



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00128
Dato: 30. mars 2022

Klager: Jump King AS
Representert ved: Acapo AS

Innklaget: Nexile AB
Representert ved: Ipriq Oy

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Liv Turid Myrstad, Kaja von Hedenberg og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. juni 2021, hvor ordmerket JUMPKING, registrering nr. 203392, ble slettet for samtlige varer i klasse 28 og 35, på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

3 Varemerket ble registrert den 22. juni 2000 for følgende varer:

Klasse 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; trampoliner.

Klasse 35: Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, import- og eksportagentur.

4 Nexile AB begjærte administrativ overprøving den 26. mars 2021, med krav om slettelse på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

5 Klage innkom 27. august 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 7. oktober 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40 hvis merkehaveren ikke innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, har tatt merket i reell bruk her i riket for de varer eller tjenester det er registrert for, eller hvis bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng, jf. varemerkeloven § 37.
- Kravet er begrunnet med at det registrerte merket er egnet til å forveksles med kravstillers internasjonale registrering nr. 1531275, Jump King, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. Vilåret om at det foreligger legger rettslig interesse oppfylt, jf. varemerkeloven § 39.
- I de tilfellene hvor det ikke har blitt levert inn noen innsigelse mot registreringen, anses registreringsavgjørelsen som endelig når innsigelsesfristen utløper, jf. Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 68. Det ble ikke levert inn noen innsigelse mot registreringen i nærværende sak, hvilket medfører at avgjørelsen var endelig 2 måneder etter kunngjøringsdatoen, nemlig den 17. september 2000. Innehaver kan tape registreringsvernet tidligst 5 år etter denne datoen, med andre ord 17. september 2005.
- Den relevante perioden for reell bruk av det registrerte merket etter varemerkeloven § 37 er i denne saken 26. mars 2016 til 26. mars 2021.

- Innehavers dokumentasjon gir ikke grunnlag for å legge til grunn at merket er tatt i reell bruk i den relevante perioden som er 26. mars 2016 til 26. mars 2021.
- Dokumentasjon som er datert over 15 år forut for den relevante perioden er ikke relevant for vurderingen. Dokumentasjon som er udatert har begrenset bevismessig verdi. De eneste bevisene som er datert i den relevante perioden er en artikkel i Det Norske Bransjemagasinet og en faktura for en JumpKing hoppeduk som er datert etter den relevante perioden.
- Det foreligger ikke solide og objektive bevis som godtgjør en *effektiv og tilstrekkelig* bruk av varemerket på det aktuelle markedet. Dokumentasjonen sett i sin helhet viser ikke at merket har vært tatt i bruk i markedet på en måte som var effektiv, konsistent over tid, og stabil.
- Det registrerte merket er ikke tatt i reell bruk her i riket og skal slettes, jf. varemerkeloven § 37.
- Kravstiller har vunnet saken fullt ut, men kravstillers fullmektig har ikke levert inn krav om sakskostnader, jf. patentstyreloven § 9. Sakskostnader tilkjennes derfor ikke.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager fremlegger følgende dokumentasjon til støtte for at merket er tatt i reell bruk for den relevante perioden 26. mars 2016 til 26. mars 2021 for de aktuelle varer og tjenester:
 - Bilag 1: Tall fra Proff.no for Jumpking AS for 2016-2020.
 - Bilag 2: Firmarapport fra Proff forvalt om Jumpking AS
 - Bilag 3: Artikkel fra Budstikka 27. mars 2018 om omsetning i 2017.
 - Bilag 4: Historisk oversikt med skjermbilder fra jumpking.no som viser bruk av varemerket på trampoliner, leketøy og sportsartikler.
 - Bilag 5-6: Ordre, fakturaer, kvitteringer fra perioden 2016-2021.
 - Bilag 7-8: Oversikt over markedsføringsaktivitet på Google Ads
 - Bilag 9: Utskrifter fra Google Maps som viser bruk av merket på butikk og varebil
 - Bilag 10: Artikkel fra Bransjemagasinet 16. mai 2019
 - Bilag 11-13: Markedsføring og kommentarer på Facebook 2016-2020
 - Bilag 14: Shipment chart for Jumpking AS 2019-2021
 - Bilag 15-18: Bilder og skjermdumper som viser merking av trampoliner og emballasje med varemerket JUMP KING.

- Dokumentasjonen underbygger at det ikke er grunnlag for å slette registreringen, jf. varemerkeloven § 37. Patentstyrets avgjørelse av 30. juni bes derfor opphevet.
- Det foreligger i alle fall et rimelig krav på å opprettholde registreringen for varene i klasse 28.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er korrekt. Klager har ikke underbygget at Patentstyrets avgjørelse er feil.
- Dokumentasjonen som er fremlagt av klager er ikke akseptabel, siden den var tilgjengelig og kunne vært inngitt under Patentstyrets behandling. Klager har ikke forklart hvorfor denne dokumentasjonen ikke var inngitt tidligere.
- Selv om den nye dokumentasjonen tas i betraktning, etablerer den ikke reell bruk av varemerket for de aktuelle varer og tjenester. Bruken av varemerket er i alle fall begrenset til trampoliner.
- Innklagede krever å bli tilkjent sakskostnadene fra klager for denne saken, jf. patentstyrelova § 9.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til annet resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt ordmerket JUMPKING, registrering nr. 203392, skal slettes for varene i klasse 28 og 35 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd. Bevissituasjonen er annerledes for Klagenemnda enn den var for Patentstyret, siden klager har vedlagt ny dokumentasjon (bilag 1-18).
- 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 For at et varemerke skal ha vært i reell bruk, 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 I rettspraksis er det lagt til grunn at vurderingen av «reell bruk» må baseres på solide og objektive bevis som godtgjør tilstrekkelig bruk av varemerket på det aktuelle markedet. Se EU-rettens saker T-215/13, Deutsche Rockwool Mineralwoll v OHIM, avsnitt 26 og T-584/14, Industria de Diseño Textil v. OHIM, avsnitt 19.
- 16 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, og dermed har et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten, vurdert opp mot tredjepersoners interesse i å ta merket i bruk.
- 17 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 og brukens omfang, og hvordan merket er brukt i dokumentasjonen. Merkebruken må videre knytte seg til de varene og tjenestene merket er registrert for.
- 18 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 26. mars 2021. 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 JUMPKING må ha vært i bruk er derfor 26. mars 2016 til 26. mars 2021.
- 19 Innklagede har anført at ny dokumentasjon fra klager må avskjæres for Klagenemnda. Dette kan ikke føre frem, siden det ikke foreligger noen hjemmel for å avskjære slik dokumentasjon. Det fremgår av patentstyrelova § 4 annet ledd at Klagenemnda kan ta hensyn til omstendigheter som ikke lå fremme for Patentstyret. Anbefalinger og veiledningsdokumenter fra EUIPN, som er anført av innklagede, er ikke bindende for klagesaksbehandlingen i Klagenemnda.
- 20 Spørsmålet i saken er etter dette om den fremlagte dokumentasjonen er tilstrekkelig for å vise at bruksplikten er oppfylt for ordmerket JUMPKING i relasjon til «Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; trampoliner» i klasse 28, og «Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, import- og eksportagentur» i klasse 35, jf. varemerkeloven § 37.
- 21 Bilag 4 til klagen viser at klager selger trampoliner under det kombinerte varemerket JUMPKING TRAMPOLINES. Selv om dokumentasjonen viser bruk av det kombinerte merket JUMPKING TRAMPOLINES, anser Klagenemnda dette som ekvivalent med bruk av ordmerket JUMPKING, siden elementet TRAMPOLINES er beskrivende for de aktuelle varene. Bilag 1 og 2 til klagen viser at Jumpking AS har hatt betydelig omsetning i perioden 2016-2021 (16-21 millioner årlig). Dette knytter seg overveiende til salg av trampoliner.

- 22 Bilag 5 og 6 inneholder fakturaer, kvitteringer og ordre som viser bruk av varemerket JUMP KING på trampoliner. Bilag 7 og 8 viser utgifter til markedsføring av Jumpking-trampoliner gjennom søkemotorer og hvilken effekt slik markedsføring har hatt. Bilag 11-13 viser markedsføring og aktivitet på Facebook. Bilag 15-18 viser hvordan trampolinene og emballasjen fra Jumpking AS er merket med det kombinerte merket JUMP KING TRAMPOLINES, som videre understøtter bruken av merket.
- 23 Klagenemnda legger til grunn at klager gjennom dokumentasjonen i bilag 1-18 har fremvist solide og objektive bevis som godtgjør tilstrekkelig bruk av varemerket JUMP KING på det aktuelle markedet for «trampoliner» i klasse 28, og påvist reelle kommersielle interesser i merket, jf. C-40/01 MINIMAX.
- 24 Samlet sett har klager fremlagt bevis i saken som sannsynliggjør reell bruk av varemerket JUMP KING i den relevante perioden for varene «trampoliner» i klasse 28.
- 25 Når det gjelder «Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser» i klasse 28 og «Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, import- og eksportagentur» i klasse 35 kan ikke Klagenemnda se at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til å påvise reell bruk. Bilagene viser bruk av JUMP KING på et «bounceboard», men dokumentasjonen samlet sett er ikke egnet for å vise reell bruk på annet enn trampoliner.
- 26 På denne bakgrunn kommer Klagenemnda til at registrering nr. 203392 opprettholdes for «trampoliner» i klasse 28, og slettes for de resterende varene i klasse 28 og 35, jf. varemerkeloven § 37.

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 prøvet 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 at man ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må 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 ingen av partene har vunnet frem med sine anførsler helt eller i det vesentlige, tilkjennes ikke kostnader for Klagenemnda, jf. patentstyrelova § 9.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Varemerkeregistrering nr. 203392 opprettholdes for «trampoliner» i klasse 28.
- 3 Sakskostnader for Klagenemnda tilkjennes ikke.

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)