

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE

Ringnes AS, Oslo, leverte 10. februar 1998 inn ordmerket,

AS Schous Bryggeri

for registrering, med Onsagers AS, Oslo, som fullmektig.

Merket ble besluttet registrert 14. august 1998 med registreringsnummer 192123, og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 21. september 1998. Merket ble registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 32 Øl og mineralvann.

Eivind Schou, Oslo, leverte 1. april 2011 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 varemerket, jf. varemerkeloven § 37.

Patentstyret har under behandlingen av kravstillers søknad nr. 200909201, ordmerket, SCHOUS, anført at registreringen i nærværende sak er registreringshindrende. Det foreligger dermed rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Det er ikke registrert noen lisensavtaler i denne saken, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd annet punktum. De formelle vilkårene etter varemerkeloven § 40 og varemerkeforskriften § 27, anses som oppfylt. Avgiften er betalt rettidig, jf. avgiftsforskriften § 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 første ledd. Som bruk av varemerke etter første ledd regnes også bruk av merket i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som

ikke endrer dets særpreg. Som merkehaverens bruk regnes også bruk som en annen gjør med samtykke fra merkehaveren, jf. varemerkeloven § 37 annet ledd.

Kravstillers fullmektig har anført at det registrerte merket ikke er tatt i bruk slik loven krever og at det dermed helt eller delvis skal slettes etter varemerkeloven § 37. Undersøkelser tyder på at merket ikke er tatt i bruk i løpet av de siste fem årene. Bruken som innehavers fullmektig viser til er ikke tilstrekkelig for å oppfylle kravene etter bestemmelsen. Merkevarianten det refereres til avviker så mye at det er tale om bruk i en form som skiller seg fra det registrerte merkets særpreg. Fullmektigen har foretatt undersøkelser som skal vise at merke ikke er tatt i bruk. Kravet er primært rettet mot hele varefortegnelsen, subsidiært deler av denne.

Innehavers fullmektig har anført at det ikke kan stilles strenge krav til vilkåret "reell bruk" og at det ikke kan kreves full identitet mellom merket slik det brukes og slik det er registrert. Det er i denne sammenheng vist til EU-domstolens avgjørelse C-416/04 P, *Vitafruit* og Byrettens dom av 3. juli 2001, *Orient Express*. Det er innsendt dokumentasjon som viser at det i løpet av oktober, november og desember 2006 ble solgt 7 530 liter øl. Deles dette opp i enheter på 0,4 liter, gir dette et salg av 18 825 enheter. Det er innlevert ett dokument som viser bruk av et merke som fremstår som en etikett med teksten "Schous JULEKLASSIKER", der ordet Schous er det mest sentrale tekstelementet. Det er også innlevert en erklæring fra Olaf M. Loly som underbygger salget av 90 liter øl i desember 2006.

Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til krav om slettelse av det registrerte merket på bakgrunn av manglende bruk. Kravstillers fullmektig har ikke innlevert noe dokumentasjon som viser hvilke undersøkelser som skal være foretatt før innlevering av kravet. Før vi kan vurdere om det aktuelle merket er tatt i reell bruk, må den relevante perioden for vurderingen fastslås.

Relevant periode for vurderingen:

Innehavers merke ble kunngjort 21. september 1998 i Norsk varemerketidende. Det ble ikke innlevert noen innsigelse mot denne registreringen og brukspliktperioden begynte dermed å løpe 21. november 1998, jf. Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 68. Da det aktuelle merket har vært registrert i mer enn fem år, vil det være den *etterfølgende* brukspliktperioden som er relevant for vurderingen, jf. varemerkeloven § 37 "hvis bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng". Krav om administrativ overprøving kom inn til Patentstyret 1. april 2011, og eventuell bruk må vurderes frem til dette tidspunkt. Til dette foreligger det en begrensning. Det skal uansett ikke tas hensyn til bruk av merket de siste tre månedene før inngivelse av krav om administrativ overprøving, hvis forberedelser til denne bruken først er innledet etter at innehaver fikk kjennskap til at kravet kunne bli fremsatt, jf. varemerkeloven § 37 tredje ledd annet punktum. Kravstiller har i brev av 3. februar 2010 antydnet at varemerkeloven § 25a (nå § 37) vil kunne komme til anvendelse. Patentstyret kan ikke se av sakens dokumentasjon, at innehaver har igangsatt noe bruk, eller forberedelser til bruk, i perioden 1. januar 2011 til 1. april 2011.

Sakens problemstilling blir om innehaver har startet eller gjenopptatt bruk av merket for varene og tjenestene i varefortegnelsen, i perioden fra innlevering av kravet og fem år tilbake i tid, dvs. 1. april 2011 til 1. april 2006, jf. varemerkeloven § 37 tredje ledd første punktum. Spørsmålet blir dermed om innehaver, eller noen etter samtykke fra innehaver, har tatt merket i reell bruk i denne perioden.

Reell bruk:

I lovforslaget til ny lov ble det gitt uttrykk for hva som anses å ligge i begrepet reell bruk. Det fremgår følgende av Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 68:

“For at bruken skal ha vært reell, må varemerket ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket, jf. EU-domstolens saker C-40/01, *Minimax*, C-259/02, *La Mer Technology*, og C-416/04 P, *Vitafruit*. Det følger av EU-domstolens praksis at det ikke gjelder noe minimumskrav med hensyn til brukens intensitet eller omfang.”

Reell bruk vil normalt være oppfylt i de tilfeller det rent faktisk har foreligget et tilbud om levering av varer og tjenester, som har vært identifisert gjennom bruk av varemerket. Ot. prp. nr. 72 (1991-1992) s. 81 nevner "normal markedsføringsaktivitet innen den aktuelle bransjen", men det er antatt at markedsføringen kan ligge under gjennomsnittlig nivå. Det må uansett foreligge rimelig grunn til å anta at brukeren har hatt alvorlige intensjoner om å skape eller opprettholde et marked for produktene. Det kreves således ikke at bruken av merket alltid har vært av et betydelig kvantitativt omfang, jf. C-40/01, *Ansul BV* (*Minimax*), premiss 38 og 39. Dette har senere blitt presisert til at selv bruk av et merke i et meget begrenset omfang, kan være tilstrekkelig til at bruken skal kunne anses som reell, C-259/02, *La Mer Technology*, premiss 21 og C-416/04 P, *Sunrider v. OHIM* (*Vitafruit*), premiss 72. Det er heller ikke krav om at merket skal ha vært tatt i bruk i en vesentlig del av det relevante markedet, jf. *Sunrider v. OHIM*, premiss 76.

EU-domstolen har ikke kompetanse til å overprøve EU-rettens vurdering av faktiske omstendigheter, eller de i saken anførte bevis. EU-retten vil kun foreta en ny vurdering i de tilfeller der det er åpenbart at de faktiske omstendigheter eller bevis har blitt feilvurdert, jf. EU-domstolens sak C-552/09 P, *Ferro v. OHIM*, premiss 78 og C-416/04 P, *Sunrider v. OHIM* (*Vitafruit*), premiss 49 og 78. Det samme kompetanseforholdet foreligger i forhold til de nasjonale domstolene, jf. EU-domstolens sak C-40/01, *Ansul* (*Minimax*), premiss 45. Retningslinjer for den faktiske subsumsjonen vil derfor i hovedsak finnes i avgjørelsene i EU-retten eller de nasjonale domstoler.

I EU-rettens sak T-203/02, *Sunrider v. OHIM* (*Vitafruit*), hadde innehaver innlevert seks flaskeetiketter og fjorten fakturaer og ordrebekreftelser for salg av fruktsaftkonsentrater til sluttbrukerne i Spania. Dokumentasjonen viste at det i løpet av ett år ble solgt 293 kasser med 12 enheter i hver kasse til én kunde i en periode på 11 måneder. Verdien på dette totale salget hadde en verdi på 4 800 EUR. Dette ble av retten ansett som tilstrekkelig, jf. premiss 54. I sak T-30/09, *Engelhorn v. OHIM*, bestod bevismidlene av to kataloger som viste salg av bekledningsartikler i Storbritannia. Katalogene viste 36 sider med klær og 6 sider med sko, med opplysninger om at varene kan selges i mer enn 240 butikker, med adresser og telefonnummer. Det var ikke fremlagt bevis for at varene faktisk var solgt, men dette ga grunnlag for å konkludere at bruken har hatt et visst omfang. Formålet med kravet til bruk er ikke å vurdere virksomhetens handelsmessige suksess, jf. premiss 43. I sak T-334/01, *MFE Marienfelde v OHMI*, forelå det bevis for en omsetning av næringsmidler til dyr i Tyskland på 12 500 DEM, bestående ca. 450 enheter i en periode på ca. fire måneder. Retten antydte at dette kunne ha vært tilstrekkelig i en oppstartfase, men avgjørelsen ble annullert da tidligere instanser hadde foretatt feil i saksbehandlingen, jf. premiss 53.

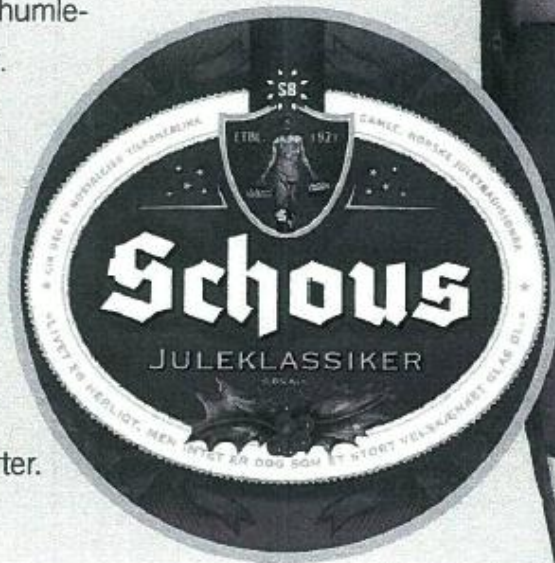
Ovenfor nevnte avgjørelser viser at selv et meget begrenset salg, i relativt store markeder, blir ansett som reell bruk.

Innehavers fullmektig har i denne saken dokumentert at innehaver har solgt 7 530 liter øl i perioden oktober - desember 2006, hvilket er innenfor den relevante perioden. Dette skal tilsvare 18 825 enheter i en tre-måneders periode. Et av merkene som hevdes tatt i bruk er det sirkelformete merket gjengitt nedenfor midt i bildet:

Juleklassiker på fat

Schous Juleklassiker 2006

Har en rødgyllen farge, en rund behagelig fylde og sødme, et aromatisk humlepreg og en balansert bitterhet. Store mengder spesialmalt gir en rik, sødmefyllt smak med en anelse krydder, mens ettersmaken er fruktig - en smaksopplevelse i ypperste klasse. Ølet nytes lett temperert og passer godt om en aperitiff og til julens desserter.



Emballasje: 30 liters fat
Klasse D – 6,5% vol.



Sødme Fruktighet Bitterhet

25

I informasjonen på dette dokumentet fremgår det følgende "Emballasje: 30 liters fat". Dette tyder på at merket kun er benyttet ved salg til utsalgsstedene, ikke til gjennomsnittsforbruker.



Det anføres også at ovenfor gjengitte merke er tatt i bruk for salg av øl til gjennomsnittsforbruker på ett av utestedene. Innehavers fullmektig har ikke dokumentert den geografiske utstrekningen av salget, eller gitt andre opplysninger om markedet eller produktene. Selv om også mer begrenset geografisk utbredelse kan være tilstrekkelig, kan bruken bli så lokal at det kan tenkes at innehaver ikke kan sies å ha et rimelig krav på å opprettholde et riksdekkende vern gjennom registrering, jf. Lassen/Stenvik: Kjennetegnrett s. 207 flg. Kravstillers fullmektig har imidlertid opplyst at øl ofte selges i beskjedne volum og at det er mange "smale" varemerker innen øl. Det er dokumentert at det er solgt 225 enheter av dette ølet i løpet av desember 2006 i Dubliners Pub. Den totale størrelsen på antall solgte enheter per måned og antall solgte enheter i denne puben, antyder en viss geografisk spredning av salget ved at flere puber må ha solgt ølet.

Det fremgår av erklæringen til Olaf M. Loly, at merket ble benyttet ved salget og at det fremkom på ølet, ølbrikker, menyer og tappetårn på utestedet Dubliner Pub. Det fremgår av samme erklæring at merket også ble brukt i muntlig omtale. Mer dokumentasjon for denne bruken hadde selvsagt vært ønskelig og har medført at saken har vært tvilssom. Men det må også tas hensyn til at det gjelder et generelt forbud mot reklame for alkoholholdige drikker i Norge og at dette får betydning for muligheten for markedsføring av produktene. Patentstyret finner det dokumentert, at merket gjengitt ovenfor, er benyttet ved salg av over 7 000 liter øl, eller over 18 000 enheter øl, i en periode på tre måneder. Dette fremstår som mer enn en symbolsk bruk med formål å reservere rettighetene til varemerket. Med henblikk på det relativt lave kravet til "reell bruk" som er oppstilt i praksis, antas det at bruken av merket gjengitt ovenfor tilfredsstillende lovens krav.

Patentstyret er ikke enig i at innehavers eventuelle manglende bruk etter denne tre-månedersperioden, oktober - desember 2006, er relevant i denne saken. Et slikt hensyn kunne ha vært et moment ved vurdering av bruk i den *første* brukspliktsperioden, nemlig fem år fra den dagen endelig avgjørelse om registrering ble truffet. I denne saken er det den *etterfølgende* brukspliktsperioden som er til vurdering. I forhold til denne perioden må bruken "ha vært avbrutt i fem år i sammenheng.", jf. varemerkeloven § 37 første ledd første punktum. Hvis bruken opphørte 1. januar 2007, vil bruken først ha vært avbrutt i fem år i sammenheng 1. januar 2012.

Merket gjengitt ovenfor anses etter dette å ha vært tatt i reell bruk i perioden oktober - desember 2006.

Bruk av merket i endret form:

Patentstyret er enig med kravstillers fullmektig i at dokumentasjonen for hvordan merket er brukt på produktet er mangelfullt. Selv om det foreligger en bekreftelse på at dette er en ølbrikke som er benyttet i puben, er det ikke inngitt noen dokumentasjon for hvordan, og i hvilken utforming, merket er benyttet på tappekransen eller eventuelt på glassene.

Det finnes lite praksis fra nasjonale domstoler som behandler problematikken. Heller ikke Ot. Prp. nr. 98 (2008-2009) gir noen retningslinjer for utøvelsen av skjønnet. Det fremgår imidlertid følgende fra Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 211 flg.:

”Det bør normalt heller ikke anses som problematisk at et ordmerke i bruk har vært kombinert med figurer eller andre grafiske elementer, såfremt ordet ikke bare inngår som et helt perifert og lite iøynefallende element i det kombinerte merket. Ordmerker er normalt ikke ment å skulle brukes som rene ordmerker, dvs. i helt nøytral skriftutforming, men er valgt for å sikre merkehaveren et rimelig slagkraftig vern for det eller de ord som inntar en fremtredende plass i et kombinert merke som han bruker, eventuelt i flere varianter av kombinerte merker.”

Patentstyret er enig i dette utgangspunktet og legger dette til grunn for den videre vurderingen. Det vises videre til EU-rettens avgjørelse T-29/04, *Castellblanch v OHIM*. Bruk av et kombinert merke bestående av en etikett med teksten ”cristal” og ”Louis Roederer”, og et symbol sammensatt med bokstavene ”l” og ”r” med ytterligere figurelementer, ble ansett som bruk av ordmerket CRISTAL. Måten ordet CRISTAL fremgikk på i etikettene medførte at det var dette merkeelementet som identifiserte varen. Bruken av elementene ”Louis Roederer” og ”l”/”r”, som kun angir navnet på fabrikkens selskap, svekker ikke CRISTAL’s funksjon som identifiseringsmiddel, jf. premiss 36.

Spørsmålet blir etter dette om bruken av merket



er bruk i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg, jf. varemerkeloven § 37 annet ledd. Det registrerte merket er ordmerket AS SCHOUS BRYGGERI.

Innehavers ordmerke består av tekstelementene AS, SCHOUS og BRYGGERI. Merkeelementet AS vil i denne sammenheng kun bli oppfattet som en selskapsbenevnelse og BRYGGERI vil bli oppfattet som en beskrivelse av type virksomhet. Det er ordet SCHOUS som fremstår som det særpregete elementet i dette merke, og som selve angivelsen av den kommersielle opprinnelsen.

Merket slik det er brukt fremstår som en firkantet etikett med diverse tekst i en sirkel, og ordet Schous er sentralt plassert i etiketten. Under dette ordet fremgår teksten JULEKLASSIKER i mindre skriftstørrelse. Ordet JULEKLASSIKER vil kun bli oppfattet som en angivelse av en type øl som selges ved juletider. Øverst i merket står bokstavene SB med bilde av en ølbrygger under. Dokumentasjonen som er innlevert viser ikke bruk av noen farge. På grunn av plasseringen, størrelsen og iboende særpreg, anses ordet Schous som den mest dominerende og særpregete delen av det ibruktatte merket. De andre ord- og figurelementene fremstår mer som beskrivende eller underordnede elementer.

Patentstyret finner at det foreligger et rimelig samsvar mellom registreringsens verneområde og merket slik det har vært brukt, jf. Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 211 flg. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket er brukt i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg.

Hel eller delvis sletting:

Hvis grunnlaget for sletting bare gjelder noen av varene merket er registrert for, skal registreringen slettes med virkning bare for disse varene, jf. varemerkeloven § 38. Det er i denne vurderingen klart at det ikke skal legges til grunn en tilsvarende vurdering som vurderingen av likeartethet som foretas i en forvekselbarhetsvurdering. Lovgrunnen og problemstillingen er helt annerledes enn i slike saker. Lovgrunnen tilsier at registreringen kun bør opprettholdes for de varene som merkehaver har demonstrert at han har reelle merkantile interesse knyttet til. Som utgangspunkt bør registreringen også opprettholdes for nært beslektete varer, jf. Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 216.

I sak RG 2004 s. 187, *Tripp Trapp*, var ordmerket registrert for "møbler, herunder stoler" i klasse 20. Tingretten anså at bruken av merket for en justerbar barnestol ga grunnlag for å opprettholde merket for "stoler", men at merket måtte slettes for "møbler". Lagmannsretten var av den oppfatning at bruken ga grunnlag for å opprettholde registreringen for vareslaget "møbler". Retten la til grunn at "møbler" ikke var et overbegrep som var særlig omfattende eller uensartet, og at "stoler" var en svært representativ vare innefor dette vareslaget. I en avgjørelse i Oslo tingrett av 18. januar 2002, *Blues og Blues Club*, var merkene registrert for "klær, fottøy og hodeplagg" i klasse 25. Bruken av merkene for kvinneklær og damesko medførte at registreringen ble slettet for "klær, fottøy og hodeplagg for herrer og gutter".

Fra EU-retten kan det vises til følgende praksis. I sak T-126/03, *MFE Marienfelde v OHMI*, medførte bruk av merket for "poleringsmiddel for metall, bestående av et stykke bomull som innehar et poleringsmiddel", at merket ble ansett brukt for underkategorien "poleringsmiddel til metall" jf. premiss 49. Sistnevnte angivelse var begrenset i forhold til funksjon (polering) og formål (metall). Varekategorien var tilstrekkelig begrenset i forhold til hovedkategorien "preparater til rengjøring, polering og fjerning av flekker samt slipemidler", jf. premiss 47. Det skal i vurderingen tas hensyn til innehavers legetime interesse i en fremtidig utvidelse av varetilbudet innenfor vareangivelsen, særlig når denne er tilstrekkelig avgrenset, jf. premiss 51. I sak T-483/04, *Armour Pharmaceutical v OHIM*, er det gjort følgende generelle vurderinger. Hvis en kategori er tilstrekkelig generell til at denne kan deles opp i selvstendige underkategorier, så vil bruken innen denne underkategorien kun medføre at rettigheten kan opprettholdes for denne underkategorien. Er derimot en kategori definert på en klart presist og avgrenset måte, slik at det ikke er mulig å dele opp denne kategorien i underkategorier av betydning, må bruk innen kategorien medføre at rettigheten kan opprettholdes for denne kategorien, jf. premiss 27. Denne vurderingen kan synes å være noe strengere enn vurderingen foretatt i Tripp Trapp-saken.

I denne saken er merket registrert for "øl og mineralvann" i klasse 32, men merket er kun dokumentert benyttet for øl. Mineralvann er definert som "kildevann som inneholder mineralstoffer eller gasser" eller "leskedrikk som er tilsatt karbondioksid og andre stoffer".

Leskedrikk er et annet ord for tørstedrikk. Øl er definert som "Alkoholholdig drikke laget av vann, malt, humle og gjær", jf. www.nob-ordbok.uio.no.

Patentstyret har kommet øl og mineralvann tilhører to forskjellige kategorier drikkevarer; alkoholholdig og ikke alkoholholdige drikkevarer. Disse underkategoriene må anses som selvstendige og avgrensede kategorier. Mineralvann er ment som tørstedrikk som kan konsumeres av alle, til en hver tid på dagen og i store kvanta. Øl er i større grad et nytelsesmiddel rettet mot mennesker over en viss alder og som normalt konsumeres i mindre kvanta. Fremstilling av produktene forutsetter i stor grad forskjellig kunnskap og fremstillingsmåte. Som det fremgår ovenfor, skal det i forhold til denne bestemmelsen legges en mer snever vurdering til grunn, enn for vurderingen av om varene er av lignende slag. I OHIM BoA sak R 993/2010-2, Somersby v. Sommerbier, premis 23-30, kom klageinstansen til at øl og mineralvann ikke er varer av lignende slag. Patentstyret legger også til grunn i denne vurderingen at innehaver ikke har vist noen merkantil interesse i forhold til varen mineralvann siden merket ble registrert 14. august 1998. Vi har derfor kommet til at registreringen skal slettes for varen "mineralvann".

Betydning av et innarbeidet merke:

Patentstyret skal kort bemerke at det ikke har noen betydning for vurderingen i denne saken at det eksisterer en innarbeidet rettighet. En innarbeidet rettighet hviler på et selvstendig og uavhengig grunnlag. Således vil en innarbeidet rettighet bestå, selv om den registrerte rettigheten blir slettet, jf. Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 261 og Lagmannsrettens avgjørelse RG-2008-961, *Norsk Hydro ASA v. Saga Oil ASA*.

En endelig avgjørelse om å delvis 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 1. april 2011. 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. 192123, ordmerket AS SCHOUS BRYGGERI, skal slettes for "mineralvann" i klasse 32 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

Beslutning:

**Registreringen slettes for "mineralvann" i klasse 32,
jf. varemerkeloven § 37.**

**Registreringen opprettholdes for "øl" i klasse 32,
jf. varemerkeloven § 38.**

Tord Hestenes

Kopi: Kravstillers fullmektig