



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00048
Dato: 14. oktober 2020

Klager: 7112751 Canada Inc
Representert ved: SANDS Advokatfirma DA

Innklagede: S.A.S Egalis
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Liv Turid Myrstad og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. januar 2020, hvor Patentstyret etter innsigelse besluttet å ikke overføre norsk registrering nr. 299877, ordmerket BOREAL, og opprettholdt registreringen for samtlige varer.
- 3 Varemerket ble registrert 28. august 2018 for følgende varer:

Klasse 12: Vannkjøretøy; skipsskrog, skip, båter, kajaker, kanoer, lystbåter, ferjer; årer, padleårer til kanoer, ror, flytende årer; daviter for båter; båtshaker; cockpitttrekk for kanoer og kajaker; tilhengere, traller/transportvogner og trekk, deler, utrustning og tilbehør derfor; takstativer, bagasjebrett, bagasjestativer og takbokser til kjøretøy, samt deler, utrustning og tilbehør derfor; bagasjebrett, bagasjestativer og bagasjebokser, samt deler, utrustning og tilbehør derfor til å feste på et kjøretøys karosseri; bagasjebrett, bagasjestativer og bagasjebokser, samt deler, utrustning og tilbehør derfor til å feste på et kjøretøys bakside; vannsprutbrytere og -skjermer brukt med vannsportfartøy.

- 4 7112751 Canada Inc innleverte innsigelse basert på at de har retten til det registrerte merket, og at registreringen derfor må overføres, jf. varemerkeloven § 28, jf. § 21. Retten til merket er begrunnet med at innehaver i strid med god forretningsskikk har registrert et merke som er forvekselbart med et merke innsiger allerede hadde tatt i bruk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.
- 5 Klage innkom 20. mars 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 6. april 2020 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Innleveringen av søknaden er ikke skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b. Det er dermed ikke grunnlag for å overføre eller oppheve registreringen, jf. §§ 28 og 29.
- Grunnlaget for kravet om overføring eller oppheving er varemerkeloven § 16 bokstav b. Det er klart at vilkåret om forvekselbarhet er oppfylt, i og med at begge parter bruker merket for blant annet kajaker, og at merkene henholdsvis er BOREAL og BOREALDESIGN. Det er heller ikke bestridt at søker (Egalis) kjente til innsigers (Canada Inc) bruk av merket, og det vises til at søkere ble kjøpt opp av en av innsigers tidligere distributør (Tahe Outdoors) av produkter under det aktuelle varemerket.
- Videre tok Patentstyret stilling til om innsiger hadde tatt i bruk sitt merke før søker innleverte søknaden, og før søker tok sitt merke i bruk. Det er ikke bestridt at søkers rettsforgjenger (Boreal) tok merket i bruk allerede på 1950-tallet og dermed er den første

bruker av varemerket. Det var deretter et opphold i bruken av varemerket mellom 2005 og 2016. Videre tok innsiger i bruk BOREAL som varemerke i 2012 etter sin rettsforgjenger (Boreal Design), som startet bruken i 1991 i Canada samtidig som søker brukte det i Frankrike, men fortsatte bruken da søkers bruk opphørte i 2005.

- Det sentrale spørsmålet for Patentstyret var om søkers opphold i bruken av varemerket var slik at det var naturlig å oppfatte det som oppgitt. Det vises til at kommersielle og strategiske hensyn gjør at en produsent kan variere mellom å satse på ulike varemerker, uten at dette betyr at varemerket er oppgitt. Bruken er imidlertid opphørt i elleve år, hvor søker ikke opprettholdt sin internasjonale registrering. Det legges derfor til grunn at det ikke er noe som tyder på at de hadde til hensikt å gjenoppta bruken av merket, og at merket dermed var oppgitt. Vilkåret om at innsiger hadde tatt sitt merke i bruk før søker innleverte søknaden, anses oppfylt.
- Det avgjørende spørsmålet blir for Patentstyret om innleveringen av søknaden har skjedd i strid med god forretningsskikk.
- Innsiger har valgt å søke registrering i Canada (2012) og EU (2017), men har ikke søkt i Norge, hvilket kan tale for at de ikke så på Norge som et interessant marked. Begge parter har brukt sine merker over lang tid, og det fremstår som om begge har bygget opp goodwill rundt sine merker og produkter. Det er vanskelig å se at søker snylter på innsigers goodwill, når den gjenopptatte bruken like gjerne kan være å gjøre seg nytte av goodwill som søker selv har opparbeidet. Det er ikke dokumentert at søker på noen måte har forsøkt å ta fra innsiger deres merke, og heller ingen ting som tyder på at søker har forsøkt å presse innsiger ut av markedet.
- Under tvil kom Patentstyret til at det ikke er dokumentert at søker hadde en subjektiv illojal hensikt med å søke om varemerkeregistrering i Norge, og at søknaden ikke er innlevert i strid med god forretningsskikk.
- Når vilkårene i varemerkeloven § 16 bokstav b ikke er oppfylt, er det ikke grunnlag for verken å overføre eller oppheve registreringen. Det er heller ikke fremsatt andre holdepunkter for å kunne si at det er godtgjort at det er innsiger som har retten til varemerket. Registrering nr. 299877 opprettholdes.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Grunnlaget for klagen til Klagenemnda er at innklagedes søknad er inngitt i strid med god forretningsskikk, og at registreringen følgelig er i strid med varemerkeloven § 16 b. Patentstyret har feilaktig kommet til at ett av vilkårene i varemerkeloven § 16 b ikke er oppfylt og at registreringen ikke kan overføres til klager (Canada Inc.). Klager krever varemerkeregistreringen overført til seg i samsvar med varemerkeloven § 28. Subsidiært kreves sletting etter varemerkeloven § 29.

- Det er på det rene at innklagedes ordmerke BOREAL er egnet til å forveksles med klagers merke BOREAL DESIGN for kajaker og tilbehør til dette, som klager har benyttet i Norge siden 2004. Det foreligger kjennetegnslighet og vareidentitet.
- Innklagede er datterselskapet til Tahe Outdoors, som i perioden 2013-2015 var en av klagers distributører i Norge av kajaker under varemerket BOREAL, og på registreringstidspunktet hadde innklagede og Tahe Outdoors samme CEO. Det er på det rene at innklagede har hatt kunnskap om at merket BOREAL DESIGN benyttes i Norge, og dette er heller ikke bestridt av innklagede.
- Patentstyret har korrekt kommet til at klager må anses som den første bruker av merket, og klager slutter seg i hovedsak til denne vurderingen. Det bemerkes likevel at innklagedes tidligere bruk fra 1950 og utover ikke kan tillegges avgjørende betydning, da bruken opphørte i perioden 2005-2016. Innklagede har heller aldri brukt merket i Norge, utover perioden hvor morselskapet var klagers distributør. Det understrekes også at vern av første bruker ikke har støtte i verken ordlyden – «en annen har tatt i bruk (...) før søkeren» - eller forarbeidene. Et avbrudd i bruken av kjennetegnet må hensyntas i vurderingen av om klager har tatt varemerket i bruk «før søkeren».
- Klager er enig med Patentstyret i at avbruddet på elleve år må anses som at innklagede har oppgitt bruken av BOREAL. Det er ingenting som tyder på at avbruddet i perioden 2005 til 2016 hadde «synbare særlige grunner», jf. Lassen/Stenvik s. 168 i *Kjennetegnssrett* (3. utg., 2011). Når lovgiver har funnet at opphold i bruk på fem år bør medføre at vernet bortfaller, jf. varemerkeloven § 37, må dette i alle fall gjelde når det ikke er oppnådd varemerkerettigheter til merket. Heller ikke har innklagede opprettholdt sine registreringer. Innklagedes avbrudd er derfor av en slik varighet at det gir grunnlag for å hevde at «det var naturlig å oppfatte varemerket som oppgitt», jf. NOU 2001:8 s. 79.
- Når bruken av merket må anses oppgitt, er det klart at klager brukte varemerket BOREAL «før søkeren».
- Klager er uenig med Patentstyret i at klager ikke innga søknaden i ond tro. Vurderingen av om søknaden er inngitt i strid med god forretningsskikk skal gjøres på bakgrunn av en helhetsvurdering, og det er ikke krav om at det må foreligge illojal intensjon eller hensikt ved innlevering av søknaden, slik Patentstyret synes å mene. Det vises til Klagenemndas avgjørelse i VM 17/00200, avsnitt 37, som illustrerer at det er flere andre faktorer som må hensyntas i helhetsvurderingen. Uansett vil klager anføre at innklagedes intensjon med varemerkesøknaden var illojal, og at det var et forsøk på å presse klager ut av det norske markedet.
- Det pekes særlig på at Patentstyret ikke har vektlagt tidsaspektet for klager og innklagedes bruk av varemerket, og heller ikke at innklagede for alle praktiske formål har vært tidligere distributør for klager. Det at innklagede og klager er tidligere samarbeidspartnere, gjør at det må stilles skjerpede krav til god forretningsskikk.

- Patentstyret har heller ikke vurdert klagers interesser knyttet til det ibruktatte merket, og det er trolig lite igjen av den goodwill innklagede eventuelt opparbeidet før 2005. Det vises her til at innklagede ikke på noe tidspunkt har benyttet merket i det norske markedet i denne perioden, og at innklagede ikke opparbeidet noe form for goodwill hos den norske omsetningskrets. Det er klager og dens rettsforgjenger som har benyttet merket i markedet, blant annet gjennom innklagedes morselskap som distributør.
- Klager viser også til e-post som Marek Pohla i Tahe Outdoors sendte til Marc Pelland hos klager da samarbeidet mellom partene opphørte, med forslag til hva som skulle sendes ut til kunder i Europa i forbindelse med opphør av distribusjonsforholdet. Det fremgår her at Boreal Design er Kayak Distribution sine produkter, og at kunder skal kontakte Kayak Distribution ved spørsmål. Det må dermed anses som i strid med god forretningsskikk når innklagede i ettertid har inngitt varemerkesøknad for dette varemerket i Norge. I tillegg vises det til e-poster hvor det fremgår at innklagede krever at klagers virksomhet i Norge må opphøre som følge av varemerkeregistreringen, og således forsøker å presse klager ut av det norske markedet.
- Innklagedes henvisning til det kombinerte merket som anføres å være tatt i bruk som del av innklagedes påståtte relansering, er ikke relevant. Det søkte merket er et ordmerke, og det er dette merket som må vurderes innlevert i strid med god forretningsskikk.
- Videre viser klager til I TOSLO-2013-9068, SMART EYES, hvor tingretten i helhetsvurderingen la vekt på forvekslingsfaren. Dette er også et moment som er fraværende i Patentstyrets vurdering. At graden av forvekslingsfare spiller inn i vurderingen, er i samsvar med de formål som god forretningsskikk-standard skal beskytte, herunder være preventiv og motivere slik at næringsdrivende forholder seg til hverandre på en lojal måte. Dersom man har hatt et samarbeid – som i denne saken – vil det kunne tale for at man holder seg på større avstand. Ved vurderingen av om merket snylter på opprinnelig goodwill vil det også være naturlig å se hen til merkenes grad av likhet.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Partene er enige om at vilkårene for forvekslingsfare og kjennskap er oppfylt, og disse vil ikke kommenteres videre.
- For å forkaste klagen er det tilstrekkelig å finne at ett av vilkårene ikke er oppfylt, slik Patentstyret gjorde. Det skal imidlertid påpekes at innklagede mener at ingen av de to omtvistede vilkårene er oppfylt, og at Patentstyrets avgjørelse således er feil hva gjelder spørsmålet om hvem som i lovens forstand er «første bruker» av varemerket BOREAL.
- Det er ubestridt at det er innklagede som først tok i bruk kjennetegnet BOREAL for kajaker og tilbehør dertil, slik Patentstyret også legger til grunn i den påklagede avgjørelsen. Innklagede og dets rettsforgjengere gjorde omfattende, internasjonal bruk av sitt BOREAL-varemerke i en periode fra 1950-tallet til 2005.

- Når Patentstyret kommer til at innklagede må anses å ha oppgitt sitt varemerke og dermed sin rettsposisjon som «første bruker», skyldes dette en uriktig bevisbedømmelse og subsumsjon. I avgjørelsen kan det synes som om Patentstyret mister det helhetlige bildet av syne og legger avgjørende vekt på oppholdets varighet og at den eldre varemerkeregistreringen ikke ble opprettholdt. Til dette fastholder innklagede at de stadig må anses å være «første bruker» av BOREAL som varemerke siden avbruddet i bruken er tilstrekkelig velbegrunnet, og fordi innklagede stadig har aktuelle, legitime og reelle merkantile interesser i varemerket.
- Oppholdets varighet bør sees i sammenheng med den forutgående brukens varighet. Oppholdet på elleve år er mindre omfattende når det hensyntas at den forutgående bruken pågikk i over 50 år.
- Det forelå særlige grunner for oppholdet. I 2005/2006 slo innklagede seg stort opp på neoprene-sko (sko til våtdrakter, vannsport, dykking, mv.) som ble markedsført under et annet varemerke, og hadde derfor i en periode mindre fokus på kajakk og kajakkutstyr som frem til da hadde vært innklagedes kjernevarer. Det kan ikke være avgjørende om dette var synlig for klager eller ikke, og det påpekes at innklagede ikke på noe tidspunkt erstattet BOREAL med et annet varemerke på tilsvarende kajaker, hvilket kunnet skape en berettiget oppfatning hos tredjeparter om at BOREAL-varemerket var oppgitt.
- Patentstyret kom korrekt til at det ikke er tilstrekkelig bevist at innklagede handlet i strid med god forretningsskikk da den aktuelle søknaden ble innlevert. Innklagede er enig i Patentstyrets begrunnelse.
- Innklagede er derimot uenig med klager i enkelte momenter som kan anses relevante. Graden av forvekslingsfare kan ikke spille inn i vurderingen av spørsmålet om god forretningsskikk. Etersom forvekslingsfare er et frittstående vilkår for at bestemmelsen skal få anvendelse, har det på generelt grunnlag formodningen mot seg at dette *også* skal være et moment i fortolkningen av vilkåret om hvorvidt en søknad er innlevert i god forretningsskikk.
- Det må i denne saken anses som særlig urimelig å se hen til graden av forvekslingsfare som et moment som taler mot god forretningsskikk all den tid innklagede relanserer merket de selv har brukt i over 50 år. Videre er det ikke gjort endringer i merket for å gjøre det «likere» klagers merke, og graden av forvekslingsfare kan således ikke på noen måte tilskrives klanderverdighet eller illojalitet hos klager.
- Momentet som bør vektlegges er hvilken intensjon innklagede hadde med søknaden, jf. C-529/07, Lindt, og Klagenemndas avgjørelse i VM/17/00200. Innklagedes intensjon har hele tiden vært å beskytte et varemerke de selv skal benytte. Valget falt på en relansering av sitt eget BOREAL-merke nettopp for å kapitalisere på den goodwill man har opparbeidet gjennom langvarig bruk i et lite og oversiktlig marked. Den norske søknaden ble innlevert etter å ha avklart at det ikke forelå eldre registrerte rettigheter til like eller lignende varemerker.

- Relanseringen av innklagedes varemerke BOREAL skjedde i samme figurative utforming som merket ble benyttet i frem til 2005. Dersom innklagedes hensikt hadde vært å snylte på klager og klagers goodwill gir det liten mening å relansere merket i den gamle, figurative drakten.
- Innklagede er uenig i at enhver goodwill ikke lenger har noen verdi som følge av oppholdet i bruken. Innklagede har i over 50 år brukt varemerket BOREAL i et lite, internasjonalt og oversiktlig marked med bare en håndfull kajakkprodusenter som opererer i Skandinavia og Sentral-Europa, og med en omsetningskrets som har god oversikt over hvilke produsenter som finnes. Dette harmonerer godt med det faktum at omsetningskretsen nok vil ha et relativt høyt merkebevissthetsnivå i relasjon til de aktuelle varene som følge av både pris- og sikkerhetsaspektet.
- Dette taler for at det i hvert fall ikke kan utelukkes at en ikke-uvesentlig del av den goodwillen som var opparbeidet for innklagede fortsatt består. Til dette kommer også at innklagedes produkter under BOREAL var høyt ansett som kvalitetsprodukter på internasjonal basis.
- E-poster med krav om bruksstans fra innklagedes morselskap, Tahe Outdoors, kan ikke tas til inntekt for at innklagedes intensjon og hensikt med søknaden har vært å stanse klager og/eller å holde klager utenfor det norske markedet. E-postene stammer fra oktober/november 2018, det vil si over ett år etter innlevering av den aktuelle søknaden, og synes å sammenfalle med innklagedes faktiske lansering av den nye BOREAL-produktserien i Norge. Det fremgår direkte av e-postene at innklagede har til hensikt å relansere og ta i bruk sitt gamle varemerke med BOREAL på en ny produktserie med kajaker.
- Klager forsøker å fremstille saken som et klassisk tilfelle av at en agent/distributør kupper sin leverandørs varemerke i en jurisdiksjon, hvor leverandøren ikke selv har sikret registrerte rettigheter. I realiteten er saken imidlertid et resultat av to rettighetshavere som utleder lignende varemerkerettigheter fra forskjellige opphav, og som har gjort parallell, internasjonal bruk av sine lignende varemerker. Når innklagede i 2017 innleverer en norsk søknad for et varemerke de har brukt i over 50 år siden 1950-tallet, kan det ikke være slik at denne søknaden anses å være innlevert i ond tro eller i strid med god forretningsskikk.
- Da klager søkte varemerkebeskyttelse i EU i 2017 kunne de enkelt ha gjort det samme om man anså Norge som et relevant marked. Det må antas at klager bevisst har vurdert vekk behovet for beskyttelse i Norge, og de nåværende omstendighetene bør dermed ha vært påregnelige.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til delvis motsatt resultat av Patentstyret.

11 Den innklagede registreringen er et ordmerke som består av merketeksten BOREAL.

- 12 For Klagenemnda har klager opprettholdt kravet om at varemerkeregistreringen må overføres til klager i samsvar med varemerkeloven § 28.
- 13 Klagenemnda viser til at det etter varemerkeloven § 49 andre ledd andre setning fremgår at det bare er krav om overføring etter §§ 21 og 28 som blir innvilget, som kan påklages. Av Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) side 76 følger det at klageadgangen i § 49 er uttømmende, og at «avgjørelser om avvisning og avslag av krav om overføring vil (...) ikke være omfattet av klageretten».
- 14 Patentstyrets avslag om overføring kan således ikke påklages, og klagers prinsipale krav blir dermed å forkaste.
- 15 Spørsmålet Klagenemnda dermed skal ta stilling til er om innklagedes registrering, ordmerket BOREAL, må oppheves fordi innklagede i strid med god forretningsskikk innleverte til registrering et merke som er forvekselbart med et merke som klager allerede hadde tatt i bruk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b, jf. § 29.
- 16 Bestemmelsen er ment å skulle verne kjennetegn som er tatt i bruk, men som ikke er registrert eller innarbeidet og således har oppnådd rettsvern som varemerker etter § 1 og § 3, jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnrett, 2011, s 165. Sentralt ved § 16 bokstav b er at den gjør et unntak fra «first to file»-prinsippet dersom søknaden er innlevert med objektiv kunnskap om en annens bruk av et varemerke og en subjektiv illojal hensikt.
- 17 Bestemmelsen oppstiller fire kumulative vilkår som må være oppfylt for at en registrering skal kunne settes til side som ugyldig:
 - a) Kjennetegnene må være forvekselbare.
 - b) Klager må ha tatt det aktuelle merket i bruk som kjennetegn før søkeren (innklagede), og det må fortsatt være i bruk.
 - c) Innklagede må ha kjent til klagers bruk av merket på tidspunktet for innlevering av søknaden.
 - d) Leveringen må ha skjedd i strid med god forretningsskikk.
- 19 Det er klager som i denne saken har bevisbyrden for at bestemmelsens vilkår er oppfylt, jf. varemerkeloven § 26 andre ledd bokstav d. Dette innebærer at det kreves sannsynlighetsovervekt – mer enn 50 % sannsynlighet – for at bestemmelsens vilkår er oppfylt. Vurderingen må skje på bakgrunn av konkrete og objektive bevis, ikke på antagelser og sannsynligheter.
- 20 Klagenemnda finner det ikke tvilsomt at det foreligger en forvekslingsfare mellom det registrerte merket og klagers merke, da merkene begge inneholder det særpregede elementet BOREAL og gjelder for kajaker med tilbehør. Siden det er spørsmål om opphevelse på

bakgrunn av varemerkeloven § 16 bokstav b, vil Klagenemnda understreke at vareslagslikheten begrenser seg til «vannkjøretøy; båter, kajaker, kanoer; årer, padleårer til kanoer, ror, flytende årer; båtshaker; cockpitttrekk for kanoer og kajaker». Det skal her bemerkes at vannkjøretøy ikke nødvendigvis er begrenset til motoriserte farkoster, men vil kunne omfatte alle vannfarkoster med fremdriftsevne (årer, seil o.l.), herunder kajaker. For de øvrige varene i klasse 12 i innklagedes merke finner Klagenemnda at det ikke foreligger vareslagslikhet, og således heller ingen forvekslingsfare, jf. § 4 første ledd bokstav b. Videre er det heller ikke tvilsomt at innklagede kjente til klagers merke. Verken forvekslingsfare eller kjennskap er bestridt av partene.

- 21 Videre er Klagenemnda av den oppfatning at klager hadde «tatt det aktuelle merket i bruk (...) før» innklagede, selv om innklagede historisk sett var første bruker av varemerket med elementet BOREAL. Selv om bestemmelsen i § 16 bokstav b gjør unntak fra «first to file»-prinsippet, og ofte omtales som vern av første bruker, kan likevel ikke bestemmelsen forstås slik at den kun gir første bruker et vern og at dette vernet er evigvarende. Rettsvern av et varemerke stiftes gjennom registrering eller innarbeidelse. Bokstav b er ment å beskytte den part som har tatt i bruk et særpreget varemerke og således har interesser i merket, men ennå ikke oppnådd rettsvern for merket, mot at andre i strid med god forretningsskikk registrerer det samme eller lignende merke, og er ment som en sikkerhetsventil for å beskytte mot illojale registreringer som hindrer brukeren av varemerket sine reelle interesser i det.
- 22 Når innklagedes egen bruk av BOREAL som varemerke har opphørt i elleve år, det vil si mer enn det dobbelte av femårsperioden som kan gi grunnlag for slettelse av et varemerke vernet gjennom registrering, jf. varemerkeloven § 37, og i samme periode ikke har fornyet sin egen varemerkeregistrering, er det «naturlig å betegne bruken som *opphørt*» og eventuelle varemerkerettslige interesser knyttet til BOREAL må anses som bortfalt, jf. NOU 2001:8 side 79. Dette endres ikke av at innklagedes opphold i bruken skyldtes omprioriteringer som hadde strategiske og kommersielle hensyn. Siden bestemmelsen i bokstav b er et unntak fra rettsvern og kun ment som en sikkerhetsventil, kan ikke innklagedes merke gis et større vern i medhold av denne bestemmelsen enn vedkommende ville fått om merket var registrert.
- 23 Det avgjørende spørsmålet i saken er om innklagede innleverte søknaden om registrering av ordmerket BOREAL i strid med god forretningsskikk.
- 24 Vilkåret om at innleveringen av søknaden må ha skjedd i strid med god forretningsskikk er i praksis tolket på samme måte som «bad faith» i varemerkeregulativet, se Klagenemndas avgjørelse i sak VM 13/053, avsnitt 19, med henvisning også til forarbeidene. Spørsmålet skal vurderes helhetlig, med subjektive momenter, basert på objektive kriterier, se VM 13/053 Budweiser avsnitt 20, jf. C-320/12 Malaysia Dairy og C-529/07 Lindt Goldhase.
- 25 EU-retten og EU-domstolen har pekt på ulike faktorer som kan indikere «ond tro», jf. bl.a. T-321/10 Gruppo Salini og T-291/09 Pollo Tropical. Disse inkluderer tilfeller der formålet med søknaden har vært å snylte på den ene partens omdømme eller der søker ikke har hatt noen intensjon om å ta merket i bruk, og det er tydelig at søknadens formål var å hindre den andre part fra å kunne ta merket i bruk. Andre relevante faktorer kan være hvor lang tid

klager har brukt merket og om det har et omdømme eller nyter goodwill i den aktuelle omsetningskretsen.

- 26 Klagenemnda har fastslått at innklagede kjente til klagers bruk av merket, og vil særlig bemerke, slik klager anfører, at for tidligere forretningsforbindelser foreligger det også en større lojalitetsplikt hva gjelder opptreden i næringslivet, jf. VM 16/00208, CRYPTZONE, avsnitt 25. Dette må også være tilfellet i denne saken hvor innklagedes morselskap i perioden 2013-2015 var klagers distributør av produkter med klagers varemerke bestående av BOREAL i Norge. EU-retten har også trukket frem kontraktsforhold mellom partene som en relevant faktor, se sak T-772/17, Café Del Mar, avsnitt 34

Moreover, as indicated by EUIPO, the existence of direct contractual relations between the parties, such as those in the present case, is one of the relevant factors for the purposes of assessing bad faith (see, in this sense, judgment of 5 October 2016, TGR ENERGY DRINK, T456 / 15, EU: T.2016: 597, paragraph 33 and case-law cited).

- 27 Innklagede har begrunnet innleveringen av søknaden med egne strategiske og kommersielle vurderinger knyttet til sin tidligere bruk av BOREAL som varemerke, og at søknaden knyttet seg til en relansering av sitt tidligere varemerke som de hevder å ha aktuelle, legitime og reelle merkantile interesser i. I så måte anføres det at innklagede kun har forsøkt å kapitalisere på sin egen opparbeidede goodwill. Klager har på sin side vist til at innklagede ikke selv har benyttet BOREAL som varemerke i Norge, kun som distributør for klager, og således ikke har opparbeidet seg goodwill rundt sine merker.
- 28 Selv om den opprinnelige bruken av et varemerke er oppgitt, må det i utgangspunktet være adgang til å relansere det aktuelle varemerket. Det er i seg selv ikke noe illojalt i dette, og for den saks skyld er det heller ikke uvanlig å «børste støv» av eldre varemerker. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at innklagedes varemerkesøknad ble innlevert som ledd i en slik legitim relansering. Til dette kommer det at innklagede, slik saken er dokumentert fra begge parter, ikke ser ut til å ha vært på det norske markedet forut for 2005 (da innklagedes opprinnelige bruk av BOREAL som varemerke opphørte). Klagenemnda kan i så måte ikke se at innklagede har godtgjort at de har opparbeidet noen goodwill av særlig betydning her i Norge. Klagenemnda anser det også tvilsomt i hvilken grad en eventuell goodwill er i behold etter et opphør i innklagedes bruk av BOREAL som eget varemerke siden 2005.
- 29 Klager har imidlertid dokumentert en tilstedeværelse på det norske markedet de siste 10-15 årene, og det synes langt mer nærliggende at omsetningskretsens goodwill til BOREAL som varemerke for kajaker og tilbehør knytter seg til klagers bruk av sitt varemerke. Klager har dermed en konkret og dokumentert interesse knyttet til BOREAL som varemerke.
- 30 I denne vurderingen er det også av avgjørende betydning at innklagedes morselskap i perioden 2013-2015 var klagers distributør av produkter under klagers varemerke BOREAL i Norge. Som distributør har innklagede god kjennskap til klager og dets varemerke, de har akseptert klagers tilstedeværelse i det norske markedet og vært med å bygge en goodwill til BOREAL som varemerke som er knyttet til klager. Når innklagede velger å søke

varemerkeregistrering for ordmerket BOREAL to år etter at distributøravtalen avsluttes, etter selv å ikke ha brukt dette som varemerke siden 2005, fremstår det som mer sannsynlig at innklagede hadde illojale hensikter med å registrere merket enn at varemerkeregistreringen skjedde som et ledd i en ordinær relansering.

- 31 I denne sammenheng kan ikke Klagenemnda se at det har noen betydning at innklagede påstår at relanseringen av BOREAL som varemerke skjer i samme figurative utforming som merket som ble benyttet frem til 2005. Spørsmålet er om innleveringen av *det søkte merket* skjedde i strid med god forretningsskikk, og merket som ble søkt registrert er ordmerket BOREAL.
- 32 Innklagede hevder videre at klager ikke kan ha ansett Norge som et relevant marked siden klagers varemerke ble søkt registrert i EU og ikke Norge. Klager har på sin side vist til at det ikke er avgjørende, da klager har en dokumentert bruk av merket i Norge siden 2004, som innklagede var kjent med som tidligere distributør i Norge. Klagenemnda er enig med klager i at manglende varemerkeregistrering i Norge, for denne konkrete drøftelsen, ikke kan tas til inntekt for at det norske markedet var oppgitt av klager og at innklagedes varemerkesøknad ikke var innlevert i strid med god forretningsskikk. Innklagede var kjent med at klager brukte BOREAL som varemerke på sine produkter i Norge, hvilket tilsier at klager ikke hadde gitt opp det norske markedet. Det er heller ikke fremlagt annen dokumentasjon som skulle tilsi at det norske markedet var oppgitt etter opphøret av partenes distribusjonsavtale.
- 33 Innklagede har også hevdet at e-postene med krav om bruksstans overfor klager ikke kan tas til inntekt for deres intensjon og hensikt med søknaden, da e-postene stammer fra oktober/november 2018, det vil si over ett år etter innlevering av den aktuelle søknaden. Klagenemnda vil til dette bemerke at selv om vurderingen av innklagedes hensikt må knytte seg til registreringstidspunktet, kan etterfølgende omstendigheter likevel vise eller indikere motivet som forelå på søknadstidspunktet, og således være relevant for vurderingen, jf. T-772/17, Café Del Mar, avsnitt 55. Når innklagede søkte om registrering av varemerket som de visste allerede var i bruk i Norge, og denne varemerkeregistreringen har blitt brukt for å stanse klagers virksomhet i Norge, er dette en omstendighet som indikerer at innklagede hadde som intensjon – i det minste en delvis intensjon – å hindre klagers egen bruk av BOREAL som varemerke.
- 34 Etter dette kan det slutes at innklagede på innleveringstidspunktet hadde kunnskap om klagers bruk av BOREAL som varemerke, de har vært i et forhandlerforhold om klagers varemerke og har således akseptert klagers tilstedeværelse i det norske markedet. Forsøket deretter på å stanse klagers bruk med sitt eget forvekselbare merke, som må anses oppgitt, indikerer en illojal hensikt med varemerkesøknaden. Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda derfor kommet til at innklagedes varemerkesøknad, for varene «vannkjøretøy; båter, kajaker, kanoer; årer, padleårer til kanoer, ror, flytende årer; båtshaker; cockpitttrekk for kanoer og kajaker», ble innlevert i strid med god forretningsskikk.
- 35 Villkårene i varemerkelovens § 16 bokstav b er således oppfylt, hvilket er grunnlag for opphevelse etter varemerkeloven § 29 første ledd. En opphevelse begrunnet med at

registrering har skjedd i strid med § 16 kan imidlertid bare skje så langt opphevelsesgrunnen rekker, og innklagedes merke blir således kun å oppheve for varene hvor det foreligger vareslagslikhet og følgelig forvekslingsfare. Innklagedes gjenværende registrering skulle således ikke hindre klager i å søke sitt varemerke registrert for kajaker og tilbehør til dette.

- 36 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at ordmerket BOREAL, registrering nr. 299877, ikke kan overføres til klager i samsvar med varemerkeloven § 28, jf. varemerkeloven § 49 andre ledd. Registreringen må imidlertid delvis oppheves for varene «vannkjøretøy; båter, kajaker, kanoer; årer, padleårer til kanoer, ror, flytende årer; båtshaker; cockpitttrekk for kanoer og kajaker» i klasse 12, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b, jf. 29 første ledd. Klagen tas dermed delvis til følge.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Ordmerket BOREAL, registrering nr. 299877 og med søknadsnummer 201711262, oppheves for varene «vannkjøretøy; båter, kajaker, kanoer; årer, padleårer til kanoer, ror, flytende årer; båtshaker; cockpitttrekk for kanoer og kajaker» i klasse 12 i Norge.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)