



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00123
Dato: 12. mars 2020

Klager: Tine SA
Representert ved: Kvale Advokatfirma DA

Innklagede: Unil AS
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kaja von Hedenberg og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. juli 2019, hvor det kombinerte merket med registrering nr. 278654, ble slettet for «meieriprodukter, melkeprodukter; yoghurt og drikkeyoghurt» i klasse 29, og «kaffe, te, kakao; kaffedrikker, tedrikker, kakaodrikker; næringsmidler av korn, müsli; yoghurtis» i klasse 30 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37, jf. § 40.

Merket har følgende utforming:



- 3 Varemerket ble den 30. oktober 2014 registrert for følgende varer:

Klasse 29: Meieriprodukter: melk og melkeprodukter; smakssatt melk; melkebaserte drikker; milkshake; yoghurt og drikkeyoghurt.

Klasse 30: Kaffe, te, kakao og sjokolade; kaffedrikker, tedrikker, sjokoladedrikker og kakaodrikker; næringsmidler av korn, müsli; iskrem, yoghurtis, spiseis.

- 4 Unil AS begjærte administrativ overprøving den 5. desember 2018, med krav om slettelse på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37. Det ble gjort gjeldende at merket måtte identifiseres med innehavers eldre registrering nr. 164239, ordmerket LITAGO.
- 5 Klage innkom 2. september 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. oktober 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 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 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.
- Det registrerte merket har ikke på kravets innleveringsdag vært registrert i fem år. Det tas derfor først stilling til om identifikasjon mellom det kombinerte merket LITAGO, registrering nr. 278654, og innehavers registrering nr. 164239, ordmerket LITAGO må skje.

- Identifikasjon følger av ulovfestet rett. Patentstyret viser til Oslo tingretts dom, TOSLO-2006-68675 og TOSLO2006-140025 Pro Activ, hvor retten fant at innehavers suksessive registreringer måtte identifiseres.
- Siden et ordmerke gir innehaver større frihet til å bruke merket i forskjellige utforminger i forhold til bestemmelsen om bruksplikt, og ordmerket etter Patentstyrets syn omfatter den utformingen teksten er gitt i det kombinerte merket, kan Patentstyret derfor ikke se den kommersielle begrunnelsen for registreringen av det kombinerte merket.
- Det å søke om registrering av det kombinerte merket kan heller ikke begrunnes kommersielt sett hen til at innehavers kombinerte merket LITAGO, registrering nr. 165507, utløp i 2014. Det eneste innehaver oppnår ved å erstatte det eldre kombinerte merket, er en ny verneperiode på fem år.
- Det kombinerte merket bør etter dette identifiseres med det eldre ordmerket LITAGO på grunnlag av omgåelse- eller gjennomskjæringsbetraktninger.
- Når det så gjelder spørsmålet om *reell bruk* etter varemerkeloven § 37 vil, som følge av identifikasjon med ordmerkeregistrering nr. 164239, den relevante perioden for bruk av det registrerte merket være 5. desember 2013 til 5. desember 2018.
- Partene synes å være enig i at det registrerte merket er tatt i bruk for «melkebaserte drikker; smakstilsatt melk, milkshake» i klasse 29, og «sjokoladedrikker, sjokolade med melk (drikker)» i klasse 30, noe som underbygges av den innleverte dokumentasjonen. Spørsmålet er om det registrerte merket også er tatt i reell bruk for «sjokolade», «boller og muffins» og «is» i klasse 30.
- Patentstyret kommer til at merket er tatt i reell bruk for «sjokolade» og «fløteiskrem» i klasse 30, men at merket *ikke* er tatt i reell bruk for «boller og muffins» i samme klasse.
- Spørsmålet er så om delvis sletting av registrering nr. 278654 etter varemerkeloven § 38 skal skje, herunder om det registrerte merket skal opprettholdes for flere varer enn de varene merket er tatt i reell bruk for.
- Hvis en generell varekategori kan deles opp i flere selvstendige underkategorier, skal registreringen kun opprettholdes for den underkategorien der varene merket er brukt for, inngår. Er varekategorien derimot tilstrekkelig presis og snever slik at det ikke er mulig å dele den opp i underkategorier, vil registreringen bli opprettholdt for denne varekategorien, jf. avsnitt 45.
- Patentstyret finner at registreringen skal opprettholdes for «melk, melkebaserte drikker; smakstilsatt melk, sjokolademelk og milkshake» i klasse 29, og «sjokoladedrikker, sjokolade med melk (drikker), sjokolade, og iskrem» i klasse 30.
- Kravstiller tilkjennes sakskostnader på kr 52 375,-.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagenemnda må på prinsipielt grunnlag ta stilling til om det finnes hjemmelsgrunnlag for identifikasjon i norsk rett, da en slik klar hjemmel ikke foreligger. Om Klagenemnda finner at det foreligger et slikt grunnlag, mener klager at hjemmelen må være reservert til klare omgåelsestilfeller, nemlig ond tro. En bestemmelse om ond tro finnes imidlertid ikke i norsk rett, og er kun relevant etter varemerkeloven § 16 bokstav b. Det er ikke anledning til å innfortolke en ond tro-bestemmelse i norsk rett før de norske reglene er endret. Det vises til EU-rettens avgjørelse T-736/15, Aldi GmbH vs. EUIPO, avsnitt 17-32, som statuerer at ond tro ikke er relevant ved vurderingen av om en part oppfyller brukspliktbestemmelsen.
- I Oslo tingretts avgjørelse i sak TOSLO2006-68675/TOSLO-140025, Pro Activ, forelå det helt særegne omstendigheter som sannsynliggjorde at merke innehaver med den yngre registreringen bevisst hadde forsøkt å omgå reglene om bruksplikt. Klager reagerer dermed på Patentstyrets begrunnelse om at ordmerket omfatter den utformingen teksten er gitt i det kombinerte merket, og at Patentstyret således ikke kan se den kommersielle begrunnelsen for å registrere det kombinerte merket.
- Patentstyret bør avstå fra å overprøve klagers kommersielle og strategiske vurderinger. Det er svært vanlig å registrere et varemerke både som et ordmerke og et kombinert merke, uavhengig av hvor særpreget utformingen av det kombinerte merket er.
- Registrering nr. 165507 ble ikke fornyet i 2014 da merket også inneholdt den særpregede Tine-logoen. LITAGO er ett av klagers viktigste varemerker, og det var derfor avgjørende å bygge LITAGO-merket på selvstendig grunnlag uten Tine-logoen. Det ville ikke være mulig med en merkeendring etter varemerkeloven § 34, da fjerning av Tine-logoen ville anses som en vesentlig endring som endrer helhetsinntrykket til merket.
- Identifikasjon kan etter dette ikke besluttes. Bruksplikten for det kombinerte merket LITAGO har ikke inntrådt og merket kan ikke delvis slettes i henhold til varemerkeloven § 37, slik Patentstyret har kommet frem til. Det kombinerte merket er heller ikke identisk med ordmerket Patentstyret anser at må identifiseres med det kombinerte merket.
- Klager fikk medhold av Patentstyret i at merket, i den aktuelle femårsperioden, hadde vært brukt for både «sjokolade» gjennom samarbeidet med Nidar, samt «is» gjennom samarbeidet med Diplom-Is. Klager fikk imidlertid ikke medhold i at LITAGO hadde vært benyttet for «boller og muffins», gjennom samarbeidet med Baxt i den aktuelle perioden. Dette ble begrunnet med at klager ikke hadde fremlagt solide og objektive bevis for bruk, men kun hadde sannsynliggjort bruken. Slik dokumentasjon på bruk er nå innsendt for Klagenemnda.
- Klager mener at LITAGO må opprettholdes for en videre varefortegnelse. Med bakgrunn i Ansul-avgjørelsen, må LITAGO opprettholdes for «yoghurt» i klasse 30. Yoghurt må anses å ligge i kategorien mellommåltider på farten. Patentstyret opprettholdt merket for «melk», men *ikke* for «melkeprodukter» og «meieriprodukter», da dette er generelle overbegreper

som inneholder alle typer melk, ost, fløte, yoghurt, rømme, smør, cottage cheese, kesam, kefir, iskem og andre produkter som hovedsakelig er laget av melk. Klager bemerker at en slik vurdering ikke er i henhold til Tripp Trapp-saken og EU-rettens avgjørelse i sak T-126/03, Aladdin. I Tripp-Trapp-saken ble overbegrepet «møbler» i klasse 20 opprettholdt selv om merket kun var brukt på en barnestol. Klager mener at «melkeprodukter» og «meieriprodukter» er tilstrekkelig presist angitte varekategorier og at disse kan opprettholdes på bakgrunn av den bruken som har vært av LITAGO for ulike melkebaserte drikke, samt is, i løpet av den aktuelle femårsperioden.

- Med bakgrunn i Tripp Trapp-avgjørelsen, må merket også opprettholdes for varekategorien «bakverk», som er en tilstrekkelig presis og avgrenset varekategori som kan opprettholdes på bakgrunn av bruk av LITAGO for «muffins».
- Det er ikke produktutvikling, som kun kommer til uttrykk i brukspliktperioden, som kan vektlegges i vurderingen av nedskrivning av varefortegnelsen. I Aladdin-avgjørelsen fremkommer det at det skal legges vekt på rettighetshavers legitime interesse i for fremtiden å kunne utvide sitt varesortiment. Patentstyret kan ikke velge å se bort fra det forhold at LITAGO er velkjent og at dette vil ha betydning i vurderingen av hvor bred varefortegnelsen skal opprettholdes.
- Patentstyret har allerede kommet frem til forvekslingsfare mellom LITAGO og LILLEGO, eid av innklagede, for de aktuelle varene. Dersom det konstateres at LITAGO er velkjent for smaksatt melk/sjokolademelk, vil vernet også strekke seg til de matvarene som innklagede allerede har fått nektet og som er begrunnelsen for denne administrative slettelsesprosessen. Det vil således være uheldig og lite praktisk å nedskrive varefortegnelsen til LITAGO på en så omfattende måte som Patentstyret har gjort i nærværende sak.
- Klager ber dermed om at Klagenemnda avviser kravet om sletting av registrering nr. 278654, det kombinerte merket LITAGO, da brukspliktperioden ikke er påbegynt.
- LITAGO må uansett opprettholdes for flere varer enn det Patentstyret kom til i sin avgjørelse.
- Klager krever å bli tilkjent sakskostnadene fra innklagede for denne saken og for sak VM 19/00122, både for Klagenemnda og Patentstyret, jf. patentstyrelova § 9. Totalt krav er kr. 295 889, 50,- eks. mva.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Som bakgrunn for kravet om administrativ overprøving, vises det til at klager nedla den 1. september 2017 innsigelse mot innklagedes registrering nr. 292560, det kombinerte merket Lille Go', for varer som «baby- og barnemat» i klasse 5, samt alle de omsøkte varer i klasse 29 og 30. Patentstyret ga klager fullt medhold i at det forelå risiko for forveksling mellom innklagedes merke og klagers registrerte varemerker nr. 164239, ordmerket LITAGO og nr. 278654, det kombinerte merket LITAGO. Det følger av Patentstyrets avgjørelse at en begrensning av varefortegnelsene for klagers LITAGO-registreringer ville

medført en annen vurdering av spørsmålet om vareidentitet/vareslagslikhet, og følgelig risiko for forveksling mellom partenes varemerker. Innklagede rettet så den 8. november 2018 et krav til klager om frivillig begrensning av de aktuelle registreringene til de varer LITAGO-merket har vært brukt for i løpet av de siste fem år, jf. varemerkeloven §§ 37 og 38. Dette kravet ble avvist 20. november 2018, og krav om administrativ overprøving av Tines registreringer ble deretter inngitt til Patentstyret 5. desember 2018.

- Klagers henvisninger til juridisk teori, hva gjelder identifisering av varemerker, fremstår som noe mangelfulle. Anførselen om at det ikke finnes hjemmelsgrunnlag for å identifisere to registreringer med tanke på beregning av utgangspunktet for bruksplikten inntreden, må avvises. Gjeldende teori og/eller praksis tilsier heller ikke at det må foreligge en tilsiktet omgåelse av regelverket eller ond tro ved innlevering av en yngre søknad for at identifikasjon skal kunne skje. Innklagede kan videre ikke slutte seg til anførselen om at Patentstyret ikke bør overprøve de kommersielle og strategiske vurderingene som til enhver tid gjøres av rettighetshavere, og som gjør seg utslag i ulike behov for å registrere varemerker.
- En slik overprøving vil være nødvendig dersom det overhodet skal være aktuelt med identifikasjon. Patentstyret konkluderte med at det ikke forelå noen reell og beskyttelsesverdig begrunnelse for å registrere det kombinerte merket LITAGO så lenge det eldre ordmerket ga samme beskyttelse. Dette til tross for at klager ikke kunne sies å ha opptrådt klanderverdig ved innleveringen av den yngste søknaden.
- Hvorvidt det er normalt, og det anbefales av jurister, å registrere varemerker som både som ordmerke og kombinert merke uavhengig av hvor særpreget utformingen av det kombinerte merket er, kan ikke sies å være relevant i denne forbindelse. Poenget må være at sjansene for at klager skal kunne håndheve sine rettigheter til det kombinerte merket mot tredjeparts merker uten at sistnevnte også krenker rettighetene som følger av ordmerkeregistreringen for LITAGO, er høyst teoretiske.
- Når det gjelder klagers kommentarer rundt formålet med bruksplikten, skal vi tilføye at registreringer som omfatter flere varer/tjenester enn det registrerte merket faktisk brukes for, i prinsippet er delvis defensivregistreringer. Hvis man ikke kan kreve slike defensivregistreringer slettet for de varer merket ikke brukes for, vil hele brukspliktinstituttet i praksis uthules.
- I denne saken er det tale om to registreringer for samme varemerke. Den noe fetere skrifttypen og den skråstilte I-en i den yngste registreringen endrer ikke merkets særpreg i forhold til det eldre ordmerket. Bruk av den stiliserte versjonen av merket vil utvilsomt oppfylle bruksplikten for den eldre ordmerkeregistreringen, og vice versa. Den eldste registreringen omfatter også alle varer som inngår i klasse 29 og 30, mens det yngre kombinerte merket omfatter en snevrere varefortegnelse. Det eldre ordmerket vil således omfatte alle rettigheter som kan utledes av det yngre merket.
- I foreliggende tilfelle ville beregning av bruksplikten for det kombinerte merket etter lovens anvisning i varemerkeloven § 37 fullstendig uthule den bruksplikten som ordmerket har vært

gjenstand for siden før årtusensskiftet. Dette gjelder uavhengig av klagers motivasjon for å registrere sitt merke på nytt.

- Innklagede mener videre at det foreligger mer enn «en viss støtte i rettspraksis og juridisk teori for i noen tilfeller å begrense brukspliktperioden for et varemerke som er yngre enn 5 år», og viser til PRO ACTIV (TOSLO-2006-68675 og -14005, og dommens sitering fra Lassen/Stenvik side 187). En begrensning av klagers kombinerte merke vil i dette tilfellet ikke innskrenke den enerett som følger av ordmerket, og som har gitt klager en periode på nær 25 år til å utvikle sitt konsept innenfor vareklasse 29 og 30. Det foreligger dermed sterke holdepunkter for å fastholde at brukspliktperioden for den eldre ordmerkeregistreringen må også gjelde for den yngre registreringen.
- I foreliggende sak, hvor ordmerket fullt ut omfatter de varer som er omfattet av det kombinerte merket, og hvor de to variantene av merkene er nærmest identiske, mener innklagede det er nokså klart at registreringene må identifiseres med hverandre med tanke på bruksplikts inntreden. Det vises igjen til tingrettens vurdering i Pro Activ-saken, og at det i mangel av autoritative rettskilder eller entydig praksis i strid med rettens lovanvendelse og subsumsjon i Pro Activ-saken, bør utvises særlig varsomhet med å løse foreliggende sak på en måte som ikke følger samme resonneringer og slutninger.
- Innklagede fastholder etter dette at brukspliktdatoen for ordmerket må legges til grunn for både registrering nr. 164239 LITAGO og 278654, slik Patentstyret la til grunn i sin avgjørelse.
- Under forutsetning av at Klagenemnda slutter seg til ovennevnte anmodning og Patentstyrets konklusjon, er det liten tvil om at begge de angjeldende registreringene er gjenstand for bruksplikt, og kan kreves begrenset (delvis slettet) til de varer registreringshaver har brukt LITAGO-merket for i perioden mellom 5. desember 2013 og 5. desember 2018, jf. varemerkeloven §§ 37 og 38.
- I henhold til Pro Activ-saken, er ikke rene forberedelser til bruk, som i seg selv ikke innebærer varemerkebruk, tilstrekkelig for å overholde bruksplikten, jf. også Lassen/Stenvik side 209. Dette medfører at Patentstyrets opprettholdelse av klagers registreringer for «iskrem» fremstår som feilaktig. I ethvert tilfelle begrunner ikke en eventuell oppfyllelse av bruksplikten for «iskrem» opprettholdelse av klagers registreringer for yoghurtis, som er et annet type produkt enn de iskremproduktene klager har produsert.
- Bruk på produkter som står i direkte forbindelse med de registrerte varene og som skal tilfredsstillende behov i disse produkters kundekrets, kan godkjennes som bruk av de registrerte varene, slik som i forholdene var i Klagenemndas avgjørelse i sak VM 16/00007 JAFFA. Denne saken gjaldt bruk av JAFFA for appelsiner, mens registreringen gjaldt for drikker i klasse 32. Klagenemnda kom til at bruk for appelsiner måtte anses å tilfredsstillende bruksplikten for varene i klasse 32, grunnet at disse kunne være eneste ingrediens i blant annet appelsinjuice. Det ble også trukket frem at såkalt «juicing» er nokså utbredt, at JAFFA-appelsinene var spesielt egnet for dette formålet og at det var solgt enorme kvanta av JAFFA-

appelsiner året før kravet ble reist. I likhet med Patentstyrets uttalelse om denne saken, mener også innklagede at det er det grunn til å stille spørsmål ved om ikke Klagenemnda behandlet brukspliktkravet i overkant lempelig i JAFFA-saken.

- I foreliggende sak er det imidlertid ikke tale om bruk av LITAGO-merket på andre varer enn dem registreringene omfatter, men et begrenset utvalg av de varer merket er registrert for. Det kan ikke være slik at bruk for enkelte av de varene merket er registrert for, kan begrunne opprettholdelse av registreringen for andre mer eller mindre relaterte varer, slik klager anfører.
- Når det gjelder muffins, skal innklagede understreke at klagers samarbeidsavtale med Baxt AS ble avsluttet 3. oktober 2013. Klager har ikke dokumentert noen reelle merkantile interesser for sitt LITAGO-merke for slike produkter etter denne datoen. Det fremgår ikke av innsendt dokumentasjon at klager har hatt noen fortjeneste i forbindelse med salgene fra butikk til forbruker. Formodentlig hadde klager ved samarbeidsavtalens og produksjonens opphør allerede mottatt oppgjør for de aktuelle produktene, og hadde i så fall ikke noen økonomisk avkastning av salgene som skjedde etter denne datoen. I lys av klagers høyst begrensede (om noen) kommersielle interesse i LITAGO-merket i forbindelse med muffins etter oktober 2013, taler prosessøkonomiske hensyn for å ikke anse bruken av merket på muffins som relevant etter denne datoen.
- Innklagede mener også at klagers påstand om opprettholdelse for «nært beslektede varer» må avvises så lenge de aktuelle registreringene opprettholdes for «overkategorier» av de produkter de faktisk har brukt sitt merke for i løpet av de siste fem år.
- Hva gjelder klagers påstand om at LITAGO-merket er velkjent, og at det derfor må opprettholdes for en videre varefortegnelse, så har ikke innklagede mottatt kopier av dokumentasjonen som påberopes til støtte for en slik påstand, og har derfor ikke anledning til å ta stilling til denne. Innklagede skal imidlertid påpeke at Patentstyret kom til at klagers registreringer måtte opprettholdes for videre varefortegnelser enn hva LITAGO-merket faktisk var brukt for. «Meieriprodukter» og «melkeprodukter» er for vide og uensartede grupper av varer til at klagers registreringer kan opprettholdes for en slik angivelse basert på bruk i forbindelse med smaksatt melk og sjokolade.
- Innklagede er, i likhet med Patentstyret, av den oppfatning at Ansul-dommen ikke kommer til anvendelse i foreliggende sak. Ansul-dommen gjaldt helt spesielle omstendigheter, der registreringshaver hadde reelle merkantile interesser til varemerket i forbindelse med vedlikehold av de aktuelle produktene selv om konsesjonen til salg av selve produktene var utløpt.
- I lys av ovennevnte skal vi henstille til Klagenemnda om å forkaste klagen også med hensyn til nedskrivning av varefortegnelsene for de aktuelle registreringene, og opprettholde klagers registreringer for følgende varer; «melkebaserte drikker; smakstilsatt melk; milkshake» i klasse 29 og «sjokoladedrikker; sjokolade med melk (drikker), sjokolade» i klasse 30.

- Innklagede krever å bli tilkjent sakskostnadene fra klager for denne saken og sak VM 19/00122, både for Klagenemnda og Patentstyret, jf. patentstyrelova § 9. Totalt krav er kr. 185 500,- eks. mva.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret, men har delt seg i et flertall og et mindretall.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt det kombinerte merket LITAGO, registrering nr. 278654, skal slettes for varene og tjenestene i klasse 29 og 30 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd. Merket og varene er gjengitt i avsnitt 2.
- 12 Klagenemnda konstaterer at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Dette er heller ikke omstridt.
- 13 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 artikkel 12 nr. 1. Praksis fra EU-domstolen er dermed relevant ved fastleggelsen av brukspliktens nærmere innhold.
- 14 Den femårige perioden etter registrering kalles også for «grace period». Denne femårsperioden har som formål på den ene siden å sette en ytre grense for når et varemerke må tas i bruk, og på den andre siden gi nok rom for rettighetsinnehaver til å områ seg i markedet og lansere sine varer eller tjenester under varemerket. Som uttalt av EUIPO Board of Appeal i R 1849/2017-2 MONOPOLY, er varemerkets «grace period» ment «(...) to allow for a period of reflection, market exploration and economic considerations, for the trade mark holder to assess whether he or she can launch a product under a given mark, which is not linked to mere registration numbers appearing in official gazettes». Det foreligger likevel ingen «legitimate reason to allow the extension of this grace period for the sole reason that the same mark now appears on a national or EU register under a different registration number (...)».
- 15 Registrering nr. 278654, heretter kalt det kombinerte merket, ble søkt registrert den 13. august 2014 og kunngjort den 10. november 2014. Innsigelse innkom ikke mot registreringen, hvilket medfører at avgjørelsen var endelig den 10. februar 2015. Klager kan dermed tape registreringsvernet tidligst den 10. februar 2020. Innklagede innleverte krav om administrativ overprøving av merket den 5. desember 2018. Dette betyr at femårsfristen, og merkets verneperiode, ennå ikke var utløpt på kravets innleveringsdag.
- 16 Problemstillingen i saken er imidlertid om femårsfristen for det kombinerte merket er utløpt fordi varemerket må identifiseres med klagers eldre registrering nr. 164239, ordmerket




LITAGO, heretter kalt ordmerket. Ordmerket ble registrert med endelig virkning den 18. august 1994, og det stilles følgelig krav til bruk. Siden innleveringsdagen for kravet om administrativ overprøving var 5. desember 2018, vil en eventuell identifikasjon med ordmerket medføre at klager må vise reell bruk av det kombinerte merket for de aktuelle varene i klasse 29 og 30 i perioden 5. desember 2013 til 5. desember 2018.

- 17 Klager har gjort gjeldende at Klagenemnda på prinsipielt grunnlag må ta stilling til om det finnes hjemmelsgrunnlag for identifikasjon i norsk rett. Hvis Klagenemnda finner at slikt grunnlag foreligger, må identifikasjon i alle fall være reservert til klare omgåelsestilfeller.
- 18 Identifikasjon mellom varemerker er ikke hjemlet i lov, men har støtte i norsk rettspraksis og EU-rettspraksis, samt i juridisk teori. Som det fremgår av Lassen/Stenvik, Kjønnetegnsrett, 3. utg., side 220, skal ikke bruksplikten «(...) uthules ved formelle arrangementer fra merkehaverens side. Det er bare reelle, merkantile interesser det er meningen å beskytte, og dermed kan det enkelte ganger bli nødvendig å identifisere beslektete rettssubjekter, eller lignende varemerker (...)». Identifikasjon følger videre, ifølge Wallberg, av «almindelige omgåelsesbetragtninger», da man rimeligvis ikke kan «(...) frigøre sig fra bruksplikten ved at genregistrere det ikkebrugte mærke hvert femte år.» Se Wallberg, Varemerkeret, 2004, side 237. I høringsnotatet Snr. 18/2638, Høring – endringer i varemerkeloven og tolloven mv., fremgår følgende på side 33, i forbindelse med behandlingen av den nye ond tro-bestemmelsen:

«I norsk rett har slike spørsmål kommet opp i forbindelse med vurderingen av bruksplikt, der det er lagt til grunn at suksessive registreringer må identifiseres med hverandre ved vurderingen av bruksplikten, slik at fristen for å ta merket i bruk ikke omgås, jf. dommen fra Oslo tingrett i sak TOSLO-2006-68675 og TOSLO2006-140025 Pro Activ.»

- 19 I den nevnte dommen fra tingretten, heretter kalt Pro Activ-dommen, viste retten blant annet til ovennevnte juridiske litteratur, og la til grunn at de aktuelle registreringene måtte identifiseres «på grunnlag av omgåelse- eller gjennomskjæringsbetragtninger», se dommens punkt 3.1. Merkeinnhaver (Unilever) ble ikke hørt med at omgåelse ikke forelå, eller at formålet med å registrere de nyeste registreringene var kommersielt begrunnet i endringer i varefortegnelsen og/eller merkets utforming. Se dommens punkt 3.5. Tingretten uttaler så på side 13 i dommen:

«Tingretten vil etter hovedforhandlingen ikke utelukke at en re-registrering etter omstendighetene kan være slik begrunnet at identifikasjon med tidligere registreringer ikke bør skje, men finner at så ikke er tilfellet her.»

- 20 Tingretten konkluderer så med at det ikke var sannsynliggjort at merkeinnhavers «(...) registreringer hadde noen annen kommersiell begrunnelse enn å søke forlenget ibruktakelsesperioden.»
- 21 Patentstyret uttaler at det kan synes som om tingretten i Pro Activ-dommen legger «en relativt høy terskel til grunn for at identifikasjon ikke skal skje ved suksessive registreringer». Patentstyret kommer som nevnt under avsnitt 6 til at det foreligger identifikasjon mellom klagers ordmerke og kombinerte merke, fordi merkeinnhaver har en tilstrekkelig varemerkerettslig beskyttelse gjennom ordmerket. Det at klager deretter registrerer det kombinerte merket, som består av LITAGO i en logoutforming, kan etter Patentstyrets oppfatning derfor ikke begrunnes kommersielt. I samme retning er innklagede av den oppfatning at Pro Activ-dommen taler for at presumsjonen må være «(...) at registreringer av forskjellige versjoner av et merke, for overlappende varer, må identifiseres med hverandre med hensyn til beregning av brukspliktens inntreden.» Identifikasjon fordrer, ifølge innklagede, derfor ikke et direkte og spekulativt forsøk på å omgå brukspliktreglene i henhold til norsk rett.
- 22 I den konkrete vurderingen av om det kombinerte merket kan identifiseres med ordmerket, har Klagenemndas utvalg delt seg i et flertall og mindretall.
- 23 Flertallet, bestående av førstvoterende Elisabeth Ohm og Maria Foskolos, vil innledningsvis bemerke at man bør utvise varsomhet med å presumere at en merkeinnhaver *ikke* kan ha en reell, merkantil interesse i å søke registrert et annet kombinert merke, som i foreliggende sak hvor det er snakk om to ikke-identiske merker, og samtidig tillegge merkeinnhaver omgåelseshensikter i henhold til reglene om bruksplikt. Det kan være uheldig å gi uttalelser om hvor langt vernet til et ordmerke strekker seg og i forlengelsen av dette, behovet for og de kommersielle interessene i en kombinert utforming av det samme merket. Kommerielle interesser strekker seg lenger enn rent varemerkerettslige betraktninger.
- 24 Klager har levert inn totalt tre varemerkesøknader som inneholder ordet LITAGO siden starten på 1990-tallet og frem til kravets innleveringsdato den 5. desember 2018. I tillegg til ordmerket og det kombinerte merket, fikk klager også registrert merket  (nr. 165507) den 10. november 1994. Merket fikk gjennom merkeendring følgende utforming  den 30. mars 2005. En ny begjæring om merkeendring til utformingen  ble imidlertid ikke akseptert av Patentstyret. Registrering nr. 165507 utløp den 10. november 2014, og vil i det følgende bli omtalt som det utløpte merket. Både ordmerket og det utløpte merket ble registrert for «hele klassene» i klasse 29 og 30. Klager oppgir at årsaken til at det utløpte merket ikke ble fornyet, var ønsket og behovet om å få LITAGO registrert i en logoutforming, alene, uten varemerket TINE. En slik merkeendring ville sannsynligvis ikke blitt akseptert etter varemerkeloven § 34.
- 25 Den nevnte Pro Activ-dommen gjaldt suksessive ordmerker bestående av PRO ACTIV, og to suksessive kombinerte merker, hvor PRO ACTIV var gjengitt i en sammenfallende, rød font.

Det å innta et grønt rektangel i det nyeste kombinerte merket, ble av retten kun ansett for å tilføre det nyeste merket «svak figurvariasjon» sammenlignet med det eldre kombinerte merket.

- 26 For flertallet fremstår det derimot slik at det kombinerte merket og ordmerket *ikke* er *identiske og suksessive*. Det er snakk om et kombinert merke, LITAGO i «logoform» mot ordmerket LITAGO. Enn videre var «re-registreringene» av PRO ACTIV-merkene svært mye nærmere i tid for utløpet av femårsperioden. I foreliggende tilfelle har vi å gjøre med et ordmerke som har vært registrert i 20+ år før kunngjøringen av det kombinerte merket i 2014. Klager har heller ikke i løpet av disse 20 årene innlevert noen flere varemerkesøknader inneholdende ordet LITAGO. Dette taler for at det kombinerte merket ikke fremstår som en ren «re-registrering» av ordmerket.
- 27 Merkeinnhaver ble i Pro Activ-dommen ikke hørt med at de nyeste registreringene kunne begrunnes kommersielt med endringer i varefortegnelsen og/eller merkets utforming. Retten utelukket imidlertid ikke at identifikasjon ikke bør skje, jf. sitatet ovenfor. Klager har i foreliggende sak forklart at det var ønskelig å få varemerkebeskyttet LITAGO i en ny logoutforming, uten TINE-logoen, gjennom en ny varemerkesøknad, og at en slik endring ikke ville blitt akseptert gjennom en merkeendring av det utløpte merket, jf. varemerkeloven § 34. Det fremstår for Klagenemndas flertall som åpenbart at en fjerning av TINE-logoen gjennom merkeendring, ikke ville blitt godtatt i henhold til gjeldende praksis siden endringen både ville vært vesentlig og ville ha påvirket merkets helhetsinntrykk i betydelig grad. Klagers begrunnelse fremstår i så måte reell.
- 28 Videre har klager brukt varemerket LITAGO for varer som «boller» og «muffins». Dette indikerer at klager har hatt en intensjon om å bruke varemerket LITAGO for enkelte av de omtvistede varene i saken. Flertallet har funnet å legge noe vekt på dette som et moment i helhetsvurderingen av klagers reelle, kommersielle interesse i det å søke om registrering for den nye logoen LITAGO i det kombinerte merket, hvilket taler for at merket får beholde sin selvstendige «grace period».
- 29 Sett i lys av det ovennevnte, finner Klagenemndas flertall at det foreligger et reelt behov for å registrere LITAGO-logoen i det kombinerte merket og at identifikasjon med ordmerket ikke kan skje. De konkrete varemerkestrategiske og kommersielle interesser en merkeinnhaver har i å få beskyttet et ordelement både som et ordmerke og som et kombinert merke, gjør seg i stor grad gjeldende i foreliggende sak.
- 30 Flertallet legger etter dette til grunn at klager har hatt en *reell merkantil interesse* i å innlevere det kombinerte merket for registrering. Klagenemnds flertall finner det med andre ord sannsynliggjort at klager *ikke* har hatt omgåelseshensikter i denne saken, sett hen til brukspliktreglene, og kan ikke følge Patentstyrets resonnement om at registreringen av det kombinerte merket ikke kan begrunnes kommersielt fordi dette merkets utforming omfattes av vernet til ordmerket, og følgelig bør identifiseres med ordmerket «(...) på grunnlag av omgåelses- eller gjennomskjæringsbetraktninger.» I så tilfelle ville man i svært mange tilfeller aldri hatt behov for noe annet enn en ordmerkeregistrering.

- 31 Samme begrunnelse som ovenfor gjør seg i enda større grad gjeldende for spørsmål om identifikasjon mellom det kombinerte merket og det utløpte kombinerte merket (registrering nr. 165507). Disse merkene er ikke identiske, og kan dermed ikke identifiseres.
- 32 Kaja von Hedenberg, som er i mindretall, er enig med Patentstyret i begrunnelse og resultat. De ulovfestede reglene om identifikasjon, som lagt til grunn i Pro Activ-dommen og i Patentstyrets avgjørelse, innebærer ikke et krav, eller for den saks skyld en mistanke om, ond tro ved registreringen av det nyeste merket, som i denne saken er det kombinerte merket. Mindretallet anerkjenner således at det kan ligge reelle merkantile interesser bak klagers nyregistrering av LITAGO i det kombinerte merket.
- 33 Når Klagenemndas mindretall likevel har kommet til at merkene må identifiseres, legges det betydelig vekt på at det kombinerte merket ikke gir klager noe utvidet beskyttelse sett hen til ordmerket, materielt sett. Utformingen av det kombinerte merket består av vanlige bokstaver og hvor bokstaven «I» er skråstilt. Mindretallet kan derfor vanskelig se hva det kombinerte merket skal beskytte som ikke allerede er beskyttet av ordmerket. Det er derfor etter mindretallets syn her tale om to registreringer for samme varemerke. Mindretallet minner også om at det kun er aktuelt å slette det kombinerte merket for varer som klager ikke har tatt merket i bruk for, eller har lyktes å vise bruk for de siste fem år, varemerkerettigheten sett under ett. Det kombinerte merket opprettholdes dermed for de varene hvor klager har reelle merkantile interesser i varemerket LITAGO gjennom påvist bruk.
- 34 På bakgrunn av flertallets votum blir resultatet at identifikasjon hverken foreligger mellom det kombinerte merket og ordmerket, eller mellom det kombinerte merket og det utløpte kombinerte merket. Det kombinerte merket, registrering nr. 278654, kan følgelig ikke kreves slettet på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd, da merkets verneperiode på fem år ikke var utløpt på innleveringsdagen for slettelleskravet, nemlig den 5. desember 2018.

Sakskostnader

- 35 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. Klagenemnda har vært i tvil om spørsmål knyttet til sakens hovedtema, nemlig identifikasjon, som har kommet til uttrykk gjennom dissens. I tillegg har saken reist prinsipielle spørsmål knyttet til samme tema. Det synes derfor rimelig at partene dekker sine egne sakskostnader og sakskostnader tilkjennes derfor ikke.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Varemerkeregistrering nr. 278654 opprettholdes i sin helhet.
- 3 Sakskostnader tilkjennes ikke.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)