

Oslo, 2017.06.28

Vår ref.: OP2016/00575
Registreringsnr.: 217127
Søknadsnr.: 200114422
Varemerke: CONFECTA
Innehaver: CONFECTA AS
Kravstiller: Konfekta AB
Kravstillers fullmektig: Onsagers AS

Patentstyrets avgjørelse av 28. juni 2017 – administrativ overprøving

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE¹

CONFECTA AS leverte 10. desember 2001 inn det kombinerte merket



for registrering. Merket ble registrert 30. januar 2003 med registreringsnummer 217127, og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 24. februar 2003 med følgende varefortegnelse:

Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper, samt -beholdere, flasker, børster, glassvarer, porselen og keramikk, aerosol-dispensere, fluesmekkere, insektsfeller, muse- og rottefeller, salt- og pepperkverner og drysser, kryddersett, saltskåler, isformer, kurver, tekruker og kanner.

Klasse 30 Kaffe, te, kakao, iste, sukker, ris, couscous, tapioka, sago, pasta, makaroni, spaghetti, mel og næringsmidler av korn, kornblandinger, müsli, brød, bakverk, kaker, kjeks, pizza, tacos, tortillas, popkorn, pudding, gelée, is, frossen yoghurt, sorbet, kremerstatning, søtstoff, ris, riskaker, konditorvarer, konfektyrer, kakepynt, sjokolade og sukkervarer, tyggegummi, marsipan, snacks, honning, sirup, maltekstrakt, gjær, bakepulver, sennep, eddik, vineddik, sauser, majones, ketchup, soyasaus, dressinger, patéer, krydderier, pepper, safran, vanilje.

Konfekta AB, Alingsås, Sverige, leverte 19. desember 2016 inn krav om administrativ overprøving av ovenfor nevnte registrering, med Onsagers AS, Oslo, som fullmektig. I kravet anføres det at registreringen skal slettes på grunn av manglende bruk av varemerket, jf. varemerkeloven § 37. Kravet er begrunnet med at det registrerte merket er egnet til å forveksles med kravstillers varemerkesøknad nr. 201410448, det kombinerte merket KONFEKTA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a.

Patentstyret legger til grunn at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Det er ikke registrert noen lisensavtaler i denne saken, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd annet punktum. Videre anses de formelle vilkårene etter varemerkeloven § 40 og varemerkeforskriften § 27 som oppfylt. Avgiften er betalt rettidig, jf. betalingsforskriften § 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. 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.

Den relevante perioden

Merket har vært registrert i mer enn 5 år. Kravet er dermed innlevert rettidig. Spørsmålet er om bruken av merket CONFECTA «har vært avbrutt i 5 år i sammenheng», jf. varemerkeloven § 37 første ledd. Perioden som skal vurderes er i utgangspunktet fra den dagen da kravet om sletting kom inn og 5 år tilbake i tid, nemlig fra den 19. desember 2011 og til den 19. desember 2016.

Hvilke varer innehaver skal vise bruk for

Varefortegnelsen omfatter ulike type varer i klassene 21 og 30. For å opprettholde hele registreringen i sin helhet må innehaver vise bruk for samtlige av disse. Dersom innehaver dokumenterer reell bruk for bare én eller flere varer, kan registreringen opprettholdes delvis for disse varene.

Generelt om «reell bruk»

Merket må være tatt i bruk i Norge i den relevante perioden for de varer eller tjenester i varefortegnelsen som kravet om sletting er rettet mot. Det er også et krav at merket har vært brukt slik det er registrert eller i det minste i en form som ikke endrer dets særpreg. I forslaget til ny lov ble begrepet reell bruk definert nærmere. 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, *Ansul BV (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 bruken intensitet eller omfang».

Ved avgjørelsen av om bruksplikten er oppfylt skal det gjøres en helhetsvurdering basert på alle relevante faktorer i den enkelte saken. Dette følger av fast rettspraksis, blant annet dommen *Vitafruit*, premiss 19, EU-rettens dom av 8. juli 2004, T-334/01, *Hipoviton*, premiss 23 og senest EU-rettens dom av 16. juli 2014, T-196/13, *La nana*, premiss 24.

Reell bruk inkluderer ikke symbolsk bruk med det ene formål å bevare rettighetene som følger med registreringen eller bruk som er intern, jf. *Minimax*, premiss 35–37 og 43. Hensynet med brukspliktregele er likevel ikke å vurdere innehaverens kommersielle suksess og økonomiske strategi eller å begrense varemerkebeskyttelse til tilfeller hvor merket har vært brukt i stor skala. Dette følger av EU-rettens dommer av 8. juli 2004, T-334/01, *Hipoviton*, premiss 32 og T-203/02, *Vitafruit*, premiss 38.

I boken *Kjennetegnsrett* av Lassen og Stenvik, 2011 s. 209 fremholdes at spørsmålet om merket har vært i reell bruk beror på en interesseavveining der spørsmålet er om det knytter seg slike reelle merkantile interesser til det registrerte merket at innehaveren har et rimelig krav på å få opprettholde registreringen eller om hans interesser tvert imot er så ubetydelige at de bør vike for interessene til den tredjemann som ønsker å ta merket i bruk.

I vurderingen av merket har vært i reell bruk skal det spesielt ses hen til det geografiske området («place of use»), tidsperioden («time of use»), omfanget («extent of use») og måten merket er brukt på, herunder om merket er brukt som et varemerke, i en form som ikke endrer dets særpreg og for de aktuelle varer og tjenester («nature of use»). Dette følger av europeisk rettspraksis, fulgt opp i avgjørelse fra Klagenemda for industrielle rettigheter, VM13/155, *Le Delizie Zara*.

I slettelssaker etter varemerkeloven § 37 er det merke innehaver som har bevisbyrden for at det registrerte merket er tatt i bruk, jf. EU-retten sak T-356/02, *Vitakraft*, premiss 33 og Oslo tingrett sak 04-036589TVI-OTIR/01, *Samurai*.

Bruken av merket

Innehaver hevder at varemerket CONFECTA har eksistert i det norske dagligvaremarkedet siden 1965, og finnes i de fleste av landets 4200 dagligvarebutikker i Norge.

Innehaver har innlevert følgende dokumentasjon som skal vise bruk:

- Hylleplanogram, datert 3. februar 2016
- Bilder av produkter solgt de siste 5 årene
- Butikkbilder av produkter i butikkhyller, datert 27. februar 2017

Samlet sett er det sendt inn svært begrenset dokumentasjonen på bruk i saken.

Innehaver har sendt inn en oversikt utarbeidet av Meny Ultra som viser hylleplassering av krydder fra ulike leverandører, herunder «salt» og «pepperkvern refill» fra Confecta AS. Hvorvidt hylleoversikten er ment å gjelde i alle Meny Ultra sine butikker i Norge, eller kun plassering i en enkelt Meny Ultra-butikk, fremgår ikke klart av dokumentasjonen. Dokumentasjonen er datert 3. februar 2016 og er således innenfor den relevante brukspliktperioden.

Videre har innehaver sendt inn bilder av hvilke produkter som er solgt de siste 5 årene. Bildene viser ulike emballasjer tilhørende «salt», «pepper», «ingefær», «kanel» og «te». Det aktuelle varemerket som denne saken gjelder vises kun på to av disse produktene - «pepper» og «salt» i klasse 30. Av disse er det kun «pepper» i klasse 30 som omfattes av registreringen. Dokumentasjonen viser innehavers varer, men ikke hvorvidt de har vært omsatt i markedet.

Butikkbildene fra februar 2017 er tatt etter den relevante brukspliktperioden.

Helhetsvurdering

Etter en samlet vurdering av dokumentasjon i saken, innehavers opplysninger og partenes anførsler, er Patentstyret kommet til at innehaver ikke har dokumentert godt nok at merket er tatt i reell bruk i Norge for noen av de aktuelle varene før innleveringen av kravet om administrativ overprøving, jf. varemerkeloven § 37.

Om bruken har vært reell må vurderes ut fra omstendighetene i hver enkelt sak, i lys av de enkelte varene og tjenestene og det aktuelle markedet. De ulike faktorene tid, sted, omfang og bruksmåte må vurderes i forhold til hverandre. Det gjelder ikke et minimumskrav til hva som utgjør reell bruk. Et lite omfang kan oppveies av at bruken har vært utbredt eller skjedd regelmessig - og vice versa. Dette følger av *Vitafruit* premiss 42. I dette tilfellet er omfanget uklart, og dokumentasjonen er svært begrenset. Den dokumenterte bruken er imidlertid hverken utbredt eller regelmessig.

Ved vurderingen av brukens omfang skal det også tas hensyn til om varene er alminnelige rimelige forbruksvarer eller sjeldne dyre varer som selges i et begrenset omfang. Det kan ikke stilles samme krav til kvantitativt omfang for sjeldne dyre varer, som for billige forbruksvarer. Dette følger av EU-retts dom av 8. juli 2004, T-334/01, *Hipoviton*, premiss 35 og er fulgt opp senest i EU-retts dom *La nana*, premiss 23. De aktuelle varene i denne saken er ikke dyre luksusvarer, hvor det kan stilles mindre krav til kvantitativt omfang, men snarere vanlige forbruksvarer.

Store deler av dokumentasjonen i denne saken er ikke datert, og gir ingen informasjon om stedet for bruken eller brukens omfang i Norge i den relevante perioden. Udatert eller ufullstendig materiale kan være relevant i helhetsvurderingen og tjene som støtte for andre bevis. Se EU-retts dom av 17. februar 2011, T-324/09, *Friboi*, premiss 33. Patentstyret kan imidlertid ikke legge avgjørende vekt på beviser som ikke er daterte, og som gir ufullstendige opplysninger om for eksempel påstander som ikke er underbygges av andre objektive bevis. Til dette kommer at dagligvarer, som denne saken gjelder, ikke er varer som det er problematisk å bevise tidfestet og konkret bruk for.

Selv om kravet til reell bruk ikke er høyt, foreligger det etter Patentstyrets vurdering usikkerhetsmomenter når det gjelder tidspunktet for bruken i Norge og brukens omfang. En oversikt over en hylleplassering i en butikk er alene ikke tilstrekkelig som bevis for bruk, så lenge det ikke fremkommer andre relevante opplysninger som for eksempel

salgstall eller annen dokumentasjon som bekrefter varenes omsetning i markedet. Dessuten viser planoversikten plassering av forskjellige typer «salt» (grov/fin) og plassering av en «pepperkvern refill». «Salt» inngår imidlertid ikke i innehavers registrering og dokumenterer derfor ingen bruk for noen av de aktuelle registrerte varene. Skulle hylleoversikten hatt relevans som bevis for varene denne registreringen gjelder, burde det vært sendt inn en hylleoversikt som viser plassering av varer som «kaffe», «te», «kakao», «iste», «sukker», «ris», «couscous», «tapioka», «sago», «pasta», «makaroni», «spaghetti» eller «mel», for å nevne noen av de aktuelle varene.

Selv om innehaver hevder å ha tatt merket i bruk for alle de relevante varene, kan Patentstyret ikke konstatere bruk på bakgrunn av innehavers påstand om bruk eller antakelser om bruk. Bruken av merket må være bevist i form av håndfaste og objektive beviser for faktisk og tilstrekkelig bruk av merket på det aktuelle markedet. Vi viser til EU-retts dommer, T-356/02, *Vitakraft*, premiss 28 og T-353/07, *Coloris*, premiss 24. Bevisene må gi solid og objektiv dokumentasjon, se EU-retts dom av 18. januar 2011, T-382/08, *Vogue*, para. 22. Vi viser dessuten til at EU-retten i saken *Hipoviton*, premiss 37, uttaler at jo mindre omfang bruken har hatt, jo viktigere er det for innehaveren å frembringe bevis som fjerner tvil om bruken har vært reell. Det samlede bevismaterialet i denne saken dokumenter ikke at innehaver har reelle merkantile interesser i det aktuelle markedet i Norge som tilsier et rimelig krav på å opprettholde registreringen med den følge at andres interesser må vike.

Det er ikke dokumentert at merket har vært i reell bruk for noen varer i den relevante perioden. Det er derfor ikke grunnlag for delvis opprettholdelse og registreringen må slettes i sin helhet.

Konklusjon om reell bruk

Patentstyret er kommet til at den samlede dokumentasjon for bruk av merket ikke er tilstrekkelig til å opprettholde registreringen helt eller delvis, jf. varemerkeloven § 37 og § 38.

Sakskostnader

Det er ikke innlevert krav om sakskostnader, jf. patentstyreloven § 9

Konklusjon:

Patentstyret har kommet til at registrering nr. varemerkeregistrering nr. 217127, det kombinerte merket CONFECTA, skal slettes i sin helhet på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

Beslutning:

**Registreringen slettes,
jf. varemerkeloven § 37.**

Hilde Helgeland

1 Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. 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 betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).