

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Overprøvningsnr.: TMADM0000088
Varemerke: ULLUNGEN
Registreringsnr.: 224222
Saks nr.: 200308843
Innehaver: Janusfabrikken AS
Fullmektig: Acapo AS
Kravstiller: ULLUNGENE DA
Klagefrist: 2012.11.19¹

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE

Janusfabrikken AS, Espeland, leverte 19. september 2003 inn ordmerket,

ULLUNGEN

til registrering, med Acapo AS, Bergen, som fullmektig. Merket ble registrert 13. september 2004 med registreringsnummer 224222 og kunngjort 20. september 2004. Merket ble registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 23	Garn og tråd for tekstile formål.
Klasse 24	Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper.
Klasse 25	Klær, fottøy, hodeplagg.

Ullungene DA, Oslo, leverte 27. desember 2011 inn krav om administrativ overprøving av ovenfor nevnte registrering. Kravstiller har anført at registreringen skal slettes på grunn av manglende bruk av varemerket, jf. varemerkeloven § 37.

Patentstyret har under behandling av kravstillers søknad 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.

¹ Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Patentstyrets annen avdeling. 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 avgifter og gebyrer til Patentstyret mv.

Patentstyret har under behandling av saken endret sin oppfatning av konsekvensen av kravstillers manglende svar, da kravstiller synes å ha blitt feilinformert per telefon i forholdet til behovet for å sende inn ytterligere informasjon. Innehavers fullmektig anser dette for å være en alvorlig saksbehandlingsfeil og har fremhevet at forholdet ikke er dokumentert. Videre har fullmektigen stilt seg tvilende til at det foreligger nødvendig hjemmel for å fortsette behandlingen av saken på et så tynt og uavklart grunnlag.

Det må erkjennes at innehavers praktiske mulighet for å bevise en positiv handling i denne type saker, bruken av sitt eget varemerke, er vesentlig større enn kravstiller sin mulighet til å bevise det motsatte. En slik forståelse fremkommer også i Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 226: "Administrativ overprøving er hensiktsmessig først og fremst i nokså enkle og oversiktelige saker, f.eks. der *registreringshaveren* ikke har tilbudt noen form for bevis for at bruksplikten er oppfylt, eller har tilbudt bevis som er klart utilstrekkelige." (vår utheving).

Hjemmelsgrunnlaget for å forsette behandlingen av saken er varemerkeloven § 40 annet ledd annet punktum hvor det fremgår at kravet skal avvises "... hvis ikke Patentstyret finner at det bør gis en ny frist for retting." Ordlyden i bestemmelsen åpner for en ganske bred skjønnsmessig vurdering av behov for ytterligere frist. I dette tilfellet har Patentstyret gitt kravstiller frist til å innelevere dokumentasjon for påstanden om manglende bruk av varemerket, samtidig som vi har uttalt at kravet vil bli avvist ved manglende oppfyllelse. Dette er feil, da opplysningsplikten etter forvaltningslovens regler (fvtl § 17) tilsier at Patentstyret selv må foreta undersøkelser for at kravet til sakens opplysning skal anses oppfylt. Patentstyret har også i ettertid endret sin praksis når det gjelder selv å foreta undersøkelser dersom innehaver ikke svarer. Grunnlaget for å avvise kravet i denne saken er derfor ikke tilstede.

Til fullmektigens anførsel om at Patentstyret ikke har dokumentert at kravstiller har blitt feilinformert, skal det bemerkes at vi mottar mange telefonhenvendelser knyttet til de ca. 14–15.000 varemerkesakene vi behandler hvert år. Ofte kan dette også gjelde flere henvendelser i samme sak. Selv om saksbehandlerne husker at det har vært telefonisk kontakt knyttet til denne saken, vil det være vanskelig å huske eksakt hva som ble sagt flere uker eller måneder i ettertid. Det vil på den annen side medføre uforholdsmessige kostnader om Patentstyret skal dokumentere alle telefonhenvendelser som kommer inn i forbindelse med varemerkesakene. En avvisning av kravet vil kun medføre at kravstiller må levere inn et nytt likelydende krav med samme dokumentasjonen som nå allerede er innlevert; noe som etter vårt syn må anses som prosessøkonomisk uheldig. Da Patentstyret antar å ha en vid skjønnsmessig hjemmel for å innrømme ytterligere frister, og tatt hensyn til at bevisbyrden må tillegges innehaver, kan vi ikke se at det er foretatt noen saksbehandlingsfeil ved å innrømme ny frist.

Kravstiller har i sitt svarbrev av 10. juli 2012 vært kritisk til dokumentasjonen som er fremlagt i sakens anledning. Hun mener det ikke foreligger bevis på distribusjon av medlemsbladet. Det er kun snakk om rene utskrifter som enkelt kan ha blitt endret i etterkant.

Til dette kan vi opplyse om at Patentstyret godtar kopier og utskriftsmateriale fra Internett. For å kunne verifisere at bruken har skjedd innefor det aktuelle tidsrom er det viktig at det innsendte materialet er datert. Patentstyret har derimot ingen mulighet til å sjekke hvorvidt dateringen er gyldig, eller om utskriftene er endret i etterkant. Den enkelte part eller dens fullmektig er selv ansvarlig for at opplysningene stemmer med faktum. Vi anser derfor den dokumentasjonen som er sendt inn i sakens anledning for gyldig, så lenge vi ikke har holdepunkter for det motsatte.

Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til krav om slettelse 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 20. september 2004 i Norsk varemerketidende. Det ble ikke innlevert noen innsigelse mot denne registreringen og brukspliktperioden begynte dermed å løpe 20. 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 27. desember 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. Patentstyret kan ikke se av sakens dokumentasjon at innehaver har igangsatt noen bruk, eller forberedelser til bruk, i perioden 27. september til 27. desember 2011. Den relevante perioden for vurderingen vil derfor være fra 27. desember 2011 til 27. desember 2006.

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 ordrebekræftelser 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 bekleddingsartikler 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.

Kravstillers har anført at det registrerte merket ikke er tatt i bruk slik loven krever, og at det dermed skal slettes etter varemerkeloven § 37. Det er foretatt søk på både Google og www.krabaten.no uten at det er funnet noe bevis på at merket faktisk er i bruk for de aktuelle varene. Et søk i Brønnøysund sine hjemmesider gir heller ingen treff på ULLUNGEN som foretaksnavn. Kravstiller viser til at det er hun som står som rettmessig innehaver av nettstedene www.ullungene.no og www.ullungene.com.

Innehavers fullmektig, viser til EU-domstolens avgjørelse C-416/04 P, *Vitafruit* og byrettens dom av 3. juli 2001, *Orient Express* og mener det ikke kan stilles strenge krav til "reell bruk". Det vises til at ULLUNGEN har vært i salg gjennom Smart Club for en serie ullprodukter. Et medlemsmagasin nr. 1 fra 2007 (feb-mars) viser at ULLUNGEN har vært benyttet to steder på s. 7 (bilag 1). Magasinet har hatt en distribusjon på 60 000 eksemplarer. Det er også vedlagt en plakat/annonse som ble utarbeidet for å profilere ULLUNGEN i Smart Club-butikkene (bilag 2). Det er ikke vist til salgstall, men en e-postmelding sendt 24. mai 2012 fra markedssjefen i Smart Club, Per-Olav Andersen, bekrefter at ULLUNGEN etter all sannsynlighet har vært i salg gjennom hele 2007 (bilag 3).

Dokumentasjonen viser at innehaver har markedsført ULLUNGEN i Smart Clubs eget medlemsmagasin nr. 1, utgave feb-mars 2007, på en type finnlandshette. Det foreligger ingen salgstall, men medlemsbladet har hatt et opplag på 60 000, hvilket må anses å være markedsføring av et ikke ubetydelig omfang. Hvor lenge produktet har vært i salg er som nevnt ikke dokumentert. Selv om salgsperioden er uviss, taler Smart Clubs' egen forretningsidé "om smarte og store innkjøp til lave priser" for at det her i alle fall er snakk om et partisalg av en viss størrelse, se www.smartclub.no. Med henblikk på det relativt lave kravet om "reell bruk" som er oppstilt i praksis, antas det at bruken av merket tilfredsstillende lovens krav.

Hel/delvis ugyldighet:

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: *Kjennetegnrett* 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 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 “Garn og tråd for tekstile formål” i klasse 23, “Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper” i klasse 24 og “Klær”, “fottøy” og “hodeplagg” i klasse 25. Merket er kun dokumentert benyttet for hodeplagg.

Varene i klasse 23 (garn og tråd) og klasse 24 (tekstiler og tepper) har som formål å dekke helt andre bruksområder enn hodeplagg som merket er brukt for. Det samme gjelder varegruppen “fottøy” i klasse 25, som typisk vil være sko eller støvler. Registreringen kan derfor ikke opprettholdes for disse vareklassene.

Når det gjelder “klær” i klasse 25 har vi kommet til at også disse varene tilhører en annen kategori enn “hodeplagg”, som merket har vært benyttet for. Selv om begge varegruppene gjelder et fashionprodukt som skal beskytte mot vær og vind, er “klær” i videste forstand definert som det man bruker for å dekke kroppen, mens hodeplagg er hatter og luer som blir båret på hodet. I dette tilfellet har merket kun har vært benyttet på én enkelt vare, i en relativt begrenset tidsperiode. Dette har vært avgjørende for resultatet. Registreringen bør derfor begrenses til “hodeplagg” i klasse 25. Bruken av merket for hodeplagg medfører at merket må slettes for de resterende varene.

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at registreringen skal slettes for varene i klasse 23 og 24, og “klær” og “fottøy” i klasse 25.

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 23. desember 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. 224222, ordmerket ULLUNGEN, skal slettes for varene i klasse 23 og 24 og “klær” og “fottøy” i klasse 25 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

Beslutning:

Registreringen slettes for i klasse 23 og 24. Registreringen skal også slettes for "klær" og "fottøy" i klasse 25, jf. varemerkeloven § 37.

Registreringen opprettholdes for "hodeplagg" i klasse 25, jf. varemerkeloven § 38.

Hilde Helgeland

Kopi: Kravstillers fullmektig

Ullungene DA
Eilert Sundts gate 21
0259 OSLO

Oslo, 2012.09.19

Overprøvningsnr.: TMADM0000088
Deres ref.: Thea Kristin Gundersen
Varemerke: ULLUNGEN
Registreringsnr.: 224222
Saks nr.: 200308843
Innehaver: Janusfabrikken AS
Fullmektig: Acapo AS7-Eleven Inc
Kravstiller: Ullungene DA
Klagefrist: 2012.11.19.¹

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE

Janusfabrikken AS, Espeland, leverte 19. september 2003 inn ordmerket,

ULLUNGEN

til registrering, med Acapo AS, Bergen, som fullmektig. Merket ble registrert 13. september 2004 med registreringsnummer 224222 og kunngjort 20. september 2004. Merket ble registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 23	Garn og tråd for tekstile formål.
Klasse 24	Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper.
Klasse 25	Klær, fottøy, hodeplagg.

Ullungene DA, Oslo, leverte 27. desember 2011 inn krav om administrativ overprøving av ovenfor nevnte registrering. Kravstiller har anført at registreringen skal slettes på grunn av manglende bruk av varemerket, jf. varemerkeloven § 37.

¹ Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Patentstyrets annen avdeling. 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 avgifter og gebyrer til Patentstyret mv.

Patentstyret har under behandling av kravstillers søknad 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.

Patentstyret har under behandling av saken endret sin oppfatning av konsekvensen av kravstillers manglende svar, da kravstiller synes å ha blitt feilinformert per telefon i forholdet til behovet for å sende inn ytterligere informasjon. Innehavers fullmektig anser dette for å være en alvorlig saksbehandlingsfeil og har fremhevet at forholdet ikke er dokumentert. Videre har fullmektigen stilt seg tvilende til at det foreligger nødvendig hjemmel for å fortsette behandlingen av saken på et så tynt og uavklart grunnlag.

Det må erkjennes at innehavers praktiske mulighet for å bevise en positiv handling i denne type saker, bruken av sitt eget varemerke, er vesentlig større enn kravstiller sin mulighet til å bevise det motsatte. En slik forståelse fremkommer også i Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 226: "Administrativ overprøving er hensiktsmessig først og fremst i nokså enkle og oversiktelige saker, f.eks. der *registreringshaveren* ikke har tilbudt noen form for bevis for at bruksplikten er oppfylt, eller har tilbudt bevis som er klart utilstrekkelige." (vår utheving).

Hjemmelsgrunnlaget for å forsette behandlingen av saken er varemerkeloven § 40 annet ledd annet punktum hvor det fremgår at kravet skal avvises "... hvis ikke Patentstyret finner at det bør gis en ny frist for retting." Ordlyden i bestemmelsen åpner for en ganske bred skjønnsmessig vurdering av behov for ytterligere frist. I dette tilfellet har Patentstyret gitt kravstiller frist til å innelevere dokumentasjon for påstanden om manglende bruk av varemerket, samtidig som vi har uttalt at kravet vil bli avvist ved manglende oppfyllelse. Dette er feil, da opplysningsplikten etter forvaltningslovens regler (fvtl § 17) tilsier at Patentstyret selv må foreta undersøkelser for at kravet til sakens opplysning skal anses oppfylt. Patentstyret har også i ettertid endret sin praksis når det gjelder selv å foreta undersøkelser dersom innehaver ikke svarer. Grunnlaget for å avvise kravet i denne saken er derfor ikke tilstede.

Til fullmektigens anførsel om at Patentstyret ikke har dokumentert at kravstiller har blitt feilinformert, skal det bemerkes at vi mottar mange telefonhenvendelser knyttet til de ca. 14-15.000 varemerkesakene vi behandler hvert år. Ofte kan dette også gjelde flere henvendelser i samme sak. Selv om saksbehandlerne husker at det har vært telefonisk kontakt knyttet til denne saken, vil det være vanskelig å huske eksakt hva som ble sagt flere uker eller måneder i ettertid. Det vil på den annen side medføre uforholdsmessige kostnader om Patentstyret skal dokumentere alle telefonhenvendelser som kommer inn i forbindelse med varemerkesakene. En avvisning av kravet vil kun medføre at kravstiller må levere inn et nytt likelydende krav med samme dokumentasjonen som nå allerede er innlevert; noe som etter vårt syn må anses som prosessøkonomisk uheldig. Da Patentstyret antar å ha en vid skjønnsmessig hjemmel for å innrømme ytterligere frister, og tatt hensyn til at bevisbyrden må tillegges innehaver, kan vi ikke se at det er foretatt noen saksbehandlingsfeil ved å innrømme ny frist.

Kravstiller har i sitt svarbrev av 10. juli 2012 vært kritisk til dokumentasjonen som er fremlagt i sakens anledning. Hun mener det ikke foreligger bevis på distribusjon av medlemsbladet. Det er kun snakk om rene utskrifter som enkelt kan ha blitt endret i etterkant.

Til dette kan vi opplyse om at Patentstyret godtar kopier og utskriftsmateriale fra Internett. For å kunne verifisere at bruken har skjedd innefor det aktuelle tidsrom er det viktig at det innsendte materialet er datert. Patentstyret har derimot ingen mulighet til å sjekke hvorvidt dateringen er gyldig, eller om utskriftene er endret i etterkant. Den enkelte part eller dens fullmektig er selv ansvarlig for at opplysningene stemmer med faktum. Vi anser derfor den dokumentasjonen som er sendt inn i sakens anledning for gyldig, så lenge vi ikke har holdepunkter for det motsatte.

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 20. september 2004 i Norsk varemerketidende. Det ble ikke innlevert noen innsigelse mot denne registreringen og brukspliktperioden begynte dermed å løpe 20. 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 27. desember 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. Patentstyret kan ikke se av sakens dokumentasjon at innehaver har igangsatt noen bruk, eller forberedelser til bruk, i perioden 27. september til 27. desember 2011. Den relevante perioden for vurderingen vil derfor være fra 27. desember 2011 til 27. desember 2006.

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 ordrebekræftelser 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.

Kravstillers har anført at det registrerte merket ikke er tatt i bruk slik loven krever, og at det dermed skal slettes etter varemerkeloven § 37. Det er foretatt søk på både Google og www.krabaten.no uten at det er funnet noe bevis på at merket faktisk er i bruk for de aktuelle varene. Et søk i Brønnøysund sine hjemmesider gir heller ingen treff på ULLUNGEN som foretaksnavn. Kravstiller viser til at det er hun som står som rettmessig innehaver av nettstedene www.ullungene.no og www.ullungene.com.

Innehavers fullmektig, viser til EU-domstolens avgjørelse C-416/04 P, *Vitafruit* og byrettens dom av 3. juli 2001, *Orient Express* og mener det ikke kan stilles strenge krav til "reell bruk". Det vises til at ULLUNGEN har vært i salg gjennom Smart Club for en serie ullprodukter. Et medlemsmagasin nr. 1 fra 2007 (feb-mars) viser at ULLUNGEN har vært benyttet to steder på s. 7 (bilag 1). Magasinet har hatt en distribusjon på 60 000 eksemplarer. Det er også vedlagt en plakat/annonse som ble utarbeidet for å profilere ULLUNGEN i Smart Club-butikkene (bilag 2). Det er ikke vist til salgstill, men en e-postmelding sendt 24. mai 2012 fra markedssjefen i Smart Club, Per-Olav Andersen, bekrefter at ULLUNGEN etter all sannsynlighet har vært i salg gjennom hele 2007 (bilag 3).

Dokumentasjonen viser at innehaver har markedsført ULLUNGEN i Smart Clubs eget medlemsmagasin nr. 1, utgave feb-mars 2007, på en type finnlandshette. Det foreligger ingen salgstill, men medlemsbladet har hatt et opplag på 60 000, hvilket må anses å være markedsføring av et ikke ubetydelig omfang. Hvor lenge produktet har vært i salg er som nevnt ikke dokumentert. Selv om salgsperioden er uvis, taler Smart Clubs' egen forretningsidé "om smarte og store innkjøp til lave priser" for at det her i alle fall er snakk om et partisalg av en viss størrelse, se www.smartclub.no. Med henblikk på det relativt lave kravet om "reell bruk" som er oppstilt i praksis, antas det at bruken av merket tilfredsstiller lovens krav.

Hel/delvis ugyldighet:

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 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 "Garn og tråd for tekstile formål" i klasse 23, "Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper" i klasse 24 og "Klær", "fottøy" og "hodeplagg" i klasse 25. Merket er kun dokumentert benyttet for hodeplagg.

Varene i klasse 23 (garn og tråd) og klasse 24 (tekstiler og tepper) har som formål å dekke helt andre bruksområder enn hodeplagg som merket er brukt for. Det samme gjelder varegruppen "fottøy" i klasse 25, som typisk vil være sko eller støvler. Registreringen kan derfor ikke opprettholdes for disse vareklassene.

Når det gjelder "klær" i klasse 25 har vi kommet til at også disse varene tilhører en annen kategori enn "hodeplagg", som merket har vært benyttet for. Selv om begge varegruppene gjelder et fashionprodukt som skal beskytte mot vær og vind, er "klær" i videste forstand definert som det man bruker for å dekke kroppen, mens hodeplagg er hatter og luer som blir båret på hodet. I dette tilfellet har merket kun har vært benyttet på én enkelt vare, i en relativt begrenset tidsperiode. Dette har vært avgjørende for resultatet. Registreringen bør derfor begrenses til "hodeplagg" i klasse 25. Bruken av merket for hodeplagg medfører at merket må slettes for de resterende varene.

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at registreringen skal slettes for varene i klasse 23 og 24, og "klær" og "fottøy" i klasse 25.

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 23. desember 2011. Utfallet vil bli ført inn i registeret og kunngjort i Norsk varemerketidende etter klagefristens utløp, jf. varemerkeloven § 47.

Konkusjon:

Patentstyret har kommet til at registrering nr. 224222, ordmerket ULLUNGEN, skal slettes for varene i klasse 23 og 24 og "klær" og "fottøy" i klasse 25 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

Beslutning:

Registreringen slettes for i klasse 23 og 24. Registreringen skal også slettes for "klær" og "fottøy" i klasse 25, jf. varemerkeloven § 37.

Registreringen opprettholdes for "hodeplagg" i klasse 25, jf. varemerkeloven § 38.

Hilde Helgeland