



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00105
Dato: 18. februar 2022

Klager: Mini Me ApS
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Innklaget: Vikonsept AS
Representert ved: -

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. juni 2021, hvor ordmerket Mini Me By Kristine Vikse, registrering nr. 289626, ble opprettholdt i sak om administrativ overprøving for varene i klasse 25.

3 Varemerket ble registrert den 7. november 2016 for følgende varer:

Klasse 25: Barneklær.

4 Mini Me ApS begjærte administrativ overprøving den 11. november 2020, med krav om slettelse på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37. Det ble gjort gjeldende at merket måtte identifiseres med innehavers eldre registrering nr. 233778, det kombinerte merket MINI ME.

5 Klage innkom 6. 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 20. august 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.
- Det registrerte merket har ikke på kravets innleveringsdag vært registrert i fem år. Det blir derfor et spørsmål om det er grunnlag for å foreta en identifikasjon mellom ordmerket, som denne saken gjelder, og det tidligere registrerte kombinerte merket. I så fall vil dette medføre at femårsfristen for å ta merket i bruk, blir den samme som for det registrerte kombinerte merket, med den følge at kravet ikke skal avvises på grunnlag av at femårsfristen fortsatt løper.
- Identifikasjon 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.
- Spørsmålet om identifikasjon må bero på en konkret vurdering. Det sentrale i vurderingen er hvor like rettighetene er (kjennetegnlikhet og vareslagslikhet), og at 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.

- Innehavers merker gjelder for de samme varene i klasse 25.
- Det eldre kjennetegnet består av teksten MINI ME i figurativ utforming, mens det yngste merket er et ordmerke med teksten Mini Me By Kristine Vikse. Kjennetegnene deler elementet MINI ME. Tillegget av By Kristine Vikse endrer likevel helhetsinntrykket slik at merkene ikke bør identifiseres. En slik vurdering har også støtte i relevant norsk underrettspraksis og rettspraksis, samt i juridisk litteratur.
- Tillegget By Kristine Vikse tilfører et nytt betydningsinnhold. Kjennetegnene fremstår hverken som samme merke eller som varianter av hverandre. Den ulovfestede regelen om identifikasjon kommer derfor ikke til anvendelse, og at innehavers merker skal her ikke identifiseres.
- At innehavers merke Mini Me By Kristine Vikse er anført som mothold mot kravstillers merke MINI ME, og ansett som forvekselbart, er ikke direkte overførbart til spørsmålet om identifikasjon.
- Registrering nr. 289626, ordmerket Mini Me By Kristine Vikse, skal etter dette ikke identifiseres med innehavers eldre registrering nr. 233778, det kombinerte merket MINI ME. Kravet er dermed innlevert for tidlig, og må avvises.
- Den vinnende part har ikke innlevert krav om dekning av sakskostnader.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering, og mener det foreligger grunnlag for sletting av registrering nr. 289626, Mini Me By Kristine Vikse, grunnet manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.
- Registrering nr. 289626 ble registrert den 7. november 2016. Merket hadde sånn sett ikke vært registrert i fem år på innleveringsdagen for den administrative overprøvingen, det vil si den 11. november 2020. Mini Me By Kristine Vikse må likevel identifiseres med merkeinnehavers eldre registrerte kombinerte merke nr. 233778, MiniMe.
- Slik identifikasjon av kjennetegn kan gjøres når det foreligger tilstrekkelig vareslags- og kjennetegnslighet mellom merkene, jf. blant annet den ovennevnte Pro Activ-dommen fra Oslo tingrett, og Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg. side 220. Det samme følger av nordisk teori. Bakgrunnen for regelen er at det ikke skal være anledning til å omgå brukskravet ved å registrere nye varianter med mindre endringer.
- Det eldre merket nr. 233778 MiniMe er registrert den 5. juni 2006. At den nyere registreringen også består av tillegget By Kristine Vikse, endrer ikke helhetsinntrykket slik at ingen identifikasjon bør foretas mellom merkene. By Kristine Vikse er egnet til å bli oppfattet som et eget varemerke eller som en ren opplysning om designeren.

- Merket er anført som mothold mot klagers internasjonale registrering nr. 1404232, i likhet med eldre registrering nr. 233778. Dersom det foreligger forvekslingsfare mellom klagers merke Mini Me, og innklagedes MiniMe og Mini Me By Kristine Vikse, er kjennetegnslikheten her sterk nok til at sistnevnte merker også må identifiseres.
- Dersom man skulle kunne unngå slettelse av et merke som ikke er tatt i reell bruk ved å registrere merket med ulike opplysende tilleggselementer, ville ikke bestemmelsen i varemerkeloven § 37 få noen reell virkning.
- Det bes på denne bakgrunn om at registrering nr. 289626 slettes.
- For det tilfellet at klager gis medhold kreves sakskostnader dekket fra motparten, jf. patentstyrelova § 9.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:


- Innklagede har ikke besvart klagen.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt ordmerket Mini Me By Kristine Vikse, registrering nr. 289626, skal slettes for «barneklær» i klasse 25 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd.
- 12 Klagenemnda konstaterer at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Spørsmålet om det foreligger rettslig interesse er heller ikke omstridt i saken.
- 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 Den femårige perioden etter registrering kalles også for «grace period». Denne femårsperioden har som formål på den ene siden å sette en ytre grense for når et varemerke må tas i bruk, og på den andre siden gi nok rom for rettighetsinnehaver 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, er varemerkets «grace period» ment «(...) to 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 (...) ».

- 15 Registrering nr. 289626, heretter kalt ordmerket, ble søkt registrert den 4. juli 2016 og kunngjort den 14. november 2016. Innsigelse inkom ikke mot registreringen, hvilket medfører at avgjørelsen var endelig den 14. februar 2017. Innklagede kan dermed tape registreringsvernet tidligst den 14. februar 2022. Klager innleverte krav om administrativ overprøving av merket den 11. november 2020. Dette betyr at femårsfristen, og merkets verneperiode, ennå ikke var utløpt på kravets innleveringsdag.
- 16 Problemstillingen i saken er imidlertid om femårsfristen for ordmerket er utløpt fordi varemerket må identifiseres med innklagedes eldre registrering nr. 233778, det kombinerte merket , heretter kalt det kombinerte merket. Det kombinerte merket ble registrert 5. juni 2006, og det stilles følgelig krav til bruk. Ettersom ordmerket Mini Me By Kristine Vikse ikke var under bruksplikt på innleveringsdagen for den administrative overprøvingen, er det derfor spørsmål om det er grunnlag for å foreta en identifikasjon mellom ordmerket og det kombinerte merket. I så fall vil dette medføre at femårsfristen for å ta merket i bruk, blir den samme som for det kombinerte merket, slik at kravet ikke skal avvises på grunnlag av at femårsfristen for å ta merket i bruk fortsatt løper.
- 17 Identifikasjon mellom varemerker er ikke hjemlet i lov, men har støtte i norsk rettspraksis og EU-rettspraksis, samt i juridisk teori. Som det fremgår av Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg., side 220, skal ikke bruksplikten «(...) uthules ved formelle arrangementer fra merkehaverens side. Det er bare reelle, merkantile interesser det er meningen å beskytte, og dermed kan det enkelte ganger bli nødvendig å identifisere beslektete rettssubjekter, eller lignende varemerker (...)». Identifikasjon følger videre, ifølge Wallberg, av «almindelige omgåelsesbetragtninger», da man rimeligvis ikke kan «(...) frigjøre sig fra bruksplikten ved at genregistrere det ikkebrugte mærke hvert femte år.» Se Wallberg, Varemærkeret, 2004, side 237. I høringsnotatet Snr. 18/2638, Høring – endringer i varemerkeloven og tolloven mv., fremgår følgende på side 33, i forbindelse med behandlingen av den nye ond tro-bestemmelsen:

«I norsk rett har slike spørsmål kommet opp i forbindelse med vurderingen av bruksplikt, der det er lagt til grunn at suksessive registreringer må identifiseres med hverandre ved vurderingen av bruksplikten, slik at fristen for å ta merket i bruk ikke omgås, jf. dommen fra Oslo tingrett i sak TOSLO-2006-68675 og TOSLO2006-140025 Pro Activ.»

- 18 I den nevnte dommen fra tingretten, heretter kalt Pro Activ-dommen, viste retten blant annet til ovennevnte juridiske litteratur, og la til grunn at de aktuelle registreringene måtte identifiseres «på grunnlag av omgåelse- eller gjennomskjæringsbetragtninger», se dommens punkt 3.1. 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. Se dommens punkt 3.5. Tingretten uttaler så på side 13 i dommen:

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

- 19 Tingretten konkluderer så med at det ikke var sannsynliggjort at merke innehavers «(...) re-registreringer hadde noen annen kommersiell begrunnelse enn å søke forlenget ibruktakelsesperioden.»
- 20 Pro Activ-dommen gjaldt suksessive ordmerker bestående av PRO ACTIV, og to suksessive kombinerte merker, hvor PRO ACTIV var gjengitt i en sammenfallende, rød font. Det å innta et grønt rektangel i det nyeste kombinerte merket, ble av retten kun ansett for å tilføre det nyeste merket «svak figurvariasjon» sammenlignet med det eldre kombinerte merket.
- 21 Det følger videre av Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg., side 220 at «...femårsfristen skal regnes fra en tidligere registrering av samme eller et lignende merke. Det kan for eksempel være at et merke først registreres i én variant, og så noen år senere registreres på nytt i en litt forandret form.» Videre uttales det at «...det senere blir registrert på nytt i samme eller svakt endret form...».
- 22 For Klagenemnda fremstår det kombinerte merket og ordmerket ikke som tilstrekkelig like til at en identifikasjon bør skje. Det er her snakk om et kombinert merke mot et ordmerke som riktignok består av samme tekstelementet, Mini Me, men som også består av personnavnet Kristine Vikse. Personnavnet tilfører ordmerket et ytterligere særpreget element, og et betydningsinnhold som ikke gjenfinnes i det kombinerte merket. Det kombinerte merket er på sin side gjengitt i en grafisk utforming som både tilfører merket gjenkjennelseeffekt og særpreg. Ordmerket fremstår derfor ikke som en variant av det kombinerte merket, eller som et merke «i en litt forandret form». Til sammenligning ville ikke en merkeendring fra det kombinerte merket til ordmerket blitt akseptert etter varemerkeloven § 34. At det kombinerte merket, frem til registreringen opphørte den 23. september 2020, var registrert for samme varer – det vil si «barneklær» i klasse 25 – er i lys av dette uten betydning.
- 23 Klagenemnda legger etter dette til grunn at innklagede har hatt en reell merkantil interesse i å innlevere ordmerket for registrering. Klagenemnda finner det med andre ord sannsynliggjort at innklagede ikke har hatt omgåelseshensikter i denne saken, sett hen til brukspliktreglene. Den ulovfestede regelen om identifikasjon kommer her ikke til anvendelse, og innklagedes merker skal følgelig ikke identifiseres.
- 24 Klager viser til at Mini Me By Kristine Vikse er anført som mothold mot klagers internasjonale registrering nr. 1404232, MINI ME. Ettersom merkene anses forvekselbare, må merkenes kjennetegnslighet, etter klagers syn, også være sterk nok til at merkene må identifiseres.

- 25 I vurderingen av om risiko for forveksling foreligger mellom merker, er spørsmålet om gjennomsnittsforbrukeren vil kunne ta feil av kjennetegnene eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkenes innehavere. I spørsmålet om identifikasjon er imidlertid vurderingstemaet om innklagedes kjennetegn er så like at det sannsynliggjør en omgåelseshensikt av brukspliktsbestemmelsen. Den kjennetegnslikhetsvurderingen som foretas etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, er derfor ikke nødvendigvis den samme som den som må foretas i spørsmålet om identifikasjon.
- 26 På denne bakgrunn kan ordmerket Mini Me By Kristine Vikse, registrering nr. 289626, 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, det vil si den 11. november 2020.

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

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Sakskostnader tilkjennes ikke.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)