



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00014
Dato: 5. juni 2025

Klager: Nettyh AS
Representert ved: Fredrik Hytten

Innklagede: Innovasjon Norge
Representert ved: Håvard Kjærstad

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Sarah Wennberg Svendsen, Mikkel Lassen Ellingsen og Amund Grimstad
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. oktober 2024, hvor det registrerte ordmerket OSLOVE, med registreringsnummer 263659, ble slettet. Merket var registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 16: Markedsførings- og reklamemateriell av papir og papp; trykksaker.

Klasse 25: Klær, fottøy og hodeplagg.

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet.

Klasse 41: Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse og/eller organisering av events og begivenheter innen områdene underholdning, utdanning, rekreasjon og/eller musikk; organisering av, produksjon av, vertstjenester for og/eller presentasjon av show, liveopptredener, konserter og andre evenementer, begivenheter og aktiviteter; arrangering og ledelse av personlige opptredener for underholdningsformål.

- 3 Saken har sin bakgrunn i et krav om administrativ overprøving fra Innovasjon Norge, som kom inn til Patentstyret 5. juni 2024. I kravet ble det anført at merket skulle slettes på grunn av at bruksplikten etter varemerkeloven § 37 ikke var oppfylt. Patentstyret konkluderte med at innehaver ikke hadde dokumentert at merket var tatt i reell bruk for de aktuelle varene og tjenestene, og besluttet at varemerket skulle slettes.
- 4 Klage kom inn 23. desember 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 6. februar 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket OSLOVE slettes i sin helhet på grunn av manglende bruk.
- Den relevante brukspliktperioden er fra 5. juni 2019 til 5. juni 2024.
- To av bilagene er datert før og etter den relevante brukspliktperioden, og er derfor ikke relevante.
- Innehaver har vist til et prosjekt som har fått tillatelse til å benytte navnet OSLOVE i sin virksomhet. Det foreligger imidlertid ingen dokumentasjon på denne bruken, utover en

henvisning til en lenke som går til prosjektets nettside. Der opplyses det at prosjektet er i start-up-fasen.

- Lenker til nettsider som skal vise bruk må sendes inn som daterte utskrifter. Nettsteder kan være under kontinuerlig forandring. En henvisning til et nettsted kan miste sin dokumentasjonsverdi når sidene forsvinner eller endres. Reell bruk kan ikke dokumenteres ved hjelp av sannsynlighetsbetraktninger eller formodninger.
- Patentstyret kan ikke ta kontakt med den ene parten for å innhente ytterligere informasjon om saken. All kommunikasjon og informasjon må være skriftlig, og tilgjengelig for begge parter.
- Totalt sett gir dokumentasjonen ikke grunnlag for å fastslå at det foreligger en reell bruk av merket for noen av varene eller tjenestene i den aktuelle perioden.
- Det foreligger heller ikke rimelig grunn for unnlatt bruk.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det gjennomføres kontinuerlig brukertester og etablering av nye nettbutikker for å fremme og selge produkter under merket OSLOVE.
- Spreadshop er en Print on Demand-tjeneste som selger varer på vegne av klager og forenkler driften. Klager har ikke fysisk lager, men bilder av returnerte produkter er vedlagt klagen. Dette bekrefter at det er utført reell handel med OSLOVE-produkter. En vedlagt e-post viser at klagers hovedkonto hos Spreadshop ble opprettet for salg av produkter under merket OSLOVE den 9. oktober 2023. Dette er innenfor det relevante tidsrommet.
- Det bes om ny vurdering, og at følgende klasser opprettholdes:
 - Klasse 16: Markedsførings- og reklamemateriell av papir og papp; trykksaker.
 - Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
 - Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet.
- Det anmodes om at pålagte saksomkostninger fra Patentstyret på kr 6 840 frafalles, samt at gebyr på kr 4000 for behandling i Klagenemnda bortfaller.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager har ikke framlagt dokumentasjon som tilfredsstiller de krav til «reell bruk» som følger av varemerkeloven.
- Dokumentasjonen viser en hettegenser og en klokke med varemerket OSLOVE. Det er ikke framlagt dokumentasjon vedrørende salgstall, omsetning, priser el. Dokumentasjonen viser ingen markedsføringsaktivitet rettet mot norske forbrukere. Klager har dermed ikke bevist reelle kommersielle interesser i merket.
- Det er heller ikke vist til normal markedsføringsaktivitet innenfor den aktuelle bransjen. Produktene i dokumentasjon har en lav/medium pris og generelt høy omsetningshyppighet. Dette påvirker også kravene til markedsføringsaktiviteten.
- Det framstår som at klager erkjenner at merket må slettes for klasse 41.
- Det bes om at kostnader for Klagenemnda tilkjennes, og at sakskostnadene overfor Patentstyret opprettholdes. For behandlingen hos Klagenemnda krever Innovasjon Norge sakskostnader på kr 2 940.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er ordmerket OSLOVE.
- 11 Klagenemnda legger til grunn at bruksdokumentasjonen skal vurderes i relasjon til den begrensede varefortegnelsen for varer og tjenester i klasse 16, 25 og 35, som klager selv har oppgitt i klagen. Merket vil derfor i alt tilfelle slettes for alle tjenestene i klasse 41.
- 12 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 gjennomfører varemerkedirektivet (2015/2436) artikkel 19. Praksis fra EU-domstolen er dermed relevant ved fastleggelsen av brukspliktens nærmere innhold.
- 13 For at et varemerke skal ha vært i «reell bruk», må det ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, og ikke bare for å reservere rettighetene til et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-40/01 MINIMAX, C-259/02 LA MER TECHNOLOGY og C-416/04 P VITAFRUIT.

- 14 I rettspraksis er det lagt til grunn at vurderingen av «reell bruk» må baseres på solide og objektive bevis som godtgjør tilstrekkelig bruk av varemerket i det aktuelle markedet. Se EU-rettens uttalelser i T-215/13 Deutsche Rockwool Mineralwoll v OHIM avsnitt 26 og T-584/14 Industria de Diseño Textil v. OHIM avsnitt 19.
- 15 Varemerket må være brukt overfor omsetningskretsen på en måte som er reell sammenlignet med det som er vanlig for tilsvarende typer varer og tjenester. Klagenemnda vil presisere at bruksplikten praktiseres relativt lempelig av EU-domstolen, og at det ikke er noe krav om at bruken må være i omfattende kommersiell skala, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-40/01 MINIMAX. Bruken må likevel være tilstrekkelig til å vise at registreringshaver har reelle kommersielle interesser i merket, og dermed har et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten, vurdert opp mot tredjepersoners interesse i å ta merket i bruk.
- 16 Ved vurderingen av om den kommersielle bruken er reell, skal det tas hensyn til varens art, særlige forhold ved markedet, omfanget, og hyppigheten og regelmessigheten av bruken, jf. C-40/01 Ansul BV avsnitt 43, C-259/02 La Mer Technology Inc avsnitt 27 og C-234/06 Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM avsnitt 73. Når det gjelder vurderingen av omfang og hyppighet, kan det tas hensyn til om dokumentasjonen viser at merket var til stede på markedet på en måte som var effektiv, konsistent over tid, og stabil, jf. C-234/06 Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM avsnitt 72 og 74.
- 17 Spørsmålet i saken er om den framlagte dokumentasjonen er tilstrekkelig til å vise at bruksplikten er oppfylt for ordmerket OSLOVE, i relasjon til følgende varer og tjenester, jf. varemerkeloven § 37:

Klasse 16: Markedsførings- og reklamemateriell av papir og papp; trykksaker.

Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet

- 18 Kravet om slettelse ble inngitt til Patentstyret 5. juni 2024, og klager må derfor dokumentere reell bruk av merket mellom 5. juni 2019 og 5. juni 2024. Klagers dokumentasjon består av en e-post-tråd mellom klager og selskapet Spreadshop, to bilder av hettegensere merket med OSLOVE og et bilde av et armbåndsur merket med OSLOVE.
- 19 Bildene av hettegensere er relevante eksempler på hvordan merket kan se ut på klær. Klager har forklart at dette er varer som er returnert på grunn av feilproduksjon eller andre avvik, men Klagenemnda har ikke mottatt fakturaer eller bestillingsordre som viser at varene faktisk er solgt i det relevante tidsrommet. De løsrevne og udaterte bildene er ikke i seg selv egnet til å vise reell bruk av merket. Klagenemnda kan ikke se hvordan det udaterte bildet av armbåndsuret skulle være relevant, ettersom dette produktet ikke er en del av den aktuelle varefortegnelsen.

- 20 E-post-tråden med selskapet Spreadshop kan gi inntrykk av å være forberedelser til å få varene ut på markedet. Forberedelseshandlinger kan være relevant for vurderingen av om merket er tatt i bruk. Informasjonen i e-postene er imidlertid svært begrenset, og viser bare at klager opprettet en konto hos Spreadshop på den aktuelle datoen. E-post-korrespondansen med Spreadshop gir ingen informasjon om hva kontoopprettelsen fører med seg. Varemerket OSLOVE er ikke nevnt, og heller ikke planer for salg av konkrete varer under dette merket.
- 21 I nærværende sak foreligger det verken bevis for omsetning eller markedsføring av varer eller tjenester under det aktuelle varemerket. I saker hvor merkehaber ikke kan vise til salgstall, er det nødvendig med annen dokumentasjon som klart kan vise reell bruk. Se sak T-431/15 Fruit of the Loom v EUIPO - Takko (FRUIT) avsnitt 28 hvor EU-retten uttalte at «the smaller the commercial volume of the use of the mark, the more necessary it is for the proprietor of the mark to produce additional evidence to dispel any doubts as to the genuineness of its use».
- 22 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at klager ikke har dokumentert at merket ble tatt i reell bruk i den relevante perioden for noen av varene eller tjenestene i klasse 16, 25 eller 35, jf. varemerkeloven § 37 første ledd første punktum.
- 23 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Registrering nr. 263659 slettes på grunn av manglende bruk, for alle varene og tjenestene i klasse 16, 25, 35 og 41, jf. varemerkeloven § 37.

24 Sakskostnader

- 25 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 prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 26 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 framstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må man 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.
- 27 Innklagede, Innovasjon Norge, har vunnet saken fullt ut. For Klagenemnda krevde innklagede dekket kr 2 940. Kravet er forelagt klager, som ikke har hatt bemerkninger. Etter Klagenemndas vurdering er kostnadene rimelige ut fra sakens omstendigheter. Innklagede får dekket sine sakskostnader for Patentstyret (6840 kroner) og for Klagenemnda (2940 kroner) fra klager, jf. patentstyrelova § 9.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. Innklagede tilkjennes fulle sakskostnader for begge instanser på til sammen 9780 – nitusensyvhundreogåtti kroner.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Mikkel Lassen Ellingsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)