

**BRYN AARFLOT**

EST. 1947

**Hvilken bruk  
kvalifiserer for å  
oppfylle bruksplikten**





# Sebastian Stigar

**Attorney-at-law**

**Tlf: +47 930 47 017**

**Mail: [sst@baa.no](mailto:sst@baa.no)**

# Passivitet

Manglende egen bruk og manglende inngripen overfor andres bruk



## Agenda:

1. Generelt om bruksplikten
2. Bruksomfang
4. Brukens natur
5. Bruk av varer og tjenester
6. Avsluttende betraktninger





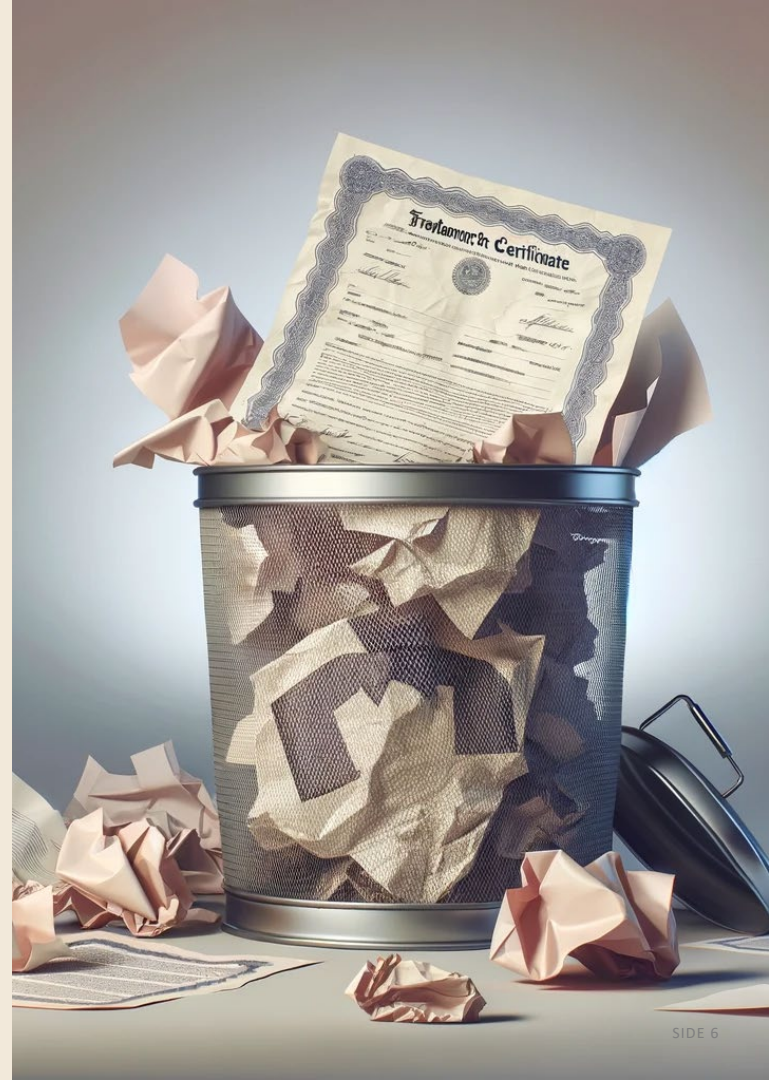
# Sletting på grunn av manglende bruk av varemerket

Varemerkeloven § 37 - «reell bruk»

C 40/01, MINIMAX (avsnitt 35 – 39)

C-259/02, Laboratoire de la mer (avsnitt 22, 24 og 25)

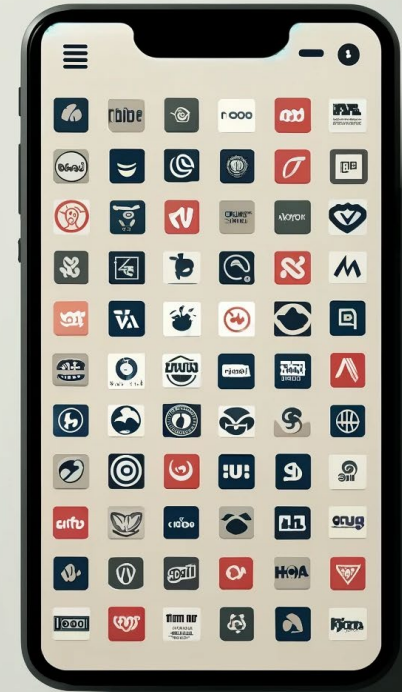
Reelle merkantile interesser



## Brukens natur

Bruk av varemerket i næringsvirksomhet og i tråd med opprinnelsesgarantifunksjonen – LB-2019-121929, G1000

“den eneste funksjon, der er relevant for etterprøvelsen af den reelle brug” T-660/11, TEFLON





## Bruksomfang

Forarbeidene, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 68 - ikke noe minimumskrav

Gjensidig avhengighet mellom flere faktorer, hvor volum, frekvens og varighet av bruk er relevant - C-40/01, MINIMAX

Selv bruk i meget begrenset omfang kan være tilstrekkelig ifølge C-416/04 P, VITAFRUIT



# Omfang

## Ikke tilstrekkelig

- **T-250/13, SMART WATER:** 15 000 vannflasker betraktes som symbolske i det europeiske markedet
- **T-196/13, NAMMU:** Bilder og erklæringer, ingen omsetningsbevis, ikke bevist brukt
- **T-355/09, Walzer Traum:** Salg av 3.6 kg sjokolade per måned i 22 måneder, utilstrekkelig bruk
- **T-131/06, Sonia Sonia Rykiel:** Salg av 54 slips og 31 underkjoler over 13 måneder anses utilstrekkelig (EUR 432 totalt).

## Tilstrekkelig

- **T-308/06, Buffalo Milke:** Ni fakturaer for skokremsalg i Tyskland, EUR 1 600, tilstrekkelig bevis
- **T-418/03, La Mer:** Ti fakturaer på ca. NOK 1000 over 33 måneder, ansett tilstrekkelig
- **C-416/04 P, Vitafruit:** Salg av 293 kasser juice i Spania, ansett tilstrekkelig
- **T-30/09, Peerstorm:** Produkter tilbudt i 240 butikker, vurdert som reell bruk



# Michael Gleissner: The “infamous troll” who upended the trademark industry

# Believe it: Sherlock is really, really dead

For generations of Mac, Apple pushed its Sherlock application as the preferred interface for searching Web resources as well as local content. But with the release of Mac OS X Leopard, search is all about Spotlight, the integrated desktop search architecture, and Dashboard, the Mac's front end to Web services. No Sherlock allowed.



Written by **David Morgenstern**, Contributor

Dec. 7, 2007 at 9:57 a.m. PT





# Brukt i endret form

- «Som bruk av varemerket etter første ledd regnes også i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg»
- Samme form som registrert – men i kombinasjon med andre merkeelementer
- Annen form enn den som er registrert



CAFFE D'AUTORE

*Caffè d'autore*



MEXAVIT

MEXA-VIT C



BUS  
Betreuungsverbund  
für Unternehmer  
und Selbständige e.V.



*Arthur*

ARTHUR



VIETA



# Praktiske betraktninger

- Merkeendring
- Søk nye merker i tide
- Ordmerker og kombinertmerker
- Be klient samle på dokumentasjon
- Bruk varemerker som varemerker



# Bruk i forbindelse med de registrerte varene og tjenestene

- Varene eller tjenestene merket er registrert for
- LB-2020-20389, Svane: «det avgjørende er om det lar seg gjøre å definere en eller flere underkategorier av den registrerte overkategorien. Samtidig skal varemerke innehaveren ha et vern for varer som i det vesentlige ikke skiller seg fra dem som et varemerke har vært i reell bruk for, og som hører til samme gruppe, dersom enhver oppdeling av gruppen ville være vilkårlig.»
- T-126/03, Aladin
- C-714/18, TAIGA



# Over- og underkategorier

- Inventar

- Interiør

- 
- Møbler

- 
- Soveromsmøbler

- 
- Senger

- Dobbeltsenger

- Dobble rammemadrassenger med springfjærer







# Virksomheter av at merkehavere slutter bruke et innarbeidede merke

- Vil innarbeidede merker som ikke oppfyller bruksplikten tape sin varemerkerett, jf. § 37?
- Vml. § 3 (3): «Et varemerke anses innarbeidede når **og så lenge** det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn»

# Manglende oppfyllelse

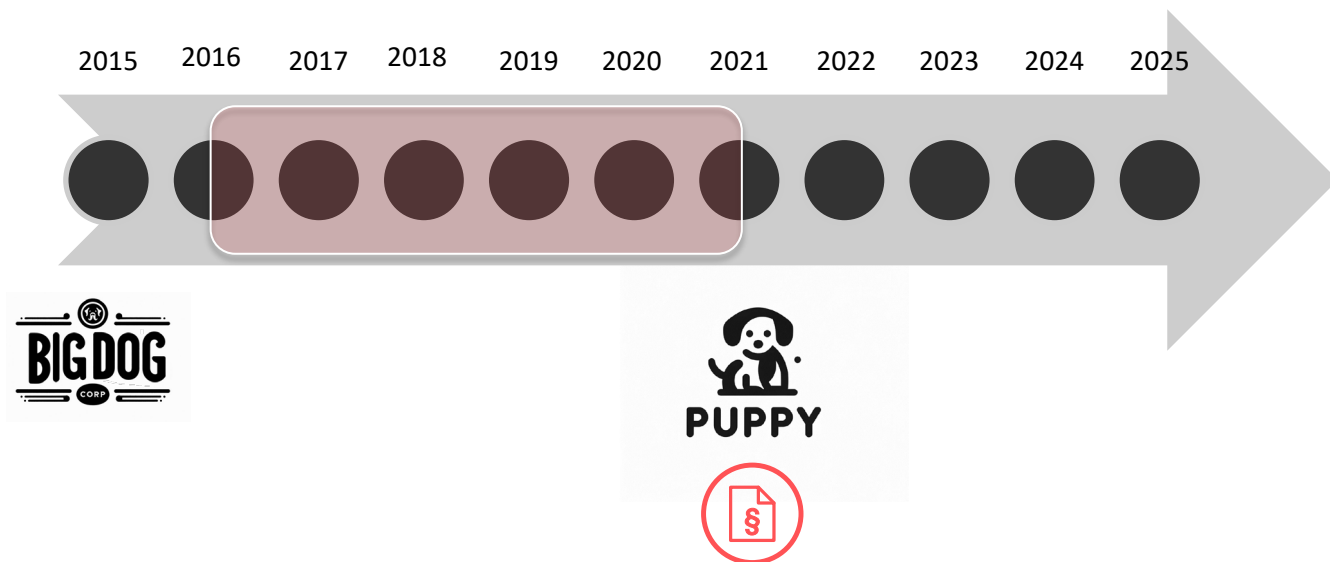
## Generelle virkninger

- Sletting, vml § 37

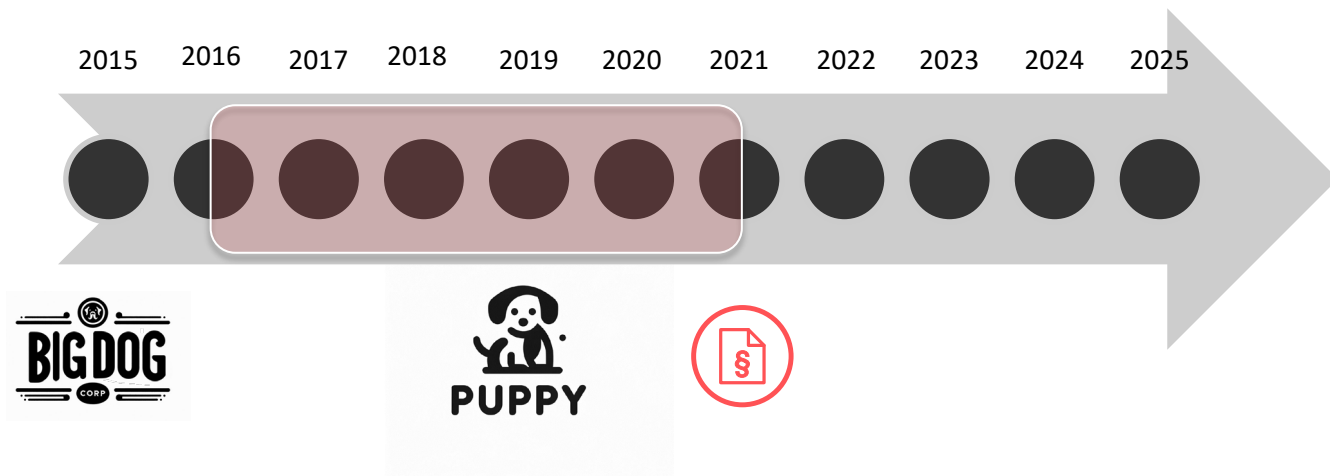
## Virkninger mellom konkrete parter

- Tap av retten til innsigelse mot registrering av yngre merke, vml. § 29a
- Tap av prioritet – ugyldighetssak, vml. § 35a
- Tap av retten til håndheving, vml. § 57

# Nye regler i innsigelsessaker - vml. § 29a

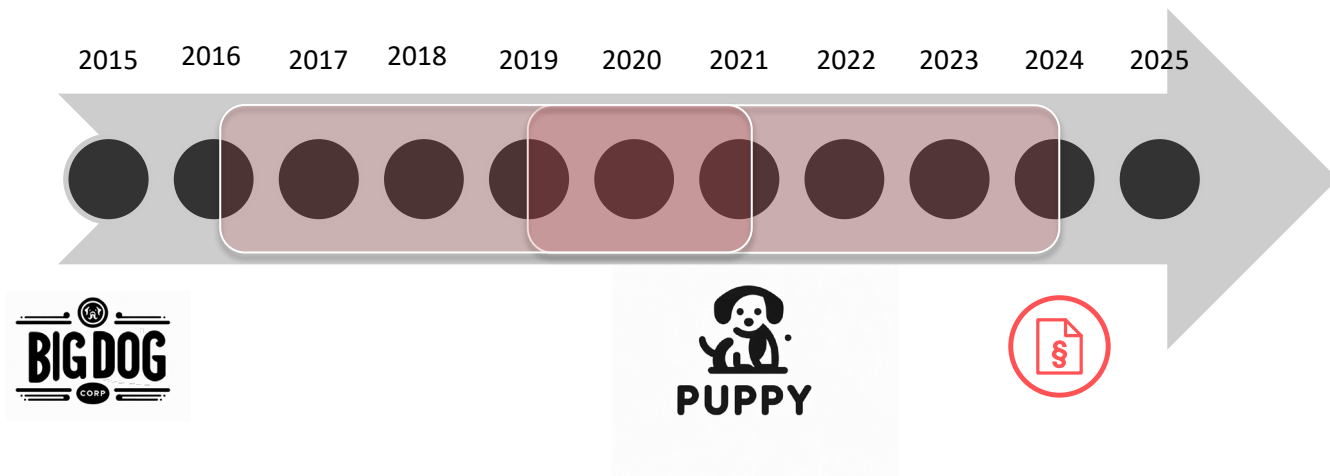


# Nye regler i ugyldighetsaker - vml § 35a

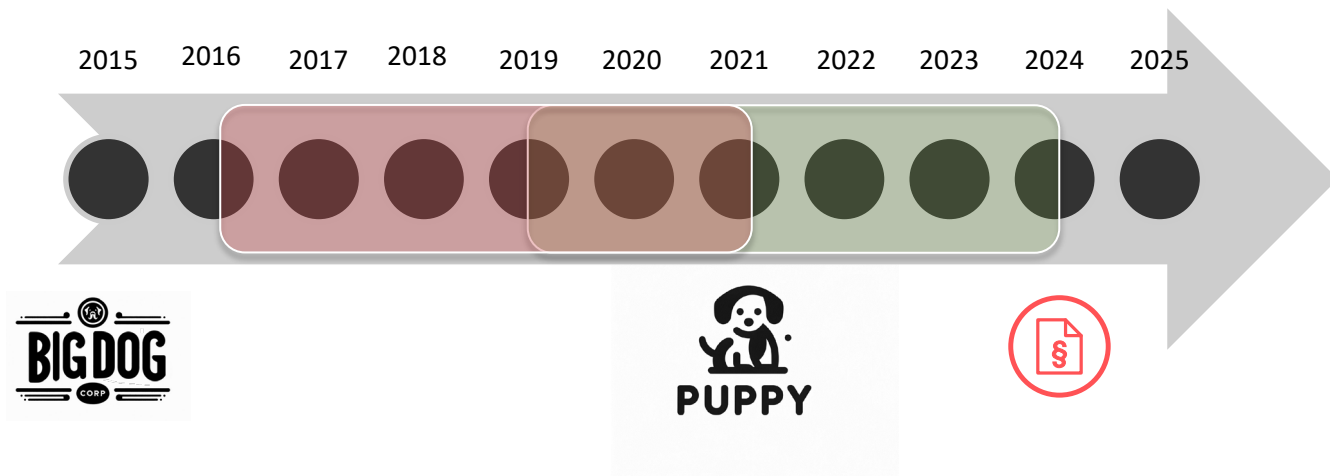




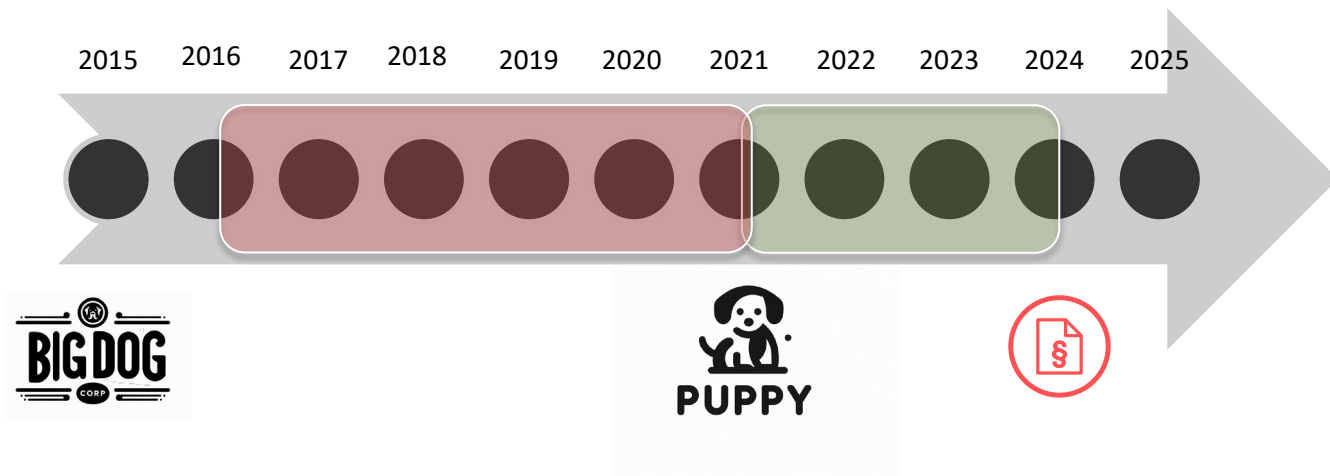
# Nye regler i ugyldighetsaker - § 35a



# Nye regler i ugyldighetsaker - § 35a



# Nye regler i inngrepssaker – vml. § 57, jf. § 8





## Internasjonale betraktninger

- «Intent to use» i USA
- Streng bevisvurdering i EU
- Tre år i mange land



## Oppsummering

- Man bør informere og råde klienter om ikke-bruksreglene tidlig, være fremoverlent hva angår merkeendringer og ikke minst vurdere brukspliktreglene lokalt når man går internasjonalt – ikke vær passiv.



# Takk for oppmerksomheten

Sebastian Stigar | [sst@baa.no](mailto:sst@baa.no) | © 2024 Bryn Aarflot | Bilder: DALL-E