



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00022  
Dato: 14. november 2017

---

Klager: Agrotal 1  
Representert ved: LFC Albania sh.p.k

---

Innklagede: Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Harald Irgens-Jensen

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. november 2016, hvor internasjonal registrering nr. 988515, det kombinerte merket NATYRAL, etter administrativ overprøving ble slettet på grunn av manglende bruk etter varemerkeloven § 37 jf. § 72 tredje ledd første punktum.

3 Det kombinerte merket ble gitt virkning den 22. april 2009 med Agrotal 1 som innehaver. Merket ble gitt virkning for følgende varer:

Klasse 5: Food for babies

Klasse 29: Edible oil.

Klasse 31: Fresh fruits and vegetables, natural plants and flowers, foodstuffs for animals.

4 Den 19. august 2016 innleverte Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek krav om administrativ overprøving. Innehaver innleverte ikke tilsvarende og dermed heller ikke dokumentasjon på at merket var tatt i bruk. Patentstyret tok således kravet til følge.

5 Klage innkom 29. januar 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 3. februar 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Klagenemnda ba klager i en e-post datert 2. oktober 2017 om ytterligere informasjon vedrørende en okkupasjon av landområdet der dyrkingen av oliven skulle foregå. Klager innleverte ytterligere dokumentasjon i e-post datert 17. oktober 2017.

### 7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40 hvis merkehaveren, innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, ikke 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
- Registreringsavgjørelsen anses som endelig når innsigelsesfristen utløper. Det ble ikke levert inn noen innsigelse mot registreringen i nærværende sak, hvilket medfører at avgjørelsen var endelig to måneder etter kunngjøringsdatoen, nemlig 27. juni 2009. Dette innebærer at innehaver kan tape registreringsvernet tidligst fem år etter denne datoen, m.a.o. 27. juni 2014. Kravet er dermed innlevert rettidig. Registreringen kan etter dette slettes hvis bruken har vært avbrutt i perioden 19. august 2011 til 19. august 2016.
- Kravet er begrunnet med at det registrerte merket av Patentstyret er ansett for å være egnet til å forveksles med kravstillers internasjonale registrering nr. 1273481, ordmerket NATYRA,

jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. Patentstyret legger til grunn at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39.

- Det er merkeinnhaver som har bevisbyrden for at det registrerte merket er tatt i bruk, jf. Oslo tingrett sak 04-036589TVI-OTIR/01, Samurai. Innehaver har ikke innlevert tilsvarende og dermed heller ikke dokumentert at merket er tatt i bruk.
- Innføringen i varemerkeregisteret om at den internasjonale registreringen skal ha virkning i Norge slettes i sin helhet på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37, jf. § 72 tredje ledd første punktum.
- Det er ikke innlevert krav om sakskostnader.

## **8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Det anføres at det foreligger rimelige forhold og forsvarlige grunner for at merket ikke er tatt i bruk.
- Klager fikk 23. februar 2009 konsesjon av nasjonalforsamlingen i Republikken Albania for dyrking av oliventrær og produksjon av olje på et jordbruksareal på 1000 hektar i et tidsrom på 99 år. Basert på disse rettighetene, og potensielle forretningsmuligheter, fulgte klager alle nødvendige prosedyrer på de innledende trinn i forbindelse med produksjon, markedsføring og varemerkeregistrering (innen Albania og i utlandet) for å sikre handelen av olivenolje på det internasjonale markedet under navnet NATYRAL.
- Til tross for alle anstrengelser for å få fortgang i prosessen, har klager stått overfor betydelige forsinkelser fra de albanske myndigheter i forbindelse med landoverleveringsprosessen. Først den 15. juli 2015 har departementet gitt klager besittelse og rett til bruk av 90 % av den totale jordoverflaten. Dette har forårsaket at klager ikke har kommet i gang med produksjon, markedsføring og salg av produkter.
- Det fremgår av vedlegg til klagen at forsinkelsen av konsesjonsavtalen kom som et resultat av ulovlige okkupasjoner av bønder på mange av tomtene som var gjenstand for konsesjonen. Etter at okkupasjonen opphørte i 2015, startet klager dyrking av oliven i 2016, og det forventes at produksjonen av olivenolje og markedsføring i Norge skal starte i andre kvartal 2018.
- Registreringsprosessen av varemerke var et resultat av reell kommersiell interesse. For å komme konkurrenter i forkjøpet, fulgte klager alle nødvendige prosedyrer fra begynnelsen for registrering av varemerket i Albania og i utlandet for potensiell fremtidig bruk. Klager hadde en oppriktig intensjon om å bruke varemerket NATYRAL. Alle klagers handlinger viser at de har handlet i god tro. Det er ikke klagers egne handlinger som har forårsaket at merket ikke er tatt i reell bruk. Klager anfører at dette bør anses som en rimelig grunn til at merket er unnlatt tatt i bruk.

- Innklagedes henvendelser ble ikke besvart, da klager ikke så at det fantes noen minnelig løsning som ville tatt hensyn til klagers interesser.
- Klager har hatt de samme kostnadene som innklagede, men det er ikke innlevert en kostnadsoppgave. Det bemerkes at klager ikke har overtrådt noen rettigheter eller forårsaket innklagede noen økonomiske skader pga. deres registrering.
- Det er vedlagt en notarisert versjon av bekreftelsen som viser rett til bruk av jordbruksarealet datert 15. juli 2015.
- Innklagede har ingen begrunnet interesse for sin subsidiære anførsel om å begrense registreringen til å kun gjelde «olivenolje». Innklagedes registrering inneholder ingen varer eller tjenester som har noen relasjon til olivenolje.

### **9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede anmoder KFIR om å avvise klagen grunnet manglende dokumentasjon for påstanden. Subsidiært, dersom påstanden finnes dokumentert og tilstrekkelig gode grunner foreligger, ber vi om at Patentstyrets avgjørelse opprettholdes med unntak av for «olive oil» i klasse 29. Innklagede har interesse i å fremme også sitt subsidiære krav om å begrense registreringen til kun å omfatte «olive oil» siden de ikke selv bruker merket i relasjon til de varene. Poenget med slettelleskravet i utgangspunktet var å komme unna registreringshindringen, og en begrensning som oppnår dette vil derfor være innenfor innklagedes rettslige interesse.
- Innklagede foretok gjentatte forsøk på å kontakte klager med anmodning om samtykke til registrering, både direkte til innehaver pr mail, rekommandert brev og telefon, samt gjennom den nederlandske ambassaden i Albania. Ingen av disse henvendelsene førte til kontakt, og dermed var eneste utvei å kreve slettelse. Innklagede søkte også fristforlengelser hos Patentstyret for å prøve å løse saken i minnelighet. Det er vedlagt kopier på korrespondansen til klager.
- Det at klager ikke ga noen som helst respons, tyder på at de ikke har hatt noen merkantil interesse i merket.
- Innklagede er ikke uenig i at det foreligger unntak for brukspliktregelelen i varemerkeloven § 37. Det er imidlertid uklart om grunnlaget for dispensasjon fra bruksplikten er dokumentert og hvor langt et eventuelt unntak gjelder.
- Om ulovlig okkupasjon av bønder på «mange» tomter er grunnlag for å ikke motta eiendommen delvis og starte produksjon der det ikke foreligger hindringer, er også tvilsomt.
- Ut fra dokumentet fikk klager tilgang til sine produksjonsarealer 15. juli 2015. Det er ikke vist noen interesse i varemerket etter den tid.

- Dispensasjon fra bruksplikt kan uansett ikke tolkes til å gjelde for andre varer enn det hinderet gjelder for. Konesjonen som etter sigende ble hindret gjennomført gjelder produksjon av olivenolje. På denne bakgrunnen kan unntaket i høyden gjelde for olivenolje i klasse 29.
- Innklagede registrerer at klager har notarialbekreftelse på oversettelsen av sitt brev av 13. april 2017. Dette påvirker ikke påstanden i forhold til egnetheten av dokumentasjonen innlevert sammen med klagen, da den fremdeles er ubekreftet og uten signaturer.
- At klager ikke har besvart innklagedes henvendelser, må få betydning i kostnadsoppgjøret. Grunnet manglende respons og dermed manglende tro på at noen kunne dekke kostnader, innleverte innklagede ikke kostnadsoppgave for Patentstyret. Nå som man vet at klager eksisterer, vil kostnadsspørsmålet komme i et annet lys, og det anses å være av betydning at klager har påført innklagede betydelige kostnader både ved fristforlengelser, krav om sletting til Patentstyret og nå klage til KFIR som alt kunne vært unngått ved å besvare henvendelser tidligere i prosessen. Siden klager har forklart at de rett og slett ikke ville svare, vil det i tillegg til utgifter i forbindelse med saken for Klagenemnda, kreves dekket kostnader fra behandlingen i Patentstyret. Det kreves til sammen dekket kr 28 500,- eks mva. da innklagede er et utenlandsk selskap.

#### **10 Klagenemnda skal uttale:**

#### **11 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 12 Klagenemnda bemerker innledningsvis at det i forbindelse med behandlingen av kravet om administrativ overprøving for Patentstyret ikke ble innlevert tilsvarende svar. Patentstyret hadde dermed ikke annet valg enn å oppheve registreringen på bakgrunn av manglende bruk, da det er merkeinnhaver som har bevisbyrden for at det registrerte merke er tatt i bruk. Videre har Klagenemnda bedt om ytterligere informasjon fra klager. Saken står derfor i et annet lys for Klagenemnda ettersom begge parter har uttalt seg.
- 13 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt virkningen av internasjonal registrering nr. 9885153, det kombinerte merket NATYRAL, skal oppheves i Norge som følge av manglende bruk etter varemerkeloven § 37 første ledd første punktum, eller om det foreligger rimelig grunn for unnlattelsen etter varemerkeloven § 37 første ledd siste punktum.
- 14 Det avgjørende etter varemerkeloven § 37 er om merket har vært i reell bruk de siste fem årene forut for innleveringen av slettingsbegjæringen. Kravet om sletting ble inngitt til Patentstyret 19. august 2016. Dette er over fem år etter at avgjørelsen om å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge var endelig, og klager må dokumentere reell bruk av merket fem år forut for dette tidspunktet. Den aktuelle perioden i nærværende sak er 19. august 2011 til 19. august 2016.

- 15 Klager har ikke bestridt at merket ikke er tatt i bruk i løpet av den nevnte femårsperioden, men gjør gjeldende at merket ikke kan slettes med hjemmel i varemerkeloven § 37 første ledd siste punktum, da det foreligger rimelig grunn for at merket er unnlatt tatt i bruk.
- 16 I henhold til EU-domstolens avgjørelse i sak C-246/05, LE CHEF DE CUISINE, foreligger det «rimelig grunn for unnlåtelsen» hvis en omstendighet utenfor merkeinnhavers kontroll gjør det umulig eller urimelig vanskelig å ta varemerket i bruk. I henhold til Stenvik/Lassen, Kjennetegnsrett, 3. utgave, s. 221, er det på det rene at dette omfatter forhold som rammer bransjer som helhet, herunder importforbud eller krigshandlinger, men også individuelle forhold som utilsiktet produksjonsstans som følge av for eksempel fabrikkbrann.
- 17 Det fremgår videre av TRIPS-avtalens artikkel 19 1. at «omstendigheter som ligger utenfor varemerkeinnhaverens kontroll og som utgjør en hindring for varemerkets bruk, f.eks. importrestriksjoner eller andre krav fra det offentlige i forbindelse med varer eller tjenester som kommer inn under beskyttelsen av varemerket, skal anerkjennes som gyldig grunn til manglende bruk.»
- 18 Praksis viser at det er en høy terskel for å kunne finne at det foreligger rimelig grunn for unnlåtelsen. Det kan ikke stilles krav om at det er objektivt umulig, men på den andre siden må det foreligge tungtveiende grunner for unnlåtelsen.
- 19 Klager gjør gjeldende at selskapet den 23. februar 2009 fikk konsesjon av nasjonalforsamlingen i Albania for dyrking av oliventrær og produksjon av olje på et jordbruksareal på 1000 hektar i et tidsrom på 99 år. Grunnet okkupasjon av deler av landområdet som klager ble tildelt, fikk klager først tilgang til 90 % av sine produksjonsarealer 15. juli 2015, til tross for at dette ifølge konsesjonskontrakten skulle gis innen 12 måneder. Den lange tiden skyldes ifølge klageren «at landet er spredt over 4 landsbyer, og det har vært dusinvis av klager, rettshøringsprosesser og i noen tilfeller voldelig motstand fra beboerne, som foregav eierskap til forskjellige deler av landet, bare fordi slikt land ble brukt av dem i mer enn 20 år.» Det hevdes videre at ingen finansinstitusjoner ville yte klager lån eller kreditt som en direkte følge av dette.
- 20 Klagenemnda har vurdert om de forhold som klageren påberoper seg, kan anses for tilstrekkelig godtgjort. I en situasjon som den foreliggende er det klageren som har kontroll over relevante bevis, og det påligger klager å dokumentere de påberopte hendelser. Klagenemnda er imidlertid kjent med at det foreligger utfordringer i Albania av den art som klager har skissert, og finner det tilstrekkelig sannsynliggjort at de påberopte hindringer har funnet sted, og at klager neppe hadde mulighet til å fremskynde den faktiske overleveringen av landområdene. Etter Klagenemndas syn må disse påberopte faktiske forhold anses tilstrekkelig tungtveiende for den manglende bruken. Klager har kort tid etter at konsesjonen ble utdelt, gått til det skritt å få registrert sine rettigheter til varemerket. Klagenemnda kan ikke se at det foreligger omstendigheter som tilsier at klager kunne startet produksjonen tidligere på et annet område eller på annen måte satt sitt varemerke på de aktuelle varene uten at dette vil vært urimelig vanskelig. Hvis dette f.eks. skulle medføre at klager måtte

kjøpe inn oliven fra andre produsenter for å tilvirke selve olivenoljen, kunne dette potensielt gjort det vanskeligere på et senere tidspunkt å opprettholde garantifunksjonen for de aktuelle varene når egen produksjon ble igangsatt. Som en følge av dette vil bruksperioden måtte anses å begynne å løpe fra klager faktisk fikk tilgang til landområdene hvor produksjon skulle foregå. Det er først fra dette tidspunkt at en bruk er mulig.

- 21 Innklagede hevder at klagers manglende respons på deres henvendelser antyder at klager ikke har hatt noen reell merkantil interesse i merket. Klagenemnda er av den oppfatning at klager på et tidligere tidspunkt kunne og burde ha besvart innklagedes henvendelser, uavhengig av om de mente at en minnelig løsning ikke var mulig. Det at klager ikke besvarte innklagedes henvendelser kan likevel ikke tas til inntekt for at klager ikke har hatt reelle merkantile interesser i merket.
- 22 Klagenemnda er etter dette kommet til at det foreligger «rimelig grunn for unnlåtelsen» av bruken av varemerket NATYRAL etter varemerkeloven § 37 første ledd.
- 23 Klager har ikke hevdet at varemerket skal brukes på andre varer enn oliven og olivenolje, og har ikke vist reelle merkantile interesser i opprettholdelsen av den internasjonale registreringen for de resterende varene da disse varene ikke er knyttet til landområdet som har vært under okkupasjon som sådan. Klagenemnda finner på dette grunnlag at Patentstyrets avgjørelse må oppheves og virkning av internasjonal registrering nr. 988515 opprettholdes for «edible oils» i klasse 29 og «olives» i klasse 31, jf. varemerkeloven § 38.
- 24 Klagenemnda vil for øvrig bemerke at den ikke har tatt stilling til merkenes distinktivitet. Klagenemnda noterer seg imidlertid at klagers merke er et kombinert merke hvor vernet er sterkt knyttet til helheten, som følge av den åpenbare suggestive karakteren til ordelementet når registreringen omfatter næringsmidler. Andre næringsdrivende må dermed kunne spille på det samme suggestive elementet uten at man dermed finner at kjennetegnene er å anse som forvekselbare.
- 25 Klager har delvis fått medhold og kan etter patentstyrelova § 9 tilkjennes nødvendige sakskostnader. Det faktum at innklagede har gjort gjentatte forsøk på å kontakte klager og at klager ikke innleverte tilsvar under behandlingen hos Patentstyret, tilsier at klager ikke kan tilkjennes sakskostnader, men at partene må bære sine egne kostnader.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen har delvis ført frem.
- 2 Internasjonal registrering nr. 988515, det kombinerte merket NATYRAL, opprettholdes for «edible oils» i klasse 29 og «olives» i klasse 31.
- 3 Internasjonal registrering nr. 988515, det kombinerte merket NATYRAL, oppheves for «food for babies» i klasse 5 og «Fresh fruits and vegetables, natural plants and flowers, foodstuffs for animals» i klasse 31.
- 4 Partene bærer sine egne sakskostnader.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Harald Irgens-Jensen  
(sign.)