



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00031
Dato: 17. desember 2018

Klager: Fjällräven AB
Representert ved: Advokatfirmaet Grette AS

Innklaget: G. & G. S.r.l.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Haakon Aakre

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. desember 2017 hvor registrering nr. 203535, ordmerket G 1000, ble delvis slettet på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37, jf. § 40.
- 3 Varemerket G 1000 ble den 6. juli 2000 registrert for følgende varer:

Klasse 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper.

Klasse 25: Klær, fottøy og hodeplagg.
- 4 G. & G. S.r.l. begjærte administrativ overprøving av nevnte registrering den 19. juli 2017 med krav om slettelse av «senge- og bordtepper» i klasse 24 og samtlige varer i klasse 25 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.
- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 19. februar 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 12. mars 2018.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Registrering nr. 203535 slettes for «senge- og bordtepper» i klasse 24 og varene i klasse 25, på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.
- Det foreligger rettslig interesse da det er anført at det registrerte merket er egnet til å forveksles med kravstillers søknad nr. 201607034, ordmerket G10, jf. varemerkeloven § 39.
- Registreringen kan slettes hvis bruken har vært avbrutt fra kravet om administrativ overprøving kom inn til Patentstyret og fem år tilbake i tid, det vil si i perioden 19. juli 2012 til 19. juli 2017.
- Det meste av dokumentasjonen viser merket G 1000 som en angivelse av en bestemt type materiale som er benyttet i de aktuelle varene, herunder bukser, jakker, ryggsekker, vesker, hansker mm. Disse varene er sammensatte produkter som kan bestå av flere forskjellige materialer. Dokumentasjonen viser i stor grad til beskrivelsen av varenes materialer.
- Så godt som alle varene er merket med ordet Fjällräven, en stilistisk gjengivelse av en rev, eller en kombinasjon av begge. Det er disse varemerkene som uttrykker varenes opprinnelse. Nesten ingen av produktene er i seg selv merket med G 1000. I kun ett av bilagene vises merket G 1000 på selve skoen.

- Patentstyret kan ikke se at garantifunksjonen er ivaretatt for de aktuelle varene i denne saken. Det registrerte merket benyttes for å kommunisere at varene har en bestemt kvalitet, herunder en type tekstil med nærmere definerte egenskaper. G 1000 er dermed tatt i bruk for å garantere tekstilens opprinnelse, ikke det sammensatte produktets opprinnelse.
- Denne vurderingen ligner på den vurderingen som ble foretatt av EU-retten i T-660/11, Polytetra GmbH v. OHIM, premiss 70 flg.
- Innehaver aksepterer at merket slettes for «senge- og bordtepper» i klasse 24. Det er heller ikke levert inn dokumentasjon som viser bruk av merket for disse varene.
- Kravstillers fullmektig har innlevert en sakskostnadsoppgave på totalt kr 21 521,-. Patentstyret har kommet til at de totale kostnadene som er krevet dekket er rimelige, og dette blir å tilkjenne.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det anføres at varemerket G1000 har vært i «reell bruk» for klær, fottøy og hodeplagg, jf. varemerkeloven § 37. På denne bakgrunn bes det om at Patentstyrets avgjørelse om å slette merket G1000 for «klær, fottøy og hodeplagg» i klasse 25, samt avgjørelsen om å tilkjenne kravstiller sakskostnader, oppheves.
- Klager har fremlagt et utvalg høyoppløselige bilder som viser bruk av merket på de angjeldende varer. Den fremlagte dokumentasjon er varer som har blitt solgt i Norge mellom juli 2012 og juli 2017. Det er ikke bestridt av innklagede at de aktuelle varene har blitt solgt i det aktuelle tidsrommet, og det kan derfor trygt legges til grunn. Dette viser at merket G1000 benyttes til og oppfattes som en garanti for varenes opprinnelse
- Den fremlagte dokumentasjonen viser reell bruk idet G1000 er fysisk påført samtlige av de aktuelle varene. Bruk av varemerket på klagers fottøy, klær og hodeplagg medfører at omsetningskretsen settes i stand til å skille varen fra andre virksomheters varer. Dette utgjør varemerkebruk i lovens forstand, for på denne måten garanteres forbrukeren at varen har en bestemt opprinnelse.
- Dette underbygges av saken T-660/11 TEFLON, som Patentstyret henviser til i sin avgjørelse. I avsnitt 79 uttaler retten at formålet med opprinnelsesgarantifunksjonen er å sette forbrukeren som kjøper varen i stand til å gjenta opplevelsen om den var positiv, og tilsvarende unngå den dersom den var negativ.
- Den omstendighet at varene også er merket med ordet «Fjällräven» og en stilistisk gjengivelse av en rev endrer ikke at G 1000 også garanterer for varenes opprinnelse. Klager benytter sitt primærmerke FJÄLLRÄVEN i forbindelse med sekundærmerket G1000 – og også rev-logoen – for klær, fottøy og hodeplagg.
- Patentstyrets anvendelse av TEFLON på nærværende sak er feil. Det er riktig at retten i den saken kommer til at merket TEFLON brukt av tredjeparter for sluttprodukter ikke oppfyllte

garantifunksjonen, fordi det ble brukt beskrivende i markedsføringen. Konklusjonen baserer seg imidlertid ikke utelukkende på en vurdering av hvordan bruken faktisk indikerte bestemte egenskaper, men også en vurdering av at de aktuelle sluttproduktene – markedsført sammen med merket TEFLON – faktisk hadde en annen kommersiell opprinnelse enn den indikert av bruken av TEFLON.

- I denne saken er situasjonen den at både merket G1000 og FJÄLLRÄVEN identifiserer den samme kommersielle opprinnelsen til varene klær, fottøy og hodeplagg. Dermed er begge merker selvstendig egnet til å oppfylle garantifunksjonen i relasjon til disse produktene.
- Klager har reelle merkantile interesser knyttet til å beholde registreringen av G1000 for klær, fottøy, og hodeplagg i klasse 25. Den dokumentasjonen som er fremlagt viser at klager bruker varemerket G1000 i stort omfang knyttet til de aktuelle varene i sin handelsvirksomhet, og har med dette demonstrert hvilke interesser de har i merket for varene.
- Det gjøres også gjeldende at klager må tilkjennes sakskostnadene i forbindelse med Patentstyrets administrative overprøving og behandlingen for Klagenemnda, jf. patentstyrelova § 9. Totalt kreves kr 23 100 i sakskostnader for Klagenemnda tilkjent, i tillegg til dem som er krevd for Patentstyret pålydende kr 58 400.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede er enig med Patentstyrets avgjørelse og fastholder sine anførsler fra behandlingen hos Patentstyret.
- Felles for dokumentasjonen fra klager, er at den viser bruk av varemerket for tekstiler og tekstilvarer, ikke for klær. Merket kreves ikke slettet for «tekstil og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser» i klasse 24.
- Klager omtaler selv G 1000 som navnet på et tekstil. G 1000 knyttes kun til en del av det sammensatte produktet, ikke produktet i seg selv. Det vises til klagers produktomtale av varene det er sendt inn bilder av og som skal dokumentere at merket har vært brukt.
- Det vises til EU-rettens uttalelse i T-660/11, avsnitt 70 der retten kom til at merket TEFLON kun viste at sluttproduktet hadde en bestemt overflate eller inneholdt et bestemt råmateriale. Det var ikke benyttet for å garantere sluttproduktets opprinnelse. På samme måte benyttes G 1000 til å vise at klær og sko består av tekstilet med dette navnet, ikke som merke på sluttproduktet.
- Korrespondansen i forbindelse med behandling av saken er fremlagt.
- Det har påløpt ytterligere kostnader i forbindelse med behandlingen hos Klagenemnda på kr 12 500 i tillegg til det som ble krevet for Patentstyret. Det bemerkes at klagers timepris er satt urimelig høyt.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda bemerker innledningsvis at Patentstyrets avgjørelse hva gjelder «senge- og bordtepper» i klasse 24 ikke er påklaget. Patentstyrets avgjørelse om å slette registreringen for den nevnte angivelsen på bakgrunn av manglende bruk, er derfor endelig. Det opprinnelige kravet om administrativ overprøving rettet seg ikke mot «tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser» i klasse 24, og registreringen opprettholdes for disse varene. Klagenemnda skal derfor ta stilling til hvorvidt registrering nr. 203535, ordmerket G 1000, skal slettes for «klær, fottøy og hodeplagg» i klasse 25 som følge av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd.
- 12 Klagenemnda konstaterer at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Dette er heller ikke omstridt.
- 13 Etter varemerkeloven § 37 første ledd skal en registrering av et varemerke helt eller delvis slettes dersom bruken av merket har vært avbrutt i fem år i sammenheng. For å oppfylle bruksplikten er det nødvendig at merket har vært i reell bruk her i riket. Bestemmelsen i varemerkeloven § 37 bygger på varemerkedirektivets artikkel 12 nr. 1. Praksis fra EU-domstolen er dermed relevant ved fastleggelsen av brukspliktens nærmere innhold.
- 14 Reell bruk forutsetter at merket har vært brukt i overensstemmelse med varemerkets grunnleggende funksjon, som er å garantere for identiteten til varene og tjenestenes opprinnelse, jf. C-40/01, MINIMAX, avsnitt 43. Videre må det ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, og ikke bare for å reservere rettighetene til et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-40/01, MINIMAX, C- 259/02, LA MER TECHNOLOGY og C-416/04 P, VITAFRUIT.
- 15 Varemerket må være brukt overfor omsetningskretsen på en måte som er reell sammenlignet med det som er vanlig for tilsvarende typer varer og tjenester. Klagenemnda vil presisere at bruksplikten praktiseres relativt lempelig av EU-domstolen, og at det ikke er noe krav om at bruken må være i omfattende kommersiell skala, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-40/01, MINIMAX. Bruken må likevel være tilstrekkelig til å vise at registreringshaver har reelle kommersielle interesser i merket for de aktuelle varene og/eller tjenestene, og dermed et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten, vurdert opp mot tredjepersoners interesse i å ta merket i bruk.
- 16 Det avgjørende etter varemerkeloven § 37 første ledd er om merket har vært i reell bruk de siste fem år forut for innleveringen av slettelsesbegjæringen. Kravet om slettelse ble inngitt til Patentstyret 19. juli 2017. Dette er mer enn fem år etter registreringen, og klager må dokumentere reell bruk av merket fem år forut for dette tidspunktet. Den aktuelle perioden varemerket G 1000 må ha vært i bruk er derfor 19. juli 2012 til 19. juli 2017.
- 17 Klagenemnda bemerker at saken står i et noe annet lys enn den gjorde for Patentstyret som følge av bevisituasjonen. Klager har fremlagt et utvalg høyoppløselige bilder som viser G 1000 påført de aktuelle varene i klasse 25, og slik Klagenemnda forstår det, var ikke alle

disse bildene en del av behandlingen for Patentstyret. Bildene er udaterte og er også den eneste dokumentasjonen som er innsendt fra klagers side. Klagenemnda finner det problematisk at dokumentasjonen er så sparsom og at de udaterte bildene ikke understøttes av eksempler på markedsføring, fakturaer eller lignende. Motparten har derimot innlevert dokumentasjon som både viser at G 1000 er påført varene og også viser nærmere hvordan klager har markedsført de aktuelle varene.

- 18 I vurderingen av om bruksplikten av et varemerke er oppfylt, skal Klagenemnda foreta en *helhetlig* vurdering, hvor det tas hensyn til det geografiske området, tidsperioden, omfanget og merkebruken, samt hvorvidt merket er dokumentert brukt for de aktuelle varer og tjenester.
- 19 Det er ikke bestridt at merket faktisk har vært og er i bruk, og Klagenemnda står ikke foran et spørsmål om merket utelukkende er en defensiv registrering for å hindre andre i å bruke det. Spørsmålet som Klagenemnda må ta stilling til, er om merket er benyttet for de aktuelle varene i klasse 25 på en slik måte at bruken har vært i overensstemmelse med varemerkets grunnleggende funksjon, opprinnelsesgarantifunksjonen.
- 20 Klagenemnda anser at FJÄLLRÄVEN og den stiliserte figuren av en rev angir varenes kommersielle opprinnelse. Dette er imidlertid ikke til hinder for at andre kjennetegn også kan gjøre dette. Det er ikke et krav at bruken av merket må ha blitt gjort alene, jf. T-29/04 CRISTAL CASTELLBLANCH, avsnitt 33 og 34. At klager benytter et primærmerke, i dette tilfellet FJÄLLRÄVEN, sammen med flere sekundærmerker slik som modellnavnet og figuren av en rev, forhindrer ikke at bruksplikten også kan anses oppfylt for det aktuelle merket. Det er ikke uvanlig praksis i den aktuelle bransjen å benytte seg av et primærmerke i forbindelse med opptil flere sekundærmerker. Også slik bruk må kunne sies å oppfylle bruksplikten hvis sekundærmerket kan anses som varemerkebruk for den aktuelle vare.
- 21 De ulike avbildningene som klager har fremlagt, viser at G 1000 er påført ulike typer klær, sko og støvler, samt hodeplagg. Merket er som oftest plassert alene og er tydelig synlig for forbrukeren som møter klærne, spesielt i møte med varene i fysiske utsalgssteder. Måten merket er påført, tilsier at kravet i varemerkeloven §4 tredje ledd om hva som kan anses som bruk er oppfylt. Likevel er det, slik Klagenemnda ser det, ikke bruk som er gjort for å garantere for de aktuelle varenes kommersielle opprinnelse.
- 22 Klagenemnda er av den oppfatning at bruken av merket og dens egnethet til å garantere for identiteten til varenes opprinnelse må ses i sammenheng med hvordan merket er brukt i markedsføringen av varene. Det fremgår tydelig av markedsføringsmaterialet at G 1000 ikke benyttes i markedsføringen som et varemerke som skal garantere for opprinnelsen til klær, sko eller hodeplagg (sluttproduktet), men som en indikasjon på hvilket stoff (delproduktet) varene er tilvirket av.
- 23 Det må anses å bygge på en bevisst strategi når klager kaller G 1000 for sitt «hjørnesteinsmateriale». På klagers hjemmeside er de ulike typene av stoffet G 1000 listet under overskriften «materialnavn» sammen med generiske angivelser som «bomull» «dun»

og «ull» samt varemerker som «hydratic» og «supreme microloft». Klagenemnda anser videre at forbrukeren er vant til at klær, sko og hodeplagg, særlig til fritids- og sportsbruk, også bærer merker som angir typen eller egenskaper ved stoffet som varene er tilvirket av.

- 24 Klagenemnda er således av den oppfatning at merket ikke er brukt for å angi opprinnelsen til varene i klasse 25, men er brukt for å angi en delkomponent av det ferdige sluttproduktet. Merket informerer forbrukeren om at varene er tilvirket av en bestemt type stoff som innehar visse funksjoner som i seg selv kan være ettertraktede for kunden. Dette innebærer derimot ikke at varemerkets garantifunksjon kan sies å være oppfylt for sluttproduktet.
- 25 Partene har begge vist til EU-rettens sak T-660/11 TEFLON, for å kaste lys over hvorvidt bruksplikten er oppfylt. Klagenemnda er av den formening at den eldre sakens problemstilling ikke er direkte overførbar til den foreliggende saken, og da spesielt spørsmålet som gjaldt hvorvidt merkene henviser til den samme kommersielle opprinnelsen eller til en tredjeparts varer. Klagenemnda kan ikke se at det er avgjørende for vurderingen i den foreliggende saken, og viser til at en brukspliktavurdering nødvendigvis må bli en svært konkret vurdering av faktum der bruken må vurderes opp mot den rådende markedssituasjonen.
- 26 På bakgrunn av dette har Klagenemnda, etter en helhetlig vurdering av dokumentasjonen, kommet til at klager ikke har oppfylt bruksplikten for varene i klasse 25. Registreringen må følgelig slettes for «klær, fottøy og hodeplagg» i klasse 25.

Sakskostnader:

- 27 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold, de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 28 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som fremstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må man ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. prop.94 L (2011-2012) s. 12.
- 29 Siden varemerkeregistrering nr. 203535 skal slettes for de aktuelle varene i klasse 24 og 25, har innklagede vunnet saken fullt ut. Klagenemnda finner ikke grunn til å fravike hovedregelen om at sakskostnader da skal tilkjennes. Klagenemnda finner at det samlede beløpet for behandling hos Patentstyret og Klagenemnda på kr 34 021,- (eks. mva.) må anses å være rimelige og nødvendige kostnader forbundet med saken.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering 203535, ordmerket G 1000, slettes for følgende varer:

| | |
|------------|----------------------------|
| Klasse 24: | Senge- og bordtepper. |
| Klasse 25: | Klær, fottøy og hodeplagg. |
- 3 I sakskostnader betaler Fjällräven AB kr 34 021,- (eks. mva.) til G. & G. S.r.l. innen to uker fra avgjørelsens meddelelse.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Haakon Aakre
(sign.)