



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00131
Dato: 31. mars 2023

Klager: Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklaget: GMO Internet Inc.
Representert ved: Ryuka IP Law Firm

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Anders F. Wilhelmsen og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. august 2022, hvor det kombinerte merket GMO, internasjonal registrering nummer 1522646, med søknadsnummer 202004199, ble opprettholdt etter administrativ overprøving. Merket ser slik ut:



- 3 Varemerket ble gitt virkning i Norge 13. november 2020 og kunngjort i Norsk varemerketidene 23. november 2020 for en rekke varer og tjenester i klasse 9, 11, 16, 24, 25, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 og 45. Vi gjengir kun tjenestene i klasse 36, som er gjenstand for denne klagesaken:

Klasse 36: Automated teller machine services; agencies for collecting payment for goods sold via the Internet or by other means; funds transfer services for Internet users; Internet banking services; processing of bank transfer transactions via the Internet; provision of financial information over the Internet; provision of information relating to credit card payment via the Internet; consultation regarding off-balance sheet transactions, other investment risks, and asset management; on-line stock brokerage services; on-line banking; agencies for on-line payment for the purchase and sale of goods; agencies for collecting gas or electric power utility payments; transfer of funds of credit cards, debit cards and electronic funds; transfer of funds of credit cards, debit cards, travelers' cheques and electronic funds; credit and debit card services; provision of information relating to credit and debit card payment; credit card factoring services; agency services for issuance of credit cards; credit card services; provision of information relating to credit card payment; credit card purchase protection; credit guarantee for credit card members using credit cards; credit authorization for transactions when credit cards are used; consultancy relating to credit card payment processing services; providing credit card transaction information; processing of credit card payments; agencies for brokerage of buying and selling of golf membership rights and resort club membership rights; rental of a building used as computer rooms; agency services for credit card authorization services via computer communication system; agency services for processing of credit card payments via computer communication system; agencies for collecting money; processing of debit card payments; transfer of funds of debit cards; factoring; factoring agency services; issuance of prepaid cards for others; issuance of prepaid cards; agencies for brokerage of issuance of prepaid cards and providing information thereof; agencies for online bank balance inquiries via mobile phones or computers; trusteeship of testamentary trust; provision of information relating to securities investments provided via satellite television and the Internet; buying and selling of yen denominated banker's acceptance bills; agencies for buying and selling of yen denominated banker's acceptance bills; provision of information relating to trading of greenhouse gas emissions or emission credits, or derivative

transactions relating thereto; brokerage for clearing services relating to trading of greenhouse gas emissions or emission credits, or derivative transactions relating thereto; management of accounts for trading of greenhouse gas emissions or emission credits; payment services of rent, administration costs and parking fee; buying and selling of certificates of negotiable deposit issued overseas and commercial paper; brokerage for buying and selling of certificates of negotiable deposit issued overseas and commercial paper; trading of foreign exchange currency options; foreign exchange information services; foreign exchange transactions; provision of information relating to foreign exchange transactions; foreign exchange margin transactions; provision of information relating to foreign exchange margin transactions; agencies for brokerage of entrusting agents with on-commission trading in overseas markets of rights regarded as securities and derivatives; trading of overseas market securities futures; foreign currency exchange; agencies for brokerage of entrusting agents with on-commission trading in overseas markets of securities and securities index futures; brokerage for hire-purchase; settlement of payment on behalf of installment sales users; stock index futures options trading; financial management of stocks; share trading; share brokerage; agency services for entry of name change of shareholders; agencies for reissuing stocks; providing information on stock market conditions, financial market conditions, foreign exchange market conditions, financial markets, interest rates, taxes and financial matters; stock exchange quotations; stock transfer agencies; agencies for collection and payment of taxes on gain on transfer of shares; financial customs brokerage services; providing information on corporate pensions; providing information on corporate ratings; financial assessment of company credit; providing information relating to financial assessment of company credit; financial assessment of company credit and providing information thereof; advice and consultancy services relating to management of corporate pension and personal pension; trusteeship and management of mutual-aided pension plans; trusteeship of gold futures trading; trusteeship of money, securities, monetary claims, personal property, land, rights on land fixtures, surface rights or lease on land; acquisition and transfer of monetary claims; provision of information relating to money in trust and other investment trust; financial analysis services including those provided online; financial derivatives trading; credit bureau services; provision of financial information; financial research, analysis and forecasting; management and utilization of financial assets based on investment advisory agreement or consultancy relating thereto; financial asset management; advice and consultancy services relating to taxes such as inheritance tax on financial assets; utilization and management of financial asset; trusteeship of financial futures contracts; agencies for brokerage of trusteeship of financial futures contracts; trading of financial derivatives; financial advisory services, including by on-line; provision of financial information, including by on-line; arranging financial transactions; interest rate trading and currency options trading; financial management relating to interest rate swaps, currency swaps and foreign exchange rate risks; banking; providing banking information; providing bank account transaction information; agency services for opening a bank account, including provision of instructions for opening a bank account; issuance of bank checks; financial trading and financial transactions provided via mobile phones and smart phones; management of buildings; agency services for the leasing or rental of buildings;

leasing or renting of buildings; purchase and sale of buildings; agency services for the purchase or sale of buildings; real estate appraisal; providing real estate information relating to property and land; rental of cash dispensers or automated-teller machines; rental of cash dispensers; inquires services of balance of cash payments and balance in account; cash cartridge replacement, collection for automatic cash dispenser, automatic cash machine and cash management; rental of automated-teller machines; provision of information on asset management and operation related to individual's economic life design; diagnosis, advice and guidance on asset management and operation related to individual's economic life design; private client unit trust management services; advice on personal asset management; credit survey on personal finance; providing information or advice on personal pension insurance; personal pension insurance underwriting; brokerage of conclusion of personal pension insurance contract; individual stock option trading; buying and selling of cash vouchers in accordance with the antique dealing law; agencies for collecting fees for public services; agencies for acceptance of payment for bonds and payment of principal and interest for bonds; provision of detailed contents for each transaction item related to account transaction; underwriting insurance coverage for purchased products; money storage services for state, local public organizations, companies etc.; underwriting of government bonds and securities; handling of subscription or offerings of government bond securities; agencies for brokerage of buying and selling of commercial paper issued domestically; agencies for affairs concerning the issue of commercial paper issued domestically; antique appraisal; financial services relating to contracts for differences; agencies for bond subscriptions; debt collection agency services; guidance and advice on debt (including online); liability guarantee and acceptance of bills; agencies for the fulfillment of debt; agencies for acquisition, management, disposal and loan of property; business liquidation services, financial; financial advisory services; financial information; financial management; financial management including by on-line; financial valuation services; financial analysis; electronic processing of payments; providing information on private pensions; providing information on private pension insurance; organizing denominations of bills and coins; rental of paper money and coin counting machines; providing formation on rental of banknote calculators, coin calculators, cash dispensers and automatic teller machines or consultancy relating thereto; consultation and advice on borrowing of funds; financing and loan services; providing loan information; loans, financing and discount of bills; provision of information for fund settlement; provision of information relating to asset management services; charitable fund raising; organisation of charitable collections; provision of information relating to automatic cash payment balances and deposit balances; agencies for brokerage of entrusting agents with trading transactions for the right to be regarded as securities and market derivative transactions in the exchange financial instruments market; transactions of derivative financial products characterized by price ups and downs of trading stocks (including foreign exchange currencies, stocks of stocks and stocks of precious metals); agencies for collecting reception fee; money collection agency; guaranty of mortgage loan debt and provision of information relating thereto or consulting relating thereto; underwriting of gold deposit or recruitment of gold investment account; commercial lending; agencies for collecting subscription fee; issuing gift certificates which may then be

redeemed for goods or services; consultancy relating to commodity futures trading; providing information relating to the trading of commodity futures; agencies for commodity futures trading; consigned collection of payment for goods; conclusion of commodity investment contract and brokerage services relating thereto; sales of product investment beneficiary interests and brokerage services relating thereto; agencies for collecting sales value of goods; conclusion of small-lot loan sales contract or brokerage services relating thereto; check verification; check guarantee; processing of consumer credit transactions; securities investment trust; investment instruction of trust property related to securities investment trust and real estate investment trust; payment of income distribution, redemption money and cancellation money of trust property related to securities investment trust and real estate investment trust; agencies for payment of proceeds, redemption money and partial cancellation money of securities investment trust beneficiary securities; agencies for brokerage of buying and selling of negotiable deposits (excluding those issued overseas); agencies for brokerage of buying and selling of negotiable deposits and yen-denominated bank acceptance notes; brokerage of credit purchase; letter-of-credit related services; account transfer services enabling to convey a message when making a transfer; banking operations services including payment or remittance instructions for transfers; agencies for brokerage of banking operations including payment or remittance instructions for transfers; consultation and advice on life insurance; provision of information relating to life insurance; life insurance underwriting; life insurance brokerage; provision of information relating to tax planning advisory services or tax payment processing services; brokerage of tax payment processing services; issuance of tokens of value; agencies for issuance or sale of prepaid certificate (prepaid card); consultation and advice on non-life insurance; provision of information relating to non-life insurance; claim adjustment for non-life insurance; non-life insurance underwriting; agencies for non-life insurance; safe deposit box services; banking, financial transactions including instructions for banking, financial transactions on behalf of third parties; agencies for brokerage of banking, financial transactions including instructions for banking, financial transactions on behalf of third parties; appraisal of used automobiles; investment of capital by stock underwriting by consignment for the development of small and medium-sized businesses; financing and loan services for small and medium-sized businesses and their owners; providing information or consulting on future financial balance, asset and liability trends in medium- and long-term financial planning; bank transfer transactions by telecommunication; settlement of funds through the telecommunication network; agencies for collection of communication charges; guarantee of debt related to mortgage securities; brokerage of mortgage securities sales and storage of the securities; issuance of electronic prepaid cards; providing information on the issue of electronic money; procedures services of depositing electronic money to electronic card kept by electronic money user; electronic funds transfer; agencies for electronic funds transfer and consultancy relating thereto; processing of electronic cash transactions; electronic commerce payment services; provision of information relating to electronic commerce payment; electronic commerce payment collection agency services; credit management of electronic commerce payment for buyer company; electronic commerce payment services through electronic communications networks; money transfer by

electronic means; agency for providing the deposit balance by telephone, facsimile and Internet; transfer by telephone, facsimile, the Internet; agency for providing the details of transaction statement by telephone, facsimile, Internet; agencies for collecting telephone charges, water charges, gas charges, electricity charges, rent, administrative fee, parking fee, insurance premiums, credit sales, installment fee, housing loan and others; real estate management services relating to land; agency services for the leasing or rental of land; leasing of land; purchase and sale of land; agency services for the purchase or sales of land; capital investment; consultancy relating to capital investment; investment advisory services; provision of information relating to capital investment; investment services for investors based on the discretionary investment contract; agency services for instruction of investment operations; investment consultancy based on the investment advisory contract; financial management of investment partnership assets; financial management of investment trust property; investment trust subscription, offering, brokerage or operations; mutual funds; payment for lottery winners; payment for lottery winners services for others; providing advice and information relating to payment for lottery winners; provision of information relating to specific money trust investment, pension funds and other business for beneficiaries; brokerage services relating to rights deemed to be securities subscription or offering including offering to sell exclusively to professional investors, or dealing of private placement; domestic exchange settlement; agencies for brokerage of carbon dioxide emission right transaction; deposit or payment instructions in the field of banking services or financial transactions; agencies for brokerage of deposit or payment instructions in the field of banking services or financial transactions; accounts receivable financing; investigation, analysis and study relating to insurance coverage of victim relief and collection, processing and provision of information and consultancy relating thereto; art appraisal; real estate affairs; insurance consultancy; providing information in insurance matters; insurance underwriting; insurance services; insurance brokerage; insurance information; collection of insurance premiums; insurance premium rate computing; financial consultancy for lottery winners; provision of financial information regarding generating lottery tickets and winning results; precious stone appraisal; agency services for financial management and funds investment relating to repackage of securities, swap transaction, loan claims, shares and financial derivative products; safe deposit services; providing advice and information relating to investments of securities, financial futures contracts, trading of domestic or overseas market securities futures and commodity futures trading; trading of securities options; trading of securities options and overseas market securities futures; rights deemed to be securities offering or rights deemed to be securities offering including offering to sell exclusively to professional investors; buying, selling and derivative trading of rights deemed to be securities; agencies for brokerage of buying, selling and derivative trading of rights deemed to be securities; brokerage for liquidation of rights deemed to be securities; agency services for enclosure, seal and shipment of securities; standing proxy services relating to securities; investment advisory services and investment services relating to securities for investors based on the discretionary investment contract; investment advisory services relating to securities; securities underwriting; securities delivery services; securities liquidation services; securities lending; provision of information relating to securities lending and securities

underwriting; securities offering; buying and selling of securities; trading of securities, securities index futures, securities options and overseas market securities futures; financial management relating to trading of securities, securities index futures, securities options and overseas market securities futures; agencies for brokerage of trading of securities, securities index futures, securities options and overseas market securities futures; provision of information relating to trading of securities, securities index futures, securities options and domestic market securities futures; brokerage services relating to securities subscription or offering; brokerage services relating to securities subscription or offering, or dealing of private placement; management of securities portfolios; agencies for brokerage of entrusting agents with on-commission trading in domestic markets of securities, securities index futures and securities options; trading of securities index futures; agencies for brokerage of forward agreement of securities, for forward agreement of securities index futures, for forward agreement of securities options, spot and forward transaction of securities index futures; over-the-counter derivative transaction of securities; brokerage for securities liquidation; acceptance of deposits [including substitute bond issuance] and acceptance of fixed interval installment deposits; provision of savings accounts information; investment fund with interest underwriting; funds transfer services; issuance of travelers' checks; traveler's check cashing services; travel non-life insurance brokerage; rental of coin changers; agency services for accumulated investment; online trading of financial instruments, shares options and other derivative products; agencies for brokerage of trading of financial derivatives; financial advisory services relating to securities, derivatives and other financial products; exchanging money; exchanging money including electronic virtual currency; issuing of prepaid virtual currency, and trading and management of virtual currency; issuing of prepaid electronic virtual currency; trusteeship of financial futures contracts including transaction of electronic virtual currency and providing information thereof; issuing of prepaid electronic virtual currency used in on-line game; currency trading including transaction of electronic virtual currency and providing information thereof; issuing of prepaid virtual currency, including which is exchangeable for any virtual currency; buying and selling of virtual currency or exchange with other virtual currency; management of user's money or virtual currency in relation to buying and selling of virtual currency or exchanging with other virtual currency; agencies for brokerage of buying and selling virtual currency or exchanging with other virtual currency; management of user's money or virtual currency in relation to agencies for brokerage of buying and selling virtual currency or exchanging with other virtual currency; agencies for brokerage of monetary exchange of virtual currency and legal currency in relation to virtual currency exchange business, and providing information relating thereto; electronic virtual currency transfer services; issuing and management of prepaid electronic virtual currency; monetary exchange of virtual currency and legal currency in relation to virtual currency exchange business; agencies for brokerage of trading of prepaid electronic virtual currency; providing information relating to trading of prepaid electronic virtual currency; agencies for brokerage of currency trading or futures contracts using electronic virtual currency; virtual currency transfer and payment services; rental of automatic cash dispensers or automated teller machines for electronic virtual currency; providing electronic payment of virtual currency used by members of online community via global

computer network; derivative transaction of virtual currency; agencies for brokerage of buying and selling virtual currency and derivative transaction of virtual currency; issuing of prepaid electronic virtual currency to receive product purchases and services within virtual space; issuing of legal currency collateral type prepaid virtual currency; buying and selling of legal currency collateral type virtual currency or exchange with other virtual currency; issuing of collateral type prepaid virtual currency; buying and selling of collateral type virtual currency or exchange with other virtual currency; issuing of non-collateral type prepaid virtual currency; buying and selling of non-collateral type virtual currency or exchange with other virtual currency; issuing of prepaid virtual currency; consumer credit services; providing advice relating to the trading of commodity futures; payment or delivery of money or prize based on a lottery; agency services for payment or delivery of money or prize based on a lottery; consultancy and information services relating to payment or delivery of money or prize based on a lottery; provision of information relating to public pension plan.

- 4 Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC begjærte administrativ overprøving den 20. april 2022, med krav om sletting på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37. Det ble gjort gjeldende at det kombinerte merket måtte identifiseres med innklagedes eldre registrering nummer 245151, ordmerket GMO. Registreringen, som nå er slettet, omfattet varer og tjenester i klasse 9, 35, 36, 38, 42 og 45. I klasse 36 omfattet registreringen følgende tjenester:

Klasse 36: Kredittkontor; kredittkort-tjenester; debetkort-tjenester; elektronisk pengeoverføring; utstedelse av kredittkort; finansinformasjon; opprettelse av kapitalfond; organisering av innsamlinger; safedeponering; sparebanker, børsmevlervirksomhet; forsikringsmevlervirksomhet; forsikringsrådgivning; forsikringsinformasjon; forsikring, garantier; inkassoforretninger; bestyrelse av familiestiftelser, finansanalyser; mevlervirksomhet; kapitalinvesteringer; aktuarvirksomhet; fondsinvesteringer; børsnoteringer; sykeforsikring; avbetalingskreditt; bankforretninger foretatt hjemmefra; boligformidlingskontor; valutaveksling; faktoringvirksomhet; finansrådgiving; finansieringsvurdering [forsikring, bank og fast eiendom]; veldedighetsinnsamlinger; verifisering av sjekker, clearingvirksomhet [finans], clearinghus [finans]; husleieinnkreving; finansforvaltning; finansiell sponsorvirksomhet; finansieringstjenester; brannforsikring; veiledning i skattespørsmål; ulykkesforsikring; finansielle tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; avbetalingslån; utstedelse av verdianvisninger; finansiering ved leasing og kjøp; livsforsikring; sjøforsikring; frimerketaksering; børs- og obligasjonsmevlervirksomhet; kausjon (garanti); utstedelse av reisesjekker; trustforvaltning; konsulentbistand i skattespørsmål; betale på vegne av internettbrukere; fungere som agent for å kontrollere betalingsbalanse og regnskapsbalanse; fungere som agent for innkreving av regninger for fellesgoder; inkassobyråer; overtatt innkreving av betaling for varer; fungere som agent for å kreve inn forsikringskostnader.

- 5 Innsiger innleverte krav om administrativ overprøving av det eldre ordmerket basert på manglende bruk 19. februar 2021. Den 15. april 2021 ble nasjonal registrering nr. 245151,

ordmerket GMO, slettet etter begjæring fra innehaveren selv, og overprøvingssaken ble hevet.

6 Klage kom inn 14. oktober 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 21. oktober 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7 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.
- Det kombinerte merket i saken ble kunngjort 23. november 2020, og innsigelsesfristen utløp 23. februar 2021. På det tidspunktet da innsiger krevde administrativ overprøving, hadde ikke merket vært registrert i fem år. Siden perioden på fem år fremdeles løper, er hovedregelen at registreringen ikke kan slettes. Spørsmålet er om det er grunnlag for å foreta en identifikasjon mellom det kombinerte merket som denne saken gjelder og det tidligere registrerte ordmerket. Dette vil i så fall medføre at den internasjonale registreringen vil kunne slettes for tjenestene i klasse 36 for så vidt gjelder dens virkning i Norge, 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 20. april 2017 til 20. april 2022.
- Regelen om identifikasjon av varemerker følger av ulovfestet rett. Patentstyret viser blant annet til Oslo tingretts dom, TOSLO-2006-68675 og TOSLO2006-140025 Pro Activ, hvor retten fant at innehavers suksessive registreringer måtte identifiseres. Identifikasjon ble også vurdert av Klagenemnda i sakene VM 21/00105 Mini Me By Kristine Vikse og VM 19/00123 Litago.
- For at identifikasjon kan komme på tale, må det sannsynliggjøres at innehavers registrering av det kombinerte merket hadde som kommersiell begrunnelse å forlenge den innledende femårsfristen eller «verneperioden». Sentralt i forarbeidene og praksis er omgåelses- og gjennomskjæringsbetraktninger. Momenter i vurderingen er graden av vareslagslikhet og kjennetegnslikhet, og om det er sannsynlig at registreringen av det senere merket har en annen kommersiell begrunnelse enn å fungere som en forlengelse av den første perioden for å ta merket i bruk.
- Patentstyrets har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er sannsynliggjort at innehave utpekte det kombinerte merket GMO for å omgå bestemmelsen om bruksplikt ved å skaffe seg en ny femårsfrist for å ta merket i bruk.

- Det at merkene gjelder like tjenester i klasse 36 er ikke et tungtveiende argument i retning av at merkene bør identifiseres. Innsiger har utvidet varefortegnelsen fra 6 til 18 klasser, slik at rettigheten når det gjelder varefortegnelsen er langt mer omfattende.
- Den nye registreringen sammenfaller ikke i tid med avslutningen av den innledende verneperioden for det eldre merket. Ordmerket ble kunngjort 7. april 2008, noe som medfører at merket kunne kreves slettet tidligst 7. juni 2013. Den internasjonale registreringen har prioritetsdato 28. desember 2018, ca. fem og et halvt år etter utløpet av vernetiden for ordmerket. I hele denne perioden kunne hvem som helst ha sikret seg rettigheten ved å søke registrering, og kreve registreringen av ordmerket slettet. Det kombinerte merket fremstår derfor ikke som noen ren «re-registrering» av ordmerket.
- Innsiger har ikke anført eller forsøkt å dokumentere at utpekingen av Norge for det kombinerte merket skjedde etter at innehaver ble klar over at det eksisterte en konflikt. Krav om administrativ overprøving mot det eldre ordmerket ble innlevert 19. februar 2021, og det er ikke opplyst i denne saken om det har vært kontakt mellom partene. I innsigelsessaken motehaver kjente til bruken av innsiger merke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b. Innehaver utpekte Norge nesten ett år før disse sakene ble igangsatt, og pekte samtidig ut en rekke andre land gjennom Madridsystemet.
- Det er ikke innlevert krav om dekning av sakskostnader, jf. patentstyrelova § 9.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det kombinerte merket må identifiseres med innklagedes nå slettede registrering nr. 245151, ordmerket GMO. Dette medfører at det kombinerte merket kan slettes for tjenestene i klasse 36.
- Saken dreier seg om to registreringer av samme varemerke. Begge merkene består av de tre bokstavene GMO. Det kombinerte merket fremstår som et ordmerke i en relativt alminnelig font uten særpregede elementer. Fonten og blåfargen skiller seg ikke fra ordmerket i tilstrekkelig grad. Det faktum at den tidligere registreringen var et ordmerke, som gir vern i enhver font og farge, tilsier at merkene identifiseres.
- Kravet om sletting gjelder kun for klasse 36. Det faktum at varefortegnelsen er utvidet fra 6 til 18 klasser kan ikke være et argument imot identifikasjon. Dersom en varemerkeinnehaver kan omgå reglene om identifikasjon for visse klasser ved å inkludere en rekke nye klasser, vil dette uthule identifikasjonsregelen. Klager viser til EU-rettens avgjørelse i sak T-663/19 MONOPOLY avsnitt 75. Det at den nye registreringen omfatter andre varer og tjenester enn den eldre registreringen, har ingen betydning så lenge den også gjelder tjenester som er identiske.
- Det at innklagede ikke har inngitt noe tilsvarende i saken tilsier at innklagede ikke har vært i god tro ved utpekingen av det kombinerte merket når det gjelder klasse 36. Innklagede har stadig ikke tatt merket i bruk i Norge. Det foreligger dermed ingen kommersiell begrunnelse for

registreringen av det kombinerte merket. Innklagede har oppnådd en ny verneperiode på fem år.

- Det er ikke er krav om ond tro for identifikasjon av merkene. Identifikasjon kan foretas selv om det foreligger reelle merkantile interesse bak innklagedes nyregistrering av merket.
- Partene har en lang historikk med konflikter som gjelder innklagedes varemerker i andre jurisdiksjoner. Klager legger ved en oversikt over varemerkekonflikter mellom partene i andre jurisdiksjoner som daterer seg tilbake til 2008, og opplyser at partene forhandlet i perioden 2014 til 2015, uten at det førte til noen enighet. Det kan virke som at innklagedes strategi er å «prøve seg» og deretter begrense eller trekke/slette søknader eller registreringer etter hvert som de blir utfordret. Utpekningen av Norge for det kombinerte merket skjedde etter at innklagede ble klar over at det eksisterte en konflikt.
- Tidsrommet som gikk fra den femårige verneperioden utløp for det eldre ordmerket og frem til den internasjonale registreringen av det kombinerte merket ble utpekt i Norge, kan ikke i seg selv være et gyldig argument i vurderingen. Patentstyrets premiss er at ordmerket faktisk kunne slettes etter varemerkeloven § 37 i det aktuelle tidsrommet. Det er informasjon verken klager eller Patentstyret har. Det er like sannsynlig at innklagede hadde kunnet forsvare registreringen i det aktuelle tidsrommet, som at merket kunne slettes. Hvorfor innklagede ventet tre år fra avslutning av forhandlinger med klager til å utpeke det kombinerte merket i Norge, står innklagede nærmest til å svare på. Mangelen på tilsvarende må også her tale til ugunst for innklagede. Det er opp til varemerke innehaver å fremsette en plausibel forklaring og bevis som gjelder formålet og den kommersielle logikken som ligger bak re-registreringen. Klager viser til T-663/19 MONOPOLY avsnitt 43 og 44.
- Prinsipalt anfører klager at registrering nr. 1522646 slettes for alle tjenester i klasse 36, basert på at innklagede selv slettet registrering nr. 245151 etter at krav om administrativ overprøving av sistnevnte merke ble fremsatt. Subsidiært anfører klager at registrering nr. 1522646 slettes for alle tjenester i klasse 36 på grunn av manglende reell bruk i Norge. Den aktuelle perioden må være den samme som for registrering nr. 245151.

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke besvart klagen.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 12 Klagenemnda skal ta stilling til om det kombinerte merket GMO (gjengitt over i avsnitt 2), registrering nr. 1522646, skal slettes for tjenestene i klasse 36 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd.

- 13 Klagenemnda legger til grunn at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Spørsmålet om det foreligger rettslig interesse er heller ikke omstridt i saken.
- 14 Etter varemerkeloven § 37 første ledd skal en registrering av et varemerke helt eller delvis slettes dersom merkeholderen 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 og tjenester de er registrert for. Det samme gjelder dersom bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng. Bestemmelsen i varemerkeloven § 37 bygger på artikkel 12 nr. 1 i direktiv 2008/95/EF og artikkel 16 i direktiv (EU) 2015/2436. Praksis fra EU-domstolen er dermed relevant ved fastleggelsen av brukspliktens nærmere innhold.
- 15 Formålet med bestemmelsen er «å begrense antallet registrerte varemerker som ikke brukes, og på den måten bidra til at det blir større rom for nye merker og færre varemerkekonflikter», jf. Prop.43 LS (2019-2020) side 64. Femårsperioden etter registrering kalles også «grace period». Perioden skal gi merkeholder tid til å områ seg i markedet og lansere sine varer eller tjenester under varemerket. Som uttalt av EUIPO Board of Appeal i R 1849/2017-2 MONOPOLY, skal verneperioden «allow for a period of reflection, market exploration and economic considerations, for the trade mark holder to assess whether he or she can launch a product under a given mark, which is not linked to mere registration numbers appearing in official gazettes». Det foreligger likevel ingen «legitimate reason to allow the extension of this grace period for the sole reason that the same mark now appears on a national or EU register under a different registration number».
- 16 Registrering nr. 1522646, heretter kalt det kombinerte merket, ble gitt virkning i Norge 13. november 2020 og kunngjort i Norsk varemerketidende 23. november 2020. Siden det ikke innsigelse mot registreringen, ble avgjørelsen endelig 23. februar 2021. Det betyr at bruksplikten inntreffer 23. februar 2026. Klager innleverte krav om administrativ overprøving av merket 20. april 2022. Dermed var femårsfristen for å bruke merket ennå ikke utløpt på kravets innleveringsdag.
- 17 Ettersom det kombinerte merket ikke var underlagt bruksplikt på innleveringsdagen for den administrative overprøvingen, er spørsmålet om det er grunnlag for å foreta en identifikasjon mellom det yngre kombinerte merket og det eldre ordmerket. I så fall vil dette medføre at bruksplikten for det kombinerte merket inntreffer på samme dato som for ordmerket.
- 18 Det rettslige grunnlaget for å identifisere varemerker har lenge vært ulovfestet i norsk rett. Regelen har støtte i norsk rettspraksis og juridisk teori, og er begrunnet i at bruksplikten ikke skal «uthules ved formelle arrangementer fra merkeholderens side», jf. Lassen og Stenvik, Kjenneegnsrett, 3. utgave, 2011 på side 220. Regelen er omtalt i forarbeidene til den seneste endringsloven til varemerkeloven, se Prop.43 LS (2019-2020) på side 41:

«I norsk rett har det gjerne blitt lagt til grunn at suksessive registreringer må identifiseres med hverandre ved vurderingen etter varemerkeloven § 37, slik at fristen for å ta merket i bruk ikke omgås, jf. dommen fra Oslo tingrett i sak TOSLO-2006-68675 og TOSLO-2006-140025 Pro Activ.»

19 I den nevnte dommen fra Oslo tingrett, heretter kalt Pro Activ-dommen, konkluderte retten med at seks varemerkeregistreringer måtte identifiseres «på grunnlag av omgåelses- eller gjennomskjæringsbetraktninger», jf. dommens punkt 3.1. Pro Activ-dommen gjaldt fire suksessive ordmerker bestående av PRO ACTIV, og to suksessive kombinerte merker, hvor PRO ACTIV var gjengitt i en sammenfallende, rød font. Registreringene av de kombinerte merkene skjedde tett på utløpet av den femårige verneperioden for de eldre ordmerkene. Merkeinnhaver (Unilever) ble ikke hørt med at omgåelse ikke forelå, eller at formålet med å registrere de nyeste registreringene var kommersielt begrunnet i endringer i varefortegnelsen og/eller merkets utforming. Under dommens punkt 3.5 uttaler retten:

«Tingretten vil etter hovedforhandlingen ikke utelukke at en reregistrering etter omstendighetene kan være slik begrunnet at identifikasjon med tidligere registreringer ikke bør skje, men finner at så ikke er tilfellet her.»

20 Etter en konkret vurdering, hvor retten trekker frem vare- og kjennetegnslikheten og det faktum at det ikke var påstått eller sannsynliggjort noe konkret behov for endringene i varefortegnelsen, finner tingretten det «ikke sannsynliggjort at Unilevers reregistreringer hadde noen annen kommersiell begrunnelse enn å søke forlenget ibrukstakelsesperioden. Dette er et formål som ikke støttes av loven, og som er en omgåelse av varemerkelovens og direktivets system.»

21 Spørsmålet om identifikasjon av varemerker har blitt behandlet av Klagenemnda tidligere i sakene VM 19/00123 Litago og VM 21/00105 Mini Me By Kristine Vikse. Identifikasjonsregelen kom ikke til anvendelse i noen av sakene. I avgjørelsene gjør Klagenemnda en konkret vurdering av om innehaver hadde reelle merkantile interesser i å registrere det aktuelle merket, eller om formålet var å omgå bruksplikten, sett i lys av vare- og kjennetegnslikheten og omstendighetene ellers.

22 I EU-retten er lignende tilfeller regulert gjennom forbudet mot å registrere merker i ond tro, jf. varemerkedirektivet ((EU) 2015/2436) artikkel 4 andre ledd og varemerkeforordningen ((EU) 2017/1001) artikkel 59 første ledd bokstav b. EU-domstolen har slått fast at en varemerkesøknad er inngitt i ond tro dersom det foreligger objektive, relevante og konsistente beviser for at søkeren har «the intention of undermining, in a manner inconsistent with honest practices, the interests of third parties, or of obtaining, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark», jf. C-371/18 Sky PLC avsnitt 77. I praksis fra EU-retten har det blitt lagt til grunn at såkalte «re-filings» av et merke etter omstendighetene kan være i strid med forbudet dersom søknaden har til formål å omgå bruksplikten, se T-663/19 MONOPOLY avsnitt 57 og T-136/11 Pelikan avsnitt 27. Om en «re-filing» er gjort i ond tro beror på en konkret helhetsvurdering, hvor det blant annet er relevant å se hen til den kommersielle logikken bak søknaden, hendelsesforløpet frem til søknaden og søkerens intensjon på søknadstidspunktet. Intensjonen til søkeren er en subjektiv faktor som må sannsynliggjøres ut fra de objektive omstendighetene i den konkrete saken. Bevisbyrden

ligger hos den som gjør gjeldende at en søknad er inngitt i ond tro, jf. T- 633/19 MONOPOLY avsnitt 38–42.

- 23 Fra 1. mars 2023 er det EU-rettslige forbudet mot å registrere merker i ond tro gjennomført i norsk varemerkerett, jf. den nye bestemmelsen i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav f. Bestemmelsen kom inn i loven i forbindelse med implementeringen av det nye varemerkedirektivet (EU) 2015/2436. Den aktuelle saken oppsto før lovendringen, og bestemmelsen i § 15 første ledd bokstav f kommer derfor ikke til anvendelse. Slik gjennomgangen over viser, bygger imidlertid den ulovfestede identifikasjonsregelen for såkalte «re-registreringer» på det samme grunnleggende hensynet som den EU-rettslige ond tro-regelen, nemlig behovet for å forhindre omgåelse av bruksplikten, ettersom det bryter med varemerkelovgivningens system og formål.
- 24 Det sentrale spørsmålet i saken er dermed om det etter en konkret helhetsvurdering fremstår overveiende sannsynlig at innklagedes utpekning av Norge for det kombinerte merket hadde til formål å omgå femårsfristen for å ta i bruk det eldre ordmerket.
- 25 Innklagedes formål med registreringen er et subjektivt forhold, som må vurderes konkret ut fra sakens beviser og de objektive omstendighetene i saken. Innledningsvis bemerker Klagenemnda at man bør utvise varsomhet med å presumere at en merke innehaver ikke hadde reell merkantil interesse i å søke registrert et nytt merke i en annen utforming enn tidligere. Dette ville innebære at man tillegger merke innehaver omgåelseshensikter i henhold til reglene om bruksplikt. Kommersielle interesser strekker seg lenger enn rent varemerkerettslige betraktninger.
- 26 Klager anfører at det for alle praktiske formål dreier seg om ett og samme varemerke, både fordi det kombinerte merket fremstår som et ordmerke i en relativt alminnelig font uten særpregede elementer, og fordi det eldre merket er et ordmerke – som gir vern i enhver font og farge. I Pro Activ-dommen vektla tingretten at beskyttelsesområdet for de utløpte ordmerkene var større enn for de ikke utløpte kombinerte merkene, og at de kombinerte merkene besto i en «svak figurvariasjon» som ikke kunne sies å gi noe utvidet beskyttelsesomfang. Klagenemnda er enig i at kjennetegnene har en del likhetstrekk, og at det isolert sett er et argument som trekker i retning av at merkene skal identifiseres.
- 27 Klager påpeker at merkene gjelder for identiske tjenester i klasse 36, og at kravet om sletting kun gjelder for klasse 36. Etter klagers oppfatning kan det derfor ikke få betydning at den samlede vareangivelsen er utvidet fra 6 til 18 klasser i det kombinerte merket. Vareslagslikhet ble også vektlagt av retten i Pro Activ-dommen. Klagenemnda bemerker at den mer omfattende varefortegnelsen i utgangspunktet kan tyde på at utpekingen av det kombinerte merket har bakgrunn i reelle merkantile interesser, for eksempel at innklagede vurderer å etablere seg i nye markeder. Samtidig er Klagenemnda enig med klager i at en varemerke innehaver ikke bør ha mulighet til å omgå bruksplikten ved å søke om vern for et lignende varemerke med en utvidet liste over varer og tjenester. I T-663/19 MONOPOLY fant EU-retten dessuten at et ønske om å utvide virksomheten ikke kunne rettferdiggjøre at den aktuelle registreringen også omfattet de samme varene som et eldre merke, jf.

avgjørelsens avsnitt 75. Ettersom innklagede i denne saken ikke har inngitt tilsvaer, er innklagedes formål med utpekingen ukjent. Klagenemnda finner at tvilen må gå utover innklagede, siden denne parten har unnlatt å sende inn tilsvaer til klagen. Den utvidede varefortegnelsen kan derfor ikke uten videre tas til inntekt for at innklagede har hatt en reell merkantil interesse i utpekingen.

- 28 Klagenemnda finner det likevel ikke bevist at innklagede ved utpekingen har hatt som formål å omgå bruksplikten for det eldre ordmerket. *Tidsperspektivet og hendelsesforløpet* i saken står sentralt for Klagenemndas vurdering. Bruksplikten for det eldre ordmerket inntrådte i 2013. Innklagede utpekte Norge for det kombinerte merket først i 2020, og den internasjonale registreringen har prioritetsdato 28. desember 2018. Det har med andre ord gått adskillig tid mellom de to registreringene, noe som medfører at de ikke fremstår som suksessive registreringer. Bruksplikten for det eldre ordmerket hadde allerede inntrådt for flere år siden da den internasjonale registreringen ble utpekt i Norge. Til sammenligning skjedde re-registreringene av PRO ACTIV-merkene mye tettere på utløpet av femårsperioden. I denne saken gir *tiden som har gått* (syv år) inntrykk av at utpekingen av det kombinerte merket ikke var konkret motivert av femårsfristens utløp, og trekker i retning av at innklagede ikke hadde til formål å omgå bruksplikten.
- 29 Etter Klagenemndas syn er det ikke lagt frem dokumentasjon i saken som belyser innklagedes formål med å utpeke merket i Norge. Klager har lagt frem en oversikt over flere innsigelsesprosesser som klager innledet mot innklagedes søknader i andre jurisdiksjoner i 2008, 2014 og 2019. Klager opplyser også at partene forhandlet i årene 2014 og 2015, men at det ikke førte til noen avtale. Selv om oversikten viser at det har vært kontakt mellom partene, kan ikke Klagenemnda se at den gir holdepunkter for at innklagedes utpeking av det kombinerte merket var et forsøk på å omgå bruksplikten for det eldre ordmerket. Klager har ikke gitt nærmere opplysninger om bakgrunnen for de ulike innsigelsesprosessene. Den fremlagte oversikten gir ikke inntrykk av at de forutgående sakene i andre jurisdiksjoner handlet om forsøk fra innklagede på å re-registrere merker som var gjenstand for bruksplikt. Videre var det ingen pågående varemerkekonflikter mellom partene i Norge da utpekingen skjedde. Klagers krav om administrativ overprøving av det eldre ordmerket ble først fremsatt 3. mars 2021, mens det kombinerte merket ble utpekt av innklagede 26. mars 2020. Dermed tyder ikke *hendelsesforløpet* på at utpekningen i Norge var motivert av et ønske om å slippe unna bruksplikten etter varemerkeloven § 37 for det eldre ordmerket.
- 30 Klager anfører at det er opp til innklagede å fremsette en sannsynlig forklaring på registreringen av det kombinerte merket, og viser til EU-rettsens uttalelser i T-663/19 MONOPOLY avsnitt 43 og 44. Klagenemnda er ikke enig i dette. Bevisbyrden i saken ligger i utgangspunktet hos den parten som krever sletting, og Klagenemnda kan ikke se at EU-rettsens uttalelser i MONOPOLY-saken endrer på dette. Slik det fremgår av dommens avsnitt 42, er det «for the applicant for a declaration of invalidity [...] to prove the circumstances which make it possible to conclude that an application for registration of an EU trade mark was filed in bad faith». Ettersom Klagenemnda finner at hendelsesforløpet i saken ikke gir

holdepunkter for at innklagede har hatt til formål å omgå bruksplikten, er det heller ikke grunnlag for å kreve at innklagede selv begrunner utpekingen av det kombinerte merket.

- 31 Klager anfører at det ikke gjelder et krav om ond tro for å identifisere varemerker etter norsk rett. Klagenemnda bemerker at vurderingen etter den ulovfestede identifikasjonsregelen i praksis ligner på måten EU-retten har anvendt ond tro-regelen ved re-registreringer, og at den ulovfestede regelen springer ut fra behovet for å motvirke omgåelsesforsøk i relasjon til bruksplikten. Etter Klagenemndas syn vil derfor formålet og hensikten bak den omstridte registreringen være et sentralt moment i vurderingen av om to merker skal identifiseres.
- 32 Klager anfører at det kombinerte merket må slettes for tjenestene i klasse 36 fordi innklagede selv slettet det eldre ordmerket etter at klager leverte inn krav om administrativ overprøving av ordmerket. Det at innklagede tidligere har begjært sletting av nasjonal registrering nr. 245151 kan ikke i seg selv føre til at den norske delen av internasjonal registrering nr. 1522646 også skal slettes. Hver begjæring om sletting må vurderes isolert av Patentstyret, og en begjæring om sletting av ett merke, kan ikke uten videre lede til bortfall av en annen rettighet. Klagenemnda kan heller ikke se at slettingen av ordmerket tilsier at innklagede hadde omgåelseshensikter ved utpekingen det kombinerte merket, ettersom innklagede utpekte det kombinerte merket *før* saken om administrativ overprøving av ordmerket oppsto.
- 33 Det kombinerte merket GMO, registrering nr. 1522646, kan ikke kreves slettet på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd, da merkets verneperiode på fem år ikke var utløpt på innleveringsdagen for slettelleskravet.
- 34 Etter Klagenemndas syn kan det ikke utelukkes at innklagede har hatt en reell merkantil interesse i å innlevere det kombinerte merket for registrering. Klagenemnda finner det ikke sannsynliggjort at innklagede har hatt til formål å omgå bruksplikten. Den ulovfestede regelen om identifikasjon kommer derfor heller ikke til anvendelse.

Sakskostnader

- 35 Innklagede har vunnet saken fullt ut, men har ikke innlevert krav om å få dekket sine sakskostnader, verken for Patentstyret eller Klagenemnda. Sakskostnader tilkjennes derfor ikke, jf. patentstyrelova § 9.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Saks kostnader tilkjennes ikke.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)