

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE

Ringnes AS, Oslo, leverte 4. august 1998 inn ordmerket,

CHRISTIANIA-ØL

for registrering, med Onsagers AS, Oslo, som fullmektig. Merket ble besluttet registrert 8. september 2004 med registreringsnummer 224166, og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 13. september 2004. Merket ble registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 32	Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; avalkoholiserte drikker.
------------------	--

Brewery International AS, Oslo, leverte 7. mars 2011 inn krav om administrativ overprøving av ovenfor nevnte registrering med Langseth Advokatfirma AS, Oslo, som fullmektig. I kravet anføres det at registreringen skal slettes på grunn av manglende bruk av varemerket, jf. varemerkeloven § 37. Kravet er begrenset til sletting med virkning for varen "øl", jf. varemerkeforskriften § 27 nr. 4.

Patentstyret har under behandlingen av kravstillers søknad nr. 201001189, ordmerket Christiania Pilsner, anført at registreringen i nærværende sak er registreringshindrende. Patentstyret har i denne saken tolket varefortegnelsen dit hen at teksten "Dette er en lagerøl/pilsner", må oppfattes som en begrensning av angivelsen "Salg av drikkevarer - import/eksport". Vi har derfor i brev av 20. mai 2010, kun ansett merkene å være forvekselbare i forhold til varen "øl". Søknaden ble henlagt med endelig virkning 9. november 2010, jf. Patentstyrets brev av 23. november 2010.

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:

Spørsmålet om rettslig interesse:

Innehavers fullmektig anfører at det ikke foreligger rettslig interesse og at kravet dermed må avvises, jf. varemerkeloven § 39. Dette er begrunnet med at kravstiller ikke lengre har en søknad til behandling og at kravstillers rettstilling derfor ikke avhenger av avgjørelse i denne saken. Fullmektigen har videre antatt at spørsmålet om rettslig interesse foreligger eller ikke, er av en slik karakter at det ikke egner seg for avgjørelse i Patentstyret. Dette spørsmålet vil etter fullmektigens syn kreve domstolens skjønn ettersom det strekker seg langt utover Patentstyrets kjerneområde.

Kravstillers fullmektig anser det som klart at rettslig interesse foreligger. Hensikten med kravet er at kravstiller ønsker å få registrert varemerket Christiania Pilsner. Kravstiller har dermed et reelt behov i å prøve saken i forhold til innehavers merke.

Patentstyret har følgende bemerkninger. I vårt brev av 4. juli 2011 har vi anført at spørsmålet om rettslig interesse i denne saken ikke er særlig uklart. Det er i denne sammenheng vist til Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 224 siste avsnitt og s. 225 første avsnitt. Det er videre vist til at ordningen fort kan bli illusorisk hvis Patentstyret skal avvise alle saker der det reises spørsmål om rettslig interesse. Innehavers fullmektig har til dette svart at denne begrunnelsen er for generell og kan ikke føre frem.

Varemerkeloven § 39 ble innført som en del av den nye ordningen om administrativ overprøving. Bestemmelsen setter som betingelse at det skal foreligge rettslig interesse for at et slikt krav skal kunne fremmes for Patentstyret. Det ligger dermed en klar forutsetning i bestemmelsen om at Patentstyret må foreta denne vurderingen. Opprettelsen av ordningen om administrativ overprøving, må medføre at denne vurderingen er blitt en del av Patentstyrets kompetanseområde. Vi har ikke funnet uttalelser i forarbeidene som tyder på at Patentstyret skal være tilbakeholdende med å ta stilling til dette spørsmålet. Etter varemerkeloven § 40 annet ledd kan Patentstyret avvise et krav, hvis saken ikke er egnet for behandling i Patentstyret. Som det fremgår av ordlyden og Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 70 flg., er dette en ren diskresjonær adgang til å avvise saker, som i hovedsak er relevant der de *faktiske* forhold er særlig kompliserte. Det har etter vårt syn ikke vært meningen at Patentstyret skal kunne avvise krav om administrativ overprøving med begrunnelsen at spørsmålet om rettslig interesse er omtvistet eller vanskelig. Som det vil fremgå nedenfor finner vi da heller ikke spørsmålet som særlig vanskelig i denne saken.

Innehavers fullmektig henviser til følgende uttalelse i Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 69 *"Til § 39 Krav om sakstilknytning"* tredje avsnitt:

"Kravet om rettslig interesse skal forstås som en henvisning til de alminnelige reglene om søksmålsinteresse i tvisteloven § 1-3"

Patentstyret vil vise til uttalelser litt lengre ned i samme avsnitt:

"I andre tilfeller, for eksempel ved krav om sletting på grunnlag av manglende oppfyllelse av bruksplikten etter § 37, må kravet om rettslig interesse tolkes vidt".

Det vises videre til Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 224, der det fremgår følgende:

"For endel ugyldighets- og slettellesgrunner blir imidlertid kretsen av søksmålsberettigede langt videre. Dette må iallefall gjelde ugyldighetssøksmål på grunn av manglende - og slettellessøksmål på grunn av tapt - distinktivitet. ... Den nødvendige rettslige interesse i å få ugyldighets- eller slettellesdom ligger i at man ellers ville måtte respektere en enerett som er blitt etablert eller søkes opprettholdt i strid med regler som har til formål å sikre andre næringsdrivendes spillerom. Rettslig interesse bør derfor for næringsdrivendes vedkommende anses dokumentert

ved at de har tatt det bry å reise sak. ... Slettelssøksmål på grunn av manglende oppfyllelse av bruksplikten må vurderes etter samme linjer, også her gjelder det en enerett som kan brukes til å begrense andre næringsdrivendes handlefrihet, og som nå forsøkes bevart i strid med lovbestemmelser som er gitt for å hindre opprettholdelse av unødige stengsler for denne handlefriheten..."

Patentstyret finner at rettskildene klart gir uttrykk for at det ikke er nødvendig å inneha en pågående varemerkesøknad som er blitt nektet på grunn av rettigheten som vurderes overprøvd, for å påvise rettslig interesse. Rettslig interesse anses å foreligge ved at en kravstiller kan ha interesse i å få avklart rettighetsforholdet av hensyn til egen virksomhet. Denne interessen må anses å oppfylle kravet til sakstilknytning ved at kravstiller har tatt seg bryet ved å fremme kravet, herunder også betaling av gebyr for behandling av saken, jf. avgiftsforskriften § 19. Sakens forhistorie, der kravstiller har fått nektet sitt merke registrert på grunn av registreringen i nærværende sak, fjerner en hver tvil om at rettslig interesse foreligger.

Kravet til rettslig interesse bortfaller ikke ved at innehaver har søkt om registrering av merkene CHRISTIANIA (søknad nr. 201012067) og CHRISTIANIA SØDT ØL (søknad nr. 201012268). Søknadene ble innlevert henholdsvis 17. november 2010 og 19. november 2010, kort tid etter at kravstiller hadde antydnet at varemerkeloven § 37 ville kunne komme til anvendelse i nærværende sak, jf. brev av 26. oktober 2010. Det er ikke klart at disse søknadene nødvendigvis vil kunne representere registreringshindringer i forhold til kravstillers eventuelle senere innkommede søknader, jf. prinsippet om identifikasjon av lignende merker. Se Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 219 flg. og Oslo Tingrett, TOSLO-2006-68675, PRO ACTIVE, punkt 3.5.

Kravstiller har rettslig interesse i å få prøvet rettighetsforholdet knyttet til innehavers registrering, jf. varemerkeloven § 39.

Spørsmålet om Reell bruk

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.

Kravstillers fullmektig har anført at det registrerte merket ikke er tatt i bruk slik loven krever og at det dermed skal slettes for varen "øl" etter varemerkeloven § 37. Utskrifter av søk på Google og Kvasir, viser at det ikke fremkommer treff på søkerordet "Christiania-øl". Heller ikke innehavers hjemmeside viser bruk av merket. Kravstiller har betydelig bransjekunnskap og man er ikke kjent med at merket er tatt i bruk i de siste fem år.

Innehavers fullmektig har anfører at merket er tatt i reell bruk og viser til to innslagsblad for produktene med dette merket. Innsalgsbladene er sendt til en større gruppe kunder, og har allerede resultert i at varene med dette varemerket er i salg.

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 13. september 2004 i Norsk varemerketidende. Det ble ikke innlevert noen innsigelse mot denne registreringen og brukspliktperioden begynte dermed å løpe 13. november 2004, 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 7. mars 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 26. oktober 2010 antydnet at varemerkeloven § 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 7. desember 2010 til 7. mars 2011.

Sakens problemstilling blir om innehaver har startet eller gjenopptatt bruk av merket for varene i varefortegnelsen, i perioden fra innlevering av kravet og fem år tilbake i tid, dvs. 7. mars 2011 til 7. mars 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.

Listen over treff etter søk i Google og Kvasir, viser ingen henvisninger til varemerket, med unntak av ett treff. Dette treffet fra Freakforum viser omtale av "christiania øl", men synes å være knyttet til København. Patentstyret kan ikke se at innehavers fullmektig har innlevert dokumentasjon som viser at det registrerte merket har vært tatt i reell bruk slik loven krever. Det er i denne saken kun innlevert to dokumenter. Det ene dokumentet viser kun til en generell informasjon om Christiania Bryggeri, og det andre dokumentet viser til markedsføring av Christiania Bryggeri Lys Sæsong. I sistnevnte dokument fremstår "Lys Sæsong" som selve merket til Christiania Bryggeri. Patentstyret kan ikke se at disse dokumentene viser bruk av varemerket "Christiania-øl" slik innehavers fullmektig hevder. Dokumentasjonen viser bruk av merket "Christiania Bryggeri" og "Lys Sæsong". Begge dokumentene fremstår som udaterte da antydningen til datering i originaldokumentene er tilnærmet uleselig. Fullmektigen har heller ikke dokumentert påstanden om at det foreligger salg av varen eller dennes geografiske utstrekning. Påstanden om reell bruk fremstår etter dette som udokumentert. Kravstiller har presisert kravet til å omfatte varen øl. Etter

Patentstyret syn vil angivelsen "øl" også omfatte alkoholfritt øl. Dette medfører at merket også må slettes for "andre ikke-alkoholholdige drikker og avalkoholiserte drikker".

Det registrerte merket anses etter dette ikke å ha vært tatt i reell bruk for varen "øl, andre ikke-alkoholholdige drikker og avalkoholiserte drikker" i den perioden 7. mars 2006 til 7. mars 2011.

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 7. mars 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. 224166, ordmerket CHRISTIANIA-ØL, skal slettes for "øl, andre ikke-alkoholholdige drikker og avalkoholiserte drikker" i klasse 32 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

Beslutning:

Registreringen slettes for "øl, andre ikke-alkoholholdige drikker og avalkoholiserte drikker" i klasse 32, jf. varemerkeloven § 37.

Registreringen opprettholdes for de resterende varene i klasse 32, jf. varemerkeloven § 38.

Tord Hestenes

Kopi: Kravstillers fullmektig