



## OSLO TINGRETT

### DOM

---

**Avsagt:** 29.11.2019 i Oslo tingrett,  
**Saksnr.:** 19-064104TVI-OTIR/07  
**Dommer:** Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik  
**Saken gjelder:** Varemerke - oppfyllelse av bruksplikt i to klasser.

---

Allergan Inc.

Advokat Henrik Juel Pettersen  
v/advokatfullmektig Sarah Kristine  
Wennberg Svendsen

**mot**

Staten v/Klagenemnda for industrielle  
rettigheter

Advokat Elisabeth Sawkins Eikeland

---

## DOM

Saken gjelder spørsmålet om varemerket Juvederm oppfyller kravet om bruksplikt i klasse 10 og om varemerket kan være registrert både i klasse 5 og 10.

### Framstilling av saken

Saksøker, Allergan Inc. (heretter Allergan) innga stevning mot saksøkte, Staten v/ Klagenemnda for industrielle rettigheter (heretter KFIR), med krav om at KFIRs avgjørelse omgjøres, og at varemerkeregistrering nr. 241048 opprettholdes i sin helhet.

Allergan er et globalt farmasiselskap med hovedkvarter i Dublin, Irland. Den norske varemerkeporteføljen er i det vesentlige samlet i selskapet Allergan Inc. Konsernet driver forretningsmessig virksomhet i ca. 100 land på verdensbasis. Datterselskapet Allergan Norden AB er lokalisert i Sverige.

I 2006 og 2007 ervervet Allergan selskapene Inamed Corporation og Groupe Cornéal Laboratoires, som tidligere hadde distribuert Juvederm på det europeiske markedet.

Varemerket «Juvederm» ble i Norge registrert 26. september 2007 med registreringsnummer 241048 med følgende varefortegnelse:

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

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

Varemerket Juvederm brukes på en gel som injiseres i huden for å tilføre volum og fuktighet (utjevning av rynker, linjer, folder, gjenoppretting av volum, revitalisering av huden mv.). Varen består hovedsakelig av kunstig hyaluronsyre. Naturlig hyaluronsyr finns i kroppens bindevev, leddvæske og i huden. Geleen er også tilsatt det smertelindrende preparatet lidokain.

Det er i underkant av 25 000 leger og klinikker på det europeiske markedet som er autorisert til å foreta behandlinger med Juvederm. I dette markedet ble det i 2015 omsatt Juvederm produkter for ca. USD 146 000 000.

Produktet blir omtalt som «dermal implant», «injectable dermal filler» eller «injectable implant».

Selskapet Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners, Beirut, Libanon, innleverte søknad i april 2016 om et identisk varemerke. Dette ble nektet registrert under henvisning til det registrerte varemerket.

Den 9. mai 2017 innleverte selskapet Dermavita Company krav om administrativ overprøving til Patentstyret, med påstand om hel, subsidiært delvis, slettelse av saksøkers registrering nr. 241048, grunnet manglende bruk.

I Patentstyret vedtak av 1. mars 2018 ble det lagt til grunn at bruken relaterte seg til varene i klasse 5, mens klasse 10 ble besluttet slettet.

Begge parter innklaget avgjørelsen til KFIR. Saksøker med påstand om opprettholdelse for begge klasser (KFIR sak nr. 18/00042), og Dermavita Company med påstand om slettelse også for klasse 5 (KFIR sak nr. 18/00046).

I KFIRs avgjørelse av 25. februar 2019 ble begge klager ble forkastet og Patentstyrets avgjørelse opprettholdt.

Fra begrunnelsen gjengis:

- 41 *Spørsmålet som Klagenemnda så må ta stilling er hva som er den korrekte klassifiseringen av varen, og om registreringen således skal slettes for noen av varene i klasse 5 og 10.*
- 42 *Dokumentasjonen viser at man har å gjøre med én varetype, uavhengig av om denne kommer i flere ulike underkategorier. Hovedregelen er at én og samme vare ikke kan innplasseres i to klasser, særlig når angivelsene er så vidt ulike som i den foreliggende saken. I så måte er klassen bindende for hvordan angivelsen skal tolkes, med mindre varen åpenbart skulle gått i annen klasse og er plassert feil ved en inkurie.*
- 43 *Klagenemnda anerkjenner at det kan være krevende å innplassere produkter riktig i Niceklassifikasjonssystemet, særlig når det er snakk om nye produkter på markedet. Mange søkere vil derfor forståelig nok sikre seg ved å søke merket registrert i flere klasser. Dette innebærer likevel ikke at dersom man mente å angi det samme produktet i begge klasser, kan forvente at bruksplikten kan anses oppfylt eller at en angivelse senere kan flyttes mellom klassene. En slik vurdering vil først være aktuell i forbindelse med en forvekselbarhetsvurdering der man i en viss grad vil kunne se bort fra klassen varen er plassert i, særlig dersom en vare åpenbart er feilplassert.*

*Dette fremgår også av NICE-avtalens artikkel 2 (1) som sier at avtalen ikke binder den enkelte myndighet i vurderingen av hvilket vern hvert enkelt merke nyter. En slik vurdering har Klagenemnda ikke å gjøre med i forliggende sak.*

- 44 *Dermavita har anført at varene er CE-merket og at dette tilsier at de må anses som medisinskutstyr og således falle inn under klasse 10. Klagenemnda finner det ikke tvilsomt at de aktuelle produktene formelt sett faller under kategorien medisinsk utstyr dersom man ser på Lov om medisinsk utstyr og EU-direktiver for CE-merking. Dette må likevel ikke forveksles med den varemerkerettslige kategoriseringen av varer og tjenester som skjer etter NICE-klassifikasjonen der «utstyr» må forstås i mer tradisjonell forstand. Det er av Allergan påpekt at varene i noen enkeltilfeller i markedsføringen er omtalt som «dermal implant» eller «injectable implants». Slik omtale er heller ikke avgjørende for hvordan varene korrekt skal klassifiseres i varemerkerettslig sammenheng.*
- 45 *Klagenemnda finner at Patentstyret korrekt har lagt til grunn at kunstige implantater er plassert i klasse 10, mens implantater bestående av biologisk materiale er plassert i klasse 5, og at det slik kan sies å gå et skille mellom kunstige og biologiske implantater. Allergan har påpekt at klasse 10 også inneholder angivelser som «nedbrytbart beinreparasjonimplantat» slik at produktets levetid eller flyktighet ikke kan være avgjørende for om produktet kvalifiserer til å kunne være et implantat. Klagenemnda påpeker at det nedbrytbare beinreparasjonsimplantatet er plassert i klasse 10 etter sitt formål, nemlig å erstatte tilsvarende implantater av eksempelvis metall. Det følger ikke av dette at implantatet er biologisk, da det ikke er noen motsetning i at noe er både biologisk nedbrytbart og syntetisk. Angivelsen i klasse 10 gjelder alle «dermiske implantater», ref. bruken av «herunder» i varefortegnelsen, og Klagenemnda finner at det aktuelle produktet, selv med en utvidet tolkning av hva som normalt oppfattes som et implantat, ikke vil falle inn under angivelsen slik den benyttes for varene omfattet av klasse 10. Bruksplikten anses ikke oppfylt hva gjelder «dermiske implantater» i klasse 10, og registreringen oppheves derfor for denne klassen.*
- 46 *Allergan sin anmodning om at angivelsen i klasse 10 må omklassifiseres og plasseres i klasse 5 kan heller ikke tas til følge. Dersom de angjeldende varene i klasse 10 hadde vært en presisering av varene som er inntatt i klasse 5, så kunne innehaver ha bedt Patentstyret om å begrense varefortegnelsen. Derimot kan angivelsen «dermiske implantater, herunder visko-supplementære substanser for medisinsk bruk, beregnet for utfylling av rynker eller volumøkning» være hjemmehørende i klasse 10. I så måte bindes søker av vareklassen som er angitt på søknadstidspunktet da en flytting vil endre registreringens vern. Patentstyret foretar ingen faktisk vurdering ved registreringen av et merke om varefortegnelsen stemmer*

*opp mot varene søker har ønsket å beskytte varemerket for. Registreringen har ikke skjedd som følge av en åpenbar feilklassifisering, og Klagenemnda har ingen hjemmel for å senere flytte en angivelse over i en klasse slik at den kan tilpasses det faktiske produktet. Klagenemnda kan ikke se at registreringshaver komme til skade ved en slik vurdering da vernet ikke avhenger av klassen det innplasseres i, og produktet nyter vern gjennom sin korrekte plassering i klasse 5.*

47 *Klagenemnda er kommet til at den aktuelle varen er korrekt klassifisert i klasse 5. Det er selve innholdet i sprøyten som er produktet som er beskyttet av registreringen, uavhengig av om dette hadde blitt levert i en sprøyte (med sprøytespiss) eller i en annen beholder. Dette er også uavhengig av om produktnavnet fremgår av legemiddelverkets database eller i andre sammenhenger kategoriseres som medisinsk utstyr. Selv om produktet ikke er et legemiddel, må det karakteriseres som et medisinsk supplement som inngår i klasse 5. Registreringen opprettholdes for nevnte klasse.*

Stevning i saken er datert 25. april 2019.

### **Saksøkerens påstandsgrunnlag**

Varemerket «Juvederm» med reg. nr. 241048, oppfyller bruksplikten for klasse 5 og 10.

Patentstyret og Klagenemnden har lagt til grunn at det er et «farmasøytisk produkt», som korrekt hører til i vareklasse 5. Det er ikke omtvistet at bruksplikten etter varemerkeloven § 37 er oppfylt for registreringens varefortegnelse i klasse 5.

Sett hen til produktets egenskaper, funksjon og formål er det også et «dermisk implantat», slik at varemerkeregistreringen skal opprettholdes for vareangivelsen i klasse 10.

Det må legges mer vekt på:

- Nice-klassifiseringens overordnede prinsipper og formål
- varens art, samt produktets funksjon og livsløp
- merkehavers behov for beskyttelse under ulike faser av produktets livsløp

Nice klassifikasjonen (internasjonal klassifikasjon av varer og tjenester) har ingen hovedregel som utelukker plassering av ett produkt i flere klasser.

Varemerket Juvederm oppfyller definisjonen av å være et dermisk implantat og at bruksplikten er oppfylt for de angitte varene i klasse 10. Den aktuelle gel, slik denne ligger i en injeksjonssprøyte er et farmasøytisk produkt i klasse 5. Den samme gel fungerer som et implantat under huden etter injeksjonen. Det er ett og samme produkt som tilfredsstillende til varemerkeklassifiseringer for to ulike faser av produktets levetid.

Et dermisk implantat er under enhver omstendighet en vare som ligger så nær et farmasøytisk preparat, at bruksplikten må anses oppfylt også for implantatet. Det at det farmasøytiske produktet er kategorisert i klasse 5 og det dermiske implantatet er kategorisert i klasse 10 har ingen avgjørende betydning ved vurderingen av om varene er nærliggende.

Når et merke først har blitt registrert, kan ikke eventuelle uklarheter angående klassifisering føre til opphevelse eller ugyldighet. Tvil knyttet til et produkts benevnelse og klassifisering kan ikke innebære at vernet begrenses til skade for varemerkeinnhaver.

### **Saksøkerens påstand**

1. Varemerkeregistrering nr. 241048, ordmerket «JUVEDERM» opprettholdes i sin helhet.
2. Allergan Inc. tilkjennes sakskostnader

### **Saksøktens påstandsgrunnlag**

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) sin avgjørelse i sak 18/00042 av 25. februar 2019 bygger på korrekt rettsanvendelse og dermed er gyldig. Staten viser i sin helhet klagenemndas vurdering på vedtakets side 12-17, og særlig avsnitt 41-47.

Staten fastholder at korrekt varemerkerettslig kategorisering for det ene og samme produktet markedsført under varemerket «JUVEDERM» er vareklasse 5, hvor registreringen derfor er opprettholdt.

Staten mener at varemerket «JUVEDERM» ikke har vært i reell bruk for varer i klasse 10 slik loven krever og derfor må slettes for denne vareklassen jf. varemerkeloven § 37.

Dokumentasjonen viser at det er én varetype. Det er ikke en kombinasjonsvare sml. EIPEN, SPIRO og TEKLA.

En identisk vare slik som det aktuelle produktet, kan ikke innplasseres i to ulike vareklasser. Dette vil være i strid med formålet med klassifiseringen, som nettopp er å skape klarhet i saksgjenstanden og verneomfanget.

Staten kan heller ikke se at saksøker komme til skade ved en slik vurdering da vernet ikke avhenger av vareklassen det innplasseres i, og produktet nyter vern gjennom sin korrekte plassering i klasse 5. Reelle hensyn er ikke relevant ved behovsprøving.

Klagenemndas avgjørelse er et lovbundet forvaltningsvedtak som kan prøves fullt ut av domstolene. I denne konkrete saken mener staten imidlertid at hensynene som ligger til grunn for uttalelsen i Swingball-dommen, Rt-1975-603, herunder betydningen av den spesielle sakkunnskapen og det brede erfaringsgrunnlaget KFIR sitter inne med, tilsier at domstolen bør være tilbakeholdne med å overprøve KFIRs vurdering da den bygger på en fagteknisk vurdering av den varemerkerettslige kategoriseringen i klassifikasjonssystemet.

### **Saksøktes påstand**

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Allergan Inc. dekker sakens kostnader.

### **Retten vurdering**

Retten mener at varemerket Juvederm oppfyller kravet om bruksplikt i klasse 10 og varemerket kan være registrert både i klasse 5 og 10 slik at varemerkeregistrering nr. 241048 opprettholdes i sin helhet.

I KFIRs avgjørelse av 15. februar 2019 er det lagt til grunn at bruksplikten for varemerket Juvederm er oppfylt i klasse 5. Partene er enig i dette. Dette spørsmålet er dermed ikke et krav i saken som retten skal ta stilling til jf. tvisteloven § 11-2.

KFIRs vedtak er et lovbundet forvaltningsvedtak som kan prøves fullt ut av domstolene. I varemerkesaker er det vanligvis ikke grunn til å vise tilbakeholdenhet ved overprøvingen jf. HR-2016-1993-A avsnitt 40 (Pangea). Retten mener at dette spørsmålet har rettslig preg. Det er ikke spesiell grunn til å vise tilbakeholdenhet på grunn av Patentstyrets erfaringsgrunnlag.

### **Retten behandler først spørsmålet om varemerket Juvederm oppfyller bruksplikten i klasse 10**

Retten legger til grunn at det uomstridt at varemerket Juvederm gyldig ble registrert i klasse 10. Spørsmålet i saken dreier seg bare om det skal slettes fordi det ikke oppfyller bruksplikten.

Varemerkeloven § 37 om *sletting ved manglende bruk av varemerke* gjengis:

*En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved dom eller ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40 hvis merkehaveren ikke innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, har tatt merket i reell bruk her i riket for de varer eller tjenester det er registrert for, eller*

*hvis bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng. Registreringen skal likevel ikke slettes hvis det foreligger rimelig grunn for unnlåtelsen eller avbrytelsen.*

*Som bruk av varemerket etter første ledd regnes også bruk av merket i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg, og anbringelse av merket her i riket på varer eller deres emballasje for eksport. Som merkehaverens bruk regnes også bruk som en annen gjør med samtykke fra merkehaveren.*

..

#### *§ 38. Delvis ugyldighet og sletting*

*Hvis et grunnlag for ugyldighet eller sletting etter §§ 35 til 37 bare gjelder noen av de varene eller tjenestene varemerket er registrert for, skal registreringen settes til side som ugyldig eller slettes med virkning bare for disse varene eller tjenestene.*

Fra Ot.prp.nr.98 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) gjengis fra side 68 og 69:

#### *Til § 37 Sletting ved manglende bruk av varemerke*

...

*Det foreslås uttrykkelig presisert i lovforslaget at varemerket må ha vært i reell bruk. For at bruken skal ha vært reell, må varemerket ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket, jf. EF-domstolens dommer 11. mars 2003 i sak C 40/01 Minimax og 27. januar 2004 i sak C 259/02 La Mer Technology, jf. også dommen 11. mai 2006 i sak C 416/04 P Vitafruit. Det følger av EF-domstolens praksis at det ikke gjelder noe minimumskrav med hensyn til brukens intensitet eller omfang. I Minimax ble bruk av merket i forbindelse med salg av reservedeler eller reparasjon godtatt som reell bruk. Ifølge La Mer kan det tas hensyn til bruk utenfor femårsperioden ved vurderingen av om bruken i femårsperioden var reell.*

...

#### *Til § 38 Delvis ugyldighet og sletting*

...

*Bestemmelsen presiserer at hvis et grunnlag for ugyldighet eller sletting etter §§ 35 til 37 bare gjelder noen av de varene eller tjenestene varemerket er registrert for, skal registreringen settes til side som ugyldig eller slettes med virkning bare for disse varene eller tjenestene.*

Retten finner at de generelle utgangspunktene som kommer til uttrykk i lovt tekst og forarbeider fremdeles er gjeldende og retten legger det til grunn. Forarbeidene henviser til de mest sentrale dommene fra EF domstolen. Varemerkeretten er omfattet av EØS-avtalen og lovtolkningen må følgelig harmoniseres. EU-domstolens avgjørelser på dette feltet er av stor betydning, men også avgjørelser fra Den europeiske unions kontor for intellektuell



eiendomsrett – European Union Intellectual Property Office (EUIPO) – vil være en relevant rettskilde.

Vurderingen må foretas konkret og den må ta utgangspunkt i formålet med bestemmelsen. Fra Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett side 216 gjengis:

*Ved anvendelsen av § 38 bør man ta som utgangspunkt at lovgrunnen tilsier at registreringen bare bør opprettholdes for varer og tjenester som merkehaveren har demonstrert at han har reelle merkantile interesser knyttet til. Og man bør ta i betraktning at eneretten ikke vil bli begrenset til bare de varer eller tjenester som blir stående igjen i varefortegnelsen, men også vil gjelde varer og tjenester av lignende slag, i den utstrekning det må antas å foreligge risiko for forveksling.*

Registreringen i klasse 10 gjelder for:

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

I de forklarende bemerkningene til klasse 10 i Nice-klassifikasjonen fremgår det at de fleste typer implantater er plassert i denne klassen.

*This Class includes, in particular:*

*-therapeutic and prosthetic articles and devices for implantation composed of artificial or synthetic materials, for example, surgical implants composed of artificial materials, artificial breasts, brain pacemakers, biodegradable bone fixation implants;*

I WIPOs Madrid Goods & Services Manager er kunstige implantater plassert i klasse 10, mens implantater bestående av biologisk materiale er plassert i klasse 5, herunder «human or animal connective tissues», «implants grown from stem cells», «implants comprising living tissue» og «biological tissue for implantation».

Retten legger til at det går et skille mellom kunstige og biologiske implantater. Retten finner at varemerket Juvederm oppfyller definisjonen av å være et dermatisk implantat. Stoffet er kunstig framstilt, og tilfredsstillende således kravet om at det ikke er biologisk. Det kan etter rettens syn ikke være avgjørende at kroppen produserer tilsvarende stoff når det stoffet som blir brukt i varen kunstig framstilt.

Retten finner også at det må også karakteriseres som et implantat. Definisjonen av implantat er forholdsvis vid. Det gjengis fra [https://en.wikipedia.org/wiki/Implant\\_\(medicine\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Implant_(medicine))

*Cosmetic implants — often prosthetics — attempt to bring some portion of the body back to an acceptable aesthetic norm. They are used as a follow-up to mastectomy due to breast cancer, for correcting some forms of disfigurement, and modifying aspects of the body (as in buttock augmentation and chin augmentation). Examples include the breast implant, nose prosthesis, ocular prosthesis, and injectable filler.”*

Fra <https://no.wikipedia.org/wiki/Implantat> gjengis:

*Et materiale, gjenstand eller instrument som helt eller delvis er innført i kroppen, enten kirurgisk eller i naturlige kroppshuler, og som er tiltenkt å være der i minst 30 dager.*

*Definisjonen vil inkludere typiske og kjente implantater som leddproteser, utstyr for kirurgisk behandling av beinbrudd (i form av plater, skruer, nagler) og tannimplantater (også kalt orale implantater). Definisjonen omfatter også kosmetisk bruk, f.eks. brystimplantater. I tillegg vil den dekke (bio)aktive implantater, f.eks. pacemakere og produkter med kontrollert avgivelse av medikamenter eller stråling. For å kalles et implantat må funksjonstiden være lengre enn det som anses som midlertidig eller kortvarig, dvs. tiltenkt brukstid på minst 30 dager. For eksempel vil ikke nålen i en vaksinasjonsprøyte bli betraktet som et implantat, heller ikke utstyr som brukes til å undersøke tarmsystemet.*

Retten legger til grunn at Juvederm typisk har en forventet brukstid som implantat i kroppen på mellom 6 til 18 måneder. Det injiseres i/under huden, derav referansen til «dermisk». Det er en visko-supplementær substans, hvilket gir en smørende effekt og som gir huden tilbake spenst og elastisitet; og det er beregnet for utfylling av rynker eller generell volumøkning.

Fra Euipo er det en avgjørelse fra Board of appeal av 18. juli 2019 i saker R 1655/2018-4 og R 1723/2018-4 for varemerkeket Juvederm Ultra som kommer til motsatt resultat, se avsnitt 41. Retten peker på at det i avgjørelsen er lagt til grunn at det ikke er «artificial material». Retten er ikke enig i denne karakteristikken og tillegger således avgjørelsen liten vekt. Det finnes videre flere avgjørelser fra forskjellige europeiske domstoler med litt forskjellig resultat. Disse avgjørelsene er i Norge mer illustrerende for problemstillingen enn avgjørende.

Retten legger etter dette til grunn at Juvederm er når det er sprøytet inn i kroppen kan karakteriseres som «Dermiske implantater», herunder visko-supplementære substanser for medisinsk bruk, beregnet for utfylling av rynker eller volumøkning slik at en registrering i klasse 10 er «for de varer eller tjenester det er registrert for» jf. § 37.

**Det neste spørsmål er om saksøker har oppfylt bruksplikten, om «det er har tatt merket i reell bruk her i riket» jf. § 37.**

Saksøker har framlagt en stor dokumentasjon for at Juvederm er markedsført som et dermatisk implantat i stor utstrekning. Det vises både til markedsføringsmateriellet og de gjengitte salgstallene. Merkehaveren har demonstrert at han har reelle merkantile interesser knyttet varen og varemerket.

Retten viser for øvrig også til innsigelsene fra Dermavita Company gjennom behandlingen i Patentstyret og KFIR. Dette taler i seg selv for at det er en stor merkantil interesse knyttet til varemerket. Denne interessen er knyttet til et liknende produkt. Det er dermed med på å sannsynliggjøre den reelle merkantile interessen for varemerket.

Retten legger følgelig til grunn at bruksplikten er oppfylt i medhold av varemerkeloven § 37 for klasse 10.

**Retten behandler deretter spørsmålet om varemerket Juvederm kan være registrert både i klasse 5 og i klasse 10.**

I KFIRs avgjørelse avsnitt 42 står det:

*Hovedregelen er at én og samme vare ikke kan innplasseres i to klasser, særlig når angivelsene er så vidt ulike som i den foreliggende saken. I så måte er klassen bindende for hvordan angivelsen skal tolkes, med mindre varen åpenbart skulle gått i annen klasse og er plassert feil ved en inkurie.*

Den samme forståelsen legges til grunn i Euipo avgjørelsen 18. juli 2019 referert til foran i avsnitt 39.

I forhandlingene reiste retten spørsmålet om hvor hjemmelen til denne såkalte hovedregelen var. Det er ikke henvisninger til den i varemerkeloven eller dens forarbeider. Prosessfullmektigene kunne heller ikke henwise til at dette framgikk av tidligere varemerkedirektiv eller forordninger.

KFIR-2016-7 ble Jaffa akseptert som varemerke både i klasse 31 og 32. KFIR-2017-189 ble varemerket Spiro akseptert flere klasse og opprettholdt for samtlige varer i klasse 6, 7 og 11. I KFIR-2018-83 ble varemerket Tekla opprettholdt for varer i klasse 9 og tjenester i klasse 42.

Retten finner således heller ikke at norsk praksis er i samsvar med noen slik hovedregel.

Heller ikke i EU retten finnes det noen slik klar hovedregel. Det vises for eksempel til EUIPO i Case R 344/2017-2 avsnitt 50 om varemerket Epipen som ble akseptert i klasse 5 og 10.

Retten mener at det ikke foreligger noen slik klar hovedregel om at en vare ikke kan plasseres i to klasser. Selv om det selvsagt er ønskelig med en klar plassering så kan ikke en registrering slettes i strid med merkehavers merkantile interesser uten at det foreligger en klar hjemmel for dette. Det ville stride mot et hovedformål med varemerkeretten.

Varemerkeloven §§ 37 og 38 henviser til en interesseavveining se også Minimax avgjørelsen av 11.3. 2003 - CASE C-40/01 som det også henvist til varemerkelovens forarbeider.

I Lassen / Stenvik Kjennetegnsrett side 216 er det oppsummert slik:

*Ved anvendelsen av § 38 bør man ta som utgangspunkt at lovgrunnen tilsier at registreringen bare bør opprettholdes for varer og tjenester som merkehaveren har demonstrert at han har reelle merkantile interesser knyttet til. Og man bør ta i betraktning at eneretten ikke vil bli begrenset til bare de varer og tjenester som blir stående igjen i varefortegnelsen, men også vil gjelde varer eller tjenester av lignende slag, i den utstrekning det må antas å foreligge risiko for forveksling (jfr. § 4 første ledd bokstav b). Dette tilsier at man ikke bør gå for forsiktig frem når varefortegnelsen skal begrenses. På den annen side er det neppe berettiget å begrense varefortegnelsen til de nøyaktige betegnelser for de varer eller tjenester merkehaveren har gjort reell bruk av merket for. Når bruksplikten kan oppfylles ved å bruke merket for varer eller tjenester som står i «direkte forbindelse» med de varene eller tjenestene registreringen gjelder, bør også den begrensede varefortegnelsen kunne omfatte både de varer eller tjenester merket har vært brukt for, og andre varer eller tjenester som står i «direkte forbindelse» med disse. Et utgangspunkt bør derfor være at registreringen opprettholdes for de varene som varemerket konkret har vært brukt for, samt for nært beslektede varer (jfr. Bundesgerichtshofs avgjørelse i GRUR 2009, 60 LOTTOCARD). Hvis varefortegnelsen omfatter en konkret og klart avgrenset kategori, er det normalt ingen grunn til ytterligere spesifisering.*

Etter en helhetlig vurdering har retten kommet til at varemerket Juvederm er brukt på et produkt kan registreres i klasse 10 som «Dermiske implantater», merket er tatt i reell bruk her i riket». Det er knyttet reelle merkantile interesser til varemerkeregistreringen i denne klassen. Det er mulig for produktet å være registrert både i klasse 5 og klasse 10. Etter dette opprettholdes varemerkeregistreringen i sin helhet i samsvar med saksøkers påstand.

Saksøker har vunnet saken og har krav på å få dekket sine sakskostnader jf. tvisteloven § 20-2. Sakskostnader tilkjennes med kr 210 240 i samsvar innlevert sakskostnadsoppgave.

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

## DOMSSLUTNING

1. Varemerkeregistrering nr. 241048, ordmerket «JUVEDERM» opprettholdes i sin helhet.
2. I sakskostnader betaler Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter 210240 – tohundreogtitusentohundreogførti – kroner til Allergan Inc innen 2 –to- uker fra dommens forkynnelse.

Retten hevet

Dagfinn Grønvik

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.



## 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.