



## OSLO TINGRETT

### DOM

---

**Avsagt:** 04.12.2023 i Oslo tingrett,

**Saksnr.:** 23-097809TVI-TOSL/05

**Dommer:** Tingrettsdommer Ingebjørg Tønnessen

**Saken gjelder:** Spørsmål om gyldigheten av KFIRs to vedtak av 28. april 2023 i sak 22/00118 og 22/00119, angående hhv. varemerkesøknad 202001307 og 202001308.

---

Everdry AB

Advokat Kyrre Tangen Andersen  
v/advokatfullmektig Morten Smedal  
Nadheim

**mot**

Staten v/Klagenemnda For Industrielle  
Rettar

Advokat Hanne Inger Bjurstrøm Jahren

---

## DOM

Saken gjelder gyldigheten av avslag på søknad om registrering av varemerker.

### Sakens bakgrunn

Everdry AB er et svensk selskap som produserer et pulver som kan strøs på bakken for å smelte is og forhindre ny isdannelse.

I 2019 innga Everdry en søknad til svenske patent- og varemerkemyndigheter om nasjonal og internasjonal varemerkeregistrering av disse to kombinerte merkene (merker med både tekst- og figurelementer):



Svenske myndigheter registrerte varemerkene i juli 2019.

I den internasjonale søknaden, med registreringsdato 4. desember 2019, ba Everdry om at den internasjonale registreringen skulle ha virkning i Finland og Norge. WIPO notifikerte merket i januar 2020 for blant annet følgende varefortegnelse:

Salts [chemical preparations]; chlorides; anti-slip agent consisting of salts or chlorides; liquid salt for deicing; anti-freeze chemicals; chemical preparations for melting snow and ice.

Ved internasjonale varemerkeregistreringer får Patentstyret melding fra WIPO dersom innehaver har bedt om at merket skal ha virkning i Norge. Det følger av varemerkeloven § 70 at Patentstyret ved denne type søknader skal undersøke om registreringsvilkårene i varemerkeloven §§ 14 til 16 er oppfylt. Dersom registreringsvilkårene er oppfylt, skal den internasjonale registreringen innføres i varemerkeregisteret. Dersom registreringsvilkårene ikke er oppfylt, skal søknaden om virkning i Norge avslås.

Patentstyret avsto Everdry's søknad for de to varemerkene i to vedtak av 1. juni 2022. Patentstyret mente at de to merkene beskrev egenskaper ved det aktuelle produktet og at de ikke var egnet til å skille innehavers varer fra andre produsenters varer. På denne bakgrunn mente Patentstyret at varemerkene manglet varemerkerettslig særpreg og at vilkårene for registrering i varemerkeloven § 14 ikke var oppfylt. I tillegg mente Patentstyret at merkene heller ikke kunne gis virkning i Norge fordi de inneholdt et svensk flagg. Varemerkeloven § 15 oppstiller et absolutt registreringshinder for varemerker som uten tillatelse inneholder statsflagg. Patentstyret mente at Everdry ikke hadde fått tillatelse fra svenske myndigheter til bruken av det svenske flagget.

Everdry påklaget Patentstyrets vedtak til Klagenmenda for industrielle rettigheter (KFIR). KFIR forkastet klagen i vedtak av 28. april 2023. KFIR var enig med Patentstyret i at merkene manglet varemerkerettslig særpreg og at Everdry heller ikke hadde fått tillatelse fra svenske myndigheter til å bruke det svenske statsflagget i merket.

Everdry tok ut søksmål om gyldigheten av KFIRs vedtak ved stevning av 27. juni 2023. Hovedforhandling ble gjennomført i Oslo tingrett 21. november samme år. Prosessfullmektigene holdt et hovedinnlegg hver, med gjennomgang av dokumentbevis og rettslig argumentasjon. Det vises til rettsboka for nærmere detaljer om gjennomføringen av rettsmøtet.

### **Saksøker – Everdry – har i hovedtrekk argumentert slik:**

Terskelen for særpreg er ikke høy. Både EU-domstolen og Høyesterett har akseptert varemerker hvor vanlige ord er satt sammen på en måte som avviker fra de uttrykk som normalt brukes for å betegne en vare. Sammensetningen trenger ikke være spesielt original eller fantasifull. Kjente eksempler her er SUPERLEK (Rt. 1999 side 641) og BABY-DRY (C-383/99). Selv om IS-FRITT nok må betegnes som et vanlig uttrykk i det norske språket, er EASY IS-FRITT eksempel på en sammenstilling av ord til et uttrykk som ikke er vanlig i dagligtalen. Sammenstillingen spiller på gjentakelsen av den fonetiske lyden «is» i både easy og is-fritt, og dette gjør at sammenstillingen er egnet til å feste seg hos gjennomsnittsforbrukeren som et uttrykk for kommersiell opprinnelse. Det at et ord eller uttrykk kan bli oppfattet som et reklamebudskap, er ikke til hinder for at det kan registreres dersom det samtidig også kan bli oppfattet som et særlig kjennetegn.

IS-FRITT-merkene er kombinerte merker. Merker med figurative elementer vil sjelden kunne nektes under henvisning til at de har et beskrivende innhold selv om tekstelementet isolert sett må anses beskrivende. En registrering vil i slike tilfeller heller ikke være til hinder for at andre aktører bruker ordene som inngår i tekstelementet ved markedsføringen av sine produkter. Det følger av EUIPOs retningslinjer og KFIRs egen praksis at helt enkle figurative elementer – som spiller på egenskaper ved det aktuelle produktet (eventuelt tjenesten) – vil kunne bli godtatt som varemerker i kombinasjon med tekst som beskriver produktet/tjenesten. Dette ble også uttalt av lagmannsretten i MULITIGYN-saken (LB-2020-158279). Helhetsinntrykket av varemerkene i vår sak er at de har særpreg. KFIR tar derfor feil når nemnda konkluderer med at vilkårene i varemerkeloven § 14 ikke er oppfylt.

KFIR tar også feil når nemnda legger til grunn at svenske myndigheter ikke har gitt tillatelse til å registrere merket med det svenske flagget. Varemerkeloven § 15 gjennomfører varemerkedirektivet og Pariskonvensjonen. En tilsvarende bestemmelse er også gjennomført i svensk lovgivning. I Sverige er det Patent- og registreringsverket (PRV) som gir tillatelser til bruk av flagg i varemerker. PRV registrerte varemerkene i juli 2019, og denne registreringen må i seg selv anses som en implisitt tillatelse til bruk av flagget som inngår i varemerkene. PRV har i tillegg avgitt en uttalelse hvor det framgår eksplisitt at bruken av det svenske flagget ikke er til hinder registrering av varemerkene. Da Everdry ble nektet å registrere merkene i Norge, blant annet under henvisning til at det ikke var innhentet tillatelse til bruk av flagget, avga PRV ytterligere en uttalelse hvor det framgår av svenske myndigheter samtykker til bruken av flagget. Dette siste brevet må anses som et etterfølgende bevis som kaster lys over forholdene på vedtakstidspunktet.

Begge de registreringsvilkårene som KFIR har begrunnet avslaget med må etter dette anses oppfylt, og KFIRs vedtak er som en konsekvens av dette ugyldig.

Dersom retten skulle være enig med KFIR i at varemerkene ikke kunne registreres i den omsøkte formen, burde KFIR under alle omstendigheter ha veiledet Everdry om muligheten for unntaksanmerkning etter varemerkeloven § 17. På denne måten ville det vært mulig for Everdry å få beskyttelse for de delene av merkene som ikke inneholder tekst som ikke kan registreres. Den manglende veiledningen kan ha virket inn på vedtaket. Det anføres derfor subsidiært at vedtaket er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil.

Everdry har lagt ned slik påstand:

1. Klagenemnda for industrielle rettigheters avgjørelser av 28. april 2023, i sak 22/00118 og sak 22/00119, angående internasjonal registrering nr. 1511382 og nr. 1511392 kjennes ugyldig.
2. Everdry AB tilkjennes sakens omkostninger.

### **Saksøkte – staten v/KFIR – har i hovedtrekk argumentert slik:**

Vilkåret om særpreg i norsk og europeisk varemerkerett er dels begrunnet ut fra varemerkets opprinnelsesfunksjon og dels begrunnet ut fra friholdelsesbehovet. Begge disse formålsbetraktningene tilsier at de omsøkte varemerkene ikke bør registreres og at søknaden om virkning i Norge avslås.

De to varemerkene er beskrivende for det produktet som markedsføres, og dermed mangler de også særpreg. Varemerkene inneholder mye tekst med relativt detaljert informasjon om produktet. Overskriften IS-FRITT må anses beskrivende for den sentrale egenskapen ved produktet – som jo er å gjøre bakken fri for is og snø. Tilføyelsen av EASY i overskriften på det ene varemerket må forstås som informasjon om at produktet er enkelt å bruke. Det ligger ingen originalitet i sammenstillingen av ordene EASY og IS-FRITT, og i og med at begge ordene i seg selv beskriver varen må også sammenstillingen anses beskrivende.

De figurative elementene i merkene tilfører heller ikke merkene særpreg. Den blå og grønne borden må i seg selv anses beskrivende for produktet idet bordene er pyntet med kjente symboler for smelting.

Dersom retten skulle mene at varemerkene har særpreg etter § 14, kan merkene uansett ikke registreres fordi det på vedtakstidspunktet ikke foreslå tillatelse fra svenske myndigheter til bruk av det svenske flagget slik varemerkeloven § 15 krever. Reelle hensyn tilsier at § 15 må tolkes slik at det kreves en eksplisitt tillatelse til bruk av flagget. Staten bestrider ikke at PRV har gitt tillatelse til bruk av flagget etter at KFIRs avslag foreslå, men retten skal prøve saken på grunnlag av det faktum som foreslå da KFIR traff vedtaket, ikke på grunnlag av nye rettsfakta.

KFIRs vedtak kan ikke kjennes ugyldige på grunn av manglende veiledning om regelen om unntaksanmerkning. Varemerkene kunne ikke blitt registrert med en unntaksanmerkning. Det er ikke adgang til å gi unntaksanmerkning for manglende tillatelse til å bruke det svenske flagget fordi § 15 omhandler absolutte registreringshindre. Det ville heller ikke vært aktuelt med unntaksanmerkning for de beskrivende tekstelementene i varemerkene fordi de figurative elementene i varemerkene også må anses beskrivende. Under alle omstendigheter har KFIR ikke noen plikt til å veilede om adgangen til å søke registrering med unntaksanmerkning.

Staten v/KFIR har lagt ned slik påstand:

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

## Rettenns vurdering

Retten har kommet til at KFIRs vedtak er gyldig. Staten skal derfor frifinnes og tilkjennes sakskostnader.

Retten mener at de to varemerkene er beskrivende og ikke har tilstrekkelig særpreg, og at vilkårene for registrering i varemerkeloven § 14 ikke er oppfylt. I og med at vilkårene i § 14 ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig for retten å ta stilling til om vilkårene i § 15 knyttet til bruk av statsflagg er oppfylt.

Retten mener de to varemerkene ikke kunne vært registrert med unntaksanmerkning etter varemerkeloven § 17 og at KFIR ikke har brutt veiledningsplikten ved å unnlate å opplyse Everdry om muligheten for å be om dette.

### *Vurderingen av særpreg etter varemerkeloven § 14*

Varemerkeloven § 14 oppstiller alminnelige registreringsvilkår for varemerker. I første og andre ledd av bestemmelsen står det:

Et varemerke som skal registreres, må bestå av et tegn som kan beskyttes etter § 2, og som kan gjengis i varemerkeregisteret på en slik måte at myndighetene og allmennheten klart og tydelig kan avgjøre gjenstanden for den beskyttelse merkehaveren gis. Det må ha særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder.

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

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

Uenigheten i vår sak er knyttet til vilkåret om særpreg i første ledd og vilkåret i andre ledd bokstav a) om at et varemerke ikke kan være beskrivende for blant annet varens formål. Det følger av EU-domstolens praksis (C-363/99 Postkantoor) at et varemerke som anses beskrivende også vil anses å mangle særpreg.

Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket. KFIR har i sine vedtak lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren av Everdry produkt kan være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.

Videre er det lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren er alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Retten legger også disse utgangspunktene til grunn.

De aktuelle merkene i vår sak er som nevnt kombinerte merker som inneholder både tekst- og figurelementer. Vurderingen av om merkene er beskrivende og mangler særpreg skal gjøres på bakgrunn av merkenes helhetsinntrykk. Når et kombinert merke inneholder mye tekst, som her, kan det likevel være formålstjenlig å ta utgangspunkt i teksten.

Ved vurderingen av teksten har KFIR i sine vedtak lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren først og fremst vil legge merke til ordene IS-FRITT og SNABBT OCH EFFEKTIVT MOT ISHALKA NERTIL -50°C, samt ordet EASY i det ene varemerket. KFIR har også lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte informasjonen som framgår av kulepunktene og informasjonen om at produktet enten har en STRØARFUNKSJON eller at STRØARE INNGÅR. Den øvrige teksten er etter KFIRs vurdering så liten at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte den. Etter rettens syn er dette en rimelig antakelse, og retten oppfatter heller ikke at noen av partene er uenig i KFIRs vurdering av hva som vil være lesbart for gjennomsnittsforbrukeren.

Av den lesbare teksten i begge varemerkene framstår ordet IS-FRITT som det mest framtreddende. Retten legger til grunn at isfritt er – og oppfattes som – et vanlig ord i det norske språk. Mer konkret er isfritt intetkjønnsbøyningen av adjektivet isfri som betyr fri for is (for eksempel isfri havn). Etter vanlig norsk rettskrivning skrives isfritt uten bindestrek. Retten mener likevel at bruken av bindestrek i varemerket ikke fratar ordet sitt vanlige meningsinnhold.

I og med at ordet isfritt betyr fritt for is mener retten at bruken av ordet i varemerkene også er beskrivende for formålet med produktet. Retten mener at IS-FRITT i så måte skiller seg fra dommene om både SUPERLEK (Rt. 1999 side 641) og BABY-DRY (C-383/99) som Everdry har vist til i sin argumentasjon. Begge disse avgjørelsene handler om ordsammensetninger som ikke i seg selv utgjør vanlige ord. Selv om retten er enig med Everdry i at de to ordsammensetningene ikke er framstår spesielt fantasifulle, mener retten likevel at de hensyn som begrunner registreringsvilkårene i § 14 – friholdelsesbehovet og opprinnelsesfunksjonen – i mye sterkere grad slår inn når det er tale om bruk av ord som inngår i dagligtalen. Kort oppsummert mener retten altså at det mest framtreddende ordelementet i varemerkene isolert sett må anses beskrivende for formålet med produktet.

Retten kan ikke se at den øvrige, lesbare teksten i varemerkene bidrar til å frata teksten beskrivende karakter. For retten er det ikke opplagt at gjennomsnittsforbrukeren vil lese ordet EASY i det ene varemerket som en form for ordspill som henspiller på den fonetiske lyden «is». EASY er plassert i høyre overkant av ordet IS-FRITT, med en annen farge og fontstørrelse. Det er derfor nærliggende å tro at ordet EASY først og fremst vil bli oppfattet som informasjon om at produktet er enkelt å bruke. Selv om gjennomsnittsforbrukeren

skulle oppfatte en fonetisk gjenklang mellom de to ordene IS-FRITT og EASY er denne gjenklangen etter rettens syn uansett ikke tilstrekkelig til å etterlate et inntrykk av at bruken av de to ordene handler om noe mer enn å formidle meningsinnholdet. Det vises i den forbindelse til spesialmerkningen til § 14 i Ot.prp.nr.98 (2008-2009) hvor det står:

Når det gjelder grensedragningen mellom særpregede og beskrivende varemerker, er det ikke tilstrekkelig til å nekte registrering at merkets enkelte bestanddeler er beskrivende for egenskaper ved varen eller tjenesten. Hvis imidlertid et merke består av en kombinasjon av ordelementer som i seg selv er beskrivende for egenskaper ved varen eller tjenesten, må også kombinasjonen som utgangspunkt anses beskrivende. Etter EF-domstolens praksis gjelder imidlertid ikke dette hvis kombinasjonen skaper et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra det inntrykk som skapes bare ved å sammenstille betydningene av dens bestanddeler, jf. sakene C 265/00 Biomild og C 363/99 Postkantoor, begge 12. februar 2004

Resten av den lesbare teksten i varemerkene inneholder også informasjon om produktet – dels i form av kulepunkter og dels i form av ulik tekst på de to merkene som beskriver hvordan produktet spres på bakken. Alt dette må etter rettens syn anses som informasjon som beskriver produktet og dets egenskaper. Retten mener følgelig at teksten i det kombinerte merket isolert sett må anses som beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

Når det gjelder spørsmålet om hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte teksten i de to merkene kan retten for øvrig også slutte seg til KFIRs vurderinger. I vedtaket knyttet til merket som også inneholder ordet EASY uttaler nemnda følgende i avsnitt 21 og 22:

Etter Klagenemndas vurdering vil den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfatte merkets dominerende, synlige og lesbare elementer som beskrivende for varenes egenskaper, kvaliteter og formål. De fleste ordene i merket er enkle svenske ord som ligner på norsk, eller som vil være lett for gjennomsnittsforbrukeren å forstå ut fra sammenhengen de står i. Den røde teksten IS-FRITT med den grønne svenske underteksten SNABBT OCH EFFEKTIVT MOT ISHALKA NER TIL -50°C, vil umiddelbart oppfattes som informasjon om at varene kan holde veien isfri og at produktene virker raskt og effektivt mot isholke ned til 50 kuldegrader. I den grad gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte de blå kulepunktene med svensk tekst, vil denne kun oppfattes som en oppramsing av varenes egenskaper, kvaliteter og anbefalt mengde per areal, for eksempel at de er skånsomme mot sko, gulv og gress, og at de har pH-verdi 9,5. Elementet 3,6kg/4l vil kun oppfattes som informasjon om hvor mye som følger med i pakken.

Det blå ordet EASY er et vanlig engelsk ord som betyr «enkelt» eller «lett», og som vil oppfattes som informasjon om at den aktuelle varen er enkel å bruke. Klager anfører at det oppstår et ordspill som følge av at EAS i EASY vil uttales på samme måte som IS i IS-FRITT. Etter Klagenemndas syn vil ordene uansett direkte og umiddelbart oppfattes som beskrivende for egenskaper ved varen. Sett i sammenheng vil de to elementene oppfattes som «enkelt isfritt», eller «isfritt enkelt».



Sammenstillingen er ikke så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg.

Som tidligere nevnt skal vurderingen av om et varemerke er beskrivende og mangler særpreg gjøres på bakgrunn av merkets helhetsinntrykk. For kombinerte merker innebærer dette at tekst og figurative elementer må ses i sammenheng. Staten har anført at dersom ordelementene i et kombinert varemerke er beskrivende, vil det kombinerte merket også måtte anses beskrivende med mindre de figurative elementene er egnet til å avlede oppmerksomheten bort fra tekstens beskrivende innhold. Staten argumenterte på tilsvarende måte i saken om det kombinerte varemerket MULTI-GYN (LB-2020-158279) men fikk bare delvis gehør for denne argumentasjonen av lagmannsretten. I dommen uttaler lagmannsretten:

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

I MULTI-GYN vurderte lagmannsretten at tekstelementet i seg selv ikke var beskrivende:

Oppsummert finner lagmannsretten at tekstelementet i varemerket isolert sett beskriver produktene og deres egenskaper på en måte som er for indirekte, for lite spesifikk, og for lite umiddelbar, til at det vurdert sett kan anses som beskrivende. Saken må likevel på dette punktet anses som et grensetilfelle for hvilke tekstelementer som må anses som beskrivende.

Lagmannsrettens dom i MULTI-GYN skiller seg følgelig fra vår sak, idet retten i vår sak mener at tekstelementene som inngår i IS-FRITT-varemerkene isolert sett må anses beskrivende.

I tillegg til at MULTI-GYN skiller seg fra IS-FRITT for så vidt gjelder den isolerte vurderingen av teksten, mener retten at de to merkene også skiller seg når det gjelder spørsmålet om hvor mye de kombinerte merkene preges av teksten. Som det framgår av sitatet ovenfor, mente lagmannsretten at tekstelementet i MULTI-GYN ikke nødvendigvis var formende for helhetsinntrykket av merket. Dette står som kontrast til IS-FRITT-merkene, som i stor grad preges av tekst. De figurative elementene i de to IS-FRITT merkene utgjør for det første de to bordene med iskrystaller/snøfnugg og vanddråper, for

det andre illustrasjonen av henholdsvis spade (strøare) og strøfunksjon og for det tredje det svenske flagget. Slik retten ser det, bidrar ingen av disse figurative elementene til å avlede oppmerksomheten fra den store mengden lesbar og ulesbar tekst som framkommer på de to merkene. De ulike figurative elementene er i liten grad satt sammen, og fargebruken gir heller ikke merkene noe distinkt preg som er egnet til å feste seg i bevisstheten hos den som ser merkene. Så vidt retten kan se inngår alle fargeskalaens primærfarger (rød, gul og blå) i begge merkene, på enten bokstaver eller figurative elementer. Alle de tre typene av figurative elementer inneholder dessuten informasjon som støtter opp under det som er beskrevet i teksten. Bordene støtter opp under informasjonen om at produktet bidrar til å smelte snø/is, illustrasjonen av henholdsvis spade og strøfunksjon støtter opp under informasjon som er gitt om disse funksjonene og det svenske flagget støtter opp under informasjonen om at produktet er laget i Sverige. Samlet sett mener retten at helhetsinntrykket av begge de kombinerte merkene er beskrivende for det aktuelle produktets «art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten», med den konsekvens at merkene ikke kan registreres etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

Også når det gjelder den helhetlige vurderingen av de kombinerte merkene kan retten slutte seg til KFIRs begrunnelse (avsnitt 25):

Klagenemnda er som et utgangspunkt enig med klager i at en etikett etter omstendighetene kan oppfylle registreringsvilkårene i varemerkeloven, men finner at dette ikke er tilfelle i denne saken. Etter en helhetsvurdering, hvor elementenes gjensidige påvirkning er tatt i betraktning, er Klagenemnda kommet til at merkets samlede grafiske helhetsinntrykk ikke er egnet til å avlede oppmerksomheten fra merketekstens beskrivende karakter. De grafiske elementene underbygger merkets beskrivende tekst, og mangler et iøynefallende og gjenkjennelig distinkt element som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved. Se til dette EU-rettens avgjørelse i T-361/18 SIR BASMATI RICE avsnitt 66. Helhetlig sett fremstår merket som en etikett for produktemballasje bestående av en rekke elementer som både hver for seg og samlet vil oppfattes beskrivende og uten varemerkerettslig særpreg. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Som tidligere nevnt vil et merke som anses beskrivende også anses å mangle særpreg. Rettens konklusjon er derfor at de to varemerkene ikke kan gis virkning i Norge fordi registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 første og andre ledd ikke er oppfylt.

Med dette resultatet er det ikke nødvendig for retten å gå inn på noen nærmere drøftelse av om registrering i Norge også kunne vært nektet under henvisning til bruken av det svenske flagget og varemerkeloven § 15.

### *Manglende veiledning om unntaksanmerkning?*

Everdry har subsidiært anført at KFIRs vedtak må oppheves på grunn av manglende veiledning om muligheten for unntaksanmerkning i varemerkeloven § 17. I første ledd av denne bestemmelsen står det:

Inneholder et varemerke en bestanddel som ikke kan registreres særskilt, kan Patentstyret for å unngå uvisshet om varemerkerettens omfang, sette som vilkår for registrering at det ved en unntaksanmerkning angis at denne bestanddelen ikke omfattes av den beskyttelsen registreringen gir. Det forhold at unntaksanmerkning ikke er gjort, har ikke betydning for varemerkerettens omfang.

Som det framgår av ordlyden i første ledd er unntaksanmerkning noe som kan kreves fra Patentstyret for å unngå usikkerhet om varemerkerettens omfang. Mer konkret vil en unntaksanmerkning kunne gjøre det klart for omverdenen at en merke innehaver ikke har enerett på bruken av et beskrivende ord som inngår i et registrert merke. Det at unntaksanmerkning ikke er gjort, har imidlertid ingen betydning for varemerkerettens omfang idet merke innehaver uansett ikke har enerett på bruken av beskrivende ord som ikke kan registreres særskilt. Bestemmelsen har derfor først og fremst en funksjon som handler om å klarlegge eller tydeliggjøre omfanget av merke innehavers enerett.

Slik retten oppfatter Everdry's argumentasjon om manglende veiledning er denne basert på en forståelse av regelverket som tilsier at unntaksanmerkning gir søker en mulighet til å få registrert merker som ikke ville vært registrerbare uten unntaksanmerkning. Etter rettens syn er dette ikke en riktig lovforståelse. I forarbeidene til lovbestemmelsen (spesialmerknaden til § 16 i NOU 2001:8) står det:

Utkastets § 16 har regler om *unntaksanmerkning*. En unntaksanmerkning – i mange land kalt «disclaimer» – er en anmerkning som gjøres ved registreringen, om at ett eller flere elementer i merket ikke skal omfattes av registreringsvirkningene. Slike unntatte elementer er fortsatt å anse som deler av det registrerte varemerket, slik at de skal inngå i det helhetsinntrykk som er sammenligningstema ved forvekselbarhetsvurdering. Men de skal altså ikke være gjenstand for vern i og for seg, andre skal fritt kunne bruke dem, alene eller i sammenstilling med andre merkeelementer. (Rettens understrekning)

Det at unntatte elementer fortsatt skal anses som deler av det registrerte varemerket og inngå i «det helhetsinntrykk som er sammenligningstema», kan etter rettens syn ikke bare få konsekvenser sammenligningen som skal gjøres ved vurderingen av om merke innehavers enerett er krenket. Helhetsinntrykket som et merke etterlater seg har også betydning for de sammenligninger som må gjøres i forbindelse med registreringen av merket, for eksempel når man skal vurdere om et varemerke har tilstrekkelig særpreg. Dersom helhetsinntrykket av et varemerke er at det er beskrivende og mangler særpreg, mener retten at varemerket heller ikke vil kunne registreres med unntaksanmerkning. Av

den grunn mener retten at en unntaksanmerkning aldri vil kunne bøte på den omstendighet at et merke i utgangspunktet mangler særpreg. Under alle omstendigheter mener retten at varemerkene i denne saken uansett ikke kunne vært registrert med unntaksanmerkning idet det er vanskelig å se at det ville vært noe igjen av varemerkene etter at de «bestanddel[er] som ikke kan registreres særskilt» er unntatt.

Retten konkluderer at vilkårene for registrering i varemerkeloven § 14 ikke ville vært oppfylt selv om Everdry hadde bedt Patentstyret om å vurdere å stille vilkår om unntaksanmerkning etter § 17. Patentstyret og KFIR har derfor heller ikke begått noen saksbehandlingsfeil når de har unnlatt å problematisere reglene om unntaksanmerkning i søknads- og klageprosessen.

#### *Sakskostnader*

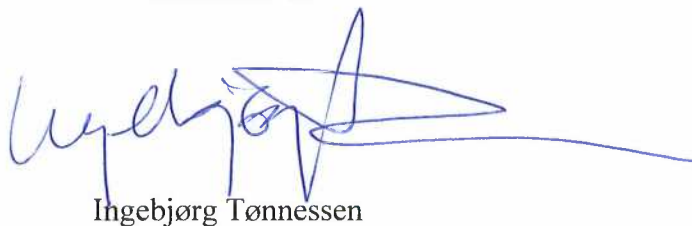
Everdry har ikke vunnet fram med sitt søksmål mot KFIR. Etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 har den parten som har vunnet saken, krav på full erstatning for sine sakskostnader fra motparten. Retten kan ikke se at det foreligger tungtveiende grunner som tilsier at det skal gjøres unntak fra hovedregelen her.

Staten v/ KFIR har framsatt et sakskostnadskrav på kroner 92 800 som i sin helhet er salær sin statens prosessfullmektig. Everdry har ikke hatt innvendinger til kravet, og retten mener at kostnadene framstår rimelige. Staten v/ KFIR tilkjennes derfor sakskostnader i tråd med det framsatte kravet.

## DOMSSLUTNING:

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Everdry AB dømmes til å betale kroner 92 800 i sakskostnader til staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter innen to uker etter at dommen er forkynt.

Retten hevet



Ingebjørg Tønnessen

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.