



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00069
Dato: 4. februar 2022

Klager: Classic AS
Representert ved: Advokatfirmaet Thommessen AS

Innklaget: ASOS Holdings Limited
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. februar 2021, hvor det kombinerte merket TOP SHOP, registrering nr. 187821, ble slettet for samtlige varer i klasse 24 og 25, på grunn av manglende bruk, jf. § 37, jf. § 40:



- 3 Varemerket ble registrert den 2. januar 1998 for følgende varer:

Klasse 24: Tekstilstoffer (ikke opptatt i andre klasser).

Klasse 25: Klær.

- 4 Top Shop/Top Man Limited begjærte administrativ overprøving den 15. september 2020, med krav om slettelse på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.
- 5 Klage innkom 23. april 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 2. juni 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 kravstiller ønsker å levere inn en ny varemerkesøknad etter å ha fått tidligere søknad nr. 201604859 avslått som følge av varemerket som i denne saken kreves slettet. Vilkåret om at det foreligger legger rettslig interesse anses oppfylt, jf. varemerkeloven § 39.
- Det ble levert inn en innsigelse mot registreringen i nærværende sak, som ble påklaget til Patentstyrets annen avdeling, jf. sak nr. 7050, Top Shop v. TS Top Shop. Annen avdelings avgjørelse er datert 24. januar 2002, og da registreringen ble opprettholdt forelå det ingen

anledning til å bringe avgjørelsen inn for domstolen, jf. varemerkeloven av 1961 § 22a tredje ledd. Endelig avgjørelse forelå dermed 24. januar 2002, jf. RG 2005 s. 597, Top Shop. Merke innehaver kan tape registreringsvernet tidligst 5 år etter denne datoen, altså 24. januar 2007.

- Den relevante perioden for reell bruk av det registrerte merket etter varemerkeloven § 37 er i denne saken 15. september 2015 til 15. september 2020.
- Merke innehaver har ikke innlevert noe dokumentasjon som viser omfanget av bruken; det vil si salgstall, markedsføringskostnader, fakturaer, markedsandel eller lignende. Dokumentasjon viser dermed ikke omfanget, hyppigheten og regelmessigheten av bruken, herunder om merket har vært til stede på markedet på en måte som var effektiv, konsistent over tid, og stabil.
- Bruk av merket på sko er ikke relevant i vurderingen, da innehavers merke ikke er registrert for sko, og sko ikke anses som samme vare som klær. Det er heller ikke innlevert noe dokumentasjon som viser bruk for tekstilstoffer i klasse 24 – bruk av merket for klær gir ikke grunnlag for å fastslå at merket er tatt i bruk for varene i klasse 24. Endelig vil bruk av et varemerke på en butikkfasade bli oppfattet som bruk for en salgstjeneste i klasse 35, og ikke som bruk for varene i klasse 25.
- Patentstyret kommer etter dette til at merket ikke er tatt i reell bruk for noen av varene, det vil si «tekstilstoffer (ikke opptatt i andre klasser)» i klasse 24 eller «klær» i klasse 25. Det legges avgjørende vekt på at omfanget av bruken fremstår som udokumentert. Det registrerte merket, nr. 187821, skal derfor slettes, jf. varemerkeloven § 37.
- Krav stiller tilkjennes sakskostnader på kr 28 000,-, jf. patentstyrelova § 9.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager fastholder at kravet til reell bruk etter varemerkeloven § 37 er oppfylt. Patentstyret har her oppstilt en for høy juridisk terskel for bruksvilkåret, og har lagt en for streng vurdering av dokumentasjonen til grunn.
- Spørsmålet i nærværende sak er om det foreligger reell bruk av TOP SHOP-varemerket i perioden fra kravet om administrativ overprøving kom inn til Patentstyret og fem år tilbake i tid, det vil si i perioden fra 15. september 2015 til 15. september 2020.
- Poenget med reglene om bruksplikt er å motvirke at rene defensive registreringer blir stående. Det er dermed ingen grunn til å slette varemerker som faktisk har blitt brukt for varene eller tjenestene, selv om omfanget av bruken ikke har vært særlig omfattende eller intensiv. I praksis stilles det små krav til intensitet eller omfang for at bruksplikten skal anses overholdt, jf. EU-domstolens sak C-40/01, MINIMAX, avsnitt 39. Det samme fremgår av sakene C-259/02, La Mer, og C-416/04, VITAFRUIT, samt av forarbeidene til varemerkeloven Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) på side 68-69 og norsk rettspraksis.

- Det er på bakgrunn av disse rettslige utgangspunktene at den konkrete vurderingen må foretas av om bruksvilkåret er oppfylt. Varemerkeinnhavers bevisføringsplikt må ses opp mot minstekravene, det vil si at selv minimal bruk kan være tilstrekkelig, forutsatt at bruken anses som et middel for å opprettholde eller skape markedsandeler for de aktuelle varene som er beskyttet av varemerket.
- Innklagede anfører at klagers formål med bruken er å «beholde en forhandlingsposisjon overfor tredjeparter». Dette er ikke riktig og faller på sin egen urimelighet. Klager eller dennes lisenshavere har i lang tid – i den relevante perioden og også i mange år før dette – solgt klær/tekstiler på det norske markedet med TOP SHOP-varemerket plassert på klærne/tekstilene. Det var slik kommersiell bruk som var formålet bak varemerkeregistreringen.
- Som vist nedenfor, er det fremlagt dokumentasjon på salg av klær/tekstiler med TOP SHOP-varemerket. Bildene er fra butikken Prince Corner med adresse Øvre Storgate 11A i Drammen Sentrum, som har vært i drift siden tidlig på 2000-tallet. Varer med TOP SHOP-varemerket har vært solgt siden oppstart og utgjør en betydelig del av sortimentet. Denne dokumentasjonen er alene tilstrekkelig til at bruksvilkåret må anses oppfylt.
- Patentstyret har foretatt en uriktig bevisvurdering. Ovennevnte bilder viser et pågående salg av klær/tekstiler med TOP SHOP-varemerket plassert på varene. Bildene viser at en rekke av varene som tilbys i butikklokalene er tekstiler med TOP SHOP-varemerket, og en beholdning av lagerprodukter påført varemerket. Bildene dokumenterer følgelig at klær/tekstiler merket med varemerket TOP-SHOP er i omsetning og tilbys utad til forbrukere i butikken Prince Corner i Drammen Sentrum. Som det fremgår av artiklene fra Bergens Tidende og Nettavisen, inkluderer disse bilder av butikken «Balenz» i Bergen, som tidligere solgte klær/tekstiler med Top Shop-varemerket plassert på varene. Denne butikken ble for øvrig senere nedlagt.
- De aktuelle bildene er enten tatt 26. oktober 2020 eller 13. januar 2021. Bildene er likevel tatt kort tid etter den relevante perioden. Bildene er derfor representative for hvordan klærne/tekstilene med TOP SHOP-varemerket plassert på varene har vært markedsført og solgt i hele den relevante perioden. Dette gjelder med unntak for av deler av 2020 da butikken var stengt som følge av Covid-19. Sakens bevise utgjør enkeltvis og samlet solide og objektive bevis for reell bruk i den relevante perioden
- Følgende dokumentasjon er fremlagt av klager for å underbygge og dokumentere bruk:
 - Bilag 1: «Bergenser kan stoppe Topshop», Bergen Tidende, 2. juni 2010
 - Bilag 2: «Topshop dropper Oslo-planer», TV2.no, 9. november 2010.
 - Bilag 3: «Her er norske Topshop», Nettavisen, 9. november 2010.
 - Bilag 4: «Faktura fra Creative ADS, 26. august 2015. Fakturaen viser at klager bestilte et antall på 10 000 for hvert av følgende: Hanging Tags (TOP SHOP), Neck Label (TOP SHOP)

og Label Big (TOP SHOP). Bestillingen ble foretatt med sikte på fremtidige salg av klær/tekstiler under Top Shop-varemerket.

- Bilag 5: Dokumentasjon på merkelapper/tags.

- Bilag 6: Utstyr brukt til å merke varer.

- Bilag 7: «Topshop owner Arcadia files for bankruptcy», CNN 30. november 2020.

- Bilag 8: Administration Statement, Arcadiagroup.co.uk.

- Bilag 9: «Shutting up shop: high street names we'll see no more», the Guardian/Observer, 11. april 2021.

- Bilag 13: Kasse for TOP SHOP merkelapper og tags.

- Bilag 14: Erklæring fra Vijar Kumar Saggar, 20. september 2021.

- Bilag 15: Bekreftelse fra Nguyen Thu Nguyet, 25. september 2021.

- Bilag 16-20: Resultatregnskaper for årene 2015-2018, samt utskrift fra Enhetsregisteret. Resultatregnskapene viser at det har vært en ikke ubetydelig omsetning i butikken Prince Corner i den relevante perioden. Det var ikke nødvendig å ha en enkeltpost i regnskapet knyttet spesifikt til varer med TOP SHOP-varemerket. Regnskapene er derfor heller ikke ført slik. Omsetningen var i den aktuelle perioden på mellom NOK 30 000 og 150 000.

- Bilag 21-26: Eksempler på salgskvitteringer som viser omsetning av TOP SHOP-produkter i butikken Prince Corner i den relevante perioden (fra 2016 til og med 2017).

- Bilag 27-29: Bilder fra «Prince Corner» av klær med TOP SHOP-varemerket. I tillegg vises bilder av lagerprodukt med TOP SHOP-varemerket og av fasaden til Prince Corner/markedsføring av TOP SHOP.

- Det foreligger etter dette faktisk og reell kommersiell bruk av TOP SHOP-varemerket på det norske markedet i form av salg av klær/tekstiler med varemerket plassert på varene. Den reelle bruken er i tråd med et varemerkes garantifunksjon og omfatter bruk som det stiller seg merkantile interesser til.
- Klager aksepterer at ASOS Holdings Limited trer inn i saken som innklaget, og sånn sett har rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39.
- Innklagede har innsendt ny varemerkesøknad for TOPSHOP under søknadsnummer 202102703. Klager anfører at merket ikke kan registreres, noe også Patentstyret har lagt til grunn i sin første realitetsbehandling. Saken vil bli fulgt opp separat ved behov.

- Klager krever å bli tilkjent sakskostnadene fra innklagede for denne saken og for sak om administrativ overprøving av registrering nr. 187821, både for Klagenemnda og Patentstyret, jf. patentstyrelova § 9. Totalt krav er kr 94 700,- eks. mva.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede er av den oppfatning at Patentstyrets avgjørelse er korrekt.
- Hva gjelder anførselen omkring rettslig interesse, er det riktig at Arcadia Group, som var eier av Top Shop/Top Man Limited, ble satt under konkursbeskyttelse. I den forbindelse ble Top Shop/Top Man Limited kjøpt opp av ASOS Holdings Limited, som nå er innehaver av både tidligere varemerkeregistreringer og pågående varemerkesøknad inneholdende TOPSHOP og TOP MAN.
- I dette tilfellet er situasjonen slik at Top Shop/ Top Man Limited, som var eid av Arcadia Group, hadde rettslig interesse da kravet ble reist da det var behov for avklaring av registerbarheten av TOPSHOP. ASOS Holdings Limited har gjennom å ha kjøpt opp Top Shop/Top Man Limited overtatt dette kravet. Det kan under enhver omstendighet ikke anses som tvilsomt at ASOS Holdings Limited har rettslig interesse etter varemerkeloven § 39.
- I spørsmålet om klager har fremlagt dokumentasjon på reell bruk av den aktuelle varemerkeregistreringen av TOP SHOP, har Patentstyret korrekt lagt til grunn at de bevis som skal vise bruk av varemerket i Norge, er tatt *etter* det som er den relevante bruksperioden – med andre ord, de er uten relevans for saken.
- Bildene viser ifølge klager «pågående salg», men noe bevis for dette er ikke fremlagt. Klagers innsendte bilag 1 – 6, kan ikke tas til inntekt som bevis for dette. Artikkene fra blant annet Bergens Tidende og Nettavisen er for øvrig utenfor den relevante perioden.
- Klagers innsendte dokumentasjon i form av erklæringer fra butikkeier og en tidligere ansatt ved Prince Corner i Drammen, regnskaper og salgskvitteringer, viser ingen bruk av varemerket TOP SHOP og kan ikke tas til inntekt for oppfyllelse av bruksplikten. I tillegg føyer bilag 27 – 28 seg inn i rekken av dokumentasjon som er tatt utenfor den relevante bruksperioden. Ett av bildene kan «dateres» til januar 2021, på grunn av en VG-forside som vises i bildet, mens de øvrige bildene er udaterte.
- Patentstyrets avgjørelse må etter dette opprettholdes, slik at varemerkeregistreringen slettes.
- Klagers krav om saksomkostninger ligger etter innklagedes oppfatning svært høyt, og bør ikke tas til følge. Kravet gjenspeiler ikke etter innklagedes syn sakens karakter og kompleksitet.
- Innklagede krever å bli tilkjent sakskostnadene fra klager for denne saken, jf. patentstyrelova § 9. Totalt krav er kr 54 400,- eks. mva.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt det kombinerte merket TOP SHOP, registrering nr. 187821, skal slettes for varene i klasse 24 og 25 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd. Bevisituasjonen er noe annerledes for Klagenemnda uten at det får betydning for resultatet.
- 12 Klagenemnda konstaterer at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Klager stilte innledningsvis under sakens gang spørsmål ved hvorvidt innklagede hadde rettslig interesse i saken. Dette ble så redegjort for av innklagede, og anses nå, slik Klagenemnda ser det, ikke lenger å være omstridt mellom partene.
- 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 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.
- 16 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.
- 17 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 15. september 2020. 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 TOP SHOP må ha vært i bruk er derfor 15. september 2015 til 15. september 2020.

- 18 Spørsmålet i saken er etter dette om den fremlagte dokumentasjonen er tilstrekkelig for å vise at bruksplikten er oppfylt for det kombinerte merket TOP SHOP i relasjon til «tekstilstoffer (ikke opptatt i andre klasser)» i klasse 24, og «klær» i klasse 25, jf. varemerkeloven § 37.
- 19 Klager anfører at registreringen må opprettholdes for samtlige varer i klasse 24 og 25, herunder at dokumentasjonen evner å vise en reell bruk av TOP SHOP for disse varene.
- 20 Klagenemnda skal bemerke at det kun er klesproduktene som vises i bilag 27-29 som viser TOP SHOP påført varer som omfattes av den aktuelle varefortegnelsen – i dette tilfellet «klær» i klasse 25. Enkelte av bildene skal ifølge klager være tatt den 26. oktober 2020, mens VG-forsiden som gjengis i ett av bildene, «daterer» bildet til 13. januar 2021. Bildene er med andre ord tatt *etter* den relevante perioden, og sannsynliggjør dermed ikke reell bruk av varemerket i den aktuelle perioden.
- 21 Den øvrige dokumentasjonen i saken som viser det aktuelle TOP SHOP-varemerket, for eksempel på «tags» og merkelapper, som vist i bilag 5, og på tape på butikkfasaden, som vist i bilag 29, hverken viser eller sannsynliggjør reell bruk av varemerket for «tekstilstoffer» og «klær» i klasse 24 og 25. Bruken av TOP SHOP i fakturaen som vises i bilag 4, og i avisartiklene fra blant annet Bergens Tidende og Nettavisen i bilag 1 og 3, er heller ikke relevante for vurderingen av reell bruk; denne dokumentasjonen er datert *før* den relevante perioden.
- 22 Riktignok gir de vedlagte salgskvitteringene og regnskapoversiktene støtte for at det har vært drift i butikken Prince Corner i Drammen under den relevante perioden. Salgskvitteringene sannsynliggjør også langt på vei at denne driften knytter seg til salg av klesprodukter. Erklæringer fra butikkens innehaver og en tidligere ansatt (bilag 14 og 15), som bekrefter at klær med TOP SHOP-varemerket har blitt solgt i butikken Prince Corner siden 2010, gir videre sammen med salgskvitteringene og regnskapoversiktene visse *indisier* om at salg av klær påført merket TOP SHOP har funnet sted i butikken i perioden september 2015 – september 2020.
- 23 I rettspraksis er det imidlertid 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. Slik Klagenemnda ser det, har ikke klager fremlagt slike bevis i denne saken eller bevis som sannsynliggjør reell bruk av varemerket i den relevante perioden. Når det gjelder «tekstilstoffer» i klasse 24 foreligger det ingen dokumentasjon. Det forhold at det er artsmessig nærhet mellom tekstiler og klær på det vis at klær er laget av stoff, får ingen betydning.
- 24 Dokumentasjonen evner etter dette ikke å vise reell bruk av merket TOP SHOP for varene i klasse 24 og 25. Det er i denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at bevisene enten ikke kan knyttes til den relevante perioden, eller at bevisene ikke evner å vise bruk av varemerket TOP SHOP i relasjon til varene.

- 25 På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at registrering nr. 187821 slettes for alle varer i klasse 24 og 25, jf. varemerkeloven § 37.

Sakskostnader

- 26 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 i saken de nødvendige sakskostnader fra motparten.
- 27 Innklagede har fått medhold i saken fullt ut, og Klagenemnda ser ingen grunn til å lempe på ansvaret for saksomkostninger ut fra rimelighetsbetraktninger eller at det er andre forhold som tilsier at det ikke tilkjennes sakskostnader.
- 28 For Patentstyret har innklagede blitt tilkjent kr. 28 000,- eks. mva. i sakskostnader og for Klagenemnda har innklagede fremmet et krav på kr. 54 400,- eks. mva. Det totale kravet er dermed kr. 82 400,- eks. mva. Beløpet anses å være rimelige og nødvendige kostnader forbundet med saken og blir å tilkjenne i sin helhet.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 I sakskostnader betaler Classic AS kr 82 400,- eks. mva. til ASOS Holdings Limited innen to uker fra avgjørelsens meddelelse.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)