



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00007
Dato: 15. september 2017

Klager: The Citrus Division of the Plant Production and
Marketing Board
Representert ved: Acapo AS

Innklagede: OY Hartwall AB
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tove Aas Helge og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. oktober 2015 hvor registrering nr. 185785, ordmerket JAFFA, ble slettet på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 jf. § 40.

3 Varemerket ble den 9. oktober 1997 registrert for følgende varer:

Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

4 OY Hartwall AB begjærte administrativ overprøving av nevnte registrering den 18. februar 2015, med krav om slettelse på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 28. desember 2015. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 13. januar 2016.

6 Saken har vært stilt i bero etter partenes begjæring under henvisning til at det pågår forhandlinger mellom partene.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret har kommet til at registrering nr. 185785, ordmerket JAFFA skal slettes på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.
- Patentstyret legger til grunn at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39.
- Det er ikke tvilsomt at innehaver har tatt merket JAFFA i reell bruk for appelsiner. Fakturaene viser at det har blitt solgt appelsiner i Norge i 2012 og 2014. Selv om antallet er svært lavt, må denne dokumentasjonen sees i sammenheng med øvrig dokumentasjon for bruk, herunder omtalen på internett.
- Merkevarer har ikke tatt merket i reell bruk for noen av varene i klasse 32. Appelsiner hører inn under kategorien frisk frukt, som er en annen kategori enn de bearbejdede produktene i klasse 32. Dette er også grunnen til at de er plassert i ulike klasser. Det at kravet til reell bruk også kan være oppfylt for varer som står i «direkte forbindelse» med varene merket er blitt tatt i bruk for, kan ikke forstås som å omfatte varer som hører til forskjellige varekategorier. Det kan heller ikke likestilles med vurderingen av om varer er av lignende slag etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er ikke meningen at innehaver skal bli sittende igjen med alle varer og tjenester som er av lignende slag som den varen merket er blitt tatt i bruk for.

- Klager har i det vesentlige fått medhold. Saken reiser ingen vanskelige problemstillinger og fremstår som relativt enkel. Sakskostnader tilkjennes, men settes skjønnsmessig ned fra kroner 66 007,50 til 30 000.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at ordmerket JAFFA har vært i reell bruk for de aktuelle varene i klasse 32 de siste fem årene, og at registreringen derfor skal opprettholdes. Klager ber om at Patentstyrets avgjørelse om å slette varemerkeregistrering nr. 185785 oppheves.
- Klager viser til fakturaer og fraktordre med bestillinger på appelsiner og mandariner til det norske markedet.
- Det anføres at de fleste forbrukere i Norge er godt kjent med JAFFA-appelsiner, og at de selges i stort omfang. Det vises også til ulike nettstedet som omtaler JAFFA-appelsiner, og at dette er typen appelsiner som anbefales for bruk i «juicer».
- Artiklene fremlagt som bilag 7-9, viser hvor vanlig det er at forbrukere juicer sin egen juice, og at appelsiner er en av de vanligste og hyppigst brukte fruktene til dette formålet. De utvalgte artiklene det er vist til viser dermed at klagers merke er svært godt kjent i Norge, og understreker at JAFFA-appelsinene også er godt egnet til, og brukes til, å lage juice.
- Det må være åpenbart at appelsiner har en direkte forbindelse til varene «ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker», da de tilfredsstiller de samme behov i kundekretsen. Til støtte for dette vises det til OHIM sin avgjørelse R 1079/2000-2 hvor retten slår fast at «grapefrukt» og «friske sitrusfrukter» i klasse 31 er likeartede med «fruktdrikker og fruktjuicer» i klasse 32.
- Klagers omfattende bruk av merket JAFFA for appelsiner er etter dette derfor å betrakte som reell bruk av merket for varene i klasse 32 som merket er registrert for.
- Klager krever dekning for saksomkostninger relatert til behandling hos Patentstyret og Klagenemnda for industrielle som beløper seg til totalt kroner 93 166 ekskl. mva.
- Klager mener innklagedes omkostningskrav fremstår som urimelig høyt i forhold til sakens kompleksitet. Det vises til at det er brukt tilnærmet dobbelt så mye tid og kostnader på en ankebehandling enn det som påløp i forbindelse med klagebehandlingen hos Patentstyret. Skulle klager, mot formodning, bli tilkjent saksomkostninger må det fremsatte kravet følgelig beskjæres vesentlig.

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede ber om at Patentstyrets avgjørelse stadfestes, og at varemerkeregistrering nr. 185785, JAFFA, slettes på basis av ikke-bruk, jf. varemerkeloven § 37.

- Dokumentasjonen som har blitt fremlagt for å vise bruk, gjelder kun bruk knyttet til appelsiner. Dokumentasjonen viser ikke salg eller reell bruk av noen av de registrerte varer i klasse 32 i Norge. Eventuell bruk av merket for appelsiner i klasse 31 kan ikke anses å være tilstrekkelig for å kunne opprettholde registreringen for de varer merket er registrert for i klasse 32.
- Sak C-40/01, MINIMAX, er ikke en relevant avgjørelse i denne saken da det dreide det som etterfølgende bruk av et merke for varer og tjenester som har en direkte tilknytning til de allerede solgte varer.
- Når det gjelder OHIM sin avgjørelse R 1079/2000-2 dreide dette seg om forvekselbare merker, og ikke om bruk.
- Det er videre irrelevant om merket er godt kjent eller ikke, da et eventuelt utvidet vern ikke er relevant i saker om bruksplikt.
- Innklagede ber om dekning av sakskostnader for behandling hos Patentstyret og Klagenemnda på til sammen med kroner 159 192 ekskl. mva. Innklagede kan ikke se at denne saken er prinsipiell på noen måte som gjør at innklagede ikke skal tilkjennes sakskostnader. Arbeidet i saken har vært nødvendig for å kunne forsvare og opprettholde Patentstyrets avgjørelse.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 12 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt ordmerket JAFFA skal slettes for varer i klasse 32 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd.
- 13 Klagenemnda skal først konstatere at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Dette er heller ikke omstridt.
- 14 Etter varemerkeloven § 37 første ledd skal en registrering av et varemerke helt eller delvis slettes dersom bruken av merket har vært avbrutt i fem år i sammenheng. For å oppfylle bruksplikten er det nødvendig at merket har vært i reell bruk her i riket. Bestemmelsen i varemerkeloven § 37 bygger på varemerkedirektivets (direktiv 2008/95/EF) artikkel 12 nr. 1. Praksis fra EU-domstolen er dermed relevant ved fastleggelsen av brukspliktens nærmere innhold.
- 15 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, C-259/02, LA MER TECHNOLOGY og C-416/04 P, VITAFRUIT.

- 16 Varemerket må være brukt overfor omsetningskretsen på en måte som er reell sammenlignet med det som er vanlig for tilsvarende typer varer og tjenester. Klagenemnda vil presisere at bruksplikten praktiseres relativt lempelig av EU-domstolen, og at det ikke er noe krav om at bruken må være i omfattende kommersiell skala, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-40/01, MINIMAX. Bruken må likevel være tilstrekkelig til å vise at registreringshaver har reelle kommersielle interesser i merket, og dermed et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten, vurdert opp mot tredjepersoners interesse i å ta merket i bruk.
- 17 I vurderingen av om bruksplikten av et varemerke er oppfylt skal Klagenemnda foreta en helhetlig vurdering, hvor det tas hensyn til det geografiske området, tidsperioden, omfanget og merkebruken, samt hvorvidt merket er dokumentert brukt for de aktuelle varer.
- 18 Det avgjørende etter varemerkeloven § 37 første ledd er om merket har vært i reell bruk de siste fem år forut for innleveringen av slettellesbegjæringen. Kravet om slettelse ble inngitt til Patentstyret 18. februar 2015. Dette er mer enn fem år etter registreringen og klager må dokumentere reell bruk av merket fem år forut for dette tidspunktet. Den aktuelle perioden varemerket JAFFA må ha vært i bruk er derfor 18. februar 2010 til 18. februar 2015.
- 19 Klager anfører at varemerket JAFFA har vært i bruk for appelsiner. Fakturaene som klager har lagt frem viser at det har blitt solgt appelsiner til Norge før slutten av den relevante perioden i 2012 og i 2014. Antall solgte appelsiner må også sees i sammenheng med dokumentert omtale på diverse nettsider. Det kommer frem fra nettstedet www.dagen.no at appelsiner med varemerket JAFFA hadde rekordimport til Norge i 2014. Av øvrige dokumenterte nettsider vises det til at «juicing» er stadig mer populært, og at JAFFA er en type appelsin som anbefales på grunn av at den gir mye juice og har et høyt saftinnhold. I likhet med Patentstyret er Klagenemnda av den oppfatning at dokumentasjonen viser at merket er tatt i reell bruk for appelsiner.
- 20 Spørsmålet i saken er om de krav som stilles til bruk av et merke etter varemerkeloven § 37, ut fra sakens omstendigheter strekker seg til å omfatte de aktuelle varene i klasse 32.
- 21 Klager har tatt frem avgjørelsen R 1079/2000-2, som gjelder vareslagslikhet, hvor retten fant at det var likhet mellom «grapefruit» og «friske sitrusfrukt» og «fruktdrikker og fruktjuice». Forvekselbarhetsvurderingen er, som Patentstyret peker på, en annen vurdering enn bruk etter § 37, og vernet til et varemerke i en forvekselbarhetsvurdering vil kunne strekke seg lenger enn til det som fremgår av varefortegnelsen. Klagenemnda er enig i dette.
- 22 I den konkrete vurderingen viser Klagenemnda til hensynene bak reglene om bruksplikt. Det fremgår av forarbeidene blant annet at bestemmelsen skal hindre defensive registreringer av rettigheter til varemerker, og heller sørge for at varemerker er brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om. Registeringen bør opprettholdes for varene merkevarehaveren har oppvist reelle merkantile interesser for, jf. Kjennetegnsrett, Lassen og Stenvik, 3. utgave, s. 216. Det følger videre fra s. 216 at «(...) bruksplikten kan oppfylles ved å bruke merket for varer eller tjenester som står i «direkte forbindelse» med de varene og tjenestene registreringen gjelder». Det fremkommer også av

EU-domstolens avgjørelse C-40/01 MINIMAX at man i en begrenset utstrekning også må godta bruk for andre varer eller tjenester som «har en direkte forbindelse med disse produkter og skal tilfredsstillende behov i disse produkters kundekrets», jf. premiss 42.

- 23 Klagenemnda er ikke enig med Patentstyret som legger til grunn at klasseinndelingen er avgjørende for vurderingen. De peker på at «appelsiner» hører inn under en annen varekategori enn de bearbejdede produktene i klasse 32. Klagenemnda bemerker at Nice-klassifikasjonen er ment å være et verktøy for å hjelpe til å finne frem til hvilken klasse en konkret vare skal henføres til ved registreringen, og at klassifiseringen på ingen måte er avgjørende i vurderingen av om hvilke varer/tjenester som det er dokumentert reell bruk for. Klagenemnda viser til Borgarting Lagmannsretts uttalelse i RG 2004 s. 187, TRIPP TRAPP om at «Nedskrivning av vareslag ned til dette konkrete nivået vil gå mye lengre enn hva formålet med varemerkedirektivets regler om sletting som følge av ikke-bruk tilsier, og et varemerkereregister som er basert på et slikt snevert og konkretisert nivå, vil gi dårlig veiledning for registerets brukere».
- 24 Klagenemnda viser til at klasseinndelingen er retningsgivende, men at det må foretas en konkret vurdering om appelsiner står i en slik «direkte forbindelse» med varene i klasse 32 at vilkårene til bruk er oppfylt.
- 25 Etter Klagenemndas syn vil appelsiner inngå som hovedingrediensen, og som oftest den eneste ingrediensen i appelsinjuice, som er en type «fruktjuice» som er omfattet av registreringen. Når det gjelder «saft og andre preparater til fremstilling av drikker» kan dette være appelsinsaft som også har en nær tilknytning til selve frukten (appelsiner). Det er en fjernere tilknytning mellom appelsiner og «ikke-alkoholholdige drikker», men Klagenemnda finner det likevel naturlig å si at appelsinjuice er en underkategori av «ikke-alkoholholdige drikker» og derfor gjøres det ingen distinksjon på bruken. Samtlige av varene omfattet av klagers registrering i klasse 32, må dermed sies å være direkte forbundet med appelsiner.
- 26 På denne bakgrunn kommer Klagenemnda til at bruksplikten etter varemerkeloven § 37 første ledd er oppfylt for varemerkerregistrering nr. 185785, ordmerket JAFFA, for varer i klasse 32. Patentstyrets avgjørelse blir derfor å oppheve.
- 27 Klagenemnda er kommet til at det ikke tilkjennes sakskostnader i denne saken. Patentstyrelova § 9 er en «kan-regel», slik at «parten som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhald ikkje automatisk har krav på dekning av sakskostnader», jf. (Prop. 94 L (2011-2012) s. 12). Saken har omhandlet et grensetilfelle knyttet til brukspliktkravet for varemerker, som begge parter har hatt grunner til å få prøvd. Det fremstår derfor ikke som rimelig at den ene parten skal bære motpartens sakskostnader ved den administrative overprøvingen. Sakskostnader tilkjennes således ikke.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registeringen av ordmerket JAFFA, registrering nr. 185785, opprettholdes for samtlige varer i klasse 32.
- 3 Sakskostnader tilkjennes ikke.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tove Aas Helge
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)