



# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00038  
Dato: 11. oktober 2017

---

Klager: SG Armaturen AS  
Representert ved: Zacco Advokater AS

---

Innklaget: Unilamp Norden AS  
Representert ved: Protector IP Consultants AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. desember 2016, hvor registrering nummer 285166, ordmerket GYRO, ble opprettholdt etter innsigelse.

3 Merket ble registrert den 23. desember 2015 for følgende varer:

Klasse 9: Vitenskapelige, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, signalering, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater.

Klasse 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Lamper, lyspærer, lysrør og lysarmaturer.

Klasse 16: Papir, papp, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.

4 Under henvisning til varemerkeloven § 16 bokstav b leverte SG Armaturen AS innsigelse basert på innarbeidede rettigheter til ordmerket GYRO, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.

5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 9. februar 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. mars 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det registrerte merket krenker ikke en annens rett, da det ikke er dokumentert at søknaden er innlevert i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.
- Registrering nr. 285166, ordmerket GYRO, opprettholdes.
- Å levere inn en patentsøknad der et varemerke er nevnt, viser ikke at varemerket faktisk er tatt i bruk. Dette vil alene bare kunne dokumentere forberedelser til bruk.
- Patentstyret oppfatter at hensikten med EFO-basen er å vise tilgjengelige produkter, ikke produkter som kan komme for salg i fremtiden. Det må derfor antas at produktet kalt

JUNISTAR GYRO var tilgjengelig for salg fra september 2013. Det er ikke dokumentert hvordan merket fremkom på downlightene eller emballasjen. Patentstyret har heller ikke mottatt noen dokumentasjon som viser at det faktisk ble solgt varer under varemerket JUNISTAR GYRO fra dette tidspunktet.

- Under sterk tvil har Patentstyret kommet til at innsiger tok varemerket JUNISTAR GYRO i bruk i september 2013.
- Det foreligger ingen dokumentasjon som viser at søker kjente til eller burde ha kjent til innsigers bruk på tidspunktet de selv tok merkeelementet GYRO i bruk og annonserte for sin JUNO COB GYRO i Elmagasinet i april 2014.
- Patentstyret anser dessuten at elementet GYRO, som er en kortform for gyroskop, er sterkt suggestivt for downlights som kan roteres i alle retninger. Det er ikke utenkelig at flere kan komme på dette som betegnelse for et slikt produkt nesten samtidig, uten å ha vært klar over hverandres bruk.
- Når to parter bruker et identisk merkeelement for samme type varer samtidig, og begge selv opplever at de var først ute med å bruke dette, kan Patentstyret vanskelig se at det vil være i strid med god forretningsskikk å søke dette registrert som varemerke. Ut fra det som er dokumentert i saken, kommer varemerkeloven § 16 bokstav b derfor ikke til anvendelse.
- Ut fra den fremlagte dokumentasjon, kan ikke Patentstyret se at innsigers bruk av varemerket GYRO har medført at merket er godt kjent i den relevante omsetningskretsen som noens særlige kjennetegn, og således er egnet til å identifisere at den aktuelle varen har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet.
- Det registrerte merket krenker ikke en annens rett, da det ikke er dokumentert at innsiger har en innarbeidet rett til varemerket GYRO, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, jf. § 16 bokstav a og § 4 første ledd.

#### **7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyrets avgjørelse må oppheves og varemerkeregistrering nummer 285166, ordmerket GYRO, må slettes for varene i klasse 11.
- Klager har en innarbeidet rettighet til varemerket GYRO i henhold til varemerkeloven § 3 tredje ledd, slik at varemerket aldri skulle vært registrert for innklagede, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a.
- Søknad levert i strid med god forretningsskikk, jf. § 16 bokstav b.
- Gjennom aktiv markedsføring og salg fra høsten 2013 frem til innlevering av innklagedes søknad, har klager dokumentert et omfattende salg av sine downlights under varemerket GYRO. Salget var ved registreringstidspunktet i størrelsesorden 100 millioner kroner, hele

26 % av markedet for effektbelysning gjennom norske el-grossister. I tillegg var produktet patentert og designregistrert.

- 8. mars 2013 bestilte klager en forundersøkelse av Patentstyret for muligheten til å patentere Junistar Gyro.
- Klager inngikk en «Tooling Agreement» med sin underleverandør Fei Zhan Hardware Co., Ltd for produktet Junistar Gyro. Avtalen ble dermed inngått fem måneder før innklagede har dokumentert korrespondanse med sine kunder om produktet.
- Klager ble 15. april 2015 tildelt Merket for god design i kategorien Industridesign. Prisen ble publisert samme dato, samt omtalt i Pressenytt for Norsk Design- og Arkitektursenter. Innklagedes søknad ble innlevert under en måned etter at klager ble tildelt denne prisen.
- Det påpekes at klager leverte sin designsøknad i Kina mer enn fire måneder før innklagede. Registrering i Kina skjedde syv måneder før innklagede.
- En markedsundersøkelse viser at 70 % av respondentene oppgir uhjulpet at klager står bak varemerket GYRO. 86 % av respondentene oppgir hjulpet at de kjenner til varemerket Junistar GYRO. I undersøkelsen kjenner respondentene både til innehaver av varemerket GYRO og GYRO oppfattes som et merke som kjennetegner klagers produkter.
- Patentstyret har i sin avgjørelse anført at utvalgskretsen for installatører og forhandlere (el-grossister) ikke er en riktig avgrensning av omsetningskretsen. Til dette kan klager opplyse om at både klager og innklagede kun selger til installatører og forhandlere og ikke til sluttbrukere.
- «Godt kjent» innebærer at merket må ha fått en påtagelig goodwillverdi, jf. Ot.prp.nr.59 (1994-1995) s. 94-95. Dette kan være tilfelle selv om bare en begrenset del av omsetningskretsen kjenner merket. Av den aktuelle omsetningskretsen var det henholdsvis 70 % og 86 % som kjente til varemerket GYRO og som assosierte det med klagers særlige kjennetegn.
- Klager hadde på søknadstidspunktet en innarbeidet rettighet til varemerket GYRO for identiske og lignende varer som innklagede har fått registrert i klasse 11. Registreringen var derfor i strid med varemerkeloven § 3 tredje ledd, jf. § 16 bokstav a.
- Det kan ikke være tvil om at klager hadde tatt varemerket GYRO i bruk før innklagede leverte sin varemerkesøknad. Terskelen for å hindre andres registrering er lavere enn kravet til egen innarbeidelse etter § 3 tredje ledd.
- Det er også utvilsomt at det søkte merket GYRO er egnet til å forveksles med klagers brukte varemerke, da merkene er identiske og brukes på identiske og likeartede varer.
- Klager og innklagede retter seg mot de samme kundene (el-grossister og installatører), og bruker merket på de samme produktene, registrert i samme produktklasse i EFO-databasen.

- Alle brukere av EFO-basen vil ha tilgang til all informasjon om registrerte produkter. Innklagede ser ut til å være kjent med at registreringer i EFO-basen er gjenstand for endringer og at det gjøres i stor grad i praksis.
- Basert på det omfattende salget som klager hadde før søknadstidspunktet, annonsene, designprisen og publiseringen rundt klagers GYRO-produkt, konkurranseforholdet mellom klager og innklagede og registreringene i EFO-databasen, er det utenkelig at innklagede ikke kjente til klagers bruk av varemerket GYRO.
- Bevisst å tilegne seg enerettigheter til et varemerke som allerede er tatt i bruk av en konkurrent og derved hindre konkurrenten i å benytte sitt eget merke, må anses å være i strid med god forretningsskikk.

## **8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyrets avgjørelse må stadfestes og varemerkeregistrering nummer 285166 må opprettholdes i sin helhet.
- Innklagede er i det store enig i Patentstyrets vurdering av saken, og kan ikke se at den stiller seg annerledes for Klagenemnda.
- Klagers anførsel om at varemerket GYRO har blitt brukt siden høsten 2013 kan etter innklagedes syn ikke føre frem. Dokumentasjonen fra EFO-basen omhandler innklagedes registrering, inkludert endringslogg, men ikke tilsvarende for klagers egen registrering.
- Ettersom registreringer i EFO-basen er gjenstand for endringer, og dette i stor grad gjøres i praksis, anføres det at utskriftene for klagers registreringer må avskjæres som relevant dokumentasjon i denne saken, med mindre det fremlegges fullstendige utskrifter av klagers endringslogg for å dokumentere at navnet JUNISTAR GYRO ikke er tilkommet produktet på et senere tidspunkt.
- Under enhver omstendighet anføres det at en oppføring i EFO-basen ikke kvalifiserer til reell eller påbegynt bruk, og det er på det rene at innklagede ikke har hatt kjennskap til klagers oppføringer i EFO-basen.
- De fremlagte fakturakopier kan i høyden anses som en indikasjon på en utsendelse av vareprøve. Ettersom dette kun påstås sendt til eget foretak i Sverige og en enkelt aktør i klagers lokalmiljø i Lillesand, er det opplagt at fakturakopiene ikke dokumenterer en bruk som innklagede på noen måte kan ha vært kjent med. Det kan heller ikke legges til grunn som en reell bruk som påbegynner klagers påståtte innarbeidelse.
- Innklagede kan dokumentere egen bruk av GYRO som strekker seg helt tilbake til våren 2014, da produktet ble presentert under Frankfurtmessen.
- Innklagede søkte i 2013 designregistrering i Kina sammen med sin lokale samarbeidspartner.

- En av innklagedes kunder, Rexel Sverige AB, kan bekrefte at man ble presentert for en armatur med gyro-funksjon høsten 2013. Det vises til epost fra CEO Joakim Forsmark av 12. mai 2017.
- Innklagedes første annonse med bruk av varemerket GYRO ble publisert i april 2014.
- Det vises også til epost av 10. mai 2017 fra tidligere produksjef i Elektroskandia AS, Jørn Skaustein. Han uttaler at innklagede, i hans syn, var først ute med å beskrive en armatur med gyro-funksjon, tidlig på høsten 2013. I egenskap av sin rolle hos en dominerende aktør i bransjen, må det legges til grunn at Skaustein har en oversikt over produktnyheter, særlig fra norske aktører.
- Innklagede fastholder at klager ikke har oppnådd en innarbeidet enerett til GYRO på søknadstidspunktet. Klager lanserte sitt produkt i juni 2014, etter at innklagede hadde annonsert for sitt produkt i april 2014. Innklagedes varemerkesøknad ble innlevert i mai 2015, og dersom klager skulle ha oppnådd en innarbeidet rettighet innenfor et så komprimert tidsrom, vil det kreve en omfattende, intens og ikke minst eksklusiv bruk av varemerket.
- Det fremstår udokumentert at klager hadde sitt produkt klart for reell levering i markedet i 2013. Det vises i denne forbindelse til epost fra Otra Norge AS av 21. juni 2017, som på forespørsel opplyser at man første gang mottok en prisfil fra klager med Gyro-produkt den 21. mai 2014, altså i tiden etter at innklagede hadde sitt produkt annonsert i EL-magasinet.
- Epost fra Onninen AS av 21. juni 2017 viser at de først hørte om klagers gyro-produkter 27. mai 2014, i forbindelse med nyheter til Eliaden på Lillestrøm.
- Den fremlagte kjennsundersøkelse er basert på en for snever omsetningskrets og dette, sammenholdt med gjennomføringen ett år etter søknadstidspunktet, gjør at den ikke kan legges til grunn som relevant dokumentasjon i saken.
- Innklagede kan ikke se at klagers interne dokumenter angående designregistrering og patentsøknad har relevans for Klagenemndas vurdering.

**9 Klagenemnda skal uttale:**

**10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men med en annen begrunnelse.**

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til om ordmerket GYRO, registrering nr. 285166, er forvekselbart med klagers uregistrerte rettigheter til kjennetegnet GYRO og om innlevering av søknaden dermed har skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.
- 12 Varemerkeloven § 16 bokstav b er ment å skulle verne kjennetegn som er tatt i bruk, men som ikke er registrert eller innarbeidet og således ikke har oppnådd rettsvern som

varemerker etter §§ 1 og 3, jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 2011, s. 165. Det følger av forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp.nr.98 (2008-2009), s. 53, at bestemmelsen kun er ment å verne kjennetegn som oppfyller kravet til særpreg.

- 13 Klagenemnda anser ordet GYRO for å være rent beskrivende for de aktuelle varenes formål eller egenskaper. Ordet er en vanlig kortform av ordet «gyroskop», en betegnelse på et svinghjul som kan rotere fritt om symmetriaksen, og kan således forstås for eksempel som en angivelse av at en lypære kan roteres om sin symmetriakse.
- 14 Fordi elementet GYRO ikke oppfyller kravet til særpreg for de aktuelle varene i klasse 11, finner Klagenemnda at det heller ikke, i seg selv, kan omfattes av det vernet § 16 bokstav b er ment å gi, jf. avsnitt 12.
- 15 Klager har videre anført at registreringen av ordmerket GYRO krenker deres eldre, innarbeidede rettighet til ordmerket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 3 tredje ledd.
- 16 Det følger av varemerkeloven § 3 tredje ledd at et varemerke anses innarbeidet «når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn».
- 17 Spørsmålet Klagenemnda må ta stilling til, er om merket GYRO var kjent som noens særlige kjennetegn for de aktuelle varene på søknadstidspunktet for det yngste merket den 12. mai 2015.
- 18 Det fremgår av Høyesterett sin avgjørelse gjengitt i HR-2005-1905-A GULE SIDER, avsnitt 48, at «det skal (...) meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres», men at «innarbeidelse kan bli resultatet dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse.»
- 19 I dom fra Frostating lagmannsrett av 21. desember 1999 (Big Bite) uttalte retten at «når deskriptive ord er tatt i bruk som merke, bør det etter alminnelig oppfatning ikke anses som et innarbeidet varemerke før det for den helt overveiende del av omsetningskretsen er kommet til å bety noe annet, eller i alle fall har fått en sekundærbetydning som i markedsføringssammenheng helt overdøver den opprinnelig språklige betydningen.»
- 20 Som nevnt over anser Klagenemnda ordet GYRO for å være helt beskrivende for de aktuelle varenes formål eller egenskaper. Ordet er en vanlig kortform av ordet «gyroskop», en betegnelse på et svinghjul som kan rotere fritt om symmetriaksen, og kan således forstås for eksempel som en angivelse av at en lypære kan roteres om sin symmetriakse. Det skal derfor svært mye til for at et slikt merke med en rent beskrivende karakter, kan opparbeide en sekundærbetydning som gjør at merket kan anses godt kjent som noens særlige kjennetegn fremfor å bli oppfattet som en generell betegnelse.

- 21 Klager har lagt frem dokumentasjon for å vise at ordmerket GYRO er innarbeidet for belysning i klasse 11. Blant dokumentasjonen er en kjennskapsundersøkelse og diverse markedsføringsmateriell og produktkataloger hvor merket fremgår. Det er også fremlagt lister fra EFO-basen som viser at produktet JUNISTAR GYRO ble registrert den 19. september 2013, samt at klager i perioden før søknaden ble innlevert hadde en markedsandel på over 50 % innenfor den aktuelle varegruppen effektbelysning.
- 22 Klagenemnda finner ikke at den fremlagte dokumentasjon er tilstrekkelig til å konstatere at klager har oppnådd innarbeidede rettigheter til ordmerket. Elementet GYRO fremkommer sammen med elementet JUNISTAR, og det er sistnevnte som fremstår som det særpregete elementet og kjennetegnet. GYRO vil, slik det er brukt, heller oppfattes som en angivelse av produktenes egenskaper. Enn videre er den fremlagte kjennskapsundersøkelsen utført 13. april 2016, nesten et år etter at søknaden ble innlevert. Denne undersøkelsen er dermed ikke relevant for innarbeidelsesspørsmålet.
- 23 Klagenemnda finner derfor at klager ikke dokumenter innarbeidelse for ordmerket GYRO, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- 24 Da det ikke foreligger en eldre rett etter § 3 tredje ledd, vil heller ikke registreringen krenke en annens rett, jf. § 16 bokstav a. Registrering nr. 285166 må derfor opprettholdes i sin helhet.

### **Det avses slik**



## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Varemerkeregistrering nr. 285166, ordmerket GYRO, opprettholdes i sin helhet.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)