurdert som produktinformasjon, sett i lys av hvilke vareslag det her dreier seg om, og at det heller ikke gis noen forklaring på hva som eventuelt ligger i flerbruksmuligheten for disse produktene. En tredje forståelse kan være at prefikset er ment å kommunisere at produktet inngår i en produktserie, noe som ifølge ankende part var tanken bak ordvalget. Denne forståelsen kommuniseres imidlertid ikke tydelig gjennom varemerket som sådan, herunder ikke hva slags produktserie det eventuelt er snakk om.

Oppsummert finner lagmannsretten at prefikset «Multi-», vurdert isolert, har en viss beskrivende karakter med tanke på de aktuelle vareslagene. Den beskrivende effekten dette bidrar til for varemerkets helhetsinntrykk svekkes likevel noe av at beskrivelsen er flertydig og lite spesifikk. Ved flertydighet er det for så vidt tilstrekkelig at et av de aktuelle tolkningsalternativene anses som beskrivende. I dette tilfellet vil dessuten alle tolkningsalternativene innebære en form for beskrivelse. Det får likevel betydningen at hva som egentlig beskrives bare fremgår nokså utydelig. Betydningen av at beskrivelsen er utydelig med tanke på meningsinnholdet, illustreres av Rt-1999-641 (Superlek).

Høyesterett la der vekt på følgende i vurderingen av ordet «superlek»:

Mer enn å være direkte beskrivende for leker av høy kvalitet, har ordet et litt utydelig meningsinnhold som like mye bringer tanken hen på lek.

Det andre ordelementet i varemerket, «Gyn», er ifølge Bokmålsordboka et prefiks som betyr «kvinne-», og som stammer fra det greske ordet for kvinne, «gyne». Lagmannsretten antar at ordet i praksis er lite brukt i denne leksikalske betydningen, og det kan neppe antas at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå ordet på denne måten. Heller ikke KFIR later til å ha vært oppmerksom på denne bokstavelige fortolkningen. Det er uansett ikke den leksikalske betydningen som er avgjørende, men gjennomsnittsforbrukerens forståelse i dagligspråket

og bransjespråket. «Gyn» brukes for øvrig ikke som et egentlig prefiks i varemerket, da det er plassert sist i tekstelementet, etter «Multi-».

Staten har anført til at «Gyn» vil oppfattes som en forkortelse for «gynekologi». «Gyn» er ikke en vanlig brukt eller anerkjent forkortelse for gynekologi. Dette taler mot at «Gyn» umiddelbart vil forstås slik av gjennomsnittsfbrukeren. Dersom «Gyn» vurderes isolert, uten sammenheng med produktene og varemerket for øvrig, ville antakelig gjennomsnittsfbrukeren hatt vanskelig for umiddelbart å forstå hva som ligger i ordelementet, selv om man kan gjette seg til det etter en viss tankeprosess. For gjennomsnittsfbrukeren må det derfor antas at «Gyn» i utgangspunktet vil fremstå som enten et rent fantasiord, eller som en mulig, men usikker forkortelse for «gynekologisk».

Når «Gyn» sees i sammenheng med de vareslag varemerket er søkt registrert for, og dermed produktene varemerket vil bli påført i praksis, er det noe mer nærliggende å anta at det kan oppfattes å ha en sammenheng med «gynekologi» eller «gynekologisk». «Gynekologisk» og «gynekologi» er vanlige ord med et bestemt og alminnelig kjent meningsinnhold. Ved vurderingen av om ordelementet «Gyn» som sådan også har en beskrivende karakter for de aktuelle vareslagene, er det likevel to ting som må tas i betraktning.

For det første er slutningen fra «Gyn» til «gynekologisk» eller «gynekologi» ikke opplagt. Slutningen følger etter lagmannsrettens syn ikke direkte og umiddelbart av ordet som sådan. Det tekstelementet som skal vurderes er «Multi-Gyn», og ikke det ferdigtolkede «multi-gynekologi» eller «multi-gynekologisk». Betydningen av å forholde seg presist til ordlyden i det varemerket som faktisk er søkt registrert, illustreres av Rt-1999-641 (Superlek). I nevnte sak ble ordmerket SUPERLEK ansett for å oppfylle distinktivitetskravet. Høyesterett uttalte samtidig at ordet «superleke» åpenbart ikke ville være registrerbart. Etter lagmannsrettens vurdering har tekstelementet som faktisk er brukt i dette varemerket, «Multi-Gyn», i langt mindre grad en beskrivende karakter enn f.eks. «multi-gynekologisk».

For det andre er det heller ikke tydelig hvilken egenskap ved de aktuelle produktene som beskrives, selv om man skulle trekke den slutning at forkortelsen sikter til ordene «gynekologisk» eller «gynekologi». «Gynekologi» er ifølge Store medisinske leksikon «læren om normalfunksjon og sykdom i de kvinnelige kjønnsorganer, svangerskap og fødsel». Anvendt i et varemerke, gir ordet dermed en pekepinn på at produktet er ment brukt i forbindelse med kvinnekroppen, og dessuten hvor på kvinnekroppen det har relevans. Ordet sier imidlertid ikke mer enn dette, herunder ikke noe spesifikt om hva som er produktets konkrete art, funksjon og formål. Det finnes en lang rekke gynekologi-relaterte produkter av høyst forskjellig karakter, og med svært forskjellige formål. Gynekologirelaterte produkter kan omfatte alt fra apparater for ultralydundersøkelser til

underlivssåper, fødselstenger, medisiner mot kjønnsykdommer og stoler for gynekologiske undersøkelser.

«Gyn» vil i noe større grad få en beskrivende karakter når det sees i sammenheng med det konkrete produktet varemerket er påført. Den beskrivende karakteren vil etter lagmannsrettens syn likevel også i en slik kontekst være så lite spesifikk og konkret at det ikke er til hinder for registrering. Som påpekt tidligere under omtalen av suggestive varemerker, vil ikke en hentydning til produktets bruksområde i seg selv gjøre varemerket beskrivende. Det kan vises til Rt-1991-641, der varemerket «SUPERLEK» ble godkjent for registrering, til tross for at ordmerket i seg selv innebar en svært klar antydning av bruksområdet for produktene, det vil si «lek», i motsetning til en ren produktbeskrivelse, som i ordet «leke». Det kan også vises til følgende uttalelse i Lassen side 77:

Både reg. nr. 130189 for hundemat og reg. nr. 129678 for tetningsmidler for bygningstak ville vært registrerbare også som rene figurmerker, selv om figurene forteller hva slags varer det handler om. Figurene har klart særpreg, og ingen hindres i lojal markedsføring ved å bli nektet å bruke nettopp disse figurene som kjennetegn for sin hundemat eller sine tetningsmidler.

Hello Dog



Reg. nr. 130189



Reg. nr. 129678

Det fremkommer av sitatet at de ovenfor gjengitte varemerkene kunne registreres, «selv om figurene forteller hva slags varer det handler om».

Når ordelementene «Multi-» og «Gyn» sammenstilles, kan lagmannsretten heller ikke se at tekstelementet som en helhet blir beskrivende. Både bruken av forkortelsen «Gyn», og det å sammenstille de to ordelementene som sådan, fremstår som uvanlig. Kombinasjonen har ikke et umiddelbart meningsinnhold, og innehar uansett ingen direkte, spesifikk eller konkret beskrivelse av produktet eller dets egenskaper.

KFIR har lagt til grunn at varemerkets tekstelement må forstås som «gynekologitilknyttede produkter med et flerbruksformål». Selv om man på den måten får uttrykkelig presentert et mulig sluttresultat av fortolkningsprosessen, fremstår det fortsatt som lite konkret og spesifikt hva slags produkt det egentlig er snakk om, og hva det skal brukes til.

Oppsummert finner lagmannsretten at tekstelementet i varemerket isolert sett beskriver produktene og deres egenskaper på en måte som er for indirekte, for lite spesifikk, og for

lite umiddelbar, til at det vurdert sett kan anses som beskrivende. Saken må likevel på dette punktet anses som et grensetilfelle for hvilke tekstelementer som må anses som beskrivende.

Lagmannsretten vil etter denne delkonklusjonen gå videre og se på om varemerket likevel må anses for å ha beskrivende karakter, når også de figurative elementene tas i betraktning. De figurative elementene omfatter den stiliserte kvinnekroppen, det lilla fargeelementet, måten tekstelementet er kursivert og satt vertikalt, og måten disse elementene er føyd sammen i en enhet.

Den stiliserte kvinnekroppen underbygger til en viss grad at tekstelementet «Gyn» peker på kvinne eller gynekologi, og gjør denne slutningen noe enklere, men ikke nødvendigvis direkte og umiddelbar. Etter lagmannsrettens syn kan varemerket uansett ikke anses som beskrivende, da produktbeskrivelsen i alle tilfeller er for lite konkret og spesifikk.

Videre må det vektlegges at den stiliserte kvinnefiguren ikke er en naturalistisk gjengivelse av kvinnekroppen, og heller ikke fremviser produktet eller dets egenskaper som sådan, men i beste fall hva produktet kan brukes på. Kvinnefiguren sier heller ikke direkte og spesifikt noe om hva produktet skal brukes til, og hvilket formål det har. I tillegg inngår det ikke-beskrivende, lilla fargeelement, som med sin størrelse og kontrast til den svart-hvite fremstillingen for øvrig ikke kan anses som helt uvesentlig. Dette trekker også oppmerksomheten noe vekk fra tekstelementet som sådan, som dessuten er vertikalt plassert, og størrelsesmessig sett utgjør en mindre del av varemerket.

Lagmannsretten vil også vektlegge at det friholdelseshensyn som begrunner forbudet mot beskrivende varemerker, på ingen måte gjør seg gjeldende i et tilfelle som dette. En registrering av dette konkrete varemerket vil ikke være til hinder for at andre aktører kan bruke ordene «multi» og «gynekologisk» i beskrivelsen av sine produkter, og heller ikke forhindre andre fra å bruke stiliserte fremstillinger av kvinnekropper eller lilla striper som enten dekor eller varemerke. Vernet for dette varemerket vil være begrenset til en rett til kun å nekte andres bruk av varemerker som til forveksling likner den konkrete kombinasjonen av tekst og figurative elementer.

Generelt om kravet til særpreg

Selv om varemerket ikke kan anses som beskrivende, skal registrering likevel nektes dersom det mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

KFIR konkluderte med at varemerket manglet særpreg. Dette ble begrunnet med at varemerket var beskrivende. KFIR har ikke vurdert varemerkets særpreg under den forutsetning at varemerket ikke anses som beskrivende. Lagmannsretten finner grunn til å vurdere også vilkåret om særpreg. Det vises til at KFIR i sitt vedtak har vurdert og tatt

stilling til også dette, om enn med et noe annet utgangspunkt for drøftelsen enn det lagmannsretten har lagt til grunn.

Kravet til særpreg i § 14 må forstås i sammenheng med varemerkelovens § 2. Det vises til Lassen side 54:

Et varemerke er særpreget dersom det er «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», står det i definisjonen av varemerke i vml. §2 første ledd. Det er det samme vilkåret som gjentas når det i §14 første ledd kreves at varemerker må ha «særpreg» for å kunne registreres.

Kravet til særpreg er utdypet i Rt-2005-1601 (Gule sider) avsnitt 42:

For at et tegn skal ha særpreg i varemerkelovens forstand, må det «ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. Lassen og Stenvik side 43.

I Rt-2002-391 uttalte Høyesterett at «det som kan utledes av det EF-rettslige materialet, indikerer at kravet til særpreg settes temmelig lavt». Dette utgangspunktet må antakelig modifieres noe. Lassen, side 70, bemerker til denne uttalelsen i Rt-2002-391 at:

Senere har man imidlertid fått nok et par avgjørelser fra EU-domstolen, som kanskje kan oppfattes som uttrykk for en justering i retning av en noe mer restriktiv norm, jfr. avgjørelsene i forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml. 2003 s. I-3161, og sak C-104/01 Libertel, Sml.2003 s. I-3822.

Konkret vurdering av varemerkets særpreg

Etter lagmannsretten syn ville tekstelementet «Multi-Gyn», vurdert isolert sett, mangle nødvendig særpreg. «Multi-» er det første og dominerende leddet i tekstelementet, og er i seg selv et så vanlig og intetsigende ord at det ikke lett vil feste seg i erindringen til gjennomsnittsforbrukeren som en markør for produktets kommersielle opphav. Tilføyelsen av ordelementet «Gyn» er ikke i tilstrekkelig grad egnet til å tilføre tekstelementet særpreg. Til dette er tilføyelsen for kort og for lite karakteristisk, herunder også fordi den potensielt sett kan oppfattes også som en forkortelse for et vanlig brukt ord som kan assosieres med produktene.

Tekstelementets særpreg alene er imidlertid ikke avgjørende. Spørsmålet er om varemerkets helhetsinntrykk har særpreg, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 49. Lagmannsretten finner det klart at kravet til særpreg er oppfylt for varemerket vurdert i sin helhet.

Varemerket innehar flere trekk som i kombinasjon gjør det lett gjenkjennelig, og egnet til å skilles fra andre varemerker. Tekstelementet er vertikalt, og plassert i hvit tekst på en lilla bakgrunn. Den lilla bakgrunnen er dels rektangulær, men likevel slik at høyresiden følger

den buede formen til den stiliserte kvinnekroppen, og smelter sammen med denne. Den stiliserte kvinnekroppen utgjør volummessig sett den største delen av varemerket, og strekker seg vertikalt både under og over tekstelementet. Fremstillingen av kvinnekroppen er ikke spesielt original eller fantasifull, men det stilles ikke krav til originalitet eller fantasi i varemerkeretten, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 50. Av større betydning er det at den stiliserte kvinnekroppen er ikke en naturtro fremstilling, og at figuren har en strek som er såpass karakteristisk at den i kombinasjon med varemerkets øvrige elementer gir merket en relativt høy grad av gjenkjennelighet.

Kombinasjonen av tekst, figur og farge er utformet slik at varemerket i sin helhet fremstår som en nokså typisk logo. Etter lagmannsrettens oppfatning vil gjennomsnittsfbrukeren oppfatte varemerket som nettopp et varemerke, og ikke som en form for dekor eller beskrivende produktopplysning.

Lagmannsretten finner etter dette at vilkårene for registrering av varemerket i varemerkelovens § 14 er oppfylt. KFIRs vedtak må dermed kjennes ugyldig.

Sakskostnader

BioClin BV har vunnet saken og skal i utgangspunktet tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd og § 20-9 annet ledd. Det foreligger ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å fritta staten fra omkostningsansvaret, jf. § 20-2 tredje ledd.

Advokat Stigar har fremlagt en omkostningsoppgave med et krav på 203 534 kroner for 81 timers arbeid tingretten, og 222 500 kroner for 89 timers arbeid lagmannsretten. Beløpene er eksklusive merverdiavgift. I tillegg kommer rettsgebyr på 5 860 kroner for tingretten, og 28 128 kroner for lagmannsretten.

Ankende part har ikke fremsatt krav om dekning av merverdiavgift. Lagmannsretten bemerker at Bryn Aarflots bistand til BioClin i forbindelse med det norske søksmålet vil være merverdiavgiftspliktig, selv om BioClin er et utenlandsk selskap. Det antas imidlertid at disse kostnadene kan kreves tilbakeført gjennom refusjonsordningen i merverdiavgiftsloven § 10-1. Lagmannsretten legger derfor til grunn det beløp som er krevet erstattet.

Staten har innvendt at omkostningskravet for lagmannsretten er for høyt. Etter lagmannsrettens vurdering er de pådratte kostnadene nødvendige. Saken berører flere varemerkerettslig spørsmål, og det har vært nødvendig med gjennomgang av et stort antall norske og utenlandske rettskilder for å belyse sakens rettslige sider. Sakskostnader tilkjennes i henhold til kravet.

Dommen er enstemmig.

DOMSSLUTNING

1. Klagenemnda for industrielle rettigheters vedtak av 18. november 2019 i sak 19/00116 kjennes ugyldig.
2. Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter betaler 209 394–
tohundreognitusentrehundreogtittifire – kroner i sakskostnader for tingretten til BioClin BV innen to uker fra forkynnelsen av denne dommen.
3. Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter betaler 250 628–
tphundreogfemitusenssekshundreogtjueåtte – kroner i sakskostnader for lagmannsretten til BioClin BV innen to uker fra forkynnelsen av denne dommen.

Espen Sandvik

Jeg bekrefter at rettens øvrige medlemmer har godkjent avgjørelsens innhold, jf. midlertidig lov av 26. mai 2020 nr. 47 § 8 annet ledd.

Espen Sandvik

Dokument i samsvar med undertegnet original.
Grethe Pedersen, signert elektronisk