



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00194
Dato: 10. april 2018

Klager: Confecta AS
Representert ved: Hovedorganisasjonen Virke

Innklagede: Konfekta AB
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang-Ree og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. juni 2017, hvor varemerkeregistrering nr. 180577, det kombinerte merket CONFECTA, etter administrativ overprøving ble slettet på bakgrunn av manglende bruk etter varemerkeloven § 37, jf. § 40. Merket ser slik ut:



- 3 Varemerket ble registrert av klager, Confecta AS, den 13. mars 1997 for følgende varer:

Klasse 29: Hele klassen.

Klasse 30: Hele klassen.

Klasse 32: Hele klassen.

- 4 Den 19. desember 2016 innleverte Konfekta AB krav om administrativ overprøving av ovennevnte registrering. Patentstyret tok kravet til følge.
- 5 Klage innkom 24. august 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 28. september 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Registreringen kan slettes hvis bruken har vært avbrutt i perioden 19. desember 2011 og til den 19. desember 2016.
- For å opprettholde registreringen i sin helhet må innehaver vise bruk for samtlige av varene i klassene 29, 30 og 32.
- Det er sendt inn svært begrenset dokumentasjon på bruk i saken. Innehaver har hevdet å ha eksistert i det norske dagligvaremarkedet siden 1965, og at de er å finne i de fleste av landets 4 200 dagligvarebutikker. Det er levert inn dokumentasjon i form av butikkfoto som viser hylleplassering og bilder av produkter solgt de siste fem årene.

- Bilder av produktemballasje er alene ikke tilstrekkelig som bevis for bruk.
- Butikkfoto som viser hylleplassering, datert 27. februar 2017, er tatt etter den relevante brukspliktperioden.
- Det registrerte merket er ikke tatt i reell bruk her i riket og skal slettes.
- Det er ikke innlevert krav om sakskostnader, jf. patentstyreloven § 9.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager aksepterer frivillig sletting av alle varer i klasse 29, 30 og 32, med unntak av «geleer, spiselige» i klasse 29, «konfektyrer, kakaodrikker og iste» i klasse 30 og «alkoholfrie drikker» i klasse 32.
- Klager har i den relevante perioden gjort reell bruk av merket på de aktuelle produktene. Bilder av emballasjene og varene i butikk, samt produktkatalog for 2014, er sendt inn som dokumentasjon for Klagenemnda. I tillegg er det sendt inn daterte skjermbilder fra klagers hjemmesider som viser varene og en oversikt over et utvalg av forhandlere, samt daterte skjermbilder fra nettstedet Matpånnett.no hvor flere av produktene er avbildet for salg.
- Eksempler på fakturaer og fakturajournaler for salg av de aktuelle varene i den relevante perioden er sendt inn som dokumentasjon. Eksemplene viser salg over hele Norge, herunder til ASKO Sentrallager AS som er Norges største grossistlager.
- Navnet på varen som er angitt i fakturaene er produktet som dokumentasjonen for øvrig viser til. Forskjellen i navn skyldes at varen har et eget produktnavn og -nummer i EPD-databasen. For at et produkt skal være listet hos en grossist, må det være registrert i denne EPD-databasen.
- Klager har i tillegg fremlagt diverse tester av kakao fra ulike nettaviser, hvor klagers produkt er omtalt med tekst og bilde, samt markedsføring av sukkerfrie produkter i magasinet Diabetesmagasinet januar 2013.
- Klager mener det er sannsynliggjort at det foreligger reelle merkantile interesser knyttet til det aktuelle varemerket.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede hevder «reell bruk» ikke er dokumentert.
- Deler av dokumentasjonen er ikke datert, og derfor ikke relevant.
- Det er påfallende at bilder fra butikk ikke er innlevert tidligere. Dateringen følger kun av den elektroniske loggen til kameraet, og kan være tatt etter at innsigelsen er innlevert.

- Deler av dokumentasjonen kommer fra kilder som klager selv har kontroll over, og kan ikke regnes som objektive. Det er ikke fremlagt bevis som klart viser faktisk salg av varene via Matpånnett.no.
- Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon på opplag eller sirkulasjon for produktkatalogen fra 2014.
- Innklagede mener det er betydelig usikkerhet rundt dokumentasjonen, og at klager tidligere har forsøkt å villedde Patentstyret. Det må derfor foretas en streng vurdering av de bevis klager fremlegger.
- Produktnavnene på fakturaene og fakturajournalene stemmer ikke overens med produktnavnene på den øvrige dokumentasjonen, og det fremgår ikke at dette er varer hvor merket er benyttet. EPD-systemet forklarer ikke avvikende skrivemåte mellom fakturaene og varene.
- Begrenset markedsføring gjennom å delta i tester kan ikke ansees som reell bruk.
- Klager har ikke på noe tidspunkt tidligere tilbudt å begrense varefortegnelsen, eller faktisk begrenset denne, og det fremstår som svært uredelig og unødvendig arbeidsskapende at klager ikke på noe tidspunkt har sagt fra seg disse varene. Slik misvisende dokumentasjon må gi grunn til en særlig skjerpet vurdering av den innsendte dokumentasjonen.
- Det bes om at klager dekker innklagedes sakskostnader på kr 33.600,- eks. MVA for Klagenemnda.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt varemerkeregistrering nr. 180577, det kombinerte merket CONFECTA, helt eller delvis skal slettes på grunn av manglende bruk etter varemerkeloven § 37 første ledd.
- 12 Når det gjelder varefortegnelsen er denne for Klagenemnda begrenset til å gjelde «geleer, spiselige» i klasse 29, «konfektyrer, kakaodrikker og iste» i klasse 30 og «alkoholfrie drikker» i klasse 32. Klagenemnda legger derfor til grunn at merket blir å slette for de øvrige varene i klasse 29, 30 og 32.
- 13 Klagenemnda skal først konstatere at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Dette er heller ikke omstridt.
- 14 Etter varemerkeloven § 37 første ledd skal en registrering av et varemerke helt eller delvis slettes dersom bruken av merket har vært avbrutt i fem år i sammenheng. For å oppfylle bruksplikten er det nødvendig at merket har vært i reell bruk her i riket. Bestemmelsen i varemerkeloven § 37 bygger på varemerkedirektivets (direktiv 2008/95/EF) artikkel 12 nr.

1. Praksis fra EU-domstolen er dermed relevant ved fastleggelsen av bruksplikten nærmere innhold.
- 15 For at et varemerke skal ha vært i reell bruk må det ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, og ikke bare for å reservere rettighetene til et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-40/01, MINIMAX, C-259/02, LA MER TECHNOLOGY og C-416/04 P, VITAFRUIT.
 - 16 Varemerket må være brukt overfor omsetningskretsen på en måte som er reell sammenlignet med det som er vanlig for tilsvarende typer varer og tjenester. Klagenemnda vil presisere at bruksplikten praktiseres relativt lempelig av EU-domstolen, og at det ikke er noe krav om at bruken må være i omfattende kommersiell skala, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-40/01, MINIMAX. Bruken må likevel være tilstrekkelig til å vise at registreringshaver har reelle kommersielle interesser i merket, og dermed et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten, vurdert opp mot tredjepersoners interesse i å ta merket i bruk.
 - 17 I vurderingen av om bruksplikten av et varemerke er oppfylt skal Klagenemnda foreta en helhetlig vurdering, hvor det tas hensyn til det geografiske området, tidsperioden, omfanget og merkebruken, samt hvorvidt merket er dokumentert brukt for de aktuelle varer.
 - 18 Det avgjørende etter varemerkeloven § 37 første ledd er om merket har vært i reell bruk de siste fem år forut for innleveringen av slettelsesbegjæringen. Kravet om slettelse ble inngitt til Patentstyret 19. desember 2016. Dette er over fem år etter registreringen og klager må dokumentere reell bruk av merket fem år forut for dette tidspunktet. Den aktuelle perioden varemerket CONFECTA må ha vært i bruk er derfor fra den 19. desember 2011 og til den 19. desember 2016.
 - 19 Spørsmålet i saken er etter dette om den fremlagte dokumentasjonen er tilstrekkelig for å oppfylle bruksplikten i varemerkeloven § 37 for de nevnte varene i klasse 29, 30 og 32. For denne vurderingen legger Klagenemnda til grunn at omsetningskretsen består av både profesjonelle næringsdrivere, slik som grossister, og alminnelige sluttbrukere.
 - 20 Overfor Klagenemnda har klager fremlagt ny dokumentasjon for å godtgjøre at bruksplikten er oppfylt. Klager har vedlagt kopi av emballasjen på produktene «geleer, spiselige», «konfektyrer, kakaodrikker og iste» og «alkoholfrie drikker», samt en produktkatalog som viser at dette har vært en emballasje i bruk i den aktuelle perioden. Av produktkatalogen fremgår det også at det er det registrerte merket som er brukt på varene. Klager har i tillegg fremlagt bildeeksemplere av flere av produktene fra diverse butikker innenfor den relevante perioden. Videre er det fremlagt en fakturajournal for salg av varene i denne perioden. Fakturajournalen viser salg til norske forhandlere, blant annet ASKO som er Norges største grossist og leverer dagligvarer til NorgesGruppen. Dokumentasjonen viser etter Klagenemndas syn bruk av det registrerte merket på «geleer, spiselige» i klasse 29, «konfektyrer, kakaodrikker og iste» i klasse 30 og «alkoholfrie drikker» i klasse 32 innenfor den relevante perioden.

- 21 Innklagede har stilt flere spørsmålstegn ved den innsendte dokumentasjonen. Dette gjelder særlig dateringen av dokumentasjonen og hvorvidt fakturajournalen gjelder et annet produkt enn det som fremgår av bildebevisene.
- 22 Det er ingenting ved klagers dokumentasjon som gir grunn til å betvile dateringen, og innklagede har heller ikke – utover de fremsatte påstander – fremlagt noen dokumentasjon som tilsier at dateringen ikke er reell.
- 23 Når det gjelder fakturaene og fakturajournalen, kan Klagenemnda heller ikke se at det er grunnlag for å betvile klagers dokumentasjon og forklaringer om forskjell i produktnavn. Her vil Klagenemnda også vise til klagers produktkatalog for 2014, hvor det fremgår at produktkodene og produktnavnene som er brukt i fakturaene gjelder for de aktuelle produktene som registreringen ønskes opprettholdt for.
- 24 Hva gjelder produkttestene fra ulike nettaviser, legger Klagenemnda til grunn at slike tester utføres av varer som faktisk er til salgs. Testene omtaler produktet kakao og viser merket brukt på denne varen, og må anses som dokumentasjon på bruk. Innklagedes anførsler på dette punktet kan heller ikke føre frem.
- 25 Klagenemnda kan ikke se at det foreligger noe grunnlag for en skjerpet vurdering utover det som følger av loven, slik innklagede har anført.
- 26 Klagenemnda finner at dokumentasjonen som helhet viser at det knytter seg reelle kommersielle interesser til varemerket i den aktuelle perioden, og at det dermed foreligger tilstrekkelig bruk etter varemerkeloven § 37 første ledd.
- 27 På denne bakgrunn kommer Klagenemnda til at bruksplikten etter varemerkeloven § 37 første ledd er oppfylt for varemerkeregistrering nr. 180577, det kombinerte merket CONFECTA, for «geleer, spiselige» i klasse 29, «konfektyrer, kakaodrikker og iste» i klasse 30 og «alkoholfrie drikker» i klasse 32. Patentstyrets avgjørelse blir derfor å oppheve for disse varene.
- 28 Klagenemnda er kommet til at det ikke tilkjennes sakskostnader i denne saken. Klager, som har fått medhold, har ikke krevd sakskostnader dekket, jf. patentstyrelova § 9 andre ledd.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Varemerkeregistrering nr. 180577, det kombinerte merket CONFECTA, opprettholdes for «geleer, spiselige» i klasse 29, «konfektyrer, kakaodrikker og iste» i klasse 30 og «alkoholfrie drikker» i klasse 32, og oppheves for de øvrige varene i klasse 29, 30 og 32.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)