

Vår ref.: OP2014/00464
Registreringsnr.: 70442
Søknadsnr.: 81942
Varemerke: SVANE
Innehaver: Ekornes ASA
Innehavers fullmektig: Oslo Patentkontor AS
Kravstiller: TMK A/S
Kravstillers fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS

Patentstyrets avgjørelse av 7. april 2015 – administrativ overprøving

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE¹

J.E. Ekornes Fabrikker A/S, Ikornes, leverte 13. mars 1964 inn ordmerket

SVANE

for registrering, med varemerkekonsept Fridtjof Knutsen, Bergen, som fullmektig. Det søkte merket ble utlagt og kunngjort 12. september 1966, og besluttet registrert 25. november 1966. Merket fikk registreringsnummer 70442, og ble registrert med følgende varefortegnelse:

Int. klasse 18 unntatt lær, int. klasse 20, herunder møbler, int. klasse 21.

Denne varefortegnelsen har senere blitt begrenset til:

Klasse 20 Madrasser for senger, herunder rammemadrasser og spiralfjærmadrasser; senger, sengebunner og -rammer, fot- og hodegavler for senger; møbler, herunder soverommøbler i form av puffer og nattbord, alle de forannevnte soverommøbler med unntak av slike møbler for barn.

Innehaver har senere endret navn til Ekornes ASA og Oslo Patentkontor AS, Oslo, er innehavers nåværende fullmektig.

TMK A/S, Holstebro, Danmark leverte 29. oktober 2014 inn krav om administrativ overprøving av ovenfor nevnte registrering, med Tandbergs Patentkontor AS, Oslo, som fullmektig. I kravet anføres det at registreringen skal slettes på grunn av manglende bruk av

¹ Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Se varemerkeloven §§ 49 og 50. **Klagefrist:** Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven § 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).

varemerket, jf. varemerkeloven § 37. Kravet er begrenset til «garderober» slik at det skal inntas følgende begrensning i varefortegnelsen «med unntak av ... og garderober».

Kravet er begrunnet med at Patentstyret har anført at det registrerte merket er egnet til å forveksles med kravstillers søknad nr. 201200474 ordmerket SVANE KJØKKEN, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. Patentstyret legger til grunn at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Det er ikke registrert noen lisensavtaler i denne saken, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd annet punktum. Videre anses de formelle vilkårene etter varemerkeloven § 40 og varemerkeforskriften § 27 som oppfylt. Avgiften er betalt rettidig, jf. betalingsforskriften § 19. Patentstyret har ikke fått melding om at det er reist søksmål om ugyldighet eller sletting, jf. varemerkeloven § 41.

Når det gjelder partenes anførsler, vises det til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

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.

Varemerket i nærværende sak ble registrert med endelig virkning 25. november 1966. Dette innebærer at innehaver kan tape registreringsvernet tidligst etter bestemmelsen om bruksplikt ble innført i varemerkeloven 1. januar 1994, nemlig 1. januar 1999, jf. NOU 2001:8 s. 41. Kravet er dermed innlevert rettidig. Registreringen kan etter dette slettes hvis bruken har vært avbrutt i perioden 29. oktober 2009 til 29. oktober 2014.

Kravstillers fullmektig har foretatt undersøkelser og har ikke funnet at det registrerte merket er benyttet for «garderober» og at registreringen må slettes delvis. Merket SVANE er kun brukt og kjent for sengeutstyr så som madrasser, senger, fot- og hodegavler, og soveromm møbler i form av puffer og nattbord.

Innehavers fullmektig viser til innehavers historie tilbake til 1934 og stadig utvidelse av produkttilbudet frem til 1970-tallet. Registreringen bør på bakgrunn av bruken kunne opprettholdes i sin helhet, jf. Borgarting lagmannsrett sak RG 2004 s. 187, *Tripp Trapp*.

Reell bruk, jf. varemerkeloven § 37

Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til spørsmålet om reell bruk. Som dokumentasjon for reell bruk er det innlevert følgende:

- Utvikling og bruk av «Svane» logo fra 1936 til 1997, jf. bilagene 1 til 9. Bilagene viser bilder av forskjellige produkter som «Svane» logoen skal være benyttet for; så som madrasser, senger, sovesofaer og salonger. Dokumentasjonen viser bruk før den relevante perioden 29. oktober 2009 til 29. oktober 2014, og vil derfor ikke tillegges vekt.
- Utskrifter av kataloger fra 2009 til 2015, jf. bilagene 10 til 16. Katalogen fra 2009 viser bruk av både «Svane» logoen og ordet Svane i forbindelse med soveromm møbler, herunder Svane® Hodegavl, Svane® Puff, Svane® Nattbord. Katalogen fra 2010 viser den samme bruken som katalogen fra 2009, men i tillegg bruk av merket for regulerbare senger og madrasser. De andre katalogene viser stort sett samme bruk.
- E-post fra selskapet Stowit Meble s.c. E-posten viser en bekreftelse på at forberedelse til bruk av merket for pallen «Svane Pall» ble iverksatt 29. januar 2014.

Innehavers fullmektig har utover dette informert om at innehaver er den største møbelprodusenten i Norden, og omsetningen for konsernet beløp seg i 2013 til ca. 2,6 milliarder kroner. Det er opplyst at konsernet har datterselskaper i en rekke land og at det i

selskapets årsrapport uttales «I kommunikasjonen av produktenes egenskaper og verdier, er våre merkevarer Stressless® og Svane® av uvurderlig betydning».

Denne dokumentasjonen har den klare svakhet at det ikke gir klare bevis på brukens omfang, noe som er en viktig forutsetning for å kunne vurdere om bruken har vært reell. Det er ikke vist hvor mange kataloger som er distribuert eller omsetningstall for de aktuelle produktene. Når dokumentasjonen vurderes i sin helhet har vi til tross for dette kommet til at dokumentasjonen viser reell bruk av merket for følgende produkter; senger, madrasser, hodegavler, puffer og nattbord. Kataloger som fremkommer i bilagene 10 til 16, er profesjonelt utformet og inneholder en detaljert beskrivelse av produktenes egenskaper. Disse katalogene er utgitt hvert år med forskjellig design i hele femårsperioden. Dette viser en konsekvent og langvarig bruk i hele den relevante perioden. Dette indikerer et visst omfang av bruken og at det foreligger en kommersiell interesse i varemærket. Kravstillers fullmektig har dessuten selv foretatt undersøkelser og i brev av 29. oktober 2014 anført at SVANE er brukt for *og kjent* for blant annet madrasser for senger, senger, fot- og hodegavler. Fullmektigen anfører videre at «I tillegg er SVANE brukt for soveromsmøbler i form av puffer og nattbord,...».

Delvis sletting, jf. varemerkeloven § 38

Innehaver har ikke vist noen dokumentasjon som viser at SVANE er brukt som varemerke for garderober. Ordlyden i varemerkeloven § 38 tilsier at registreringen kun skal opprettholdes for de varene merket er tatt i reell bruk for. I Lassen/Stenvik: Kjennetegnrett s. 216 antas det at bestemmelsen ikke gir noen holdepunkter for hvor vid begrensingen skal være når det gjelder *vare- eller tjenestelag*. Det legges til grunn at en registrering som utgangspunkt bør opprettholdes både for varene og tjenestene som merket er brukt for, og andre varer eller tjenester som står i «direkte forbindelse» med disse, jf. Eu-domstolens C-40/01, *Ansul BV*, premiss 42. Lovgrunnen tilsier at registreringen bør opprettholdes for de varene og tjenestene innehaver har demonstrert en reell merkantil interesse for. Det er derimot klart at innehaver etter begrensingen fremdeles har en enerett som gir vern mot *lignende* varer eller tjenester, i den utstrekning det må antas at det foreligger en risiko for forveksling, jf. varemerkeloven § 4. Dette tilsier en mer presis begrensning av varefortegnelsen. Det går videre frem av juridisk teori at man også må legge vekt på hvor omfattende bruken har vært og om merket er brukt på én vare eller flere beslektete vareslag. I praksis har det utviklet seg en teori om hovedkategorier og selvstendige underkategorier av varer eller tjenester, jf. EU-retten T-126/03, *Reckitt Benckiser*, T-483/04, *Armour Pharmaceutical Co* og Borgarting lagmannsrett RG 2004 s. 187, *Tripp Trapp*.

Det må ut fra formålet med bestemmelsen tas hensyn til bredden av de kategorier som er angitt i varefortegnelsen. Hvis kategorien er så bred at det innenfor denne kategorien kan foretas en oppdeling i selvstendige underkategorier, vil bruk av varer som hører inn under en av disse underkategorier medføre at registreringen kun opprettholdes for denne underkategorien. Begrensningen må derimot ikke føre til at innehaver mister enhver beskyttelse for varer som ikke vesentlig skiller seg fra varene som er brukt, og som hører til samme varegruppe der en oppdeling ville blitt vilkårlig, jf. EU-retten T-126/03, *Reckitt Benckiser*, premiss 43-48.

I TRIPP TRAPP-saken hadde innehaver benyttet merket for høye justerbare barnestoler. Registreringen ble opprettholdt for «møbler». Retten la særlig vekt på at stoler var svært representative varer innenfor vareslaget «møbler», og at «møbler» som overbegrep ikke var særlig omfattende eller uensartet.

I denne vurderingen må det tas hensyn til hvilke varer som er omfattet av varefortegnelsen. Varefortegnelsen omfatter blant annet «møbler, herunder soveromsmøbler i form av puffer og nattbord, alle de forannevnte soveromsmøbler med unntak av slike møbler for barn». Bruken av ordet «herunder» innebærer ingen begrensning av «møbler», kun en eksemplifisering. Dette medfører at registreringen omfatter alle type møbler, også andre typer soveromsmøbler. Den eneste begrensningen som foreligger er at registreringen ikke omfatter soveromsmøblene puffer og nattbord for barn. Registreringen omfatter da også garderober, uansett om disse er ment til bruk i soverommet eller i andre rom.

I denne saken har innehaver dokumentert reell bruk for flere forskjellige soveromsmøbler, nemlig senger, hodegavler, puffer og nattbord. I den grad senere praksis skulle tilsi at

«møbler» er et for omfattende overbegrep, må det være klart at underbegrepet «soveromsmøbler» er en selvstendig underkategori som ikke er særlig omfattende. Det må videre være klart at bruken av merket som innehaver har vist for senger, hodegavler, puffer og nattbord, må medføre at registreringen opprettholdes for kategorien «soveromsmøbler». Innehaver har ved bruk av disse forskjellige soveromsmøblene demonstrert en reell merkantil interesse for alle møbler som faller inn under denne underkategorien. Patentstyret legger videre til grunn at garderober er en vare som kan anses å høre inn under kategorien «soveromsmøbler», herunder soveromsgarderober. Da Patentstyret har kommet til at registreringen skal opprettholdes for en kategori varer som innbefatter garderober, kan kravstillers ønske om at registreringen skal slettes for denne varen ikke imøtekommes.

Konklusjon: Patentstyret har kommet til at registreringen ikke skal slettes for varen «garderober».

Patentstyrelova § 9 - sakskostnader

I henhold til patentstyrelova § 9 kan Patentstyret i en sak om administrativ overprøving tilkjenne en part som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold, nødvendige sakskostnader fra motparten. Om sakskostnader skal tilkjennes må avgjøres ut fra en rimelighetsvurdering (se Ot. prp. 94 L (2011-2012)). I rimelighetsvurderingen skal Patentstyret blant annet legge vekt på om det har vært god grunn å få saken prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forholdene hos motparten å tilkjenne sakskostnader. Ved fastsetting av kostnadsansvaret må Patentstyret ha øye for at administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling, se KFIR sak VM 14/068, *BLENDX*, premiss 27.

Innehaver har i denne saken fått medhold fullt ut. Det foreligger dermed grunnlag for å tilkjenne sakskostnader. Innehavers fullmektig har innlevert en sakskostnadsoppgave på totalt kr 59 240,-.

Patentstyret finner det rimelig at nødvendige sakskostnader tilkjennes i denne saken. Saken gjelder spørsmål om det registrerte merket er tatt i reell bruk etter varemerkeloven § 37. Det er innehaver som har bevisbyrden i slike saker og det må påberegnes kostnader for innhenting av dokumentasjon. Som det fremgår ovenfor har innehavers fullmektig i denne saken innlevert relativt lite dokumentasjon. Når man tar i betraktning sakens art og karakter, samt at administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling, har Patentstyret kommet til at de totale kostnadene som er krevet dekket er noe høye. Fastsettelse av sakskostnader må nødvendigvis bli skjønnsmessig. Patentstyret har etter dette kommet til at sakskostnadene bør settes til kr 35 000,- og dette blir å tilkjenne.

En endelig avgjørelse om å slette en registrering har virkning fra tidspunktet da krav om sletting ble innlevert til Patentstyret, jf. varemerkeloven § 44 annet ledd. I denne saken vil endelig avgjørelse ha virkning fra 29. oktober 2014. Utfallet vil bli ført inn i registeret og kunngjort i Norsk varemerketidende etter klagefristens utløp, jf. varemerkeloven § 47.

Konklusjon:

Patentstyret har kommet til at registrering nr. varemerkeregistrering nr. 70442, ordmerket SVANE, skal opprettholdes, jf. varemerkeloven § 37.

Videre har Patentstyret kommet til at kravstiller tilkjennes sakskostnader på kr 35 000,-, jf. patentstyrelova § 9.

**Beslutning:
Registreringen opprettholdes,
jf. varemerkeloven § 38.**

**I sakskostnader betaler TMK A/S kr 35 000,-
–tredvetusen–
kroner til Ekornes ASA
innen 2 – to – uker fra avgjørelsens meddelelse,
jf. patentstyrelova § 9.**

Tord Hestenes