



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00122
Dato: 18. 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:

- 1 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. juli 2019, hvor ordmerket LITAGO med registrering nr. 164239, ble delvis slettet for varer i klasse 29 og 30 med unntak for «melk, melkebaserte drikker; smakstilsatt melk, sjokolademelk og milkshake» i klasse 29 og «sjokoladedrikker, sjokolade med melk (drikker), sjokolade, og iskrem» i klasse 30, på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37, jf. § 40.
- 2 Varemerket ble registrert med endelig virkning den 18. august 1994 for følgende varer:
 - Klasse 29: Hele klassene.
 - Klasse 30: Hele klassene.
- 3 Unil AS begjærte administrativ overprøving den 5. desember 2018, med krav om slettelse på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.
- 4 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.

5 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.
- Den relevante perioden for reell bruk av det registrerte merket etter varemerkeloven § 37 vil 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.

- Den innsendte dokumentasjonen viser at LITAGO er brukt for «sjokolade», nemlig sjokoladen Stratos&Litago. For «boller og muffins» er det vist til et samarbeid mellom innehaver og Baxt AS. Samarbeidet ble avsluttet den 3. oktober 2013, det vil si et par måneder før den relevante perioden. Det er ikke dokumentert bruk av merket i den relevante perioden, ei heller hvor stort varelageret var per oktober 2013. En eventuell minimal bruk i de tre første månedene av den relevante perioden, er ikke tilstrekkelig for å vise reell bruk, da det ikke foreligger noe bruk av merket for resten av den aktuelle femårsperioden.
- Innehaver har samarbeidet med Diplom-Is om produktet LITAGO Frozen is, som ble lansert som nyhet den 15. februar 2019, og som ifølge innehaver skrev seg fra uke 12 i 2019. I EU-domstolens avgjørelse C40/01, Ansul BV, (Minimax) fremgår at reell bruk kun foreligger der varemerket er benyttet på varer som allerede er blitt markedsført, eller er i ferd med å bli markedsført, og der forberedelser til å skape en kundekrets ved en reklamekampanje er umiddelbart forstående, se avsnitt 37. Mye tyder på at forberedelsene er på kommersialiseringsstadiet på kravets innleveringsdag, men Patentstyret finner at merket er tatt i bruk for «fløteiskrem» 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.
- Patentstyret går så over til spørsmålet om delvis sletting av registrering nr. 164239 etter varemerkeloven § 38, herunder om det registrerte merket skal opprettholdes for flere varer enn de varene merket er tatt i reell bruk for.
- Varefortegnelsen er vurdert med Ansul-saken som utgangspunkt, og EU-rettens avgjørelse T-126/03, Reckitt Benckiser v. OHIM, (Aladin), hvor såkalt nedskrivning av generelle vareangivelser er behandlet. Disse to vurderingsnormene må ikke blandes sammen, da hensynene bak disse unntakene og vilkårene for dem, er forskjellige. I Jaffa-saken synes Klagenemnda å ha oversett domstolens sentrale forutsetning i Ansul-saken, og viser dessuten til Tripp Trapp-saken fra lagmannsretten, LB-2003-364, som ikke er relevant for saksforholdet. Patentstyret kan ikke se at Jaffa-saken gir et riktig uttrykk for gjeldende rett. I Tripp Trapp-saken ble for øvrig merket opprettholdt for overbegrepet «møbler» til tross for at merket kun var brukt for «barnestoler».
- Innehaver har lagt ned påstand om at registreringen skal opprettholdes for «meieriprodukter, melkeprodukter, smakstilsatt melk, melkebaserte drikker, drikker av melk eller hovedsakelig av melk, melk, milkshake, sjokolademelk, ost, smør, yoghurt, drikkeyoghurt, desserter, puddinger, mousse, smoothie og andre melkeprodukter; konserverte, frosne, tørkede, og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; mellommåltider hovedsakelig laget av disse varer» i klasse 29, og «kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; kaffedrikker, tedrikker, sjokoladedrikker; kaffe med melk [drikker], te med melk [drikker], sjokolade med melk [drikker]; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konfektyrer; godteri; sjokolade; sjokoladepålegg; godteri; sjokoladepulver og annet smakstilsatt pulver for å lage drikke; iskrem, sorbet med melk, yoghurtis, frossen milkshake og annen spiseis; is [frossent vann]; sukker, honning, sirup;

sauser og andre smakstilsetninger; musli; grøt; barer og andre mellommåltider hovedsakelig laget av disse varer» i klasse 30.

- De eneste varene LITAGO kan bli opprettholdt for etter normen i Ansul-saken, er «is», men siden merket allerede er blitt ansett brukt for disse varene, går ikke Patentstyret noe nærmere inn i denne vurderingen.
- Patentstyret kommer til at «melkebaserte drikker» og «smakstilsatt melk» herunder «sjokolademelk», plassert i klasse 29, må anses å falle inn under den generelle angivelsen «melk». Angivelsen «melk» er tilstrekkelig presist angitt, og en ytterligere oppdeling fremstår som tilfeldig og vilkårlig. Merket opprettholdes derfor for «melk». Det er imidlertid ikke grunnlag for å opprettholde registreringen for de generelle overbegrepene «melkeprodukter» og «meieriprodukter», som inneholder alle typer melk, ost, fløte, yoghurt, rømme, smør, cottage cheese, kesam, kefir, iskrem og andre produkter.
- Registreringen er etter dette opprettholdt for «melk, melkebaserte drikker; smakstilsatt melk, sjokolademelk og milkshake» i klasse 29, og «sjokoladedrikker, sjokolade med melk (drikker), sjokolade, og iskrem» i klasse 30.
- For de øvrige varene i klasse 29 og 30, er det ikke anført at disse varene faller inn under de samme generelle varekategoriene som de varene merket er tatt i bruk for. Argumentet for opprettholdelse av registreringen for disse varene, er at de ble ansett «nært beslektet». En slik argumentasjon kunne ha vært relevant i forhold til vurderingsnormen i Ansul-saken, og sett hen til «iskrem», som merket allerede er blitt opprettholdt for. Når det gjelder «ris, tapioka og sago» er det en helt annen varegruppe enn «sjokoladedrikker». Disse varegruppene hører ikke sammen inn under en mer generell varekategori.
- Det er ikke grunnlag for å legge vekt på innehavers anførte behov for produktutvikling som ikke er kommet til uttrykk i den relevante brukspliktperioden. Det at innehaver driver med konstant produktutvikling, og at LITAGO må anses velkjent, kan ikke tillegges vekt. Den beskyttelsen et eventuelt velkjent merke innrømmes etter varemerkeloven § 4 annet ledd er et selvstendig rettsvern, som er uavhengig av registreringsvernet, og som hviler på et selvstendig rettsgrunnlag.
- Kravstiller tilkjennes sakskostnader på kr 36 250,-, jf. patentstyrelova § 9.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse vedrørende ordmerket LITAGO er delvis feil ved at merket er slettet for et for stort antall varer. Klager vil imidlertid godta Patentstyrets slettelse av ordmerket for varer som merket ikke har vært brukt for eller som ikke har en kvalifisert eller nær tilknytning til de varer LITAGO har vært brukt for i den aktuelle femårsperioden.
- Registreringen må opprettholdes for følgende varer: «meieriprodukter, melkeprodukter, melk, smakstilsatt melk, melkebaserte drikker, drikker av melk eller hovedsakelig av melk,

milkshake, sjokolademelk, yoghurt» i klasse 29 og «sjokoladedrikker; sjokolade med melk [drikker]; bakverk, muffins, sjokolade; spiseis, iskrem» i klasse 30.

- LITAGO er velkjent for smaktilsatt melk. I henhold Tripp Trapp-saken, må velkjenhet hensyntas i nedskrivningen av varefortegnelsen.
- Følgende dokumentasjon er fremlagt av klager for å underbygge og dokumentere bruk:
 - Klagers brev av 25. januar 2019 og 4. april 2019 i anledning saken for Patentstyret, med henvisninger til dokumentasjon som ble fremlagt for Patentstyret.
 - Oversikt over salg av LITAGO-muffins fordelt på diverse dagligvarekjeder og respektive butikker i Norge for årene 2011-2013, og en mer detaljert oversikt over salg (bilag 4 til klage).
 - Salg av Litago muffins mai for perioden 2011 – juni 2014 (målt i verdi), med tall fra Nielsen.
- Det er feil når Patentstyret uttaler at en eventuell bruk de tre første månedene inn i den relevante perioden ikke er tilstrekkelig for å vise reell bruk av merket, når det ikke foreligger noe bruk av merket for resten av perioden på fem år. Dersom det har foreligget et fortsatt tilbud om levering av varer påført varemerket LITAGO etter 5. desember 2013, vil vilkåret om at bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng ikke være oppfylt. Dette er uavhengig av om bruken ikke har fortsatt ut hele den aktuelle femårsperioden.
- Klager fikk medhold av Patentstyret i at merket hadde vært brukt for både «sjokolade» og for «is» i klasse 30. Klager fikk imidlertid ikke medhold i at LITAGO hadde vært benyttet for «boller og muffins». Dette ble begrunnet med at klager ikke hadde fremlagt solide og objektive bevis for bruk, men kun hadde sannsynliggjort bruken.
- I nærværende sak kan det ikke være tvil om at merket har vært tatt i bruk for muffins basert på avtalen med Baxt, sortimentsbrosjyre fra Baxt, samt øvrig dokumentasjonen fremlagt i tilsvaret, herunder dokumentasjon fra consuming.no, dagligvarehandelen.no og matinfo.no. Baxt har solgt LITAGO muffins til dagligvare og storhusholdning, inkludert kiosk og bensinstasjoner, siden mai 2011 og frem til november 2013. I løpet av disse tre årene har Baxt solgt over 600 000 pakker med LITAGO muffins til dagligvarekjeder over hele Norge, herunder blant annet til Meny, Bunnpris, Joker, Ica, Kiwi, Spar, Jacobs og diverse andre lokale matbutikker. Salg av muffins i perioden mai 2011 - november 2013 er dokumentert i bilag 3 og 4. Dagligvare og storhusholdning solgte deretter LITAGO muffins videre til forbruker helt frem til juni 2014, noe som dokumenterer salg inn i den aktuelle brukspliktperioden. Det vises til bilag 5 i foreliggende sak. Dokumentasjonen viser reell bruk av LITAGO muffins i en treårsperiode, inkludert bruk fra 5. desember 2013 til juni 2014.

Dette innebærer at klager har hatt reelle merkantile interesser i å bruke LITAGO for muffins i tre år, hvorav syv måneder inn i den aktuelle brukspliktperioden.

- 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 videre merket for «melk», men *ikke* for «melkeprodukter» og «meieriprodukter», da dette er generelle overbegreper som inneholder en rekke melk- og meieribaserte produkter. Klager bemerker at en slik slutning ikke er i henhold til Tripp Trapp-saken og EU-rettens avgjørelse i sak T-126/03, Aladin. 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 drikker, samt for 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 kun produktutvikling som kommer til uttrykk i brukspliktperioden som kan vektlegges i vurderingen av nedskrivning av varefortegnelsen. I Aladin-saken 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 slettingsprosessen. 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 krever å bli tilkjent sakskostnadene fra innklagede for denne saken og for sak om administrativ overprøving av registrering nr. 278654, både for Klagenemnda og Patentstyret, jf. patentstyrelova § 9. Totalt krav er kr 295 889,50,- eks. mva.

7 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.

- Det er liten tvil om at den angjeldende ordmerkeregistrering 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 registrering for «iskrem» fremstår som feilaktig. I ethvert tilfelle begrunner ikke en eventuell oppfyllelse av bruksplikten for «iskrem» opprettholdelse av klagers registrering for «yoghurtis», som er en annen 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 varemerket JAFFA for appelsiner, mens registreringen gjaldt for drikker i kl. 32. Klagenemnda kom til at bruk for appelsiner måtte anses å tilfredsstillende bruksplikten for varene i klasse 32, da disse varene kunne være eneste ingrediens i blant annet appelsinjuice. I tillegg ble det lagt vekt på at såkalt «juicing» var 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 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 registreringen omfatter, men et begrenset utvalg av de varene 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» understreker innklagede at klagers samarbeidsavtale med Baxt AS ble avsluttet 3. oktober 2013, og at klager ikke har dokumentert noen reelle merkantile interesser for LITAGO for slike produkter i tiden etterpå. Det fremgår ikke av dokumentasjonen 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 har faktisk 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, bemerkes det at innklagede ikke har mottatt dokumentasjon som kan påberopes til støtte for en slik påstand. Innklagede skal imidlertid påpeke at Patentstyret kom til at klagers registrering 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 registrering kan opprettholdes for en slik angivelse basert på bruk i forbindelse med smakssatt melk og sjokolade.
- Innklagede er i likhet med Patentstyret av den oppfatning at Ansul-saken ikke kommer til anvendelse i foreliggende sak. Ansul-saken 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 det ovennevnte skal vi henstille til Klagenemnda om å forkaste klagen også med hensyn til nedskrivning av varefortegnelsene for den aktuelle registreringen, og opprettholde klagers registrering 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 for sak om administrativ overprøving av registrering nr. 278654, både for Klagenemnda og Patentstyret, jf. patentstyrelova § 9. Totalt krav er kr 185 500,- eks. mva.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda har kommet til delvis samme resultat som Patentstyret.

- 10 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt ordmerket LITAGO, registrering nr. 164239, skal slettes for varene i klasse 29 og 30 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd. Bevissituasjonen er noe annerledes for Klagenemnda.
- 11 Klagenemnda konstaterer at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Dette er heller ikke omstridt.

- 12 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.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 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 og tjenester.
- 16 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 5. desember 2018. 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 LITAGO må ha vært i bruk er derfor 5. desember 2013 til 5. desember 2018.
- 17 Klager anfører at registreringen må opprettholdes for «meieriprodukter, melkeprodukter, melk, smakstilsatt melk, melkebaserte drikker, drikker av melk eller hovedsakelig av melk, milkshake, sjokolademelk, yoghurt» i klasse 29 og «sjokoladedrikker; sjokolade med melk [drikker]; bakverk, muffins, sjokolade; spiseis, iskrem» i klasse 30.
- 18 Partene synes å være enige om 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. Klagenemnda finner at angivelsen «drikker av melk eller hovedsakelig av melk» i klasse 29, er synonym med angivelsen «melkebaserte drikker».
- 19 Sakens første spørsmål blir derfor om merket kan anses tatt i bruk for «sjokolade», «boller», «muffins», «spiseis» og «iskrem» i klasse 30, jf. varemerkeloven § 37.
- 20 Klagenemnda har kommet til at dokumentasjonen som viser bruk av sjokoladen Stratos&Litago i Dagbladet i 2017, viser reell bruk av merket for «sjokolade» i klasse 30.

Dokumentasjonen er inntatt som fortsettelse til bilag 1 (bilag 2 til klagers brev av den 25. januar 2019 til Patentstyret), og understøttes av oversikten over salg av sjokoladen Nidar Stratos&Litago for årene 2017 og 2018, inntatt i fortsettelse til bilag 2 (vedlegg 4 til klagers brev til Patentstyret av 4. april 2019).

- 21 Klager anfører videre at merket er tatt i bruk for «muffins» i klasse 30, også etter oktober 2013, som var tidspunktet for når det formelle samarbeidet mellom Baxt AS og klager opphørte. I tillegg til den dokumentasjonen som ble presentert for Patentstyret, har klager for Klagenemnda også sendt inn en oversikt fra AC Nielsen (bilag 5) som skal vise salg av Aunt Mabel Litago muffins 100 gram fra dagligvarebutikker for perioden mai 2011 – juni 2014 (målt i verdi), det vil si syv måneder inn i brukspliktperioden.
- 22 Av bilag 5 fremgår det at det totalt ble solgt LITAGO-muffins for 187 237 kroner i desember 2013, og for totalt 21 360 kroner i 2014. Siden brukspliktperioden begynte i starten av desember 2013, legger Klagenemnda til grunn at en betydelig andel av totalsalget for desember må tilskrives den relevante bruksperioden. Klagenemnda finner at bilag 5, sett i lys av klagers øvrige opplysninger i saken og øvrig innsendte dokumentasjon, taler for at LITAGO må anses å ha vært i reell bruk for muffins i den relevante perioden. Selv om salget av muffins falt drastisk utover første halvår av 2014, skal kravet til bruk praktiseres relativt lempelig, og det er ikke noe krav om at bruken skal utgjøre en kommersiell suksess, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-40/01, MINIMAX, Ansul. Det følger også av bilag 5 at desember 2013 hadde samme nivå hva gjelder salgsvolum som de foregående månedene. Samlet sett finner Klagenemnda derfor at LITAGO må anses å ha vært i reell bruk for muffins i den relevante perioden.
- 23 Klagenemnda kan ellers ikke se at LITAGO har vært brukt for «boller» i den relevante perioden. Det fremgår av dokumentasjonen at salget av LITAGO-boller opphørte i 2012. Se for eksempel e-post av den 28. mars 2019, fra Baxt AS til klagers fullmektig, inntatt i fortsettelse til bilag 2. Her fremgår det at «Litago bolle ble solgt ut i 2012/første kvartal 2013.» Klagenemnda legger dermed til grunn at merket ikke er brukt for «boller» i klasse 30.
- 24 Sakens dokumenter gir videre uttrykk for at forberedelsene til produktet LITAGO Frozen is, et samarbeid med Diplom-Is, var på kommersialiseringsstadiet da kravet om administrativ overprøving ble innlevert 5. desember 2018, og at lanseringen av produktet var nært forestående på dette tidspunkt. I Ansul-saken fremgår det at reell bruk kun foreligger når varemerket er benyttet på varer som allerede er markedsført, eller er i ferd med å bli markedsført, og der forberedelser til å skape en kundekrets ved en reklamekampanje er umiddelbart forestående, se avsnitt 37. I foreliggende sak gir vedlagte e-postkorrespondanse mellom klager og Diplom-Is i månedene forut for utløpet av femårsperioden, støtte for at det var et «høyt trykk» i forberedelsene til lanseringen av LITAGO Frozen is. At produktet ble lansert kort tid etter den relevante perioden utløp, underbygges videre av vedlagte artikkel fra Romerikes Blad den 24. februar 2019, i fortsettelse til bilag 2 (vedlegg 9 til klagers brev

til Patentstyret av 4. april 2019). Klagenemnda finner dermed, i likhet med Patentstyret, å legge til grunn at LITAGO må anses brukt for «iskrem» i klasse 30.

- 25 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at registrering nr. 164239 er tatt i reell bruk for «sjokolade», «muffins» og «iskrem» i klasse 30, jf. varemerkeloven § 37. Klagenemnda finner også at merket er tatt i reell bruk for angivelsen «spise-is» i klasse 30, da LITAGO Frozen is, slik produktet fremstår i dokumentasjonen, både kan være «iskrem» og «spise-is». Produktet er angitt som iskrem i små begre som må antas å bli solgt sammen med andre spiseisprodukter. Merket er imidlertid ikke tatt i reell bruk for «boller» i klasse 30, jf. varemerkeloven § 37.
- 26 Hvis et grunnlag for sletting etter § 37 bare gjelder noen av de varene merket er registrert for, skal registreringen slettes med virkning bare for disse varene, jf. varemerkeloven § 38.
- 27 Sakens andre spørsmål blir derfor hvilke øvrige vareangivelser i klasse 29 og 30 som registreringen skal opprettholdes eller slettes for.
- 28 Rettspraksis gir uttrykk for to forskjellige tilfeller hvor en registrering kan bli opprettholdt for varer som merket på sett og vis ikke har vært direkte brukt for i den relevante brukspliktperioden. Det ene tilfellet kommer til uttrykk i den ovennevnte Ansul-saken, der en registrering på nærmere vilkår kan bli opprettholdt for varer som merket tidligere har vært tatt i bruk for, men der bruken for varen har opphørt før den relevante brukspliktperioden inntreffer. Domstolen la til grunn at reell bruk av det samme varemerke for varer og tjenester som har en kvalifisert tilknytning til de tidligere solgte varene, også må betraktes som reell bruk av de tidligere solgte varene, se avsnitt 41 og 42.
- 29 Det andre tilfellet kommer til uttrykk i EU-retts avgjørelse T-126/03, Aladin, og Borgarting lagmannsretts avgjørelse i LB-2003-364, Tripp Trapp, og gjelder såkalt nedskrivning av generelle vareangivelser. En registrering kan på nærmere vilkår bli opprettholdt for varer merket ikke har vært tatt i bruk for, hvis disse faller inn under den samme generelle vareangivelsen som de varene merket har vært tatt i bruk for i den relevante perioden. Det sentrale i Aladin-saken var om én generell varekategori kan deles opp i selvstendige underkategorier «sub-categories». 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.
- 30 Spørsmålet i det følgende blir om registreringen også skal opprettholdes for «meieriprodukter, melkeprodukter, melk, yoghurt» i klasse 29 og «bakverk» i klasse 30.
- 31 Patentstyret opprettholdt registreringen for «melk» i klasse 29, da «melkebaserte drikker» og «smakstilsatt melk», herunder «sjokolademelk» i klasse 29, må anses som å falle inn under denne generelle angivelsen. Klagenemnda er enig i dette og opprettholder registreringen for «melk» i klasse 29.

- 32 Klager uttaler at dokumentasjonen viser at LITAGO må anses brukt for yoghurt. For eksempel har yoghurt samme hovedingrediens (melk) som de solgte varene, og må anses å ligge i kategorien mellommåltider på farten. Etter Ansul-saken kan en registrering på nærmere vilkår bli opprettholdt for varer som merket tidligere har vært tatt i bruk for, og i samme sak fremkommer det klart av resultatet at retten har tatt hensyn til rimelighetsbetraktninger. På samme vis ville det vært urimelig for klager, som driver med konstant produktutvikling innen samme varekategori, om registreringen blir slettet for produkter som merket har vært i omfattende bruk for tidligere, og som ville omfattet en naturlig relansering i forhold til det varesortimentet som tilbys under varemerket LITAGO i dag. Det støttes også av LOTTOCARD-avgjørelsen, en Bundesgerichtshofs avgjørelse i GRUR, 60, at merket opprettholdes for varer merket konkret er brukt for, samt nært beslektede varer.
- 33 Klagenemnda er ikke uenig i at yoghurt er et produkt som har nær artsmessig tilknytning til varer i klasse 29 som merket opprettholdes for, fordi det er et melkeprodukt. Dokumentasjonen viser også enkelte eksempler av yoghurtprodukter som er påført varemerket LITAGO, samtidig som det fremgår av fortsettelse til bilag 1 at klager hadde LITAGO-yoghurtprodukter til salgs i januar 2011. Klagenemnda finner ikke å kunne legge avgjørende vekt på dette i spørsmålet om registreringen skal opprettholdes for yoghurt. Klagenemnda kan ikke se at det foreligger en *kvalifisert tilknytning* mellom yoghurt og varer LITAGO er påvist brukt for i klasse 29 i brukspliktp perioden. I Ansul-dommen ble reservedeler ansett for å ha kvalifisert tilknytning til hovedproduktet, da reservedeler måtte anses som en integrert del av hovedproduktet. Selv om yoghurt er et melkebasert produkt, er det et produkt som i en kjøpsituasjon kan være i direkte konkurranse med flere av de melkeproduktene som registreringen opprettholdes for, for eksempel milkshake. Det foreligger ikke et slikt «avhengighetsforhold» mellom yoghurt og øvrige varer i klasse 29 som merket opprettholdes for, slik som tilfellet vil være mellom reservedeler og hovedproduktet. I sistnevnte tilfelle vil gjerne også reservedelene være helt nødvendige for at hovedproduktet skal fungere optimalt. Sett i lys av dette, kan Klagenemnda ikke legge vekt på henvisningen til den nasjonale, tyske LOTTOCARD-avgjørelsen. Registreringen kan etter dette ikke opprettholdes for «yoghurt» i klasse 29.
- 34 Klager anfører videre at registreringen må opprettholdes for «melkeprodukter» og «meieriprodukter» i klasse 29, og mener at å gjøre det er i tråd med Tripp Trapp-avgjørelsen, som opprettholdt overbegrepet «møbler» til tross for at merket kun var brukt for barnestoler. 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 drikker, samt is, i løpet av den aktuelle femårsperioden.
- 35 I Tripp Trapp-avgjørelsen uttaler retten blant annet følgende:

«Det synes innlysende at varemerker som er registrert for et større antall klasser, eller med en videre betegnelse av vareslaget enn hva som umiddelbart synes å være i rettighetshaverens interesse, vil skape konflikter ved at andre næringsdrivende ikke vil kunne få registrert sine egne varemerker for sine produkter. Men på den annen side vil konfliktpotensialet også bli stort dersom varemerkeregisteret blir for konkret knyttet til den enkelte vare som registreres. Varemerkets inngrepsvern vil regelmessig rekke ut over registreringen, både i utstrekning og i tid. Jo mindre samsvar det blir mellom registreringen og inngrepsvernet, jo mindre veiledning vil registeret gi for andre søkere. Dette formålet taler derfor for at det vareslag varemerket registreres for, ikke settes for snevert, men at det må søkes å plassere den enkelte vare under et overbegrep som også omfatter beslektede varer som i det vesentlige har samme funksjon og er beregnet på det samme markedet.»

- 36 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at registreringen ikke kan opprettholdes for «melkeprodukter» og «meieriprodukter». Klagenemnda kan ikke legge avgjørende vekt på klagers henvisning til Tripp Trapp-avgjørelsen, da denne saken skiller seg fra den foreliggende på enkelte punkter. I Tripp Trapp-avgjørelsen var merket registrert for overbegrepet «møbler, herunder stoler» i klasse 20, mens det i foreliggende sak er snakk om å skrive ned fra «hele vareklassen» i klasse 29, uten at varefortegnelsen positivt omfatter overbegreper som «melkeprodukter» og «meieriprodukter». Hensynet til at «konfliktpotensialet» vil bli stort hvis «varemerkeregisteret blir for konkret knyttet til den enkelte vare som registreres», som uttalt i Tripp Trapp-avgjørelsen, gjør seg med andre ord i større grad gjeldende overfor merker som består av varefortegnelser med positivt, angitte vareangivelser og hvor varefortegnelsen omfatter overbegreper.
- 37 Klagenemnda finner at samme hensyn gjør seg gjeldende for «bakverk» i klasse 30, til tross for at merket opprettholdes for «muffins» i samme vareklasse. «Bakverk» er svært vidtfavnende og omfatter en rekke forskjellige bakevarer med forskjellig formål og bruksområder.
- 38 Klager uttaler at det ifølge Aladin-dommen skal legges vekt på rettighetshavers legitime interesse i for fremtiden å kunne utvide sitt varesortiment. I tillegg anfører klager at LITAGO er velkjent og at dette vil ha betydning i vurderingen av hvor bred varefortegnelsen skal opprettholdes.
- 39 Klagenemnda kan ikke legge vekt på dette og viser til at det uansett ikke er innsendt dokumentasjon i saken som kan tas til inntekt for å legge til grunn at LITAGO er et velkjent varemerke for varene i klasse 29 og 30. Varemerkeloven § 4 andre ledd gir et varemerke selvstendig rettsvern, som er uavhengig av det registreringsvernet varemerket tilkjennes ved registrering. Klagenemnda kan ikke se at velkjenthets kan tillegges vekt i en brukspliktsvurdering.
- 40 På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at registrering nr. 164239 slettes for alle varer i klasse 29 og 30 med unntak for «melk, smakstilsatt melk, melkebaserte drikker, drikker av melk eller hovedsakelig av melk, milkshake, sjokolademelk» i klasse 29 og

«sjokoladedrikker; sjokolade med melk [drikker]; muffins, sjokolade; spise-is, iskrem» i klasse 30, jf. varemerkeloven § 37.

Sakskostnader

- 41 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvet fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 42 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som fremstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og at man ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. Prop.94 L (2011-2012) s. 12.
- 43 Siden ingen av partene har vunnet frem med sine klager helt eller i det vesentlige, tilkjennes ikke kostnader for Klagenemnda, jf. patentstyrelova § 9. Derimot blir kostnadene for Patentstyret stående.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Varemerkeregistrering nr. 164239 opprettholdes for «melk, smakstilsatt melk, melkebaserte drikker, drikker av melk eller hovedsakelig av melk, milkshake, sjokolademelk» i klasse 29 og «sjokoladedrikker; sjokolade med melk [drikker]; muffins, sjokolade; spise-is, iskrem» i klasse 30.
- 3 Sakskostnader for Klagenemnda tilkjennes ikke.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)