



## OSLO TINGRETT

### DOM

---

**Avsagt:** 28.06.2019 i Oslo tingrett,

**Saksnr.:** 19-025843TVI-OTIR/02  
19-025854TVI-OTIR/02

**Dommer:** Tingrettsdommer Ola Berg Lande

**Saken gjelder:** Gyldighet av vedtak truffet av Klagenemnda for industrielle rettighet

---

Differ Strategy Consulting AS

Advokat Kristina Edén Johnsen  
v/advokatfullmektig Alexander  
Hallingstad

**mot**

Staten v/Klagenemnda for industrielle  
rettigheter

Advokat Ketil Bøe Moen  
v/advokatfullmektig Håkon Christian  
Nyhus

---

## DOM

**Sakene gjelder** gyldigheten av to forvaltningsvedtak.

### **Sakenes bakgrunn**

Sakene gjelder gyldigheten av to vedtak truffet av Klagenemnda for industrielle rettigheter (heretter også KFIR) 14. desember 2018, der ordmerkene DIFFER og DIFFER STRATEGY CONSULTING ble nektet registrert som varemerker.

Saksøker er del av en konsernstruktur med virksomhet både i Norge og Sverige. I 2015 slo deler av den svenske virksomheten seg sammen med det svenske selskapet Differ Strategy Consulting AB, noe som førte til et navneskifte også i det norske virksomheten, slik at saksøker nå har foretaksnavnet Differ Strategy Consulting AS (heretter også DSC).

Saksøker innleverte varemerkesøknad for ordmerket DIFFER 30. august 2016. Den 17. november 2016 ble det innlevert varemerkesøknad for ordmerket DIFFER STRATEGY CONSULTING. Begge søknader ble inngitt med følgende varefortegnelse:

*Klasse 35: Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; bistand ved ledelse og utvikling av bedrifter; annonse- og reklamevirksomhet.*

Henholdsvis 7. november og 27. desember 2016 innga selskapet Differ AS (heretter også Differ) protest mot varemerkesøknadene. Differ mente bruk og registrering av ordmerkene ville være i strid med varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a og b, jf. foretaksnavnloven § 3-1 og § 3-3, ettersom de omsøkte ordmerkene var egnet til å forveksles med deres eget foretaksnavn.

DSC imøtegikk protestene 6. desember 2016. I denne forbindelse ble søknadens varefortegnelse foreslått begrenset til følgende tjenester:

*Klasse 35: Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; bistand ved ledelse og utvikling av bedrifter. Registreringen omfatter ikke kommersielle og tekniske tjenester rettet mot energiløsninger i utviklingsland. Tjenestene gjelder kvalitativ og kvantitativ markeds- og bedriftsinnsikt, strategiutvikling som nye og bedre markeds- og bransjestrategier med forbedring og utvikling av nye forretningsmodeller, effektiviseringsprosjekter for mer effektiv drift og reduserte kostnader, strukturelle endringer som oppkjøps- og fusjonsprosesser og implementeringsprosjekter for å sikre at strategier og initiativ blir gjennomført. Arbeidet utføres både gjennom tradisjonell management consulting, men også ved bruk av "business intelligence", prediksjonsmodeller bygget opp av algoritmer og ulike automatiseringsløsninger som RPA (robot process automation) og kunstig intelligens; Annonse- og reklamevirksomhet.*

Patentstyret avga uttalelser i sakene 23. januar 2017, der det ble gitt uttrykk for at varemerkene kunne registreres for «Annonse og reklamevirksomhet», men ikke for øvrige tjenester, ettersom dette ville komme i konflikt med Difiers vern etter foretaksnavneloven § 3-2. Patentstyret ga uttrykk for at den foreslåtte begrensning i varefortegnelsen ikke ville være tilstrekkelig til å forhindre bransjelikehet. DSC fastholdt søknaden, og Patentstyret traff 16. august 2018 avgjørelse som nektet registrering av begge ordmerker i medhold av varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Avgjørelsen ble påklaget til KFIR, som 14. desember 2018 traff vedtak i begge saker, med følgende slutning:

I sak 18/00077:

1. Klagen forkastes.
2. Søknadsnummer 201609972, ordmerket DIFFER, nektes registrert for:  
*Klasse 35: Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; bistand ved ledelse og utvikling av bedrifter.*
3. Søknadsnummer 201609972, ordmerket DIFFER, registreres for:  
*Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet.*

I sak 18/00078:

1. Klagen forkastes.
2. Søknadsnummer 201613683,, ordmerket DIFFER STRATEGY CONSULTING, nektes registrert for:  
*Klasse 35: Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; bistand ved ledelse og utvikling av bedrifter.*
3. Søknadsnummer 201613683, ordmerket DIFFER STRATEGY CONSULTING , registreres for:  
*Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet.*

Begrunnelsen for registreringsnektelsene var Difiers vern etter foretaksnavneloven § 3-2. Vedtakene er i hovedsak begrunnet ordrett likt. I vurderingen av om det forelå bransje-/tjenestelikehet uttaler nemnda bl.a.:

*«Klagers opprinnelige varefortegnelse inneholdt de to svært vide angivelsene «rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse» og «bistand ved ledelse og utvikling av bedrifter». Det er klart at disse angivelsene vil omfatte også det eldre foretakets rådgivningsvirksomhet og bistand i forbindelse med f.eks. startups. Klagenemnda er derfor ikke i tvil, og enig med Patentstyret, i at det søkte merket blir å nekte registrert fordi det er i strid med en tidligere foretaksnavnerettighet med bedre prioritet.»*

Når det gjelder den mer begrensede varefortegnelsen, ga nemnda uttrykk for tvil om den oppfylte kravet i varemerkeforskriften § 10 annet ledd om at «varene og tjenestene skal angis klart og entydig». Bransjelikhet ble likevel vurdert med utgangspunkt i den begrensede varefortegnelsen, og nemnda uttaler i den forbindelse følgende:

*«Selv om begrensningen av tjenestene til ikke å gjelde «tekniske og kommersielle tjenester rettet mot energiløsninger i utviklingsland» skulle være akseptabel, er denne i seg selv ikke tilstrekkelig til å fjerne faren for forveksling, da den ikke omfatter det eldre foretakets fulle virksomhet innenfor rådgivning og bistand ved ledelse. Videre vil dette føre til at samtlige av de resterende tjenestene som inngår i overbegrepene overlates til klager, noe som gir Differ AS et svært snevert handlingsrom, og etterlater få muligheter for ekspansjon til nye virksomhetsområder.»*

Ved to stevninger 14. februar 2019 gikk DSC til søksmål mot staten v/KFIR, med påstand om at vedtakene var ugyldige. Oslo tingrett besluttet 23. april 2019 at sakene skulle forenes til felles behandling etter tvisteloven § 15-6. Hovedforhandling ble gjennomført 26. juni 2019, og det ble ført slike bevis som følger av rettsboka.

#### **Saksøker, Differ Strategy Consulting AS, har i hovedtrekk gjort gjeldende:**

Det foreligger ikke fare for forveksling etter varemerkeloven § 16 bokstav a jf. foretaksnavnloven § 3-2 jf. § 3-3. Det foreligger ikke bransjelikhet mellom de omsøkte varemerker og den virksomheten som drives i Differ. KFIR har tillagt foretaksnavnet et for bredt beskyttelsesomfang.

Virksomheten som drives av Differ utelukkende retter seg mot miljøvennlig energiutvinning, og hovedsakelig dreier seg om investering i prosjekter og bedrifter relatert til dette. I den grad Differs virksomhet omfatter rådgivningstjenester, synes det klart at disse knytter seg til den tekniske utviklingen av miljøvennlige energiløsninger, samt hvordan gjeldende lokale regelverk og eventuelle offentlige og/eller private støtteordninger kan utnyttes for å utvikle slike løsninger og omfanget de blir brukt i. Disse tjenestene skiller seg klart fra de tjenestene som er omfattet av varemerkesøknadene, både i art, formål og omsetningsområde.

Den subsidiære varefortegnelsen er tilstrekkelig presis, og vil under enhver omstendighet fjerne den omsøkte varefortegnelsen fra den virksomhet som drives av Differ.

Dersom retten skulle mene at den subsidiære varefortegnelsen ikke tilfredsstiller kravene i varemerkeforskriften § 10 annet ledd, foreligger det en saksbehandlingsfeil fordi staten har misligholdt sin veiledningsplikt. Verken patentstyret eller nemnda har i saksforberedelsen gitt uttrykk for at det var problemer med utformingen av varefortegnelsen. Dette er en

saksbehandlingsfeil som kan ha virket inn på resultatet, all den tid saksøker ville ha kunnet endre utformingen av varefortegnelsen dersom de hadde vært klar over at denne var problematisk. Dersom varefortegnelsen er for upresis, innebærer dessuten dette at avgjørelsene er fattet på feil grunnlag fordi bransjelikheten er vurdert med utgangspunkt i en varefortegnelse som ikke kan godtas.

Saksøker har etter dette nedlagt slik **påstand**:

I sak 19-025843TVI-OTIR/02

1. Klagenemnda for industrielle rettigheters vedtak av 14. desember 2018 i sak 18/00077 kjennes ugyldig.
2. Differ Strategy Consulting AS tilkjennes sakskostnader for tingretten.

I sak 19-025854TVI-OTIR/02

1. Klagenemnda for industrielle rettigheters vedtak av 14. desember 2018 i sak 18/00078 kjennes ugyldig.
2. Differ Strategy Consulting AS tilkjennes sakskostnader for tingretten.

**Saksøkte, staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter, har i hovedtrekk gjort gjeldende:**

Avgjørelsene er gyldige. KFIR har korrekt lagt til grunn at de søkte varemerkene DIFFER og DIFFER STRATEGY CONSULTING er «egnet til å forveksles» med det eldre foretaksnavnet DIFFER AS, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Det er enighet om at det foreligger kjennetegnslikhet. Etter statens syn er det også bransjelikhet, ved at tjenestene som er oppgitt i varefortegnelsen er av samme eller lignende slag som tjenestene som tilbys av det eldre foretaket.

Varefortegnelsen inneholder en vid angivelse av rådgivingstjenester, som blant vil dekke det eldre foretakets rådgivningsvirksomhet og bistand i forbindelse med startups. Det var riktig at KFIR også nektet å registrere merkene med den begrensede varefortegnelsen, fordi tjenestene ikke er angitt «klart og tydelig», slik varemerkeforskriften § 10 krever. Dessuten er det også med den begrensede varefortegnelsen så stor bransjelikhet at det er forvekslingsfare, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.

Det foreligger ikke brudd på veiledningsplikten. Utgangspunktet er at søkeren selv har ansvar og risiko for å formulere og avgrense sin egen varemerkesøknad.

Veiledningsplikten er begrenset i saker som dette, som gjaldt private parter med motstridende interesser og hvor søker hadde profesjonell bistand. Patentstyret ga dessuten veiledning ved å utforme utkast til en begrenset varefortegnelse. En eventuell veiledningsfeil kan uansett ikke ha virket bestemmende på kjennelsens innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

Saksøkte har etter dette nedlagt slik identisk **påstand** i begge saker:

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

## **Rettens vurdering**

### *1. Innledning og rettslige utgangspunkter*

Sakene gjelder gyldigheten av to vedtak der KFIR nektet registrering av ordmerkene DIFFER og DIFFER STRATEGY CONSULTING fordi registrering ble ansett å være i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a jf. varemerkeloven § 3-2 annet ledd. Vedtakene har for alle praktiske formål identisk begrunnelse, og det er etter rettens syn ikke grunn til å skille mellom vedtakene i særlig grad.

Tingretten legger til grunn at KFIRs avgjørelser er lovbundne forvaltningsvedtak som fullt ut kan prøves av domstolene, og at det normalt ikke er grunn til å vise tilbakeholdenhet ved overprøvingen, jf. HR-2016-1993-A (heretter også *Pangea*) avsnitt 40.

Varemerkelovens og foretaksnavnelovens verneregler er fullt ut harmonisert, slik at rettskildene innenfor varemerkeretten er relevante ved løsningen av de spørsmål saken reiser under foretaksnavneloven. EU- og EØS-rettslige kilder, herunder EUIPO-retningslinjer, har relevans. Retten viser til *Pangea* avsnitt 41 flg, med videre henvisninger.

Varemerkeloven § 3-2 annet ledd bestemmer at innehaveren at et foretaksnavn med tilstrekkelig særpreg har vern mot at andre tar i bruk varekjennetegn «*som er så likt foretaksnavnet (kjennetegnslikhet) at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning*». Det følger av lovens § 3-3 første ledd at forvekslingsfare bare anses å foreligge dersom navnene «*brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag (bransjelikhet)*». Det må således foreligge både kjennetegn- og bransjelikhet for at et foretaksnavn skal være egnet til å forveksles med et eldre navn som nyter vern. Forvekslingsspørsmålet beror likevel på en «*skjønnsmessig helhetsvurdering der graden av likhet i vareslag og i kjennetegn er de sentrale momenter*», jf. *Pangea* avsnitt 51. Samme sted viser Høyesterett til at EU-domstolens i dom 22. juni 1999 (C-342/97 Lloyd) avsnitt 19 uttaler følgende om helhetsvurderingen:

*«En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser (...) opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt»*

Tingretten legger dette til grunn.

Tingretten legger videre til grunn at den konkrete vurderingen må skje i lys av hvor særpreget det eldre foretaksnavnet er. Et foretaksnavn med høy grad av særpreg vil etter

rettens syn ha en større beskyttelsessfære enn et foretaksnavn med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma premiss 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer premiss 18.

## 2. Kort om særpreg og kjennetegnslikhet

Det er ikke bestridt at foretaksnavnet Differ AS har tilstrekkelig særpreg til å nyte vern, jf. foretaksnavneloven § 3-2 første ledd og varemerkeloven § 14. Saksøker har heller ikke bestridt at det foreligger kjennetegnslikhet. Ettersom *graden* av særpreg og kjennetegnslikhet har en viss betydning for vurderingen av forvekslingsfare, skal retten likevel knytte noen få kommentarer til spørsmålet.

KFIR har i sitt vedtak uttalt følgende om foretaksnavnets særpreg:

*«Klagenemnda kan ikke se at elementet DIFFER har noen relevant betydning med tanke på foretakets virksomhet. Foretaksnavnet DIFFER AS er således ikke beskrivende for de tjenestene som ytes. Det har i tillegg det nødvendige særpreg, slik at det har beskyttelse mot identiske og lignende foretaksnavn og varemerker, forutsatt at samtlige kriterier i vurderingen av forvekselbarhet er oppfylt. Det eldre kjennetegnet – foretaksnavnet DIFFER AS – er videre vurdert å ha en normal til høy grad av særpreg.» (tingrettens understreking)s*

Tingretten slutter seg til det nemnda her sier, og er enig i at foretaksnavnet Differ AS har normalt til høy grad av særpreg.

Når det gjelder kjennetegnslikhet, uttaler nemnda følgende i vedtaket om ordmerket DIFFER STRATEGY CONSULTING:

*«[D]et foreligger et identisk element i begge merkene, DIFFER. Foretaksnavnet inneholder i tillegg den ikke-distinktive tilføyelsen AS, som kun er en obligatorisk angivelse av foretakets ansvarsform, og klagers søkte merke inneholder den rent beskrivende angivelsen STRATEGY CONSULTING. Det eneste distinktive elementet i de to kjennetegnene er identisk, og det foreligger etter dette en høy grad av kjennetegnslikhet.»*

Retten slutter seg til det nemnda her sier, og er enig i at det foreligger høy grad av kjennetegnslikhet. Når det gjelder ordmerket DIFFER er kjennetegnslikheten enn mer påfallende.

Det foreligger etter dette relativt høy grad av særpreg i det eldre foretaksnavnet, i tillegg til at det er høy grad av kjennetegnslikhet mellom ordmerkene og foretaksnavnet. Dette tilsier at det skal mindre til av bransjelijkheid før registreringshindrende forvekslingsfare foreligger.

### 3. Bransjelikhet

#### a. Nærmere om vurderingstemaet

Som nevnt ovenfor følger det av foretaksnavnelovens § 3-3 første ledd at forvekslingsfare bare anses å foreligge dersom navnene «*brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag (bransjelikhet)*». Utgangspunktet vil være Differs reelle virksomhet på vedtakstidspunktet, jf. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) side 18. Samme sted fremgår det at det kan være av betydning å se på et foretaks ekspansjonsmuligheter på nærliggende områder.

Partene er enige om at Differs virksomhet må holdes opp mot den rett en eventuell varemerkeregistrering vil gi DSC, og at det vil si den vare- eller tjenesteklasse varemerkene er søkt for, jf. varemerkeloven § 18. DSCs reelle virksomhet i dag er derfor ikke avgjørende for om det foreligger bransjelikhet.

Når det gjelder vurderingstemaet har Høyesterett i Pangea avsnitt 61 uttalt følgende:

*«Sammenfatningsvis viser gjennomgangen av kildene at bransjelikhet vil kunne foreligge dersom tjenestene alternativt er av samme art, har felles formål, anvendelse, distribusjonskanaler eller omsetningskrets, eller supplerer eller står i et konkurranseforhold til hverandre»* (tingrettens understrekning)

Retten viser videre til Høyesteretts oppsummering i dommens avsnitt 64, der det konkluderes med at «*kravet til hva som er virksomhet av «lignende slag» i lovens forstand, ikke er særlig strengt*».

Tingretten legger ovennevnte til grunn.

#### b. Kort om Differs virksomhet

Ettersom Differs reelle virksomhet er sentral i vurderingen av bransjelikhet, er det grunn til å beskrive denne. På Differs nettsider er selskapets virksomhet beskrevet som følger:

*Differ's business idea is to help scale up small-scale carbon reduction technologies (e.g. PV and energy efficiency) in developing countries through*

- ***investing** in start-ups (cash and sweat equity)*
- ***developing** our own concepts and companies*
- ***advising** project developers, project owners, investors and other decision makers to do the same*
- ***in-depth analysis** on e.g. market conditions, feed-in-tariffs, financing and business opportunities in selected developing countries which will be distributed for free*



Daglig leder i Differ, Tom Erichsen, avga forklaring i retten. Han forklarte at selskapet har to primære forretningsområder. Det ene er rådgivning innen strategi og forretningsutvikling. Det andre er investeringer og forretningsutvikling. Selskapets kjernekompetanse er knyttet til miljøteknologi og klimamarkeder, og både rådgivnings- og investeringsvirksomheten knytter seg i all hovedsak til det man kan kalle det grønne skiftet. Selskapet har unik kompetanse knyttet til prosjekter i utviklingsland, slik at en viktig del av virksomheten er rettet mot dette. Selskapet har imidlertid også prosjekter som ikke har spesifikt u-landsfokus, og rådgivnings- og investeringsprosjekter som relaterer seg til mer generell miljøteknologi.

Kundegruppen er variert og spenner fra store energiselskaper, NGO'er, miljøstiftelser, banker, departementer mv.

Investeringsvirksomheten hos Differ beskrives bl.a. som at selskapet investerer i «*start-up companies working to implement small-scale carbon reduction technologies and projects*». Ifølge Erichsen investerer Differ typisk ved at det skytes inn en mindre sum (cash equity), som følges opp med betydelig rådgivning og veiledning (s.k. sweat equity).

Rådgivningsdelen av virksomheten beskrives bl.a. slik på nettsidene:

- *Sourcing seed funding or project finance*
- *Bringing new technologies to the market*
- *Finding new markets for existing technologies*
- *Scaling up existing technologies*
- *Identification of actionable investment opportunities*
- *Conducting feasibility studies and project appraisals*
- *Managing investments in small-scale programs*
- *Getting PoAs off the drawing board and into action*
- *Commercialization/monetisation and transaction support*

Retten legger til grunn at ovennevnte gir en korrekt beskrivelse av Differs virksomhet.

c. Opprinnelig varefortegnelse

DSC ønsket prinsipielt registrering med en varefortegnelse som bl.a. inneholder «*rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse*» og «*bistand ved ledelse og utvikling av bedrifter*». Etter rettens syn er det lite tvilsomt at det foreligger bransjelikhet mellom Differs virksomhet og ovennevnte varefortegnelse. Differ driver nettopp med strategisk ledelsesrådgivning og forretningsutvikling, jf. gjennomgangen ovenfor. Retten kan ikke se at det er grunnlag for å si at Differ primært driver med rådgivningstjenester av teknisk, juridisk og finansiell karakter, slik DSC har gjort gjeldende. Slik retten ser det er det utvilsomt at rådgivning knyttet til for eksempel finansiering, posisjonering mot riktige/nye

marked og oppskalering av teknologier er rådgivning om både ledelse og utvikling av en virksomhet.

Det foreligger etter dette en klar bransjelikhet, og dermed også tilstrekkelig forvekslingsfare til at Differs eldre foretaksnavnerettighet er til hinder for registrering.

d. Begrenset varefortegnelse

Staten har gjort gjeldene at den begrensede varefortegnelsen i søknadene ikke tilfredsstiller klarhetskravet i varemerkeforskriften § 10 annet ledd. Etter rettens syn er det ikke nødvendig å ta stilling til dette, all den tid den begrensede varefortegnelse uansett innebærer bransjelikhet med Differs virksomhet.

Den begrensede varefortegnelse kom inn i saken som følge av Differs protest, og var et forsøk fra DSCs side på å avgrense mot Differs virksomhet. Utgangspunktet om rådgivning om «organisasjons- og forretningsledelse» og «bistand ved ledelse og utvikling av bedrifter» er beholdt, men varefortegnelsen er utvidet med enkelte begrensninger. Slik retten ser det er det i realiteten to materielle begrensninger i den subsidiære varefortegnelsen, nemlig følgende formuleringer:

- «Registreringen omfatter ikke kommersielle og tekniske tjenester rettet mot energiløsninger i utviklingsland», og
- «Tjenestene gjelder kvalitativ og kvantitativ markeds- og bedriftsinnsikt, strategiutvikling»

Øvrig tekst gir til dels eksempler på hva som ligger i «strategiutvikling» og beskriver konkrete arbeidsmetoder. Dette innebærer ingen materiell begrensning.

Når det gjelder det første strekpunktet ovenfor, at «kommersielle og tekniske tjenester rettet mot energiløsninger i utviklingsland» ikke omfattes, er retten av den oppfatning at dette ikke hindrer bransjelikhet. For det første driver Differ med rådgivning knyttet til annet enn det som direkte gjelder energiløsninger, for eksempel nevnte vitnet Erichsen prosjekter som gjelder sensorikk som måler forurensningsnivå i grunnen. For det andre har selskapet ifølge Erichsen flere prosjekter som ikke primært er rettet mot utviklingsland.

Når det gjelder det andre strekpunktet, at tjenesten gjelder «kvalitativ og kvantitativ markeds- og bedriftsinnsikt, strategiutvikling», fremstår dette mer som en presisering enn en begrensning. Uansett mener retten at Differ driver rådgivning knyttet til markeds- og bedriftsinnsikt og strategiutvikling. Oppstillingen av Differs rådgivningsvirksomhet på nettsidene (referert ovenfor under rettens punkt 3 b) må nettopp karakteriseres som strategiutvikling og fordrer så vel markeds- som bedriftsinnsikt.

Det foreligger etter dette også for den begrensede varefortegnelsen bransjelikhet, og dermed også tilstrekkelig forvekslingsfare til at Differs eldre foretaksnavnerettighet er til hinder for registrering.

#### 4. Saksbehandlingsfeil

DSC har gjort gjeldende at KFIRs vedtak er ugyldig som følge av at det ikke er vurdert om den begrensede varefortegnelsen tilfredsstillende kravene i varemerkeforskriften § 10 annet ledd. Det er videre anført at dersom varefortegnelsen ikke tilfredsstillende kravene vil vedtaket være ugyldig fordi det er fattet på feil grunnlag.

DSC har ikke vist til noe rettslig grunnlag for dette påstandsgrunnlaget, og retten følger ikke resonnementet. KFIRs oppgave var å avgjøre søknadene – å ta stilling til om søknadene kunne godtas eller ikke. Når KFIR vurderte at søknadene måtte avslås som følge av forvekslingsfare med Differs eldre foretaksnavnerettighet, er det ingen grunn til at nemnda også skal vurdere om det finnes *andre* grunner for å nekte registrering. Retten kan heller ikke se at det er noe rettslig grunnlag for å kreve at KFIR først vurderer om varemerkefortegnelsen er tilstrekkelig klar, for så å vurdere spørsmålet om bransjelikhet. Dersom KFIR mener varemerkefortegnelsen ga tilstrekkelig informasjon til å vurdere spørsmålet om bransjelikhet, slik både nemnda og tingretten har ment, må det være tilstrekkelig at saken avgjøres på dette grunnlaget.

DSC har også anført brudd på veiledningsplikten. Det påståtte bruddet gjelder manglende veiledning om klarhetskravet i varemerkeforskriften § 10 annet ledd. Med den begrunnelse både KFIR og retten har avgjort spørsmålet på, er det vanskelig å se at en veiledning knyttet til dette kunne ha virket inn på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41. Registreringsnektelsene er ikke begrunnet i varemerkeforskriften § 10 annet ledd, og en mer presis angivelse av varefortegnelsen ville dermed heller ikke ha påvirket resultatet.

Slik tingretten ser det foreligger det derfor ikke saksbehandlingsfeil som kan medføre ugyldighet.

#### 5. Sakskostnader

Staten har vunnet begge saker fullt ut, og har etter tvisteloven § 20-2 krav på erstatning for nødvendige sakskostnader. Retten kan ikke se at bestemmelsens tredje ledd gir grunn til å gjøre unntak fra hovedregelen. Statens prosessfullmektig fremlagt en sakskostnadsoppgave på 72 500 kroner, som i sin helhet gjelder salær til prosessfullmektigen (totalt 50 timer à 1 450 kroner). Saksøkte har ikke hatt innvendinger til kostnadene, og de fremstår for retten som rimelige og proporsjonale til saken og dens betydning. Kostnadene er nødvendige i den forstand dette begrepet brukes i tvisteloven § 20-5. Sakskostnadsoppgaven skiller ikke mellom de to sakene, og retten antar at kostnadene fordeler seg med en halvpart på hver av dem. Sakskostnader tilkjennes derfor med 36 250 kroner i hver sak.

**DOMSSLUTNING i sak 19-025843TVI-OTIR/02**

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Differ Strategy Consulting AS dømmes til å erstatte statens sakskostnader med 36 250 – trettisekstusentohundreogfemti – kroner.

**DOMSSLUTNING i sak 19-025854TVI-OTIR/02**

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Differ Strategy Consulting AS dømmes til å erstatte statens sakskostnader med 36 250 – trettisekstusentohundreogfemti – kroner.

Retten hevet

Ola Berg Lande

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.