



## BORGARTING LAGMANNSRETT

### DOM

---

**Avsagt:** 06.11.2020

**Saksnr.:** 20-020389ASD-BORG/01

**Dommere:**

Lagdommer	Pål Morten Andreassen
Lagdommer	Vibeke Løvold
Ekstraordinær lagdommer	Bjørn E. Engstrøm

---

Ankende part    TMK A/S    Advokat Ida Elisabeth Gjessing

Ankemotpart    Ekornes AS    Advokatfullmektig Sarah Kristine Wennberg Svendsen  
Advokat Henrik Juel Pettersen

Saken gjelder krav om delvis sletting av varemerkeregistrering etter varemerkeloven § 38 jf. § 37.

Om sakens bakgrunn gjengis følgende fra tingrettens dom:

Saksøker, TMK A/S (heretter TMK), innga 16. januar 2019 stevning mot saksøkte, Ekornes AS (heretter Ekornes) med krav om at varemerkeregistrering nr. 70442 slettes delvis ved at "møbler" erstattes med "soveromsmøbler". Ekornes har bestridt kravet og påstår seg frifunnet.

Ekornes historie begynte i 1934. I 1937 kom den første madrassen kom på markedet med navnet «SVANE». Salongmøbler ble introdusert på 60' tallet, også disse under varemerket «SVANE», og tidlig på 70' tallet blir lenestolen benevnt «Stressless» utviklet. Ekornes er i dag den største møbelprodusenten i Norge. Selskapsgruppen har litt i overkant av 2 000 ansatte, og omsetningen for konsernet beløp seg i 2017 til ca. kr 3 milliarder. Selskapet har datterselskaper og produksjon i en rekke land.

Selskapets viktigste merker «brands» er foretaksnavnet «EKORNES», varemerket «STRESSLESS» og varemerket «SVANE».

Varemerket «SVANE» ble registrert som ordmerke 25. november 1966 med registreringsnummer 70442 for følgende varer i klasse 20.

I Patentstyrets nøkkelinformasjon står det

Liste over produkter

20

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

TMK er et dansk selskap som markedsfører og selger blant annet kjøkkeninnredninger under kjennetegnet SVANE KJØKKENET. Siden 2010 har virksomhetens salgsorganisasjon i Norge anvendt SVANE KJØKKENET som kjennetegn for i hovedsak kjøkkeninnredninger, men også baderomsinnredninger og fastmonterte garderobeskap, samt deler til slike varer.

TMK innleverte søknad 12. januar 2012 om å registrere det kombinerte merket

...

Patentstyret hadde innsigelse om at ordmerket SVANE var til hinder for registrering det kombinerte merket SVANE kjøkkenet. TMK og Ekornes hadde en dialog uten at det ble oppnådd enighet. Forhandlingene ble avbrutt våren 2014. Søknaden ble stilt i bero i Patentstyret.

TMK begjærte varemerket SVANE delvis slettet gjennom administrativ overprøving etter varemerkeloven § 37 og 38 for kategorien «garderober» 29. oktober 2014. Dette ble ikke tatt til følge av Patentstyret. KFIR avviste klagen.

...

Behandlingen TMKs varemerkeregistrering for det kombinerte merket ble deretter gjenopptatt.

Ved Patentstyrets avgjørelse av 10. mars 2017 registreringen for klasse 39 opprettholdt.

*Transportvirksomhet, nemlig levering av kjøkken, baderomsutstyr, garderober, skyvedører.*

Men det ble ikke registrert for klasse 42:

*Design av kjøkken-, badeværelses-, garderobe-, skyvedørsinnretningsløsninger, design, utvikling, rådgivning samt forhandling av kjøkken, baderomsutstyr, garderober, skyvedører.*

I KFIRs avgjørelse av 9. april, 2018 ble klagen forkastet.

TMK prøvde å registrere ordmerket SVANE i EUIPO ved søknad av 25. april 2018. Det kom innvending fra Ekornes som pekte på sitt identiske ordmerke. I EUIPO OPPOSITION sak No B 3 063 023 ble søknaden nektet registrering for møbler i klasse 20 12. juni 2019.

Diskusjonen mellom partene fortsatte utover i 2018 uten at de oppnådde enighet. Ekornes har ikke gått til inngrepssak mot TMK for deres bruk av det kombinerte merket SVANE kjøkkenet.

Oslo tingrett avsa 3. desember 2019 dom med slik domsslutning:

1. Ekornes AS frifinnes.
2. I sakskostnader betaler TMK A/S 190200 – etthundreogtittitusetohundre – kroner til Ekornes AS innen 2 –to- uker fra forkynnelsen av dommen.

TMK har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandling er holdt 5. oktober 2020 i Borgarting lagmannsretts hus. Prosessfullmektigene møtte fysisk. Nicolaj Philipsen fra TMK fulgte forhandlingene fra Danmark via virtuelt møterom. Det ble ikke gitt parts- eller vitneforklaringer. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken.

Den ankende part, **TMK A/S**, har i hovedtrekk anført:

Ekornes har på en bindende måte gitt avkall på retten til å få varemerket SVANE registrert for kategorien «møbler». Det vises til begrensningen i varemerkeregistreringen som advokaten til Ekornes ba om i brev til Patentstyret av 2. april 2013. Ankende part har prosessuell adgang til å fremsette denne anførselen. Brevet 2. april 2013 ble først kjent for ankende part kort tid før ankeforhandlingen.

Etter varemerkeloven § 37 første ledd skal registrering av et varemerke helt eller delvis slettes dersom bruken av merket har vært avbrutt i fem år i sammenheng forut for at det ble reist søksmål.

Formålet med slettelserglene er å begrense omfanget av registrerte varemerker som ikke brukes, jf. Ot.prp. nr. 72 (1991–92) side 54–56 og Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) side 68.

Femårsperioden saken her er fra 16. januar 2014 til 16. januar 2019. For å oppfylle bruksplikten, kreves det at merket har vært i «reell bruk» her i riket «for de varer eller tjenester det er registrert for». Ekornes har ikke oppfylt bruksplikten for kategorien «møbler», fordi varemerket SVANE ikke har vært i reell bruk for andre møbler enn soveromsmøbler i femårsperioden.

Ekornes har kun dokumentert bruk av merket SVANE for madrasser, sengegavler og senger, samt i noen grad for nattbord, puffer og paller til soverom. For andre møbler, til for eksempel stue, benytter Ekornes varemerket STRESSLESS. Ekornes har også andre varemerker for møbler.

I LB-2003-364 (RG 2004 s. 187) fant lagmannsretten at merket «Tripp Trapp» ikke skulle slettes for klasse 20 møbler. Det ble blant annet vist til at stol er et representativt møbel, at «møbel» ikke kunne sies å være et svært omfattende overbegrep, og at merket var svært godt kjent i markedet. Denne avgjørelsen er ikke forenlig med senere praksis fra EU-domstolen. Det er ikke anledning til å legge vekt på at et varemerke er velkjent i markedet ved avgjørelsen av om bruksplikten er oppfylt.

Praksis fra EU-domstolen underbygger at det gjelder en streng bruksplikt for varekategorier som er vide. Det vises til dom 14. juli 2005, T-126/03 (Aladin), dom 31. januar 2006, T-483/04 (Armour Pharmaceutical) og dom 16. juli 2020 (C-714/18. ACTC).

Overbegreper som lar seg begrense til underkategorier, skal delvis slettes dersom varemerkeinnhaverens bruk har vært begrenset til underkategorien.

Som det følger av T-126/03 (Aladin), er det avgjørende spørsmålet om det innenfor en kategori kan foretas en oppdeling i flere underkategorier. Hvis det er mulig, og det bare føres bevis for bruk i en underkategori, skal varemerkets beskyttelse begrenses til underkategorien. Det er hensiktsmessig og ikke vilkårlig å dele kategorien «møbler» inn i selvstendige underkategorier.

Det vises også til S- og handelsrettens dom 9. mars 2007 hvor det ble lagt til grunn at «sjokoladeprodukter og konfekturvarer hovedsaklig bestående av sjokolade» var en for

vid kategori når varemerkeinnhaverens bruk gjaldt små sjokoladebiter med karamellfyll (Smil).

Videre vises det til avgjørelsen fra OHIM 15. oktober 2015 (Cancellation No 9362C, Sigma), der det uttales at kategorien «furniture» var bred nok til at den kunne omfatte flere underkategorier.

Ankemosparten har også selv anvendt soverommøbler som en underkategori. Blant annet i søknad om varemerkeregistrering for varianter av varemerket SVANE i 2013 ble det angitt en begrenset varefortegnelse, der soverommøbler ble benyttet som kategori. I søknaden ble det bedt om slik registrering:

Madrasser for senger, herunder rammemadrasser og spiralfjærmadrasser; senger, sengebunner og – rammer, fot- og hodegavler for senger; soverommøbler, herunder puffer, nattbord, kommoder og skapsenger, alle forannevnte soverommøbler med unntak av slike møbler for barn.

Soverommøbler må anses som en selvstendig underkategori, der puffer og paller til soverom hører inn. Markedsføring av puffer og paller til bruk utenfor soverom er ikke dokumentert av Ekornes.

Varefortegnelsen med unntaket «alle de forannevnte soverommøbler med unntak av slike møbler for barn» gir heller ikke god mening om ikke man endrer «møbler» til «soverommøbler».

I dom av 11. mars 2003 (C-40/01, Minimax) fant EU-domstolen at bruk av reservedeler og vedlikeholdstjenester for brannslukkingsapparater også kunne anses som reell bruk for brannslukkingsapparater. Dommen er omtalt som et snevert unntak i EUIPOs Guidelines, og er uansett ikke relevant for saken her, som ikke gjelder spørsmålet om varemerkeinnhaverens produkter er likeartede.

For spørsmålet om varemerket skal slettes delvis grunnet manglende bruk, er det bare Ekornes' bruk av varemerket SVANE som er relevant. Ankende parts egen bruk av SVANE er ikke av betydning for slettelsesspørsmålet.

Praksis fra EU-domstolen gir ikke rom for å avgjøre omfanget av bruksplikten etter en konkret interesseavveining mellom varemerkeinnhaveren og den tredjeperson som ønsker å ta varemerket i bruk.

For det tilfellet at SVANE puffer og paller ikke bare kan anses markedsført som soverommøbler, ligger det innenfor påstanden å avsi dom for at puffer og paller inntas i varefortegnelsen som en type møbler i tillegg til soverommøbler. Å opprettholde varefortegnelsen for den vide kategorien møbler generelt, er det ikke grunnlag for.

Det er nedlagt slik påstand:

1. Varemerkeregistrering nr. 70442 slettes delvis ved at «møbler» erstattes med «soveromsmøbler», slik at varefortegnelsen etter slettelse lyder:

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

2. Ekornes AS dømmes til å betale sakens omkostninger for tingrett og lagmannsrett.

Ankemotparten, **Ekornes AS**, har i hovedtrekk anført:

Anførselen om at Ekornes har gitt avkall på sin varemerkeregistrering for kategorien «møbler» må avskjæres, ettersom den er fremsatt etter fristen for sluttinnlegg og avsluttet saksforberedelse. Anførselen kan uansett ikke føre frem. Det er ikke holdepunkter for at Ekornes har gitt bindende avkall på registreringen for kategorien «møbler». Søknaden ledet ikke til endring i registeret, og det er mulig at søknaden inneholdt en glipp når «møbler» ikke var med. Formålet med søknaden var å få med tekstilvarer i registreringen.

Varemerket SVANE kan ikke slettes for kategorien «møbler» etter varmerkeloven § 38 jf. § 37. Ekornes har oppfylt bruksplikten på en måte som medfører at «møbler» kan beholdes i varefortegnelsen. Det er ikke et krav at Ekornes dokumenterer bruk for alle typer møbler. Uansett har Ekornes brukt varemerket også for andre møbler enn typiske soveromsmøbler.

Kravet om «reell bruk» skal tolkes og praktiseres lempelig. Det vises til EU-domstolens dommer 11. mars 2003 (C-40/01, Minimax) avsnittene 38 og 39 og 11. mai 2006 (C-416/04 Vitafruit) avsnittene 70 og 72.

Registreringen skal opprettholdes for nærliggende varer til dem Ekornes har hatt reell bruk for. Det vises til juridisk litteratur og til EU-domstolens dom 11. mars 2003 (C-40/01, Minimax) avsnitt 42. Det vises videre til LB-2003-364 (RG 2004 s. 187) og praksis fra KFIR.

Eksempler fra EU-domstolens praksis underbygger at plikten til inndeling i underkategorier ikke er streng. Herunder må det tas hensyn til varemerkeinnhaverens interesse i å utvide produktsortimentet i fremtiden. Det vises til dommer 17. juli 2013 (T-336/16 Versace), 6. mars 2014 (T-71/13, Annapurna), 29. oktober 2015 (T-21/14 Sandter) og 18. november 2015 (T-361/13 Vigor). Dommene 31. januar 2006 (T-483/03 Armour

Pharmaceutical) og 29. april 2009 (T-430/07, Montebello) er av mindre interesse, ettersom de gjaldt tilfeller med klare underkategorier.

«Møbler» kan ikke naturlig deles inn i underkategorier. «Soveromm møbler» er ingen klar kategori. For eksempel er en puff ikke et typisk soveromm møbel, og varemerket SVANE er brukt for småbord. Noen møbler vil ikke la seg klassifisere innen underkategorier.

Avgjørelsen fra OHIM 15. oktober 2015 (Cancellation No 9362C, Sigma) har lav rettskildeværdi og saken her står uansett i en annen stilling. «Møbler» er heller ikke en omfattende kategori. «Møbler» er anerkjent som en avgrenset og enkel definerbar angivelse under Nice-klassifikasjonens «Klassifikasjon av varer og tjenester ved registrering av varemerker». Dommen i RG 2004 s. 187 er fulgt i senere rettspraksis.

Det skal foretas en interesseavveining mellom varemerkeinnhaverens krav på å opprettholde registreringen, og ønsket fra den nye aktøren om å ta sitt merke i bruk. Ved interesseavveiningen er spørsmålet om Ekornes har et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten for «møbler», eller om selskapets interesse i dette er så ubetydelig at den må vike for interessene til TMK.

SVANE er et godt innarbeidet varemerke. At et varemerke er godt innarbeidet i bruk for noen varer, kan få betydning også for andre varer, jf. KFIR 2018-83 TEKLA.

Varemerket SVANE er ingen «defensivregistrering» for kategorien «møbler». Varemerkedirektivets formål var særlig å hindre defensivregistreringer. I saker hvor dette formålet ikke gjør seg gjeldende, bør en være forsiktig med å slette registreringer.

Ekornes har vært i møbelbransjen siden 1934, og er Norges største møbelprodusent. TMK har kun vært ni år i Norge. «Først i tid, best i rett» er et bærende prinsipp i immaterialretten. Historikken underbygger Ekornes' betydelige merkantile interesser i å opprettholde registreringen.

TMK har intensjoner om å bruke merket «Svane» på et vidt spekter av varer, ikke bare for kjøkken. TMK vil dermed komme inn på et marked med et varemerke som kan forveksles med Ekornes' etablerte varemerke. Det være klart urimelig å begrense Ekornes' registreringsvern.

Det er nedlagt slik påstand:

1. Anken forkastes.
2. Ekornes AS tilkjennes sakskostnader for tingrett og lagmannsrett.

**Lagmannsretten** bemerker:

*Spørsmålet om Ekornes har gitt bindende avkall på registrering for kategorien «møbler»*

TMK har anført at Ekornes på en bindende måte har gitt avkall på retten til å ha varemerket SVANE registrert for kategorien «møbler».

Anførselen er fremsatt etter fristen for avsluttet saksforberedelse.

Lagmannsretten bemerker at etter tvisteloven § 29-18 jf. § 9-16 første ledd kan en part ikke mot motpartens protest sette frem et nytt påstandsgrunnlag etter avsluttet saksforberedelse, med mindre retten tillater det. Slik tillatelse kan blant annet gis når parten ikke kan bebreides at endringen ikke er foretatt tidligere, og det vil være urimelig å nekte endringen, jf. § 9-16 første ledd bokstav a. Det er opplyst at advokat Gjessing først den 29. september 2020 ble kjent med Ekornes' brev til Patentstyret som anførselen bygger på, etter oversendelse av dokumenter fra Patentstyret. Ankemotparten hadde ikke tidligere i saken opplyst om at et slikt dokument fantes. På denne bakgrunn finner lagmannsretten at ankende part ikke kan bebreides for at påstandsgrunnlaget ikke er fremsatt tidligere, og at det vil være urimelig å nekte påstandsgrunnlaget behandlet.

I brevet fra Ekornes' advokat til Patentstyret 2. april 2013 heter det blant annet:

Etter avtale med tredjepart ønsker innehaver å begrense registreringens omfang til å dekke de varer som gjengis i vedlagte varefortegnelse.

Den vedlagte varefortegnelsen omfattet blant annet «lærimitasjoner» i klasse 18 og «soverommøbler» mv. i klasse 20, men ikke «møbler» i klasse 20. Det fremkommer i brev fra Patentstyret 5. april 2013 at varefortegnelsen i brevet 2. april 2013 ikke kunne godkjennes ettersom angivelsen for klasse 18 (lærvarer) var en utvidelse i forhold til opprinnelig registrering for denne klassen. Det var deretter korrespondanse mellom Ekornes og Patentstyret om hvorvidt registreringen i klasse 18 ble utvidet eller ikke. Ekornes' advokat ba i e-post til Patentstyret 31. mars 2014 om at registreringen for ordmerket «SVANE» ble slettet for klassene 18 og 21, men videreført for klasse 20. I angivelsen av varefortegnelsen for klasse 20 i denne e-posten var «møbler» tatt med.

Lagmannsretten bemerker at en varemerkeinnhaver kan begrense varefortegnelsen etter registrering, jf. varemerkeloven § 13 annet ledd. Spørsmålet er om brevet 2. april 2013 var et bindende frafall for kategorien «møbler» i klasse 20. Lagmannsretten finner ikke at det er sannsynlighetsovervekt for at brevet var ment som et bindende frafall. Det legges herunder vekt på at brevet ikke ledet til endring i varefortegnelsen under klasse 20, og på at kategorien «møbler» var tatt med igjen i Ekornes' henvendelse til Patentstyret 31. mars 2014.



Anførselen om at kategorien «møbler» er frafalt i klasse 20 fører etter dette ikke frem.

*Spørsmålet om Ekornes har oppfylt bruksplikten for kategorien «møbler»*

Det følger av varemerkeloven § 37 første ledd at registreringen av et varemerke skal slettes helt eller delvis hvis merkehaveren ikke har tatt merket i reell bruk i riket for de varer det er registrert for, eller hvis bruken har vært avbrutt fem år i sammenheng. Videre følger det av varemerkeloven § 38 at hvis et grunnlag for sletting etter § 37 bare gjelder noen av varene som varemerket er registrert for, skal registreringen slettes med virkning bare for disse varene.

Som nevnt foran er registreringen i klasse 20 for varemerket SVANE formulert slik i registeret:

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.

Ankende part har anført at Ekornes ikke har tatt merket i bruk for andre møbler enn soverommøbler. Partene er for øvrig enige om at bruksplikten er oppfylt for alle de øvrige nevnte varene. Spørsmålet er dermed om Ekornes i femårsperioden forut for stevningen – 16. januar 2014 til 16. januar 2019 – har tatt varemerket SVANE i «reell bruk» for møbler som ikke er soverommøbler, eventuelt om bruken for soverommøbler også kan anses å oppfylle bruksplikten for overkategorien «møbler».

Det følger av varemerkeloven § 37 annet ledd, siste punktum at bruksvilkåret også kan oppfylles gjennom andres bruk dersom denne bruken har skjedd «med samtykke fra merkehaveren.» Lagmannsretten kan ikke se at dette alternativet for selvstendig betydning i saken her idet Ekornes har ikke påvist bruk av Svane-merket hos andre som går lenger enn Ekornes' egen bruk.

Bevisføringen under ankeforhandlingen har vist at Ekornes har markedsført varemerket SVANE i femårsperioden for flere typiske soverommøbler, som senger, sengegavler og madrasser. Det er også brukt for oppbevaringspaller og puffer, som er ment plassert foran eller bak sengen, og nattbord.

Etter lagmannsrettens syn er det ikke fremlagt dokumentasjon for at Ekornes har markedsført varer som ikke er ment til bruk som soverommøbler under varemerket SVANE. De små bordene som har dette varemerket, er i katalogene omtalt som «nattbord» og utformet som typiske nattbord. Puffene og pallene av merket SVANE er avbildet ved siden av senger, flere steder med tekst om at det behøves oppbevaringsplass «på

soverommet». Ekornes har også markedsført oppbevaringspaller og andre typer paller under merket «Stressless». Ulike typer småbord og ekstrabord er markedsført under merkene «Stressless» og «Ekornes».

Det er dermed ikke dokumentasjon som viser at Ekornes har benyttet varemerket SVANE for andre møbler enn slike som etter vanlig norsk språkbruk omtales som «soveromsmøbler». For så vidt gjelder nattbord, puffer og paller, stemmer bruken av varemerket også godt overens med uttrykket som er brukt i registreringen for klasse 20: «herunder soveromsmøbler i form av puffer og nattbord». At et nattbord, en puff eller en pall også kan benyttes i andre rom enn soverommet, medfører etter lagmannsrettens syn ikke at nattbordene, puffene og pallene som er markedsført under varemerket SVANE er ment brukt til annet enn soveromsmøbler. Alle soveromsmøbler vil kunne brukes i ulike rom. Dette vil typisk være aktuelt for senger i de mange hjem som er mer trangbodde og hvor det ikke er egne soverom for alle beboere. At en seng ofte vil være plassert f.eks. i stuen i et hjem, medfører ikke at man etter vanlig norsk språkbruk vil omtale den som noe annet enn et soveromsmøbel.

Spørsmålet blir dermed om Ekornes' bruk av de nevnte varene kan anses å oppfylle bruksplikten for kategorien «møbler» generelt.

Varemerkeloven § 37 gjennomfører artikkel 10 i EUs varemerkedirektiv, 2008/95/EF. Varemerkeloven § 37 skal tolkes på samme måte som direktivet. Praksis fra EU-domstolen er derfor av stor betydning. Dette gjelder også praksis om forordning (EU) nr. 207/2009 om EU-varemerker. Også praksis fra European Union Intellectual Property Office (EUIPO), som tilsvarende det norske KFIR, og EUIPOs «Guidelines for Examination» er relevant, jf. HR-2016-1993-A avsnitt 44–46. Det samme må gjelde praksis fra EUIPOs forgjenger, Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM).

Lagmannsretten bemerker at ordlyden i varemerkeloven § 37 jf. § 38 og varemerkedirektivet artikkel 10 ikke kan ses å kaste nærmere lys over spørsmålet om hvordan en varekategori skal avgrenses.

Formålet bak bruksplikten kommer blant annet til uttrykk i fortalen til direktivet, punkt 9, første setning som lyder slik i norsk oversettelse:

For å redusere det samlede antall registrerte og vernede varemerker i Fellesskapet og følgelig antall konflikter som måtte oppstå mellom disse, er det av stor betydning å kreve at registrerte varemerker faktisk blir brukt eller, dersom de ikke blir brukt, blir opphevet.

Det er begrenset hva som kan utledes av punkt 9, men formuleringen taler for at det er et mål å unngå registrering av varemerker for varer som faktisk ikke tas i bruk av varemerkeinnhaveren (såkalte defensivregistreringer).

Etter en gjennomgåelse av tidligere avgjørelser og andre rettskilder ga EU-domstolen i dom av 14. juli 2005, T-126/03 (Aladin), følgende oppsummering (om varemerkeforordningen artikkel 43) i avsnitt 44–46 (dansk oversettelse):

Artikkel 43, stk. 2 [...] og artikkel 43 stk. 3 [...] skal derfor fortolkes således, at de tilsigter at undgå, at et varemerke, der kun er brukt for en del av varene, gives en vid beskyttelse, alene fordi det er blevet registrert for et omfattende sortiment af varer eller tjenesteydelser. Det bør således ved anvendelsen av disse bestemmelser tages hensyn til bredden af de kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke de ældre varemerke er blevet registrert, under hvor almindelige de ord, der er anvendt med henblik på at beskrive de nævnte kategorier er, og denne vurdering skal ske i forhold til de varer og tjenesteydelser, for hvilke reell brug av varemærket rent faktisk kan antages at have fundet sted [...]

Når et varemerke er blevet registrert for en kategori af varer og tjenesteydelser, der er tilstrækkelig bred til, at der inden for denne kategori kan foretages en opdeling i flere underkategorier, der kan betragtes selvstændig, følger det av de nævnte bestemmelser, at beviset for, at en reel brug av varemærket for en del af disse varer eller tjenesteydelser har fundet sted, i en innsigelsessag kun medfører en beskyttelse for den eller de underkategorier, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilket varemærket rent faktisk er blevet brukt, tilhører. Er et varemerke derimot blevet registrert for varer eller tjenesteydelser, der er definert på en så præcis og afgrænset måte, at det ikke er muligt at opdele den pågældende kategori i underkategorier av betydning, må beviset for, at det er gjort reel bruk av varemærket for de nævnte varer eller tjenesteydelser, nødvendigvis omfatte hele denne kategori [...]

Selv om formålet med begrepet delvis bruk er; at varemerker, der ikke er blevet brukt for en givet varekategori, ikke kan anvendes, må det dog ikke have til følge at innehaveren av det eldre varemerke mister enhver beskyttelse for varer, der – uden at være fulstendig identiske med dem, for hvilke en reel bruk har kunnet bevises av innehaveren – i det væsentlige ikke adskiller sig fra disse og hører til samme gruppe, hvor enhver opdeling ville være vilkårlig. Det bemærkes i den forbindelse, at det i praksis er umuligt for varemerkeindehaveren at godtgøre brugen av alle tænkelige varianter av de varer, der er omfattet av registreringen. Derfor kan begrepet «en del av de varer eller tjenesteydelser» ikke utvides til at omfatte hele det markedsførte sortiment av lignende varer eller tjenesteydelser, men kun til at omfatte de varer eller tjenesteydelser, der adskiller sig nok til at utgøre sammenhengende kategorier eller underkategorier.

Sitatet viser at det avgjørende er om det lar seg gjøre å definere en eller flere underkategorier av den registrerte overkategorien. Samtidig skal varemerkeindehaveren ha et vern for varer som i det vesentlige ikke skiller seg fra dem som et varemerke har vært i reell bruk for, og som hører til samme gruppe, dersom enhver oppdeling av gruppen ville være vilkårlig.

Denne praksis har EU-domstolen fulgt opp i dom 16. juli 2020 (C-714/18 TAIGA). I avsnitt 43 er det presisert at dersom merkehaverens bruk er anvendt på varer som kan deles

inn i flere uavhengige undergrupper, må reell bruk godtgjøres for hver av disse underkategoriene. Videre er det i avsnitt 44, med henvisning til EU-domstolens dom 11. desember 2014 (C-31-14 Kessel), angitt at det er varens formål eller anvendelse som er det avgjørende kriteriet ved fastleggingen av en selvstendig underkategori.

Lagmannsretten er, ut fra denne praksis fra EU-domstolen, enig med ankende part i at det sentrale spørsmålet ved avgjørelsen av om bruksplikten er oppfylt i et tilfelle som i saken her, er om det er mulig å dele kategorien «møbler» opp i underkategorier, likevel slik at oppdelingen i underkategorier ikke må være vilkårlig.

Etter lagmannsrettens syn er det praktisk mulig å inndelegge kategorien inn i møbler i flere underkategorier. Kategorien møbler kan deles inn i kategorier for enkelte typer møbler, f.eks. stoler eller bord. Etter lagmannsrettens syn vil det heller ikke medføre et vilkårlig, upraktisk eller uhåndterlig resultat om «soveromsmøbler» anses som en underkategori til møbler. Som nevnt foran, er de møbler som varemerket SVANE er anvendt for, slike møbler som etter vanlig norsk språkbruk omtales som soveromsmøbler. Lagmannsretten kan ikke se at det forhold at det er mulig for kundene å plassere soveromsmøbler i andre rom, medfører at kategorien «soveromsmøbler» er upraktisk, uhåndterlig eller vilkårlig. Dette medfører etter lagmannsrettens syn at Ekornes' bruk av varemerket SVANE for soveromsmøbler, ikke oppfyller bruksplikten for møbler generelt.

Ankemotparten har blant annet vist til EU-domstolens dom 11. mars 2003 (C-40/01, Minimax) der bruk av et varemerke for reservedeler og vedlikeholdstjenester for brannslukkingsapparater også kunne anses som reell bruk for brannslukkingsapparater. Lagmannsretten finner ikke at denne dommen gir særlig veiledning for saken her. Det er uttalt i avsnitt 43 i denne dommen at det kan anses som reell bruk dersom et varemerke anvendes for løse deler som inngår i en vares sammensetning eller struktur, eller varemerket brukes for varer eller tjenesteytelser som har en direkte forbindelse med allerede markedsførte varer og skal tilfredsstille behov i disse varenes kundekrets. Dommen inneholder ikke uttalelser om annet enn reservedeler, tilbehørsdeler mv. og serviceytelser.

Ankemotparten har også vist til EU-domstolens dom 6. mars 2014 (T-71/13, Anapurna), som gjaldt bruk av et varemerke som blant annet var registrert for kategorien «clothes, slippers and headgear». Lagmannsretten finner ikke at denne avgjørelsen taler for at en kategori som «møbler» ikke kan inndeles i underkategorier. Ankende part i Anapurna-saken hadde anført at registreringen av varemerket for så vidt gjaldt «clothes» måtte begrenses til «outerwear made of cashmere or knitwear». EU-domstolen kom til at det ikke var grunnlag for en slik begrensning, og viste i avsnitt 65 til at varemerkeinnhaveren ikke bare hadde produsert ytterklær i cashmere, men også i bomull, ull, polyester og silke. I avsnitt 67 fremgår det at varemerkeinnhaveren også hadde produsert andre typer klær enn yttertøy, herunder blant annet sokker og pysjamaser. En mer generell uttalelse om spørsmålet om inndeling i underkategorier fremgår av avsnitt 64 i dommen, der det er vist

til at Nice-klassifikasjonene inndeler varer i kategorier ut fra varenes funksjon, ikke etter hvilket materiale varene er laget av. For øvrig kan ikke dommen ses å gi nærmere veiledning til spørsmålet om hva som kreves for å kunne inndeles en overkategori i underkategorier.

Som nevnt ovenfor er OHIMs praksis en relevant rettskilde, om enn ikke like tungtveiende som dommer fra EU-domstolen. I avgjørelse av 15. oktober 2015 (Cancellation No 9362C SIGMA) ble et varemerke delvis slettet under kategorien 20. Den opprinnelige registreringen gjaldt «furniture, in particular office furniture, including computer and printer tables». Etter slettingen ble registreringen under kategori 20 beholdt for «Office furniture, including computer and printer tables; filing cabinets». Varemerke innehaveren hadde tatt varemerket i bruk for blant annet kontorstoler, kontorbord og arkivskap. Dette ble ansett for å oppfylle reell bruk for underkategorien kontormøbler. OHIM uttalte at det var klart at den opprinnelig registrerte kategorien (furniture) var tilstrekkelig bred til at den kunne inndeles i flere underkategorier.

Ankemotparten har anført at spørsmålet om bruksplikten er oppfylt skal avgjøres etter en interesseavveining mellom varemerke innehaverens krav på å opprettholde registreringen og ønsket fra den nye aktøren om å ta sitt merke i bruk. I *Stuevold Lassen/Stenvik: Kjennetegnrett*, 3. utgave 2010 side 209 er det uttalt, i tilknytning til bruksplikten etter § 37:

I bunn og grunn er det tale om en *interesseavveining*, der spørsmålsstillingen er om det knytter seg slike merkantile interesser til det registrerte varemerket, at innehaveren har et *rimelig krav* på å få opprettholde varemerkeretten eller om hans interesser tvert imot er så ubetydelige at de bør vike for interessene til den tredjemann som ønsker å ta merket i bruk.

For så vidt gjelder tilfeller der et varemerke bare er tatt i bruk for noen av de registrerte varekategorier er interesseavveiningen omtalt slik på side 216:

Lovgrunnen tilsier at registreringen bare bør opprettholdes for varer og tjenester som merkehaveren har demonstrert at han har reelle merkantile interesser knyttet til.

Den foran siterte rettspraksis fra EU-domstolen om inndeling i underkategorier, tilsier etter lagmannsrettens syn ikke at det kan oppstilles vilkår om en mer generell interesseavveining mellom partene i tilfeller der det er klart at en overkategori har vært brukt bare for klart definerbare underkategorier. Det må heller ses slik at det er begrensningen av vernet bare for underkategorien som i slike tilfeller anses å ivareta de reelle merkantile interessene til merke innehaveren.

Ankemotparten har vist til Borgarting lagmannsretts dom LB-2003-364 (Tripp Trapp, RG 2004 s. 187). Dommen gjaldt spørsmålet om bruksplikten etter tidl. varemerkeloven § 25 a var oppfylt for kategorien møbler, når den reelle bruken av varemerket bare gjaldt en

barnestol. Det forelå ikke tilstrekkelig relevant rettspraksis fra EU-retten for å avgjøre spørsmålet. Etter en gjennomgåelse av annen utenlandsk rettspraksis, konkluderte lagmannsretten med at det i den kontinentale del av EU først og fremst syntes å bli lagt vekt på om det er skjedd bruk av varemerket på varer som hører inn under de klasselistebegreper registreringen gjelder for, og at det i liten grad foretas ytterligere nedskrivning innenfor det enkelte klasselistebegrep. Det er vist til at praksis fra sentrale EU-land viste at bruk av et varemerke på en begrenset, men representativ gruppe varer, er tilstrekkelig til å utgjøre relevant bruk i forhold til det overbegrep som varene klassifiseres under. Lagmannsretten viste videre til at en stol er et representativt uttrykk for begrepet «møbler» og at begrepet «møbler» ikke kan sies å være et svært omfattende overbegrep.

Denne lagmannsrett bemerker at senere tilkommet praksis fra EU-domstolen viser at de rettslige utgangspunktene det er vist til i RG 2004 s. 187 for bruksplikten, når bruken har vært avgrenset til en del av en overkategori, ikke nå representerer gjeldende rett. Denne lagmannsrett finner derfor ikke at avgjørelsen kan tillegges vekt i saken her.

Ekornes' bruk av varemerket SVANE i femårsperioden oppfyller etter lagmannsrettens syn ikke bruksplikten for overkategorien «møbler». Dette medfører at registreringen delvis må slettes slik at ordet «møbler» utgår.

Under ankeforhandlingen har partene vært inne på spørsmålet om registreringen kan opprettholdes for puffer og paller også utenfor kategorien «soveromsmøbler». Dette er tale om møbler til bruk for oppbevaring og som man også kan sitte på. Ekornes har som nevnt markedsført puffer og paller til bruk for soverommet under varemerket SVANE og puffer og paller til bruk f.eks. i stue under varemerket Stressless. Selv om Ekornes utvilsomt har markedsført puffene og pallene som har varemerket SVANE til bruk i tilknytning til senger, er puffer og paller ikke like typiske soveromsmøbler som senger og nattbord. Det er ikke usannsynlig at en kunde kan kjøpe en puff eller en pall til annen bruk enn i tilknytning til en seng. Lagmannsretten finner derfor at Ekornes har oppfylt bruksplikten for puffer og paller også utenfor kategorien «soveromsmøbler». Lagmannsretten finner det videre klart at «puffer og paller» kan anvendes som underkategorier innenfor overkategorien «møbler» i klasse 20. I den endrede varefortegnelsen i domsslutningen settes derfor puffer og paller inn som egne kategorier. Ankende part har akseptert at slik endring prosessuelt ligger innenfor partenes påstander.

#### *Sakskostnader*

TMK har etter dette i all hovedsak vunnet frem med sin anke. Ekornes har fått medhold i at varemerkebeskyttelsen opprettholdes for puffer og paller i tillegg til soveromsmøbler. Den ankende part anses å ha fått medhold i det «vesentlige», jf. tvisteloven § 20-2 andre ledd. Utgangspunktet er da at TMK har krav på å få dekket sine sakskostnader både for

lagmannsretten og tingretten, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd og § 20-9 andre ledd. Det foreligger ikke tungtveiende grunner som tilsier at det er rimelig å fritta Ekornes fra kostnadsansvaret etter § 20-2 tredje ledd.

For tingretten innga ankende parts daværende advokat, Felix Reimers, en sakskostnadsoppgave med krav om dekning av 282 425 kroner i salær. I tillegg kom merverdiavgift og rettsgebyr. For salær fram til stevning var oppgitt 8 timer med en timepris på 4 000 kroner. For salær frem til hovedforhandling ble det oppgitt 58,5 timer med en timepris på 3 050 kroner og 8 timer med en timepris på 4 000 kroner. For hovedforhandling og nødvendig etterarbeid ble det oppgitt 10 timer med en timepris på 4 000 kroner.

Det ble ikke fremsatt innvendinger mot salæroppgaven under behandlingen i tingretten. Under ankeforhandlingen varslet lagmannsretten at den vurderte å sette ned ankende parts salærkrav av eget tiltak, jf. tvisteloven § 20-5 femte ledd.

Kostnadskravet for tingretten overstiger etter lagmannsrettens syn hva som er «nødvendige kostnader ved saken», jf. tvisteloven § 20-5. Det fremgår av sakens dokumenter at advokat Gjessing bistod TMK under saksforberedelsen og at advokat Reimers, fra samme advokatfirma, meldte seg som ny prosessfullmektig den 26. juni 2019, tre måneder før hovedforhandlingen. Lagmannsretten har forstått det slik at skiftet av prosessfullmektig skyldtes sykdom. Økte kostnader som følge av dette må anses som erstatningsberettigede, jf. *Skoghøy*: Tvisteløsning, 2. utg. 2014, s. 1295.

Lagmannsretten tar videre i betraktning at det var forståelig at TMK engasjerte advokater med spesialkompetanse innen immaterialrett. En part som velger å la seg bistå av en særlig kostbar advokat har likevel ikke som utgangspunkt krav på å få merkostnadene ved dette erstattet av motparten, jf. Ot.prp. nr. 51 (2004–2005) side 447.

Det må videre legges vekt på at sakens omfang er begrenset. Hovedforhandlingen ble avvirket på én dag uten forklaringer fra parter/vitner. Selv om saken ikke er «opplagt», og selv om det rettslige spørsmålet saken reiser krever vurdering av flere rettskilder, kan problemstillingene ikke anses som svært kompliserte. I lys av den høye timeprisen, som skulle tilsi spesialkompetanse også om de internasjonale rettskilder som er relevante for saken, er det vanskelig å forstå at de omfattende forberedelsene som er oppgitt var nødvendige. Med så høye timepriser må det forventes adskillig mindre tidsbruk enn den som er oppgitt, jf. Ot.prp. nr. 51 (2004–2005) side 448. Lagmannsretten finner at nødvendig salær for tingretten skal settes til 200 000 kroner. I tillegg kommer 25 % merverdiavgift og 5 750 kroner i rettsgebyr, totalt 255 750 kroner.

Advokat Gjessing har inngitt sakskostnadsoppgave for lagmannsretten med krav om dekning av 492 806 kroner, hvorav 369 477 kroner utgjør salær for 105,5 timers arbeid, inkludert merverdiavgift. Det kreves dekket utgifter med 13 760 kroner. I tillegg kommer ankegebyr. For arbeid frem til og med ankeerklæringen er det krevet dekket salær for 19,75

timer med en timepris på 3 620 kroner, eks. mva. For salær frem til avsluttet saksforberedelse er det oppgitt 70,75 timer med en gjennomsnittlig timepris på 3 966 kroner, eks. mva. For ankeforhandlingen inkludert etterarbeid, til sammen 7,5 timer, er timeprisen 4 150 kroner, eks. mva.

Lagmannsretten finner at kravet går langt utover hva som er «nødvendige kostnader ved saken». Ankeerklæring og videre saksforberedelse ble ivaretatt av advokat Reimers. I prosesskriv 17. august 2020 meldte advokat Gjessing seg som prosessfullmektig for lagmannsretten. Hvorvidt sykdom i relasjon til erstatningskravet mot motparten kan forsvare et skifte nr. to av prosessfullmektig – dvs tilbake til den første prosessfullmektig – er usikkert. Etter omstendighetene godtar lagmannsretten dette, ettersom det er naturlig at TMK under ankeforhandlingen ønsket å benytte prosessfullmektigen som selskapet først hadde antatt. Merkostnader som følge av dette som kan belastes motparten, kan imidlertid ikke utgjøre mer enn fem timer. Det vises til at advokat Gjessing hadde saksforberedelsen for tingretten og dermed kjente saken godt. Bortsett fra en tilleggsanførsel fra TMK stod saken i samme stilling som for tingretten. Ankeforhandlingen ble avviklet på én dag uten forklaringer fra parter eller vitner. I utgangspunktet var det å forvente at arbeidet som var nedlagt for tingretten måtte komme til nytte på en måte som medførte mindre tidsbruk for ankeinstansen. Likevel må det tas i betraktning at det for lagmannsretten synes å ha vært behov for å gå noe mer inn på internasjonale rettskilder. Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten at salæret skal settes til samme nivå som for behandlingen i tingretten, dvs. 200 000 kroner. I tillegg kommer utgifter til faktisk utdrag på 13 760 kroner, 25 % merverdiavgift, og rettsgebyr på 28 128 kroner. Det samlede sakskostnadskravet for lagmannsretten settes til 295 328.

Dommen er enstemmig.



## DOMSSLUTNING

1. Varemerkeregistrering nr. 70442 slettes delvis ved at «møbler» erstattes med «soveromsmøbler» i kategori 20, og slik at puffer og paller tilføyes som egne kategorier. Varefortegnelsen etter slettelse lyder:

«Puffer og oppbevaringspaller til alle rom. Madrasser for senger, herunder rammemadrasser og spiralfjærmadrasser; senger, sengebunner og -rammer, fot- og hodegavler for senger; soveromsmøbler, herunder soveromsmøbler i form av puffer og nattbord, alle de forannevnte soveromsmøbler med unntak av slike møbler for barn.».

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Ekornes AS 295 328 – tohundreogtjue tusentrehundreogtjueåtte – kroner til TMK A/S innen to uker fra forkynnelse av dommen.
3. I sakskostnader for tingretten betaler Ekornes AS 255 750 – tohundreogfemtifemtusensyvhundreogfemti – kroner til TMK A/S innen to uker fra forkynnelse av dommen.

Pål Morten Andreassen

Jeg bekrefter at rettens øvrige medlemmer har godkjent avgjørelsens innhold, jf. midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 § 8 andre ledd.

Pål Morten Andreassen

Dokument i samsvar med undertegnet original.  
Grethe Pedersen, signert elektronisk