



OSLO TINGRETT

DOM

Avsagt: 29.10.2020 i Oslo tingrett,

Saksnr.: 19-167251TVI-OTIR/04

Dommer: Tingrettsdommer Knut Hvidsten

Saken gjelder: Varemerkerett. Ugyldighetssøkmål. Registreringsvilkår, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a.

Separett AB

Advokat Henrik Felix Reimers

mot

Staten v/ Klagenemnda for industrielle
rettigheter

Advokat Ingvill Matre Meinich

DOM

Saken gjelder gyldigheten av et vedtak fra Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR), som innebar at et varemerke ble nektet registrert. Bakgrunnen for nektelsen var et annet og tidligere registrert varemerke. Hovedspørsmålet i saken er om det andre og tidligere registrerte varemerket fyller kravene i varemerkeloven § 4 andre ledd. Bestemmelsen gir på nærmere vilkår vern for varemerker som er velkjent i riket.

Varemerket CINDERELLA ble registrert i Norge som ordmerke med registreringsdag 30. juni 2015. Søknadsdagen var 9. april 2015. Varemerket ble registrert i klasse 11, nærmere angitt som:

«Apparater og innretninger for sanitære formål: forbrenningstoiletter, herunder elektriske, gassdrevne eller dieseldrevne forbrenningstoiletter; deler, komponenter, utstyr, tilbehør og reservedeler til de forannevnte varer.»

Registrert innehaver av varemerket i søknaden var selskapet Sirius Technology AS.

Varemerket CINDI ble registrert uten forutgående uttalelse, med prioritetsdag 16. juni 2016. Også dette varemerket ble registrert i klasse 11, og angitt som:

«Forbrenningstoiletter samt deler, tilbehør og hjelpemidler for nevnte varer.»

Innehaver av CINDI var selskapet Separett AB (Separett). Separett tok senere ut søksmålet i saken.

Etter registreringen av CINDI fremsatte Sirius Technology AS innsigelse mot registreringen av CINDI. Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at det registrerte merket CINDI ikke krenket en annens rett. CINDI var således ikke egnet til å forveksles med innsigers registrering av CINDERELLA i den alminnelige omsetningen, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a jf. § 4 første ledd. Innsigelsen ble derfor forkastet av Patentstyret 29. oktober 2018.

Selskapet Cinderella Technology AS brakte avgjørelsen fra Patentstyret videre inn til KFIR. Vedtaket fra KFIR er datert 9. september 2019. KFIR kom til at CINDERELLA oppfylte vilkårene i varemerkeloven § 4 andre ledd. KFIR opphevet derfor registreringen av CINDI.

I vedtaket listet KFIR opp dokumentasjonen innsendt av Cinderella Technology AS for å underbygge at CINDERELLA var «velkjent her i riket». KFIR ga i begrunnelsen uttrykk

for at konklusjonen om at CIDERELLA var «velkjent», bygget på «en helhetlig vurdering av den innsendte dokumentasjonen og egne undersøkelser foretatt i saken.»

Separrett tok ut søksmål mot staten ved KFIR i november 2019, og nedla påstand om at KFIRs vedtak kjennes ugyldig. Staten ved KFIR innga tilsvaer, med påstand om frifinnelse. Som vedlegg til tilsvaret fulgte dokumentasjonen Cinderella Technology AS hadde sendt inn under behandlingen for KFIR.

Under saksforberedelsen la staten frem en større mengde dokumentasjon KFIR hadde mottatt fra Cinderella Eco Group. Deler av denne ble gjennomgått under hovedforhandlingen. Under hovedforhandlingen ble det også spilt av et videoklipp.

Separrett har i det vesentlige gjort gjeldende:

Domstolen har full prøvelsesrett, og det er ingen grunn til å utvise tilbakeholdenhet.

Vilkårene i varemerkeloven § 4 andre ledd er ikke oppfylt.

Varemerket CINDERELLA er ikke velkjent i riket. Det kreves noe mer enn innarbeidelse. Loven forutsetter krav om goodwillverdi ut over et ordinært innarbeidet kjennetegn. Bevisene må være klare og overbevisende. Omsetningskretsen er forbrukere av toaletter, både forbrenningstoaletter, og alminnelige toaletter. Det kreves at varemerket må være velkjent i en vesentlig del av Norge. I den konkrete vurderingen skal flere momenter vektlegges.

Etter bevisførselen er ikke vilkåret om «velkjent her i riket» sannsynliggjort. Store ressurser er lagt ned for å finne omtale av varemerket, men den fremlagte dokumentasjonen er begrenset. I hovedsak er det tale om oppslag i lokal presse, og lokal innarbeidelse vil ikke oppfylle lovens krav. Både at det eventuelt bare er tale om lokal innarbeidelse, og at varemerket uansett ikke er velkjent i en vesentlig del av Norge, fører til at vilkåret i loven ikke er oppfylt. At det er mulig å finne artikler gjennom nettsøk, er ikke tilstrekkelig. I så fall vil terskelen for å få vern etter § 4 andre ledd bli for lav.

Vedtaket bygger på antagelser. KFIRs egne undersøkelser er ikke dokumenterte, og heller ikke mulig å ettergå. Brukens intensitet er i liten grad dokumentert. Omsetningstall og markedsandel er usikkert, dette må gå ut over KFIR. Markedsandelen er uansett begrenset, ut fra det totale markedet. Selv om bruken har pågått over lengre tid, knytter den seg i hovedsak til enkelte deler av landet. Det er heller ikke fremlagt noe markedsføringsmateriell, eller dokumentasjon som underbygger investeringer for å fremme varemerket. Uansett er det virkningen som er avgjørende, ikke markedsføringsinnsatsen.

CINDERELLA er et svakt merke. Det er på grensen til egenskapsbeskrivende, siden toalettet brenner innholdet til aske i en potte. CINDERELLA er dessuten brukt i kombinasjon med andre navn, og som foretaksnavn. Bruken er ikke konsekvent.

CINDI ligner ikke på CINDERELLA, og det foreligger ikke assosiasjonsrisiko. Patentstyret konkluderte korrekt med at det ikke forelå forvekslingsfare, noe som har overføringsverdi til denne problemstillingen. Det er klare fonetiske, visuelle og konseptuelle ulikheter mellom varemerkene. CINDI er ikke en forkortelse for CINDERELLA. Tilstrekkelig likhet foreligger ikke.

Graden av velkjenthhet og særpreg for det eldre merket CINDERELLA er sentrale momenter. CINDERELLA har liten grad av velkjenthhet, jf. synspunktene om det er velkjent her i riket. Det har også lite særpreg, og er på grensen til beskrivende. Lovens vilkår «ligner» er ikke oppfylt.

Bruk av CINDI medfører ikke en urimelig utnyttelse av eller skade på det CINDERELLAs særpreg eller anseelse. Det er CINDERELLA som må sannsynliggjøre at lovens vilkår er oppfylt, noe som ikke er gjort. Generelle antagelser er ikke tilstrekkelig. Både en vurdering av kjennetegnslikheten, og graden av velkjenthhet og særpreg, må føre til at vilkårene i loven ikke er oppfylt. Separett viser til synspunktene gjort gjeldende under lovens øvrige vilkår. Det er ikke sannsynliggjort at Separett drar noen fordel av å bruke CINDI som varemerke. Separett bruker CINDI også i andre land, noe som underbygger at de har en grunn til å benytte seg av dette varemerket.

Staten ved KFIR har i det vesentlige gjort gjeldende:

Varemerkeloven § 4 andre ledd gir utvidet vern. Den har sin bakgrunn i varemerkedirektivet artikkel 5, og praksis fra EU-retten er relevant.

Ordmerket CINDERELLA er velkjent i riket. Den relevante omsetningskretsen er hovedsakelig hyttesegmentet som skal skaffe toalett uten å ha tilgang til vann. Det skal foretas en helhetsvurdering. CINDERELLA er velkjent innenfor omsetningskretsen. Varemerket har vært jevnlig eksponert, både i riksdekkende medier, bransjemedier, og i lokalaviser. CINDERELLA er markedsledende, og har det beste produktet på markedet.

CINDI skaper en assosiasjonsrisiko til CINDERELLA. Det er tilstrekkelig at det skapes en link mellom merkene, noe som er tilfellet. Risiko for forveksling er ikke noe krav, men at forveksling faktisk har funnet sted, er et moment i vurderingen. Navnene er konseptuelt like, og CINDERELLA er særpreget.

Bruk av CINDI vil medføre en urimelig utnyttelse av CINDERELLA. CINDI vil oppnå en fordel om bruken tillates. Det skal foretas en helhetsvurdering. Varemerket CINDERELLA

har en sterk grad av innarbeidelse. De to navnene er konseptuelt like. CINDERELLA må ha vært kjent for innehaveren av CINDI på forhånd. Det foreligger risiko for utvanning og tilsmussing av CINDERELLA som varemerke.

Staten ved KFIR har lagt ned slik påstand:

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

Retten ser saken slik:

Retten er kommet til at vedtaket fra KFIR er gyldig, og at staten v/KFIR derfor skal frifinnes.

Ved prøvingen av vedtaket fra KFIR har domstolene som utgangspunkt full prøvingsrett, og det er vanligvis ikke grunn til å vise tilbakeholdenhet ved overprøvingen, jf. blant annet HR-2016-2239-A avsnitt 30 (Route 66).

Bakgrunnen for registreringsnektelsen av CINDI er bestemmelsen i varemerkeloven § 4 andre ledd. Denne har slik ordlyd:

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

Tilsvarende bestemmelser som i varemerkeloven § 4 andre ledd finner vi i direktiv 2008/95/EC artikkel 5 og forordning 2017/1001 artikkel 9. Dette innebærer samtidig at varemerkeloven § 4 andre ledd skal forstås i samsvar med EU-domstolens praksis knyttet til direktivet. Avgjørelser fra denne domstolen blir således den sentrale rettskilden ved tolkning av varemerkeloven. Videre skal også domstolens avgjørelser i tilknytning til varemerkeforordningen tillegges vekt, jf. HR-2016-2239-A avsnitt 31 (Route 66) med videre henvisninger.

Innledningsvis er det grunn til å presisere at avgjørelsen av om lovens vilkår er oppfylt, skal vurderes ut fra omstendighetene på prioritetsdagen for varemerket CINDI, som er 16. juni 2016.

Det første vilkåret i varemerkeloven § 4 andre ledd er at varemerket må være «velkjent her i riket».

I spørsmålet om hvem varemerket må være velkjent for, er en sentrale avgjørelsen fra EU-domstolen C-375/97 CHEVY. I avsnitt 24 heter det følgende i avgjørelsen i den danske versjonen:

«24 Den del af offentligheden, inden for hvilken det ældre mærke skal have opnaaet et renommé, er den, som dette varemærke er relevant for, naar henses til den udbudte vare eller tjenesteydelse, og kan enten være den brede offentlighed eller en mere specialiseret kreds, f.eks. et bestemt fagligt miljø.»

EU-domstolen har altså slått fast at vurderingen skal gjøres opp mot den relevante omsetningskretsen.

Separert har argumentert med at den relevante omsetningskretsen i første rekke er personer med tilknytning til fritidseiendommer, og som har behov for å skaffe seg toalett. Alternativer for disse kan være både forbrenningstoiletter, utedo og ordinære vannklosetter.

Etter rettens oppfatning vil den relevante omsetningskretsen ikke omfatte eiendommer med innlagt vann som muliggjør vannklosetter. Mye kan dessuten tale for at forbrenningstoiletter – ofte installert inne i selve fritidsboligen – avviker så mye i konsept fra et utedo, at disse to vanskelig kan anses å være del av en og samme omsetningskrets.

Ut fra bevisførselen under hovedforhandlingen, er retten av den oppfatning at den relevante omsetningskretsen også vil være bil- og campingvogn-segmentet, og markedet for profesjonelle aktører med behov for toalettfasiliteter uten vanntilgang, for eksempel produsenter og brukere av brakker og lignende.

Videre uttales følgende i C-375/97 CHEVY avsnitt 25 til 28 om hva som skal vurderes i avgjørelsen av om et varemerket er «velkjent i riket»:

«25 Der er hverken efter ordlyden af eller formålet med direktivets artikel 5, stk. 2, hjemmel for at kræve, at varemærket er kendt af en bestemt procentdel af offentligheden som defineret ovenfor.

26 Den krævede grad af bekendthed må anses for naaet, naar det ældre marked er kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette mærke.

27 Ved undersøgelsen af denne betingelse skal den nationale ret tage hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, saaledes navnlig varemærkets markedandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen

af varemaerket samt stoerrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemaerket.

28 I territorial henseende er betingelsen opfyldt, naar varemaerket, saaledes som det bestemmes i direktivets artikel 5, stk. 2, er renommeret »i medlemsstaten«. Da dette punkt ikke uddybes naermere i faellesskabsbestemmelsen, kan det ikke kraeves, at renomméet omfatter »hele« medlemsstatens omraade. Det er tilstraekkeligt, at det foreligger inden for en vaesentlig del af denne.»

Retten tar utgangspunkt i disse uttalelsene ved den videre vurderingen.

Når det gjelder varemerkets markedsandel, påpekte KFIR i vedtaket at den fremstod som usikker. Også etter bevisførselen under hovedforhandlingen, kan ikke CINDERELLAs markedsandel innenfor forbrenningstoletter fastslås nøyaktig. Retten mener likevel det må kunne konstateres at varemerket er klart markedsledende. Retten vil ellers legge til at selv om også omsetningskretsen som vurderer å skaffe enten utedo eller forbrenningstolett regnes som relevant, er rettens syn etter bevisførselen at varemerket CINDERELLA likevel har en betydelig markedsandel.

Ved vurderingen av intensiteten og den geografiske utstrekning av bruken av varemerket, ble det under hovedforhandlingen gjennomgått en rekke artikler og ulike oppslag fra ulike medier. Dette inkluderte riksdekkende medier, oppslag i bransjeblad, og aviser som i første rekke retter seg mot mindre lokalmiljøer. Enkelte av disse oppslagene er fremhevet i avgjørelsen fra KFIR, og under saksforberedelsen for tingretten ble det fremlagt ytterligere oppslag og dekning av interesse.

I tillegg til den fremlagte dokumentasjonen, avga Trude Brinck-Johnsen Margel forklaring under hovedforhandling. Hun er ansatt i konsernet som er innehaver av varemerket CINDERELLA. Hun forklarte blant annet at markedsføringen av varemerket siden rundt 2012/2013 primært har vært digital. Som ledd i dette har selskapet også betalt for å få treff gjennom bruk av ulike søkeord på søkemotorer, og markedsføring på sosiale medier, slik som Facebook.

Separett har blant annet argumentert med at en vesentlig del av oppslagene er i typiske lokalaviser, men at loven krever at varemerket er velkjent i en vesentlig del av Norge.

Retten deler Separett's oppfatning om at en betydelig del av den fremlagte dokumentasjonen er fra lokalaviser. Retten vil likevel peke på at det som tidligere nevnt også er oppslag i riksdekkende medier. I tillegg er det, som fremholdt av staten, dessuten slik at mange slike medieoppslag vil gi treff i nettbaserte søk. Etter rettens oppfatning er det sannsynlig at mye informasjonsinnhenting fra den relevante omsetningskretsen fant og finner sted gjennom søk på internett. Retten viser i den forbindelse også til gjengivelsen

ovenfor av deler av forklaringen til Trude Brinck-Margel, og satsingen på digital markedsføring.

Et annet moment ved bedømmelsen er varigheten av bruken av varemerket. Slik retten oppfattet Trude Brinck-Johnsen Margels forklaring, har CINDERELLA vært i bruk som varemerke siden slutten av 1990-tallet. Det er altså tale om et betydelig tidsrom.

CHEVY-dommen fremhever i tillegg at størrelsen av investeringene for å fremme varemerket er en relevant omstendighet som skal vektlegges i helhetsvurderingen. I HR-2005-1905-A (Gule sider) har Høyesterett presisert i avsnitt 54 at det ikke er omfanget av satsingen som er avgjørende, men hvilken virkning denne har hatt i den relevante omsetningskretsen.

Når det gjelder vurderingen av størrelsen på investeringene for å fremme CINDERELLA, var det begrenset bevisførsel under hovedforhandlingen. Staten har vist til et oppslag i Fremtid i Nord 4. februar 2012 hvor det er opplyst om en markedsføringskampanje for Cinderella på 13-14 millioner kroner over 3-4 år. Som fremholdt av Separett, er det ikke fremlagt dokumentasjonen eller tilbudt andre bevis som underbygger at dette faktisk ble brukt. Annen dokumentasjon som kan belyse dette spørsmålet er ikke fremlagt. Som tidligere nevnt avga Trude Brinck-Johnsen Margel forklaring, men heller ikke hun redegjorde nærmere for hvilke summer som er investert for å fremme varemerket. Etter rettens syn er det uansett sannsynlig at det er investert betydelige summer i markedsføringen av varemerket. Som fremhevet ovenfor, er det virkningen i den relevante omsetningskretsen som er avgjørende. Ut fra den umiddelbare bevisførselen, er det vanskelig for retten å vurdere dette nærmere.

Etter en samlet helhetsvurdering er retten på samme måte som KFIR kommet til at CINDERELLA fyller lovens vilkår om «velkjent i riket», slik omstendighetene var 16. juni 2016.

Det neste vilkåret i § 4 andre ledd er at tegnet må være «identisk med eller ligne». De to aktuelle varemerkene er ikke identiske, spørsmålet blir derfor om de ligner i lovens forstand.

I lovens forarbeider gis det uttrykk for at det er tilstrekkelig at «graden av likhet medfører at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse (en «link») mellom tegnet og varemerket», jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 43.

I C-408/01 (Adidas/Fitnessworld) heter det følgende i avsnitt 28 til 31:

«28

Betingelsen i direktivets artikel 5, stk. 2, om lighed mellem varemærket og tegnet forudsætter navnlig, at der er elementer af visuel, lydlig og begrebsmæssig lighed [jf. vedrørende direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 23 in fine, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 25 og 27 in fine].

29

Når de i direktivets artikel 5, stk. 2, omhandlede krænkelse indtræder, er de en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem varemærket og tegnet, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder tegnet og varemærket med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem (jf. i denne retning dom af 14.9.1999, sag C-375/97, General Motors, Sml. I, s. 5421, præmis 23).

30

Om der foreligger en sådan sammenhæng skal — på samme måde som vurderingen inden for rammerne af direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), af, om der er risiko for forveksling — afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. vedrørende risiko for forveksling SABEL-dommen, præmis 22, og Marca Mode-dommen, præmis 40).

31

Spørgsmål 2 a) skal således besvares med, at den beskyttelse, der er fastsat i direktivets artikel 5, stk. 2, ikke forudsætter, at der mellem det renommerede varemærke og tegnet er konstateret en sådan grad af lighed, at der i den berørte kundekreds' bevidsthed er risiko for forveksling af de to. Det er tilstrækkeligt, at graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem tegnet og varemærket.»

Videre fremgår det af EU-domstolens afgørelse C-548/14 (GRAZIA) at eksistensen af en slik link må foretas ud fra en samlet vurdering, og hvor det heter følgende i afsnitt 63 i engelsk version:

«The existence of such a link must be the subject of an overall assessment, taking into account all the factors relevant to the circumstances of the case. Those factors include the degree of similarity between the marks at issue; the nature of the goods or services concerned by the marks at issue, including the degree of closeness or dissimilarity between those goods or services, and the relevant section of the public; the strength of the earlier mark's reputation; the degree of the earlier mark's distinctive character, whether inherent or acquired through use; and whether there is a likelihood of confusion on the part of the public (see order in Japan Tobacco v OHIM, C-136/08 P, EU:C:2009:282, paragraph 26 and the case-law cited).

Vurderingen av om det eksisterer en slik link, omtales gjerne som risiko for assosiering, jf. Lassen Stenvik: Kjennetegnsrett 3. utgave 2011 side 363.

Ved den konkrete bedømmelsen av om det foreligger risiko for assosiering mellom CINDI og CINDERELLA, vil den relevante omsetningskretsen som tidligere nevnt i det vesentlige være privatpersoner innenfor fritidseiendommer uten tilslutning til vann, bobil- og campingvognsegmentet, og enkelte næringsdrivende. Markedet må betegnes som nokså snevert, og på grunn av kostnaden ved å erverve et forbrenningstoalett, må utgangspunktet være at den relevante omsetningskretsen har høy grad av oppmerksomhet.

Både CINDI og CINDERELLA er kvinnenavn brukt på forbrenningstoaletter. Første delen av ordene er like, som samtidig er den delen av merkene som gjerne får først og mest oppmerksomhet.

Under hovedforhandlingen ble Separettts representant stilt spørsmål om bakgrunnen for valget av CINDI som varemerke. Mye kan etter rettens vurdering tale for at en sentral motivasjon bak Separettts valg av CINDI som varemerke, var for å oppnå en assosiering mellom eget varemerke og CINDERELLA. Dette underbygges etter rettens syn blant annet av at virksomheten Hyttetorget med tillatelse fra innehaver av CINDERELLA startet markedsføring av et kompatibelt urinal med CINDERELLAs forbrenningstoalett, under navnet CINDY. Valget av CINDY ble gjort nettopp for å skape en forbindelse og en assosiasjon mellom disse to compatible varene.

Som fremhevet i sitatet fra C-408/01 (Adidas/Fitnessworld), er et moment sannsynligheten for forveksling. Retten viser i den forbindelse både til fremlagt dokumentasjon, og til forklaringen fra Trude Brinck-Johnsen Margel. Bevisførselen innebærer etter rettens syn at det foreligger en sannsynlighet for forveksling. Dette trekker i retning av at lovens vilkår er oppfylt.

Rettens konklusjon er at CINDI og CINDERELLA ligner på hverandre, slik bestemmelsen i varemerkelovens § 4 andre ledd skal forstås.

For å oppnå vern, oppstiller varemerkeloven § 4 andre ledd endelig som vilkår at «bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill).»

I dette spørsmålet uttalte EU-domstolen i C 487/07 L`Oreal følgende i avsnitt 41 til 45:

«41 Hvad angår begrebet »utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé«, der ligeledes betegnes som »snyltning« eller »free-riding«, er dette begreb ikke knyttet til den skade, som varemærket påføres, men til den fordel, som

tredjemand opnår ved brugen af det identiske eller lignende tegn. Begrebet omfatter særligt det tilfælde, hvor der, som følge af en overførsel af varemærkets image eller af egenskaber, der udspringer af dette, til de varer, der er omfattet af det identiske eller lignende tegn, foreligger en klar udnyttelse i kølvandet på det renommerede varemærke.

42 En enkelt af disse tre typer skader er tilstrækkelig til, at artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 finder anvendelse (jf. i denne retning Intel-Corporation-dommen, præmis 28).

43 Det følger heraf, at den fordel ved varemærkets særpræg eller renommé, som en tredjemand drager, kan være utilbørlig, selv om brugen af det identiske eller lignende tegn hverken skader varemærkets særpræg eller renommé eller mere generelt varemærkeindehaveren.

44 For at afgøre, om brugen af tegnet drager utilbørligt fordel af varemærkets særpræg eller renommé, skal der foretages en samlet vurdering, der inddrager alle sagens relevante forhold, herunder navnlig renomméets intensitet og graden af varemærkets særpræg, graden af lighed mellem de pågældende varemærker samt karakteren af og graden af lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Angående intensiteten af varemærkets renommé og dets grad af særpræg har Domstolen allerede fastslået, at jo større dette varemærkes særpræg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at foreligge. Det fremgår ligeledes af retspraksis, at i jo højere grad og jo mere umiddelbart tegnet leder tanken hen på varemærket, desto større er risikoen for, at den aktuelle eller fremtidige brug af tegnet medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé (jf. i denne retning Intel Corporation-dommen, præmis 67-69).

45 Det bemærkes desuden, at der i forbindelse med en sådan samlet vurdering i givet fald også kan tages hensyn til tilstedeværelsen af en risiko for udvanding eller tilsmudsning af varemærket.»

Og videre i afsnitt 49:

«49 I den forbindelse skal det præciseres, at når en tredjemand ved sin brug af et tegn, der ligner det renommerede varemærke, forsøger at lægge sig i kølvandet på varemærket med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk compensation, og uden i den forbindelse at foretage en selvstændig indsats, at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og

vedligeholde varemærkets image, skal den fordel, der følger af denne brug, anses for utilbørlig.»

Ved den samlede og konkrete vurderingen, viser retten først til at navnet CINDERELLA må anses som et særpreget navn for et forbrenningstoalett. Graden av likhet mellom varemerkene er relativt stor, det vises her til bemerkningene ovenfor om assosiasjonsrisikoen. Både CINDI og CINDERELLA knytter seg til identiske varer – forbrenningstoaletter. Det er videre klart sannsynlig at innehaver av CINDI var klar over eksistensen og utbredelsen av CINDERELLA på prioritetsdagen. CINDERELLA er utnevnt som vinner i flere tester, noe som innebærer økt risiko for utvanning og tilsmussing av varemerket dersom CINDI tillates brukt.

Rettens standpunkt er etter dette at også det siste vilkåret i varemerkeloven § 4 andre ledd er oppfylt.

Vedtaket er etter dette gyldig, og staten ved KFIR skal frifinnes.

Staten ved KFIR har vunnet saken, og skal etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 andre jf. første ledd tilkjennes sakskostnader. Retten har vurdert unntaksbestemmelsene, uten at noen av dem er funnet å komme til anvendelse.

Det er inngitt en sakskostnadsoppgave på 81 200 kroner for salær i 56 timer. Det er ikke fremsatt innsigelse mot oppgaven, og retten finner at utgiftene er rimelige og nødvendige, jf. tvisteloven § 20-5.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er blant annet sykdom i nær familie.

DOMSSLUTNING

1. Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Separett AB dømmes til å betale sakskostnader til staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter med 81 200 – åttientusentohundre – kroner.
Oppfyllelsesfristen er to uker etter forkynning av dommen.

Retten hevet

Knut Hvidsten

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 bevissspørsmål.

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.