



## KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

### AVGJØRELSE

---

Sak: 19/00104  
Dato: 19. februar 2020

---

Klager: Hamar Porteføljefabrikk AS  
Representert ved: Advokat Jens Eirik Johnsen

---

Innklagede: Isdalen Invest AS  
Representert ved: Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Martin Berggreen Rove og Liv Turid O. Myrstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. mai 2019, hvor Patentstyret etter en administrativ overprøving opprettholdt registrering nr. 279824, det kombinerte merket TINY TROLLS OF NORWAY, for samtlige varer og tjenester. Det kombinerte merket har følgende utforming:



- 3 Varemerket ble den 15. januar 2015 registrert for varer og tjenester i klasse 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 32, 35 og 41.
- 4 Hamar Porteføljefabrikk AS innleverte administrativ overprøving den 13. desember 2018, med krav om at registreringen må settes til side som ugyldig i medhold av varemerkeloven § 35, som følge av at det ble funnet å være egnet til å forveksles med kravstillers varemerke med bedre prioritet, registrering nr. 103837, som omfatter «ryggsekker og skoleransler» i klasse 18, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a. Det var også anført at Hamar Porteføljefabrikk AS hadde innarbeidet merket og at merket var velkjent, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd og § 4 andre ledd. Endelig ble det anført at innehavers merke var innlevert i ond tro, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.
- 5 Klage innkom 27. juni 2019 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 14. august 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 6 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**
  - Patentstyret kom til at det ikke forelå forvekslingsfare mellom det kombinerte merket TINY TROLLS OF NORWAY og det eldre kombinerte merket DEN ORIGINALE TROLL-SEKKEN, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, og at kravstiller ikke hadde en innarbeidet rettighet til TROLL, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Den yngre registrering nr. 279824 måtte derfor opprettholdes for skolesekker i klasse 18.
  - I vurderingen av om kravstilleren hadde en innarbeidet rett, kom Patentstyret til at innarbeidelse ikke forelå ut fra innsendt dokumentasjon, som var 11 bilder av forskjellige sekker, en faktura fra 2005, og et brev fra Udda Norge AS datert 12. mai 1991.

- Utover den innleverte dokumentasjonen, opplyste kravstiller at det var brukt store ressurser på produksjon, utvikling og markedsføring av trollsekkene. Fra 1962 til nittitallet ble det årlig solgt om lag 25 000 sekker i året, og fra nittitallet frem til 2019 var det solgt mellom 25 000 og 40 000 trollsekker årlig. Kravstiller anførte at markedsandelen var stor. Det ble også opplyst at Trollsekkene hadde oppnådd å bli best i mange tester, uten at testene var innlevert i saken.
- Patentstyret fant ikke grunn til å tillegge generelle og udokumenterte påstander vekt. Det forelå heller ingen konkrete og objektive bevis for omfanget av bruken utover denne ene fakturaen som var blitt sendt inn.
- Patentstyret konkluderte derfor med at kravstiller ikke hadde en innarbeidet rettighet jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Ettersom det skal mer til for at et merke skal anses som «velkjent», var heller ikke dette vilkåret oppfylt, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Patentstyret gikk så over til å vurdere risikoen for forveksling mellom det kombinerte merket TINY TROLLS OF NORWAY og kravstillers eldre registrerte merke, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a.
- Det forelå vareidentitet mellom merkene i klasse 18.
- I kjennetegnsvurderingen bemerker Patentstyret at merkenes eneste fellestrekk er ordene TROLL/TROLLS. De øvrige ordelementer og merkenes figurutforming er forskjellige. Dette gjaldt særlig de naivistiske og barnlige tegningene av barna i innehavers registrering, og det tradisjonelle trollet med gammeldags sekk og vandrestav i registrering nr. 103837. Merkene ble dermed ansett for å være visuelt forskjellige og mer fonetisk ulike enn like. I tillegg ga merkene forskjellige forestillingsbilder. TINY TROLLS ville bli oppfattet i betydningen trollunger eller synonymt med småbarn, mens det eldste merket henviste til et tradisjonelt troll i eldre eventyrlitteratur.
- Patentstyret la også vekt på at ordet TROLL var et svakt merkeelement, siden det over lang tid er mye brukt som et element i kjennetegn på en rekke vareområder av mange forskjellige markedsaktører.
- Det registrerte merket kunne etter dette ikke settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven §§ 35 og 16 bokstav a.
- Siden det ikke forelå risiko for forveksling mellom merkene, kom ikke varemerkeloven § 16 bokstav b til anvendelse.
- Siden innehaver vant saken fullt ut, måtte kravstiller betale varemerkeinnehavers saksomkostninger, som ble satt til kr 43 050,-, jf. patentstyrelova § 9.

## 7. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider Patentstyrets vurderinger og konklusjon, og fastholder at de har en innarbeidet rett til ordet TROLL/TROLL OF NORWAY, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, eller at dette kjennetegnet er velkjent, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Klager fastholder også at innklagedes varemerke TINY TROLLS OF NORWAY er forvekselbart med klagers registrerte varemerke, DEN ORIGINALE TROLL-SEKKEN, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, samt at innklagede har innlevert sitt varemerke i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b.
- Klager har siden 1962 produsert og solgt rygg- og skolesekker knyttet til begrepet TROLL. Varemerket TROLL OF NORWAY har vært benyttet som varemerke siden 1980- og 1990-tallet. Skolesekker merket TROLL OF NORWAY og TROLL er innarbeidet gjennom årtier, og er kjent i markedet.
- Som dokumentasjon på innarbeidelse og velkjenthet, har klager sendt inn følgende dokumentasjon:
  - Fakturaer til MORRIS fra årene 2007 og 2009.
  - Fakturaer til Ark for årene 2009-2014, samt en betydelig andel fakturaer i perioden 2015-2019.
  - Fakturaer til COOP for årene 2010-2014, samt en betydelig andel fakturaer for perioden 2015-2019. Det er også lagt ved en oversikt over salg til COOP-butikker i Norge for 2011 (totalt salg var pålydende 1 030 201 kr.).
  - Fakturaer til STAPLES for årene 2017-2019.
  - Annonser fra kjeden ARK, samt enkelte eksempler av avisartikler og tidsskrifter fra 1980-, 1990- og 2000-tallet, for eksempel fra Hamar Arbeiderblad og Sunnmørsposten.
  - Det er også vist til «best i test-kåringer» gjennomført av aviser som VG og Dagbladet, hvor Dagbladets test ble gjennomført i 1999, og VG gjennomførte tester blant annet i 2003, 2005 og 2013. Det er også lagt ved VGs test av skolesekker for 2019, hvor klagers skolesekk TROLL 22L ble testvinner.
  - Bilder av diverse sekker påført logøer som inneholder ordet TROLL. De tidligste eksemplene opplyses å være fra 1970- og 1980-tallet. Det er også lagt ved en rekke bilder av etiketter påført logoen TROLL OF NORWAY.
  - Et brev fra Udda Norge AS fra 1991, som viser at selskapet var blitt klar over varemerkeinngrep av klagers varemerke TROLL OF NORWAY.
  - En bekreftelse av arbeidsforhold fra arbeidstakeren Anita Dalebø, datert 27. mai 2019. Hun bekrefter at hun jobbet for klager per 2019 og begynte i 1981. Hun bekrefter videre

at skolesekker har blitt solgt med varemerket TROLL eller TROLL OF NORWAY på det norske markedet i hele hennes periode hos klager.

- Utskrift fra innklagedes nettsalg, som ifølge klager viser at logoen domineres av teksten TINY TROLLS OF NORWAY.
- Et søk på Google på ordene «Troll of Norway», foretatt den 23. juni 2019, som viser at TINY TROLLS OF NORWAY kommer opp på de øverste plassene.
- Varemerkene TROLL OF NORWAY og TROLL er etter dette utvilsomt innarbeidet som varemerker for skolesekker, og er velkjente blant befolkningen og i markedet. Selv om det ikke foreligger undersøkelser som viser markedsandel som klager er kjent med, har klagers varemerke(r) likevel utvilsomt en av de aller største markedsandelene innenfor varegruppen skolesekker. Dette fremkommer av vedlagte dokumentasjon. Klager opplyser også at det er Troll, Beckmann og Bergans som har vært de største aktørene på skolesekker de siste 50 årene.
- Det er dokumentert at omsetningskretsen har blitt eksponert for TROLL eller TROLL OF NORWAY. Manglende tilstedeværelse på internett, sosiale medier og lignende endrer ikke dette. Det er eksempelvis ARK og COOP som markedsfører klagers skolesekker, og videreselger disse til forbrukerne.
- Innklagede krenker klagers varemerkerett ved registreringen, og det foreligger ikke samtykke. Innklagede synes å planlegge utnyttelse av et innarbeidet og godt kjent varemerke.
- Hva gjelder innklagedes anførsler om konseptuelle forskjeller mellom klagers registrerte varemerke, kjennetegnet TROLL OF NORWAY, og innklagedes varemerke TINY TROLLS OF NORWAY, det vil si assosiasjoner til norsk kultur- og eventyrtradisjon versus barnlighet/barn i betydningen småtroll, viser klager til at innklagede selv selger produkter med navn som Dovregubben og Smørbukk.
- Klagers varemerke(r) TROLL og TROLL OF NORWAY er etter dette innarbeidet, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, og må anses «godt kjent» jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Klager krever å bli tilkjent sakskostnadene fra innklagede, både for Klagenemnda og Patentstyret, jf. patentstyrelova § 9. Totalt krav er kr 87 443,- eks. mva.

## **8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Varemerket TINY TROLLS OF NORWAY krenker ikke klagers varemerkeregistrering nr. 103837, DEN ORIGINALE TROLL-SEKKEN. Kjennetegnene TROLL eller TROLL OF NORWAY kan heller ikke anses innarbeidet, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd eller velkjent, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Det foreligger følgelig ikke forvekslingsfare etter varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a.

- Det foreligger riktignok vareidentitet i klasse 18 mellom klagers registrering nr. 103837, DEN ORIGINALE TROLL-SEKKEN og innklagedes merke. Forvekslingsfare foreligger ikke i andre vareklasser.
- Det bestrides at det foreligger kjennetegnslikhet. Registrering nr. 103837 har kun elementet TROLL til felles med innklagedes merke, og merkene har svært ulik fasong og grafisk utforming. Fonetisk er merkene også ulike, og de gir ulike forestillingsbilder. TINY TROLL vil oversettes til «små troll», mens TROLL-SEKKEN gir assosiasjoner til den tradisjonelle trollmytologien i norsk kulturtradisjon. Omsetningskretsen for skolesekker har et høyt bevissthetsnivå, og denne bevisstheten utøves i økende grad også blant annet gjennom bruk av sosiale medier og internett. Samlet sett er forskjellen mellom merkene så stor at det ikke foreligger fare for forveksling mellom registrering nr. 103837, og TINY TROLLS OF NORWAY.
- Innklagede har ikke innlevert sitt varemerke i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b.
- I vurderingen av om ordet TROLL eller TROLL OF NORWAY er innarbeidet som varemerke, pekes det på at terskelen er høy, siden ordet TROLL er et svakt merkeelement, jf. Patentstyrets uttalelse om særpreget i sin avgjørelse.
- En stor del av klagers innsendte dokumentasjon skriver seg fra tidspunktet etter registreringen av TINY TROLLS OF NORWAY. Slik dokumentasjon er ikke relevant for spørsmålet om det forelå en registreringshindring på registreringsdagen. Det foreligger heller ingen direkte bevis for innarbeidelse, eksempelvis markedsundersøkelser. Klagers dokumentasjon inneholder i hovedsak markedsføringsmateriell og salgstall.
- Bevisene i saken viser ikke hvilken virkning markedsføringen har hatt på omsetningskretsen. Det er for eksempel ikke kjent hvilken markedsandel klager har hatt. Den fremlagte avisartikkelen fra Fædrelandsvennen viser at konkurrenten Beckmann har en markedsandel på skolesekker på 75 %.
- De fleste annonsene som er vedlagt er for ARK-kjeden, og inneholder ikke TROLL OF NORWAY-merket. Det er heller ikke sendt inn mer moderne materiale, som elektronisk markedsføring, kampanjer i sosiale medier, profiler og følgerstatistikk fra sosiale medier osv. Klager og klagers varemerke ser ikke ut til å ha noen form for tilstedeværelse på nett eller i sosiale medier. TINY TROLLS OF NORWAY har til sammenligning 13 000 følgere på Instagram, mens Beckmann Norway har en Facebook-side med 21 000 følgere.
- Den aktuelle omsetningskretsen, som er småbarnsforeldre i 2015, blir i hovedsak eksponert for markedsføring via sosiale medier og internett. Det er lite sannsynlig at omsetningskretsen har blitt eksponert for forbrukerjournalistikk og reklamemateriell fra starten av 1990-tallet og 2000-tallet. Skulle klagers uregistrerte varemerke anses for å ha blitt innarbeidet i det tidsrommet mye av dokumentasjonen viser til, må innarbeidelsen ha falt bort i takt med forbrukervanenes utvikling. Klagers markedsføringsbudsjett virker videre

å ha ligget på et svært beskjedent nivå. Dette tilsier at omsetningskretsen ikke har blitt eksponert for merket i særlig stor grad.

- TROLL eller TROLL OF NORWAY er dermed ikke innarbeidet som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, og er heller ikke et velkjent merke, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- For det tilfelle at innarbeidelse foreligger, anføres det at det ikke er forvekslingsfare mellom innklagedes merke og merket TROLL eller TROLL OF NORWAY. Merkene er både visuelt og fonetisk forskjellige, og akkurat som ved sammenligningen med det registrerte merket DEN ORIGINALE TROLL-SEKKEN, så foreligger det klare assosiasjonsmessige forskjeller mellom kjennetegnene. Det at det foreligger høyt oppmerksomhetsnivå i omsetningskretsen hever terskelen for å konstatere forvekslingsfare.
- Klagers henvisning til at faktisk forveksling foreligger på Google kan ikke tillegges stor vekt.
- Klagen over Patentstyrets avgjørelse av 6. mai 2019 må derfor forkastes.
- Innklagede krever å bli tilkjent sakskostnadene for både Patentstyret og Klagenemnda fra klager, jf. patentstyrelova § 9. Sakskostnader for behandling i Klagenemnda utgjør kr 53 250,- eks. mva.

## **9 Klagenemnda skal uttale:**

### **10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 11 Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til, er om varemerkeregistrering nr. 279824, det kombinerte merket TINY TROLLS OF NORWAY, helt eller delvis skal settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35.
- 12 Etter varemerkeloven § 35 kan en registrering helt eller delvis settes til side som ugyldig dersom bruken av det registrerte merket krenker en annens varemerkerett her i riket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 13 Det er anført flere rettslige grunnlag for kravet, og Klagenemnda vil først ta stilling til om det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes registrering nr. 279824, det kombinerte merket TINY TROLLS OF NORWAY, og klagers registrering nr. 103837, det kombinerte merket DEN ORIGINALE TROLL-SEKKEN, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 14 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i HR-1998-63-A COSMEA, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11,

CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.

- 15 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkene enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren for skolesekker i klasse 18, er både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende (forhandlerleddet).
- 18 Selv om det ikke er bestridt mellom partene, vil Klagenemnda for ordens skyld bemerke at det foreligger full overlapp mellom varene i klasse 18. Siden vareslagslikheten og kjennetegnslikheten skal vurderes samlet i helhetsvurderingen, må det i utgangspunktet kreves en større avstand mellom merkene for å unngå forvekslingsrisiko når de aktuelle varene er identiske. jf. EU-domstolens avgjørelse i C-39/97, Canon, avsnitt 17.
- 19 Spørsmålet er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig sett i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå.
- 20 Kjennetegnene som skal vurderes ser slik ut:





- 21 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/MetroGoldwyn-Mayer avsnitt 18. Ved vurderingen av kjennetegnslighet må det videre foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, premiss 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 22 Klagenemnda skal i lys av det ovennevnte derfor knytte noen kommentarer til særpreget av ordelementet TROLL, som er gjengitt i begge merkene. Patentstyret legger i sin avgjørelse til grunn at ordet TROLL er et svakt merkeelement, fordi det over lang tid er mye brukt som merkeelement i kjennetegn på en rekke vareområder av mange forskjellige markedsaktører. Til dette vil Klagenemnda bemerke at den omstendighet at TROLL anvendes av flere aktører og gjenfinnes i flere varemerkeregistreringer, ikke alene er et tilstrekkelig argument for å anse at dette elementet har en lav grad av distinktivitet, se sak T-358/09, Toro de Piedra v. d. Origen Toro, avsnitt 35. Klagenemnda kan ikke se at ordelementet TROLL på noen måte er beskrivende for skolesekker i klasse 18. Klagenemnda legger dermed til grunn at ordet TROLL har et iboende særpreg for skolesekker.
- 23 Det eneste særpregede ordelement i merkene er TROLL/TROLLS og dette gjenfinnes i begge merkene. Klagers merke domineres av en fantasifull utforming av et tradisjonelt troll i skogen, mens innklagedes merke domineres av en mer barnslig strektegning. Klagenemnda kan ikke se at det foreligger noen konseptuelle likheter i merkeutformingen. Fonetisk sett finner Klagenemnda at det yngre merket vil uttales på engelsk slik at uttalen av ordet TROLL også vil være noe forskjellig i merkene.
- 24 Hvorvidt det foreligger en risiko for forveksling må bero på en helhetlig vurdering av vare- og kjennetegnslikheten, hvor alle momenter relevant for saken må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, og C-39/97, Canon.
- 25 Klagenemnda er av den oppfatning at merkene, etter en konkret helhetsvurdering, ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på merkenes klare visuelle forskjeller. Merkene, bedømt som helhet, har i tillegg nokså klare fonetiske og konseptuelle forskjeller. Det forhold at merkene gjelder for identiske varer kan således ikke veie opp for merkenes kjennetegnsmessige ulikheter.
- 26 På denne bakgrunn foreligger det ikke forvekslingsfare mellom innklagedes registrering nr. 279824, det kombinerte merket TINY TROLLS OF NORWAY, og klagers registrering nr. 103837, det kombinerte merket DEN ORIGINALE TROLL-SEKKEN, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 27 Klagenemnda vil så ta stilling til om klager gjennom innarbeidelse har oppnådd en varemerkerett til ordet TROLL eller TROLL OF NORWAY anvendt på skolesekker, jf.

varemerkeloven § 3 tredje ledd, og eventuelt om det foreligger risiko for forveksling mellom en slik rettighet og innklagedes varemerke.

- 28 For Klagenemnda har klager, i tillegg til dokumentasjonen som ble fremlagt for Patentstyret, fremlagt nye dokumenter for å underbygge anførselen om innarbeidelse.
- 29 Vurderingen må skje i lys av hva som anses dokumentert forut for søknadstidspunktet for innklagedes merke den 11. september 2014 (heretter skjæringstidspunktet). Etterfølgende bevis kan imidlertid etter en konkret vurdering anses å være relevant for å belyse situasjonen på skjæringstidspunktet.
- 30 Et varemerke skal anses for å være innarbeidet når det er «godt kjent som noens særlige kjennetegn» for de varer og tjenester som merket gjelder for, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- 31 Klager må dokumentere at merket er brukt på en slik måte at det er godt kjent som et varemerke for skolesekker. Om kravene til bruk av merket fremgår følgende i forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 50:

«Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C- 109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»

- 32 I de nevnte dommene fra EU-domstolen fremgår det også hvilke øvrige bevis som kan tas i betraktning, slik som markedsandel, intensitet og omfang av bruken av merket, investeringer foretatt i å fremme merket, andelen av forbrukere som på grunn av varemerket identifiserer varer å stamme fra en særskilt leverandør og uttalelser fra handelskamre, industri eller handelsforeninger mv., jf. avsnitt 51.
- 33 Fra praksis er det klart at terskelen for å innarbeide merker er relativt tatt i betraktning merkets iboende særpreg. Høyesterett har i HR-2005-1905-A, Gule Sider, tatt stilling til innarbeidelse av et deskriptivt ordmerke, men dommen inneholder også uttalelser om hva som må kreves av innarbeidelse av mer generell interesse. I avsnitt 47 uttales det at «vilkårene for at et varemerke skal oppnå vern gjennom innarbeidelse, ikke nødvendigvis på alle punkter er de samme» og at det av «hensyn til konkurrentene kan det for (...) ikke-distinktive merker etter omstendighetene være aktuelt å stille noe større krav til graden av innarbeidelse for varemerkerettslig vern. Tilsvarende kommer også til uttrykk i Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett (2010), s. 246 flg.
- 34 Det at TROLL er iboende særpreget for skolesekker, som nevnt i avsnitt 22, taler derfor for at det i utgangspunktet skal mindre til for å dokumentere at bruken har hatt den virkning at TROLL er godt kjent som noens varemerke, enn om saken gjaldt et beskrivende merke. I

sistnevnte tilfellet må merket «ikke bare kjempe for å bli godt kjent som noens varemerke – det må først kjempe for overhodet å bli oppfattet som varemerke» (Lassen/Stenvik, s. 247).

- 35 I den konkrete vurderingen av om innarbeidelsen er tilstrekkelig dokumentert, har Klagenemndas utvalg delt seg i et flertall og mindretall.
- 36 Førstvoterende Lilla Anita Grimstad, som er i mindretall, finner etter en samlet bevisvurdering at bruken og den virkning den har hatt for gjennomsnittsforbrukeren for skolesekker i klasse 18, viser at ordet TROLL oppfattes som godt kjent som noens særlige kjennetegn, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- 37 Skolesekker under navnet TROLL eller TROLL OF NORWAY har vært brakt i markedet siden 1962. Det er dokumentert gjennom en rekke bilder av sekker påført varemerket TROLL. Bildene fra 1970-tallet viser bruk av merket slik det fremgår av klagers registrering nr. 103837, det kombinerte merket DEN ORIGINALE TROLL-SEKKEN. Fra 1980-tallet og frem til i dag har tekstelementet TROLL vært brukt, med noen små variasjoner, i følgende utforming:



- 38 Bildedokumentasjonen viser en tilstedeværelse i det norske markedet over lang tid. Dette underbygges av diverse nyhetsartikler som klager har innlevert. Eksempler på dette er forbrukertester for skolesekker i landsdekkende aviser som VG, fra 1998, 2003, 2005 og 2012, og Dagbladet i 1999, og magasiner som Norsk Ukeblad hvor TROLL brukt som et varemerke er avbildet i en artikkel fra 1991.
- 39 Ut fra dokumentasjonen selges skolesekkene fra Hamar Porteføljefabrikk til større retailsjeder som markedsfører skolesekkene til forbruker. Klager har ikke dokumenterte salgstall, men oppgir at årlig salg har vært mellom 25 000 og 40 000 skolesekker fra 90-tallet og frem til i dag. Til støtte for dette er det innlevert eksempler på bestillinger og fakturaer til ARK bokforhandler (2009-2014, og 2015-2019), Morris (2007 og 2009), COOP (2010-2014) og Staples (2015-2019). Den omstendighet at klager ikke har vedlagt fakturaer fra 1980- og 1990-tallet, slik innklagede påpeker, endrer ikke førstvoterendes syn på at klager i det norske markedet har hatt en tilstedeværelse i flere tiår. Mindretallet betviler ikke klagers salgsopplysninger og finner at øvrige bevis understøtter dette, selv om eksakte salgstall ikke er dokumentert.
- 40 Når det gjelder markedsandeler som bevis, er det ikke gjort forsøk på å angi dette med en dokumentert tallstørrelse. Klager har innlevert en avisartikkel fra Sunnmørsposten (2008) hvor følgende fremgår om skolesekk-markedet:

«(...) for eksempel føres Beckmann av Tanum- og Nordli-bokhandlene, mens Ark-bokhandlene har sekker fra Troll of Norway. Sportsbutikker har Bergans og Norrøna. Til sammen dekker disse fire norske merkene mesteparten av skolesekk-markedet i grunnskolen.»

Mindretallet finner at avisartikkelen sannsynliggjør at klager har en ikke ubetydelig markedsandel. Sett i sammenheng med oppgitte salgstall og at TROLL-merket nevnes som ett av fire merker som «dekker (...) mesteparten av skolesekk-markedet», finner mindretallet at omsetningskretsen i stor utstrekning har vært eksponert for merket.

- 41 I tillegg legger mindretallet vekt på betydningen av de seks forbrukertestene av skolesekker som er innlevert. Forbrukertestene er gjennomført av landsdekkende media som VG, Dagbladet og Klikk.no over en periode på 20 år, og skolesekker med varemerket TROLL har vært blant testdeltagerne i alle testene i perioden.
- 42 Øvrige bevis i saken sannsynliggjør at gjennomsnittsforbrukeren har blitt eksponert for merket gjennom nevnte markedsføring, omtale og i den alminnelige omsetningen. Det vises til bildemateriale fra butikker, markedsføringsmateriale og avisartikler hvor TROLL er godt synlig som (del av) varemerket på en rekke skolesekker, merkelapper og etiketter. Det legges også til grunn at dokumentasjon viser hvordan forhandlerleddet årlig får salgstrening for å fremme salg av TROLL-sekkene, illustrert ved den fremlagte opplæringsmanualen for de ansatte i den landsdekkende kjeden Ark-bokhandel.
- 43 På bakgrunn av klagers langvarige tilstedeværelse i skolesekkmarkedet og den dokumenterte varemerkebruken gjennom salg, omtale og markedsføring, har Klagenemndas mindretall etter en helhetsvurdering kommet til at den relevante omsetningskretsen har vært eksponert for det særpregede ordet TROLL på en slik måte at den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det som en angivelse av kommersiell opprinnelse når det anvendes på skolesekker. I denne vurderingen har det også vært avgjørende at kravet til graden av innarbeidelse for å oppnå vern må anses som relativt i forhold til graden av iboende særpreg i merket, og at det gjelder varemerkebruk innen en begrenset og snever markedskategori (skolesekker).
- 44 Mindretallets votum fører ikke frem, men mindretallet vil kort redegjøre for sitt syn på forvekslingsfaren mellom merkene. Spørsmålet er om klagers innarbeidede rettighet til ordet TROLL for skolesekker i klasse 18, er egnet til å forveksles med innklagedes registrering nr. 279824, det kombinerte merket TINY TROLLS OF NORWAY, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 3 tredje ledd, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 45 Merkene gjelder for identiske varer, nemlig skolesekker i klasse 18. Tekstelementet OF NORWAY benyttes i begge merker, og det er tekstelementet TINY i den yngre registreringen som fonetisk skiller merkene fra hverandre. Det foreligger etter mindretallets syn klare visuelle og fonetiske likheter mellom merkene. Når merkene gjelder for identiske varer, noe som krever en større avstand mellom merkene for å unngå forvekslingsrisiko, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-39/97, Canon, avsnitt 17, finner Klagenemndas mindretall at

merkene er egnet til å forveksles ved at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av de to merkene. Etter mindretallets syn må innklagedes merke på denne bakgrunn settes til side som ugyldig etter varemerkeloven § 35 for skolesekker i klasse 18.

- 46 Klagenemndas flertall, bestående av Martin Berggreen Rove og Liv Turid O. Myrstad, har kommet til at klager ut fra bevisene i saken ikke har en innarbeidet rettighet til ordet TROLL, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, og vil i det følgende redegjøre for sitt syn.
- 47 Klager har sendt i en rekke fakturaer i anledning saken, men en vesentlig andel av disse skriver seg fra tiden etter skjæringstidspunktet. I motsetning til mindretallet, finner ikke flertallet å kunne vektlegge klagers opplysninger om salg mellom 25 000 og 40 000 skolesekker de siste tiårene i særlig grad. Til dette kommer det at klager ikke har fremlagt noe dokumentasjon på salg av produkter på 1970-, 1980 og 1990-tallet, og det er heller ikke oppgitt eller dokumentert hvilken markedsandel selskapet har hatt fra 1970-tallet og frem til skjæringstidspunktet. Opplysningene om salg gir dermed ikke grunnlag for å trekke noen slutninger.
- 48 Når det gjelder markedsandeler, gir sakens dokumenter riktignok en viss pekepinn på hvordan det norske markedet for skolesekker så ut i henholdsvis 2008 og 2015. I klagers vedlagte avisartikkel fra Sunnmørsposten (2008) fremgår det blant annet at TROLL OF NORWAY markedsføres av ARK-kjeden, og er en av fire aktører som dekker mesteparten av skolesekkmarkedet, mens det fra innklagedes vedlagte artikkel fra Fædrelandsvennen (2015), fremgår at konkurrenten BECKMANN hadde en markedsandel på 75 % per september 2015. Flertallet er likevel av den oppfatning at det kreves mer og bedre egnet dokumentasjon fra klagers side for å dokumentere markedsandel *forut* for skjæringstidspunktet. I så måte kan ikke flertallet se at klager i tilstrekkelig grad har møtt bevisbyrden med hensyn til å dokumentere markedsandel.
- 49 Når det gjelder bildene som viser hvordan TROLL er utformet i en håndskriftlignende font, enten med eller uten det beskrivende tillegget OF NORWAY, på skolesekker og etiketter, bemerker flertallet at flere av disse bildene er udaterte, og at klager i enkelte av disse eksemplene selv har klistret på en gul lapp, som forklarer nærmere om når sekkene og etikettene har vært i bruk. De innsendte avisartiklene viser i varierende grad bruk av ordet TROLL, påført skolesekker. Dette er for eksempel tilfellet i artikkel fra Hamar Arbeiderblad fra 1997, som viser to jenter med hver sin ryggsekk. Det er imidlertid vanskelig å lese og se ut ifra artikkelen om sekkene er påført varemerket TROLL eller ikke. Klager har likevel forsøkt å dokumentere at det er klagers sekker som vises i artikkelen, ved å sende inn egne bilder av de sekkene som det vises til i artikkelen.
- 50 I tillegg til det ovennevnte, skal flertallet bemerke at klager ikke har utarbeidet noen markedsundersøkelse i anledning saken. En markedsføringsundersøkelse kan være godt egnet til å belyse at klagers bruk av merket gjennom markedsføring og omsetning har hatt den virkning at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter TROLL som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

- 51 Klagenemndas flertall har etter en samlet vurdering kommet til at dokumentasjonen ikke evner å vise en slik virkning av bruk som medfører at omsetningskretsen vil oppfatte ordet TROLL som noens særlige kjennetegn for skolesekker, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Flertallet bemerker at det først og fremst er fakturaene utstedt til MORRIS, ARK og COOP, fra årene 2007-2015, som kan tillegges en viss vekt, da disse bevisene er daterte, samtidig som de på en objektiv måte understøtter salg og bruk av ordet TROLL på skolesekker i perioden forut for skjæringstidspunktet. Disse «harde fakta» er likevel i liten grad underbygget av annen objektiv dokumentasjon, som oversikter over salgstall og markedsandel. Det er heller ikke blitt utarbeidet noen markedsundersøkelse i saken. Bevisene etter skjæringstidspunktet er ikke ansett som like godt egnet til å dokumentere omsetningskretsens kjennskap til merket forut for skjæringstidspunktet, selv om de ikke er uten relevans. Klagenemndas flertall finner det dermed ikke sannsynliggjort ved dokumentasjonen som er tilgjengelig i saken eller øvrige vitterlige kjensgjerninger, at klager har et innarbeidet vern til merket TROLL, til tross for at det her er spørsmål om å innarbeide et kjennetegn som har en normal grad av særpreg.
- 52 Siden klager etter flertallets syn ikke kan tilkjennes en innarbeidet rettighet etter varemerkeloven § 3 tredje ledd i denne saken, er ikke de materielle vilkårene etter varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, oppfylt i saken.
- 53 Klagenemnda utvalg er samlet i vurderingen av at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til å vise at klagers merke er velkjent, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Det skal mer til for å legge til grunn at et merke kan anses som «velkjent», enn som innarbeidet, og Klagenemnda kan under enhver omstendighet ikke se at dokumentasjonen evner å vise at ordet TROLL er velkjent i markedet.
- 54 Ettersom det ikke foreligger forvekslingsfare mellom klagers registrerte varemerke og innklagedes merke, og Klagenemndas flertall ikke finner at klager har en innarbeidet rettighet til ordet TROLL, hvilket utelukker forvekslingsfare etter varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 3 tredje ledd, jf. § 4 første ledd bokstav b, kommer heller ikke varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b til anvendelse.
- 55 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at klagen ikke tas til følge. Registrering nr. 279824, det kombinerte merket TINY TROLLS OF NORWAY, blir derfor å opprettholde, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, jf. varemerkeloven § 35.

### **Sakskostnader**

- 56 Klagenemnda er kommet til at det ikke tilkjennes sakskostnader i denne saken. Patentstyrelova § 9 er en «kän-regel», slik at «parten som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhald ikkje automatisk har krav på dekning av sakskostnader», jf. Prop.94 L (2011-2012) s. 12. Klagenemnda har vært i tvil om spørsmål knyttet til sakens hovedtema som har kommet til uttrykk gjennom dissens. Det fremstår derfor ikke som rimelig at den ene parten skal bære motpartens sakskostnader ved den administrative overprøvingen. Sakskostnader tilkjennes således ikke.

**Det avses slik**

Pettit 24/2-20  
dell Grimstad

### Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Varemerkeregistrering nr. 279824 opprettholdes.
- 3 Klager betaler innklagede kr 96 300,- i sakskostnader innen to uker fra avgjørelsens meddelelse. Partene bærer sine egne omkostninger for begge instanser.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad  
(sign.)