



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00049
Dato: 2.november 2023

Klager: Edvard Munch Beverages AS
Representert ved: Advokatfirmaet Frøy AS

Innklaget: Iconic Wines AB
Representert ved: Brandit AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Strand-Utne og Margrethe Lunde

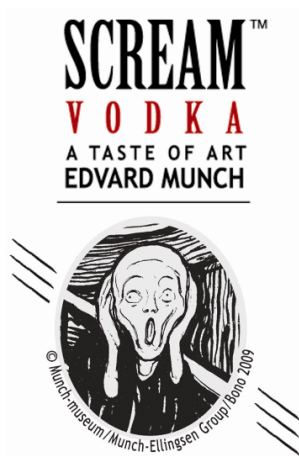
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. januar 2023, hvor det kombinerte merket SCREAM VODKA A TASTE OF ART EDVARD MUNCH, med søknadsnummer 201204675 og registreringsnummer 276704, ble slettet for varene i klasse 33, på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37. Søkeren av merket var Rosmersholm AS, men registreringen ble overdratt til Edvard Munch Beverages AS i 2015.

3 Varemerket ser slik ut:



4 Det ble registrert den 28. juni 2014 for følgende varer:

Klasse 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl.).

5 Iconic Wines AB begjærte administrativ overprøving den 15. august 2022, med krav om slettelse på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

6 Klage kom inn 13. mars 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 19. april 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det er ikke dokumentert at merket er tatt i reell bruk i den relevante brukspliktperioden, som er fra 15. august 2017 til 15. august 2022.
- Den innsendte dokumentasjonen er svært beskjedne i omfang, og viser bruk av merket før den relevante perioden.
- Det vises til en e-post med tilbud om salg av vodka i 2019 fra Rosmerholm AS til @airportretail.com. Partene ble ikke enige om volum eller pris. E-posten dokumenterer dermed ikke at det er solgt varer i den relevante perioden. Det er ikke vist til markedsføring rettet mot forbrukerne i perioden. I slike tilfeller skal det mye til for innehaver å godtgjøre at en effektiv og tilstrekkelig bruk av varemerket har skjedd i det aktuelle markedet.
- Den resterende dokumentasjonen viser ikke reell bruk av merket. Den viser ikke utadrettet og offentlig bruk, men intern kommunikasjon mellom innehaver og produsent. Noe av dokumentasjonen viser forberedelser til bruk, uten å gi noen avklaring av om det resulterte i salg i Norge.
- Det foreligger ikke rimelig grunn for unnløstelse eller avbrytelse.
- Det er ikke levert inn dokumentasjon som viser at pandemien medførte urimelige vanskeligheter med å selge vodka i denne perioden. Tvert imot hadde omsetningen av alkoholholdig drikke i Norge en markant økning under pandemien. Det er derfor ikke dokumentert at pandemien gjorde det urimelig vanskelig å bruke merket for de aktuelle varene.
- Innehaver har heller ikke vist bruk av merket i de tre årene før pandemien, i den relevante perioden. Hovedgrunnen til den manglende bruken ser derfor ut til å være knyttet til utviklingen av designet på vodka-flaskene. Denne utvikling må anses å være innenfor innehavers kontroll.
- Kravstiller har vunnet saken fullt ut, men fullmektigen har ikke spesifisert kostnadskravet utover å angi den totale kostnaden for hele prosessen. Det er dermed ikke mulig å fastslå om kostnadene er nødvendige. Kostnadene som kan tilkjennes blir derfor kr 15 000, som er grensen for hva som kan tilkjennes uten at kostnadskravet er spesifisert.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det har vært vanskelig å skaffe konkrete tall for solgte enheter for de ulike årene. Dokumentbevisene imidlertid tilsier at high-end-vodkaen var i salg på Rygge og Torp taxfree fram til langt ut i 2016, trolig over i 2017.

- Det har også skjedd minst ett utbud til Airport Retail av merket i 2019. Dette viser bruk av varemerket som kjennetegn for alkoholholdige drikker i salgøyemed.
- Selv om nettsiden www.screamvodka.com ikke er spesielt rettet mot det norske markedet, viser den at varen er tilgjengelig i dag og var tilgjengelig i 2019.
- Reell bruk av et merke kjennetegnes av at det er rimelig grunn til å anta at brukeren har hatt alvorlige intensjoner om å skape eller opprettholde et marked for sine produkter. Salgsframstøtet mot Airport Retail, utvikling og produksjon av ny emballasje, og handlinger rettet mot etikettering, beviser dette. I tillegg hadde produktet allerede vært i salg, slik at dette dreide seg om en relansering. Videre kan ikke produsenten bare bestille plass hos Vinmonopolet – det er en svært omstendelig prosess å få et produkt i salg der.
- Klagers reelle merkantile interesser underbygges også av at dette bare er ett av flere Munch-merker. Det dreier seg altså om en merkefamilie. Det er dokumentert salg av flere av disse merkene i det relevante tidsrommet. Merkene ble på et tidlig tidspunkt beskyttet, og det har deretter blitt solgt alkoholholdige drikkevarer under ulike Munch-merker.
- Klager la fram følgende dokumentasjon, den 19. april 2023, til støtte for at merket er tatt i reell bruk i den relevante perioden:
 - o Bilag 1: Utklipp fra nettside som informerer om klagers vodka.
 - o Bilag 2 [a]: Bilde av flaske med logo.
 - o Bilag 2 [b]: Epost-korrespondanse mellom Rosmersholm og Anora, fra 2021.
 - o Bilag 3 [a]: Bilde fra taxfree butikk.
 - o Bilag 3 [b]: Epost-korrespondanse mellom Rosmersholm og airportretail.no, fra 2019.
 - o Bilag 4: Epost-korrespondanse mellom Rosmersholm og Nanjing Rinchen, fra 2019.
 - o Bilag 5: Tegning av flaske med logo.
 - o Bilag 6: Bilde av aluminiumflaske.
 - o Bilag 7: Epost-korrespondanse mellom Rosmersholm og Polanin SP, fra 2018 og 2020.
 - o Bilag 8: Epost-korrespondanse mellom Rosmersholm og airportretail.no, fra 2019. Deler av samme epost som i bilag 3 [b].
 - o Bilag 9: Bilde av vodkaflaske.
 - o Bilag 10: Epost-korrespondanse mellom Rosmersholm og Anora, fra 2021 og 2022.
 - o Bilag 11: Epost-korrespondanse mellom Rosmersholm og Marinexpress, fra 2022. Samt bilder av flasker og vinkartong og samme epost som i bilag 10.
 - o Bilag uten nummer: Deler av samme epost-korrespondanse som i bilag 3 [b].
- Klager kom 24. juni 2023 med kommentarer til motpartens tilsvaer. Følgende dokumentasjon ble lagt fram:

- Bilag 1: Excel-fil fra 2022 som viser salg av varer under merket E. Munch.
 - Bilag 2: Faktura for salg av Royal E. Munch Aquavit, 20. mai 2021.
 - Bilag 3: Bilde av flasker med E. Munch akevitt.
 - Bilag 4: Bilde av flaske med E. Munch akevitt.
 - Bilag 5: Avtale mellom Arcus ASA og Edvard Munch Beverages AS, fra 2019.
 - Bilag 6: Avtale mellom Arcus ASA og Edvard Munch Beverages AS, fra 2022.
- Det anføres subsidiært at det foreligger rimelig grunn til unnløtelse. Pandemien var en omfattende krise for den grenseoverskridende varehandelen. Konkret i den foreliggende saken var det ikke mulig å få produsert og importert brennevin eller emballasje. Derfor er det ikke relevant at Vinmonopolet hadde gode salgstall. I tillegg selges mange brennevinsprodukter primært i taxfree-butikker. Fagmesser og taxfree-butikker holdt i stor grad stengt. I sum ble det urimelig vanskelig å gjennomføre lanseringsplanene, og dette ble lagt på is, og først tatt fram igjen etter gjenåpningen. Dette underbygges av klagers avtale med Arcus, som ble forlenget med ett år siden man ikke fikk gjennomført planene i avtalen på grunn av pandemien.
 - Det kreves at saksomkostnadene for Patentstyret og Klagenemnda blir dekket. Det dreier seg om kroner 29 250 for hver av innsatsene, altså kroner 58 500 til sammen.

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse må fastholdes, og registreringen slettes på grunn av manglende bruk.
- Klager har ikke framlagt noe dokumentasjon som viser at varer er solgt under det aktuelle merket i det relevante tidsrommet.
- Dokumentasjonen framstår som intern kommunikasjon som i høyden er å anse som forberedelser til bruk.
- Klager har ikke dokumentert at pandemien medførte at det ble umulig eller urimelig vanskelig å selge varene. Det var stor omsetning av alkoholholdig drikke i Norge under pandemien. Under majoriteten av brukspliktperioden var det ingen pandemi, uten at det er dokumentert bruk i denne perioden.
- Ut fra klagers framstilling virker det som at merket ikke er brukt på grunn av problemer knyttet til flaskedesign. Dette forholdet ligger innenfor klagers kontroll, følgelig forelå det ikke rimelig grunn for unnløtelse eller avbrytelse.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 12 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt det kombinerte merket SCREAM VODKA A TASTE OF ART EDVARD MUNCH, slik det er gjengitt i avsnitt 3, registrering nr. 276704, skal slettes for varene «alkoholholdige drikker (unntatt øl.)» i klasse 33, på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd.
- 13 Den innsendte dokumentasjonen i klagen er i hovedsak den samme som Patentstyret behandlet i sin avgjørelse. Utklippet fra nettstedet www.screamvodka.no og bilagene som ble innlevert 24. juni 2023 (se avsnitt 8) ble imidlertid ikke forelagt Patentstyret. Saken står dermed i et noe annet lys for Klagenemnda.
- 14 Klagenemnda konstaterer at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Dette er heller ikke omstridt.
- 15 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 gjennomfører varemerkedirektivet (2008/95/EC) artikkel 12 nr. 1, som svarer til dagens varemerkedirektiv (2015/2436) artikkel 19. Praksis fra EU-domstolen er dermed relevant ved fastleggelsen av brukspliktens nærmere innhold.
- 16 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.
- 17 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.

- 18 En minimal og utilstrekkelig bruk kan ikke danne grunnlaget for å anta at kravet er oppfylt, jf. C-609/11 Centrotherm Systemtechnik GmbH v. OHIM avsnitt 72 og 74. Dette medfører at ikke enhver kommersiell utnyttelse av merket automatisk vil medføre at bruken kan anses som reell, jf. C-141/13 Reber Holding GmbH & Co. KG v. OHIM avsnitt 32.
- 19 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 15. august 2022. Dette er mer enn fem år etter registreringsdato, og klager må dokumentere reell bruk av merket fem år forut for dette tidspunktet. Den aktuelle perioden varemerket må ha vært i bruk er derfor 15. august 2017 til 15. august 2022.
- 20 Spørsmålet i saken er etter dette om den framlagte dokumentasjonen er tilstrekkelig til å vise at bruksplikten er oppfylt for det kombinerte merket SCREAM VODKA A TASTE OF ART EDVARD MUNCH i klasse 33, jf. varemerkeloven § 37.
- 21 Ved vurderingen av om den kommersielle utnyttelsen er reell, skal det tas hensyn til varens art, særlige forhold ved markedet, omfanget, og hyppigheten og regelmessigheten av bruken, jf. C-40/01 Ansul BV avsnitt 43, C-259/02 La Mer Technology Inc avsnitt 27 og C-234/06 Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM avsnitt 73. Når det gjelder vurderingen av omfang og hyppighet, kan det tas hensyn til om dokumentasjonen viser at merket var til stede på markedet på en måte som var effektiv, konsistent over tid, og stabil, jf. C-234/06 Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM avsnitt 72 og 74.
- 22 Klagenemnda kan ikke legge vekt på klagers påstand om at de aktuelle varene trolig var i salg i taxfree-butikker til ut i 2017, så lenge dette ikke er dokumentert. Vurderingen av reell bruk må baseres på solide og objektive bevis, ikke sannsynligheter og antagelser, jf. for eksempel EU-rettsens dom T-143/16 INTESA premiss 23 og Oslo tingretts dom 19-025824TVI-OTIR/01 AIWA side 5.
- 23 Klager har framlagt seks ulike epost-korrespondanser, bilder og tegninger av flasker med det kombinerte merket SCREAM VODKA A TASTE OF ART EDVARD MUNCH, et bilde

fra en taxfree butikk, et utklipp fra nettsiden www.screamvodka.com, fakturaer og en excel-fil som viser salg av E. Munch produkter, bilder av E. Munch produkter og lisensavtaler mellom Edvard Munch Beverages og Arcus.

- 24 Nettsiden www.screamvodka.com viser hvordan produktet ser ut. Klagenemnda har imidlertid ingen informasjon om hvorvidt norske forbrukere har besøkt nettstedet i det relevante tidsrommet. Dette dokumentet anses derfor ikke som et solid og objektivt bevis på bruk.
- 25 Bildet fra taxfree-butikken er ikke datert, men er oppgitt å være fra 2010. Dette er utenfor det relevante tidsrommet og kan utelukkes som bevis for bruk.
- 26 De udaterte bildene og tegningene av flasker er relevante for å vise hvordan varen ser ut, og kan fungere som støtte sammen med andre bevis. Dokumentasjonen viser imidlertid ikke bruk i det relevante tidsrommet.
- 27 Klagenemnda kan ikke legge avgjørende vekt på dokumentasjonen som viser salg av «E. Munch»-produkter. De ser ut til å gjelde salg av akevitt og vin, men ikke vodka. Videre gjelder de for et annet varemerke, nemlig «E. Munch», mens merketeksten i denne saken er «SCREAM VODKA A TASTE OF ART EDVARD MUNCH». Noen av varene ser også ut til å være solgt etter det relevante tidsrommet.
- 28 De to e-post-trådene med Anora, omtaler en avtale mellom de to partene. Det vises til en flaske med teksten «SCREAM VODKA EDVARD MUNCH» kombinert med Munchs berømte maleri. Klagenemnda finner imidlertid ingen konkrete eksempler på tilbud om salg av varene i e-postene.
- 29 Avtalene mellom Edvard Munch Beverages og Arcus dreier seg om lisensiering av varemerker. Det oppgis at de aktuelle varemerkerettighetene er å finne i «vedlegg 1 og 2», men Klagenemnda har ikke fått framlagt disse vedleggene og vet derfor ikke hvilke varemerker det her vises til. Avtalen mellom Rosmersholm og BONO viser til klagers merke slik det framstår i Patentstyrets register. Selv om avtalen er fra 2009 kan den være relevant som støtte sammen med bevis på reell bruk av merket i den relevante perioden.

- 30 Slik Klagenemnda ser det, omhandler tre av e-postene forberedelser til å få varene ut på markedet: I e-posten med den kinesiske aktøren Nanjing Rinchen, diskuteres det mulig levering av flasker til bruk for vodkaen. E-posten med den polske aktøren Polanin SP gjelder muligheten for å fylle vodka på flasker. E-posten med Marinexpress gjelder mulighet for transport av flasker mellom Norge og Polen. Selv om disse bevisene ikke dokumenterer at varene er tilbudt eller solgt, kan slike forberedelseshandlinger være relevant som støtte for annen bruksdokumentasjon.
- 31 E-post-tråden mellom merkeholder og Airport Retail Norway AS, i tidsrommet 20. mars 2019 til 21. mars 2019, framstår som et salgstilbud. Her har klager vist hvordan flasken vil se ut, og denne merkebruken skiller seg noe fra det registrerte varemerket:

Merket i e-posten:	Merket i registreringen:
	

- 32 Som bruk av varemerket regnes også bruk «i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg», jf. § 37 andre ledd første punktum. Hovedforskjellene ligger i at merketeksten A TASTE OF ART ikke er å finne i merket fra e-posten, at hele Munchs maleri gjengis istedenfor kun et utsnitt av ansiktet, samt at etiketten i e-posten er i farger, mens registreringen er i svart/hvitt. Siden de dominerende og sterke elementene SCREAM, Munchs kunstverk Skrik og EDVARD MUNCH går igjen i begge merker, har Klagenemnda kommet til at merket i e-posten bare skiller seg fra det registrerte merket ved enkeltheter som ikke endrer særpreg.

- 33 E-posten til Airport Retail Norway AS framstår som et konkret tilbud om levering av varer innenfor det relevante tidsrommet. Senere e-postkorrespondanse med Anora fra 2021 viser at tilbudet ikke resulterte i noe salg. Problemstillingen blir derfor om ett enkelt salgsframstøt i kombinasjon med forberedelseshandlingene som omtalt i avsnitt 30, er tilstrekkelig til å dokumentere reell bruk av varemerket.
- 34 Det kan ikke kreves at merkebruken er rettet mot sluttforbrukere. Bruk overfor «specialists, industrial customers and other professional users» skal også regnes som offentlig og utadrettet bruk. Dette følger av EU-retten uttalelse i sak T-524/12 Recaro Holding GmbH vs. OHIM avsnitt 25, og gjentas i T-431/15 Fruit of the Loom, Inc vs EUIPO, avsnitt 49. Dette bekrefter at tilbudet til et profesjonelt salgslodd som Airport Retail Norway AS er et relevant bevis.
- 35 Forbudet mot å reklamere for alkoholholdig drikke i Norge innebærer at normale reklameaktiviteter ikke kan kreves i denne saken. Klager må derfor dokumentere reell bruk på andre måter.
- 36 Det stilles ikke krav om en betydelig omsetning eller et bestemt antall salg, eller at merkeholder har oppnådd kommersiell suksess. Selv om det ifølge C-416/04 P VITAFRUIT ikke er oppstilt noen kvantitativ minimumsterskel for bruksplikten, kan det ikke være slik at enhver bruk av merket oppfyller minstekravet. I så fall ville ikke brukskravet være reelt. Se til dette Oslo tingretts dom av 7. juli 2007 angående varemerket PROAKTIV (TOSLO-2006-68675) side 9-10. I sak T-169/06 Charlott v OHIM avsnitt 63 uttalte EU-retten at deltakelse på én enkelt motemesse ikke ville være tilstrekkelig til å vise reell bruk av et klesmerke, siden dette bare viser en sporadisk tilstedeværelse i markedet. Saken er også omtalt i T-431/15 avsnitt 56.
- 37 EU-retten har fastslått at i saker hvor merkeholder ikke kan vise til salgstill, er det nødvendig med annen dokumentasjon som klart kan vise reell bruk. Se sak T-431/15 avsnitt 28 hvor EU-retten uttalte at “the smaller the commercial volume of the use of the mark, the more necessary it is for the proprietor of the mark to produce additional evidence to dispel any doubts as to the genuineness of its use”. I nærværende sak foreligger det verken omsetning eller markedsføring.
- 38 Etter Klagenemndas vurdering er e-postene som viser forberedelser til relansering, samt ett enkelt salgsframstøt, ikke tilstrekkelig til å vise reell bruk. E-posten til taxfree-

butikken viser bare ett enkeltstående forsøk på å komme inn på markedet. Samlet sett framstår den relevante dokumentasjonen som beskjedne. Den anses ikke tilstrekkelig til å godtgjøre at klager har hatt alvorlige intensjoner om å skape eller opprettholde et marked for produktet.

- 39 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til klager ikke har dokumentert at merket ble tatt i reell bruk i den relevante perioden, jf. varemerkeloven § 37 første ledd første punktum.
- 40 Klagenemnda vil så gå over til å vurdere klagers subsidiære anførsel om at merket ikke kan slettes da det foreligger «rimelig grunn for unnlåtelsen eller avbrytelsen», jf. varemerkeloven § 37 første ledd siste punktum.
- 41 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.
- 42 Det framgår 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.»
- 43 Hindringen må ligge utenfor innehavers kontroll, den må ha tilstrekkelig direkte forbindelse med merket og den må medføre at bruken av merket blir umulig eller urimelig vanskelig, se C-246/05, *Armin Häupl*, premiss 54 og C-252/15 P, *Naazneen Investments Ltd. v. OHIM*, premiss 96. 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.

- 44 Klager har hevdet at importrestriksjoner, reiseforbud og generelle økonomiske forhold som følge av korona-pandemien gjorde det helt umulig å gjennomføre den relanseringen av varemerket som var planlagt. Til støtte for dette viser klager til at avtalen med Arcus ble forlenget som følge av pandemien. Den skulle ha en varighet ut juni 2022, med rett til salg til juni 2023, men ble i 2022 forlenget med ett år fordi planene ikke lot seg gjennomføre innenfor den opprinnelige tidsrammen.
- 45 Klagenemnda er enig med klager i at vanskeligheter oppsto som en følge av ulike offentlige påbud og forbud som lå utenfor klagers og bransjens kontroll. Etter Klagenemndas syn er det imidlertid ikke godt nok forklart hvordan pandemien har hindret klager. Klagers forklaring dreier seg om utfordringer som har hatt innvirkning på bransjen generelt. Selv om pandemien kan ha vanskeliggjort reell bruk i deler av 5-årsperioden, var det fortsatt mulig å tilby og selge alkohol. Taxfree-butikker, restauranter og Vinmonopolet holdt åpent i perioder under pandemien. Flere av klagers alkoholholdige drikkevarer var i salg, for eksempel akevitt av merket E. Munch. Dette bekreftes av den framlagte fakturaen fra Rosmersholms til Arcus Norway AS datert 20. mai 2021.
- 46 Avtalen med Arcus gjaldt tilsynelatende en større varemerkeportefølje. Det at avtalen ble forlenget kan underbygge at pandemien var til ulempe for klager, men er ikke tilstrekkelig til å bevise at reell bruk av det aktuelle merket var umulig eller urimelig vanskelig under pandemien.
- 47 Etter Klagenemndas oppfatning er det ikke bevist at klager hadde rimelig grunn til unnlattelse av bruk i den aktuelle perioden. Unntaket i varemerkeloven § 37 kommer derfor ikke til anvendelse.
- 48 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at registrering nr. 276704 slettes på grunn av manglende bruk, for varene i klasse 33, jf. varemerkeloven § 37.

Sakskostnader

- 49 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 prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.

- 50 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 framstår 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.
- 51 Innklagede, Iconic Wines AB, har vunnet saken fullt ut både overfor Patentstyret og Klagenemnda. Overfor Klagenemnda har innklagede spesifisert kostandene i forbindelse med Patentstyrets avgjørelse og krever dekket kr. 28 000,-, samt kostandene på kr. 28 500,- i forbindelse med klagen til Klagenemnda. De totale kostnader som kreves dekket er kr. 56 500,- eks. mva.
- 52 Klagenemnda anser at det totale kravet på kr. 56 500,- eks. mva er rimelige og nødvendige kostnader forbundet med saken, og disse blir å tilkjenne i sin helhet.

Det avses slik

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. I sakskostnader betaler Edvard Munch Beverages AS kr. 56.500,- eks. mva. til Iconic Wines AB innen to uker fra avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyrelova § 9.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)