

Patentstyret
Sandakerveien 64
Postboks 8160 Dep.
0033 OSLO

Oslo, 11. november 2022
Vår ref.: J1460NO00 / OSV
Thomas Gaarder-Olsen

Deres ref.: OP2022/00395

Slettellesbegjæring mot reg. nr. 203564 - NÆR PRODUKT

Innehaver: Viko Drift AS
Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS

Kravstiller: Orkla Foods Norge AS
Fullmektig: Onsagers AS

Vi viser til Patentstyrets brev av 2022.10.28 vedlagt kopi av brev fra innehaveren datert 2022.10.21. Frist for kravstiller for å uttale seg i saken er i dag, 2022.11.11, og dette brevet er følgelig rettidig .

Innehaver har inngitt noe dokumentasjon som forsøksvis skal dokumentere bruk av det registrerte merket de siste fem år. Denne dokumentasjonen kan imidlertid ikke anses tilstrekkelig til å dokumentere faktisk bruk av merket, og kravstiller fastholder derfor at det registrerte merket slettes i henhold til varemerkeloven § 37.

For at et varemerke skal ha vært i reell bruk, må det ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, og ikke bare for å reservere rettighetene til et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-40/01, MINIMAX, C259/02, LA MER TECHNOLOGY og C-416/04 P, VITAFRUIT.

Varemerket må være brukt overfor omsetningskretsen på en måte som er reell sammenlignet med det som er vanlig for tilsvarende typer varer og tjenester. Videre skal man ta hensyn særlige forhold ved markedet, omfanget, og hyppigheten og regelmessigheten av bruken, jf. C-40/01, ANSUL BV, premiss 43, C-259/02, LA MER TECHNOLOGY, premiss 27 og C-234/06, IL PONTE FINANZIARIA SpA v. OHIM, premiss 73

Varemerket må være brukt overfor omsetningskretsen på en måte som er reell sammenlignet med det som er vanlig for tilsvarende typer varer og tjenester. Bruken være tilstrekkelig til å vise at registreringshaver har reelle kommersielle interesser i merket, og dermed har et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten, vurdert opp mot tredjepersoners interesser.

I vurderingen av om bruksplikten av et varemerke er oppfylt, skal det videre foretas en helhetlig vurdering hvor det tas hensyn til det geografiske området, tidsperioden og brukens omfang, og hvordan merket er brukt i dokumentasjonen. Merkebruken må videre knytte seg til de varene og tjenestene merket er registrert for.

onsagers

Det registrerte merket er registrert for mat og matvarer i klassene 29 og 31. Relevant dokumentasjon som viser bruk av merket for slike varer, særlig for klasse 29, vil typisk være avbildninger av produkter der varemerket fremkommer på emballasjen, kombinert med dokumentasjon på salgstall. Ingen slik dokumentasjon på bruk av det registrerte merket på produkter eller emballasje er fremlagt.

Det stilles ingen konkrete kvantitative krav til bruksplikt, men det følger av praksis at det for rimeligere og dagligdagse varer, som matvarer, kreves dokumentert et høyere omfang av bruk enn for mer kostbare varer, jfr. f.eks. KFIR sak VM 21/00153 VIKSUND, avsnitt 29. Vi viser her også til EU-domstolens dom i sak T-250/13 (Smart Water), avsnitt 35:

It must be recalled that the goods in question are beverages in Class 32, which are mass consumption goods aimed at the general public. In view of the fact that the market for the goods in question is of a significant size, as the Board of Appeal observed (paragraph 28 of the contested decision), a quantity of 15 552 bottles can only be regarded as small. Accordingly, the Board of Appeal was right in taking the view that, on the basis of the evidence provided, the quantity of the goods sold was so modest that it could not be concluded that there had been genuine use of the mark at issue in respect of the goods in question (paragraph 29 of the contested decision).

Dette betyr at når reell bruk av et merke innenfor dagligvarer skal dokumenteres, kreves det et visst kvantitativt nivå.

Dokumentasjon på bruk av merket må videre også vise bruk av merket i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg, jfr. vml. § 37, andre ledd.

Det registrerte merket er registrert med følgende grafiske utforming:



Når det gjelder den inngitte bruksdokumentasjonen er våre kommentarer inntatt i tabellen nedenfor:

Vedlegg nr,	Beskrivelse	Kommentar
2	Logo på kasser med salat	Er ikke datert. Kassene er merket med «Trønder-Salat», noe som fremstår som kjennetegn for varens produsent. Merket NÆR PRODUKT fremstår som et kjennetegn for engros-virksomhet, ikke som et kjennetegn som viser kommersiell opprinnelse for salaten.
4	Logo på esker	Er ikke datert. Hevdes å være kartonger som inneholder egg, men det fremkommer ikke på bildet.

onsagers

3, 5	Skjermbilder fra nettbutikk	Er ikke datert. Viser ikke varemerket slik det er registrert.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Fakturaer	Refererer kun til ordmerket NÆR PRODUKT, viser ikke bruk av merket slik det er registrert. Fakturaene er heller ikke koblet opp mot avbildninger av de aktuelle varene som kunne dokumentert bruk av merket. Uansett er omfanget av bruken det vises til i fakturaene så minimal at den ikke er egnet til å vise reell bruk av merket. Om vi ser bort fra salg av kjeks og brød, som uansett ikke faller inn i de registrerte klassene 29 og 31, viser gjenstående salg en samlet sum på i underkant av kr 33000,-. Av dette utgjøres det vesentligste beløpet av ett salg av tørrmelk for kr 19110,-.
13, 14, 15, 16	Avbildninger av logo på biler og bygninger	Er ikke datert. Viser merker som «NÆR trans as» og «NÆR engros», ikke det registrerte merket «NÆR PRODUKT». Viser ikke bruk på matvarer.

Som det fremkommer i tabellen ovenfor vises det registrerte merket kun i vedlegg nummer 2 og 4. Avbildningen i bilag 2 viser det registrerte merket plassert på noen kasser med salat, men siden salaten er merket med varemerket Trønder-Salat fremstår NÆR PRODUKT mer som et kjennetegn for engrosvirksomhet enn som varemerkebruk for salat. Bilag 4 viser noen klistermerker med merket plassert på pappesker, men uten at det fremkommer hva som er i eskene.

Øvrig dokumentasjon viser enten andre varemerker, som «NÆR trans as» og «NÆR engros», eller ordmerket NÆR PRODUKT.

I vurderingen av hva som ligger i kravet om å vise bruk av merket «i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg», jfr. vml. § 37, andre ledd, vil det være relevant å se på EUIPOs Trade mark guidelines, pkt. 6.2.2 «Use in a form different from the one registered»:

That assessment consists of two steps.

*The **first step** is to clarify what is to be regarded as the distinctive character of the mark as registered by establishing **which elements contribute to the distinctive character** and to **what extent they do so** ('the distinctive essence of the mark'). This requires an assessment of the distinctive and visually dominant character **of the elements of the mark as registered** based on the intrinsic qualities of each, their relative position within the arrangement of the mark and their interactions.*

*The **second step** is to **identify the differences in the mark as used** and **evaluate the impact of the variations**. It should be established whether that distinctive essence of the mark as registered is present, missing or modified in the mark as used. This requires an assessment of the distinctive and dominant character **of the added, omitted or modified components in the mark as used**, based on the intrinsic qualities of each, their relative position within the arrangement of the mark and their interactions. There is interdependence between the strength of the distinctive character of a mark*

onsagers

and the effect of any variation. Marks of a greater distinctive character may be less influenced by variations than marks of a limited distinctive character. Added or omitted elements are more likely to affect the distinctive character of marks of limited distinctive character (10/10/2018, [T-24/17](#), D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668, § 47 and the case-law cited therein). The practices of the relevant trade sector and the perception of the relevant public must also be taken into account.

Første trinn i vurderingen er altså å se på de distinktive elementene i det registrerte merket:



Det skulle ikke være tvil om at det iøynefallende grafiske elementet bestående av to buede «swoosher» øverst i merket bidrar i en ikke ubetydelig grad til merkets distinktive karakter.

Neste trinn i vurderingen, ifølge EUIPOs guidelines, er altså å identifisere forskjeller mellom merket slik det er brukt og slik det er registrert. Som vist til ovenfor viser de fleste dokumentene inngitt av innehaver kun ordmerket NÆR PRODUKT. De distinktive «swoosh»-elementene i det registrerte merket er altså fraværende. Dette vil være en endring som skiller seg fra det registrerte merket mer enn kun «ved enkeltheter», og som endrer merkets særpreg.

Dermed vil dokumentasjonen som refererer til ordmerket NÆR PRODUKT ikke kunne anses å dokumentere reell bruk av det registrerte merket.

I alle tilfeller viser ikke fakturaene et stort nok omfang til å være reell bruk av merket. Som vist til ovenfor vil det for hverdagslige og rimelige produkter som matvarer måtte oppstilles krav om et visst omfang av bruken. Ett enkelt salg av tørrmelk for ca kr 19000,-, og noen få salg av diverse kjøttprodukter som til sammen utgjør ca kr 14000,- i løpet av en femårsperiode, vil ikke være tilstrekkelig til å vise at merket er brukt for å skape eller bevare en markedsandel for dagligvarer.

På vegne av kravstiller fastholdes det følelig at det registrerte merket ikke har oppfylt kravet om bruksplikt, og vi ber derfor Patentstyret slette det registrerte merket i sin helhet.

Med vennlig hilsen

Onsagers AS

Thomas Gaarder-Olsen