

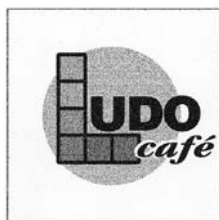
Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Overprøvingsnr. TMADM0000006
Deres ref.: Helge Heggen Brørby
Varemerke: LUDO café
Registreringsnr. 172527
Saks nr.: 199903343
Innehaver: Solveig Irene Heggen
Fullmektig: Advokat Helge Heggen Brørby
Kravstiller: Ludo AS
Fullmektig: Onsagers AS
Klagefrist: 2011.04.23

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE

Solveig Irene Heggen, Ås, leverte 31. mars 1999 inn det kombinerte merket,



for registrering. Merket ble registrert 24. august 2000 med registreringsnummer 204263 og kunngjort 18. september 2000. Merket ble registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 16	Servietter, postkort, bordduker av papir
Klasse 20	Bord, stoler, puter
Klasse 21	Kaffekopper
Klasse 24	Duker
Klasse 28	Leker
Klasse 30	Kaffe konditorvarer, kaker.
Klasse 35	Bistand ved ledelse av bedrifter, annonsevirkosomhet, konsulentvirkosomhet
Klasse 42	Cafévirkosomhet, konsulentvirkosomhet

Ludo AS, Oslo, leverte 20. august 2010 inn krav om administrativ overprøving av ovenfor nevnte registrering. Onsagers AS, Oslo, har som fullmektig anført at registreringen skal slettes på grunn av manglende bruk av varemerket, jf. varemerkeloven § 37.

Patentstyret har under behandling av kravstillers søknad nr. 200909254, det kombinerte merket LUDO, 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 (tidl. § 13a). Patentstyret har ikke fått melding om at det er reist søksmål om ugyldighet eller sletting, jf. varemerkeloven § 41.

Innehaver er under behandlingen av kravet om administrativ overprøving blitt representert av advokat Helge Heggen Brørby, Gran.

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.

Kravstillers fullmektig har anført at det registrerte merket ikke er tatt i bruk slik loven krever og at det dermed skal slettes etter varemerkeloven § 37. Kravstiller har foretatt undersøkelser vedrørende mulig bruk av merket i markedet, men ikke funnet noe bevis på at merket faktisk er i bruk. Fullmektigen hevder at innehaver, i forbindelse med en samtykkeforespørsel, opplyste per telefon at merket ikke har vært benyttet i en periode på åtte år (i kravstillers brev av 13. august 2010 til innehaver står det "over fem år").

Innehavers fullmektig anfører at merket har vært i bruk og at innehaver i perioden siden merket ble registrert hele tiden har videreutviklet sitt LUDO-prosjekt. Fullmektigen tilbakeviser påstanden om at innehaver har innrømmet manglende bruk.

Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til krav om sletting av det registrerte merket. 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 18. september 2000 i Norsk varemerketidende. Det ble ikke innlevert noen innsigelse mot denne registreringen og brukspliktp perioden begynte dermed å løpe 18. november 2000, jf. Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 68. Krav om administrativ overprøving kom inn til Patentstyret 20. august 2010, 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 13. august 2010 antydnet at søksmål eller krav om administrativ overprøving vil kunne bli en aktualitet. Patentstyret kan ikke se av sakens dokumentasjon, at innehaver har igangsatt noe bruk, eller forberedelser til bruk, i perioden 13. august 2010 til 20. august 2010.

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. 20. august 2010 til 20. august 2005, jf. varemerkeloven § 37 tredje ledd første punktum. Hvis slik bruk ikke foreligger, har en eventuell tidligere bruk av merket før 20. august 2005, vært avbrutt i fem år i sammenheng, jf. varemerkeloven § 37 første ledd første punktum.

Reell bruk:

Varemerkeloven § 37 krever at innehaver har tatt det kombinerte merket LUDO café i "reell bruk" her i riket for de varer og tjenester det er registrert for.

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. EF-domstolens dommer 11. mars 2003 i sak C 40/01 *Minimax* og 27. januar 2004 i sak C 259/02 *La Mer Technology*, jf. også dommen 11. mai 2006 i sak C 416/04 *P Vitafruit*."

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.

Innehavers fullmektig har vedlagt ni bilag til støtte for påstanden om at merket er tatt i bruk. De relevante bilagene viser en CV (bilag 3), forespørsel, samt pizza-embalasje presentert for Orkla (bilag 4), kopi av notarialforretning på diverse produkter (bilag 5), kopi av en legeerklæring (bilag 6), bilde av show-room, samt plantegninger, postkort med frimerke (bilag 7), uttalelse av Pål Hansen (vedlegg 8) og e-poster fra personer som bekrefter kjennskap til innehaver og hennes virksomhet (vedlegg 9). De to første vedleggene viser kun at merket er registrert og fornyet, og er derfor ikke relevant for den videre vurderingen.

Av den dokumentasjonen som er relevant i den aktuelle perioden er det opplyst at innehaver fra 2005 produserte LUDO Café t-skjorter som førte til en liten prøvekolleksjon. Det ble også laget et eget frimerke og kort, og det er tidligere produsert LUDO-duker og plakater. Det er derimot ikke dokumentert om noen kjøpte t-skjortene, eller hvor mange LUDO-kort med LUDO-frimerker som faktisk ble sendt. Det foreligger kun én bekræftelse på at Marit Vollan fikk med seg én LUDO-duk og noen plakater. Innehaver anfører selv at hun i 2007 tok i bruk én av skjortene og kom av denne grunn i kontakt med et par som ønsket å starte et spisested i Spania. Patentstyret kan ikke se at denne dokumentasjonen viser noe salg av de ovenfor nevnte varene eller omfanget av bruken av postkortene.

Innehaver skal i perioden 2007 til 2008 ha utbedret et gammelt bygg på eiendommen sin til et showroom som ble kalt LUDO-huset. Bilag 7 viser bilder av både utsiden og innsiden av dette rommet. På utsiden henger det et skilt som benevner rommet som "Skattekista Gaver og interiør". På innsiden viser bildene bruken av det aktuelle merket på plakater, duker og bord. Denne bruken gir mer uttrykk av varemerkebruk for konseptutvikling for kafévirksomhet, enn som varemerkebruk for salg av varene og utøvelse av tjenestene i varefortegnelsen. Varemerket er ikke registrert for konseptutvikling av kafévirksomhet. Det er heller ikke opplyst, eller dokumentert, hvor mange besøkende som har vært i LUDO-huset. Heller ikke denne dokumentasjonen viser bruk av varemerket for varene og tjenestene som er angitt i varefortegnelsen.

Patentstyret kan etter en helhetsvurdering ikke se at den ovenfor nevnte aktiviteten gir grunnlag for å fastslå at det foreligger en reell bruk av merket for varene og tjenestene i varefortegnelsen i perioden 2005 til 2010. Det er ikke levert inn noen dokumentasjon på salgshall, markedsføringskostnader, reklame, omtale i medier eller annen aktivitet som kan vise at merkebruken har kommet til uttrykk ovenfor gjennomsnittsforbruker. Selv om kravene til reell bruk skal settes relativt lavt, så er den dokumenterte bruken så minimal at den ikke kan sies å gi uttrykk for en normal markedsføringsaktivitet innen bransjen. Selv om det ble laget en prøvekolleksjon og postkort med frimerker i 2005, har vi ikke mottatt noe dokumentasjon for at disse t-skjortene er blitt solgt eller hvor mange kort som er blitt sendt i de påfølgende fem år. Heller ikke hjemmesiden er tatt i bruk i denne perioden. Aktiviteten knyttet til varemerket i denne perioden bærer preg av fortsatt å være på stadiet for forberedelser eller planlegging, uten særlig, om noen, fremdrift. Vi kan derfor ikke se at

merket er tatt i bruk i overensstemmelse med varemerkets grunnleggende funksjon som er å garantere varenes og tjenestene opprinnelse, med henblikk på å skape eller bevare en markedsandel, jf. EU-domstolen sak nr. C-40/01, *Ansul AB*, premiss 43. Det kan heller ikke legges vekt på uttalelsen fra Pål Hansen, da denne kun bekrefter at "produktet" hele tiden har vært under utvikling. Det antas at "produktet" det henvises til er konseptutviklingen. Denne tjenesten inngår som nevnt ikke i varefortegnelsen i denne registreringen. Det samme gjelder uttalelsen fra Margit Sonja Skipperø som selv viser til innehavers "LUDO-konsept".

Rimelig grunn for unnlåtelsen eller avbrytelsen:

Et varemerke skal likevel ikke slettes hvis det foreligger rimelig grunn for unnlåtelsen eller avbrytelsen, jf. varemerkeloven § 37 første ledd annet punktum. Det eneste forhold i denne saken som kan falle inn under dette unntaket, er de store helseplagene til innehaver. Som legeattesten viser, var innehaver sykmeldt i hele 2002. Da sykdomsperioden ligger utenfor den relevante perioden som fastslått ovenfor, kan vi ikke se at det foreligger rimelig grunn for unnlåtelsen eller avbrytelsen.

Virkningstidspunkt

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 20. august 2010. 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. 204263, det kombinerte merket LUDO Café, skal slettes på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

Beslutning:

**Registreringen slettes i sin helhet,
jf. varemerkeloven § 37.**

Tord Hestenes

Kopi: Kravstillers fullmektig