

Agenda

Rettslig utgangspunkt og typiske scenarier

Kort om lovendringer fra 1. mars 2023 – og hva dette betyr for rettighetshavere

Hvordan dokumentere bruk:

- Rettskilder
- Beviskrav, bevisbyrde og bevisførsel
- Gjennomgang av saker

Oppsummering

Rettslige utgangspunkter – vml. § 37

1

Tidsfaktor

Krav som slettelse kan fremmes dersom merket ikke er tatt i bruk "innen fem år fra den dag da endelig avgjørelse om registrering ble truffet" eller "hvis bruken har vært avbrutt fem år i sammenheng"

2

Unntak

Det foreligger en rimelig grunn til manglende bruk eller avbruddet.

3

Cut-off periode

Bruk siste tre måneder før krav om sletting anlegges er ikke relevant om den er foranlediget av mulig krav om slettelse

De tre typiske scenarier

Ikke i bruk



"Vanlig" å gi samtykke til registrering.

Søker må vurdere konsekvens ved at begge merker er registrert.

De tre typiske scenarier

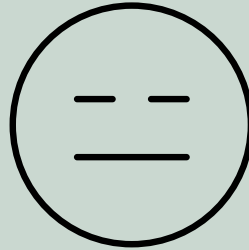
Ikke i bruk



"Vanlig" å gi samtykke til registrering.

Søker må vurdere konsekvens ved at begge merker er registrert.

Delvis bruk

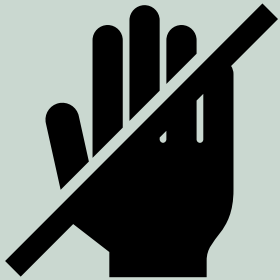


Forhandling.

Delvis slettelse og/eller samtykke?

De tre typiske scenarier

Ikke i bruk



"Vanlig" å gi samtykke til registrering.

Søker må vurdere konsekvens ved at begge merker er registrert.

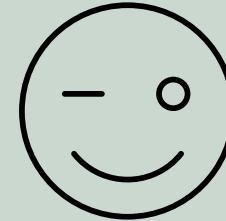
Delvis bruk



Forhandling.

Delvis slettelse og/eller samtykke?

Avvikende merke i bruk



Rettslig posisjon avhengig av om særpreget er det samme.

Andre problemstillinger oppstår

Kort om lovendringer fra 1. mars 2023

§ 37:

- Presiserer at dersom et avvikende merke er brukt, må dette merket ikke ha endret særpreg sammenliknet med det registrerte merket for at bruken skal være relevant.
- Fellesmerker: bruk av "enhver" med rett til å bruke merket er relevant
- Klargjøring av tidspunkt for beregning av frist – fjerde ledd
- Patentstyret skal angi dato for når femårsperioden starter å løpe i registeret.

§ 29 a:

- Manglende bruk som forsvar i innsigelsesak

§ 57:

- Manglede bruk som forsvar i inngrepssak

Slettelse vs. manglende bruk som forsvarsstrategi



Forsvarsstrategi

Vurderingen etter § 29 a og § 57 er prejudisiell:

- Registrering eller frifinnelse som resultat, ikke slettelse. Dvs. det eldste merket forblir registrert.
- Ikke bindende for tredjeparter



Slettelse

Behov for å "clear the way":

- Nødvendig å anlegge krav om slettelse
- Slettelse ved dom eller administrativ overprøving

Fordeler og ulemper – praktiske implikasjoner

Hvordan dokumentere bruk?



Rettskilder

- Omfattende praksis fra EU-domstolen:
 - Ansul v Ajax (Minimax) C-40/01
- Praksis fra nasjonale domstoler og KFIR
- God oppsummering i forarbeider, juridisk teori, samt EUIPO Guidelines
- Praktisk informasjon til dokumentasjon som bør fremlegges gis på www.patentstyret.no

Utgangspunkter for vurderingen – EUIPO Guidelines

"Genuine use of a trade mark cannot be proved by means of probabilities or suppositions, but must be demonstrated by solid and objective evidence of effective and sufficient use of the trade mark on the market concerned."

"The Office does not necessarily require a high threshold of proof of genuine use. The Court has indicated that it is not possible to prescribe, in the abstract, what quantitative threshold should be chosen in order to determine whether use was genuine or not, and accordingly there can be no objective de minimis rule to establish a priori the level of use needed in order for it to be 'genuine'."

"So, whilst a minimum extent of use must be shown, what exactly constitutes this minimum extent depends on the circumstances of each case. **The general rule is that, when it serves a real commercial purpose, even minimal use of the trade mark could be sufficient to establish genuine use, depending on the goods and services, and the relevant market**"

"For å oppfylle bruksplikten må bruken være **reell**, dvs. at varemerket må ha blitt **brukt for å skape eller bevare en markedsandel** for de produkter eller tjenester det dreier seg om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket [...]"

Prop. 43 (2019-2020)



Beviskrav, bevisbyrde og bevisverdi

Beviskravet

- Ved domstolsbehandling gjelder som hovedregel **alminnelig sannsynlighetsovervekt**. Retten må bygge på det faktum som er mest sannsynlig.
- I juridisk teori lagt til grunn at samme beviskrav gjelder for forvaltningen.

Hvem har **bevisbyrden**?

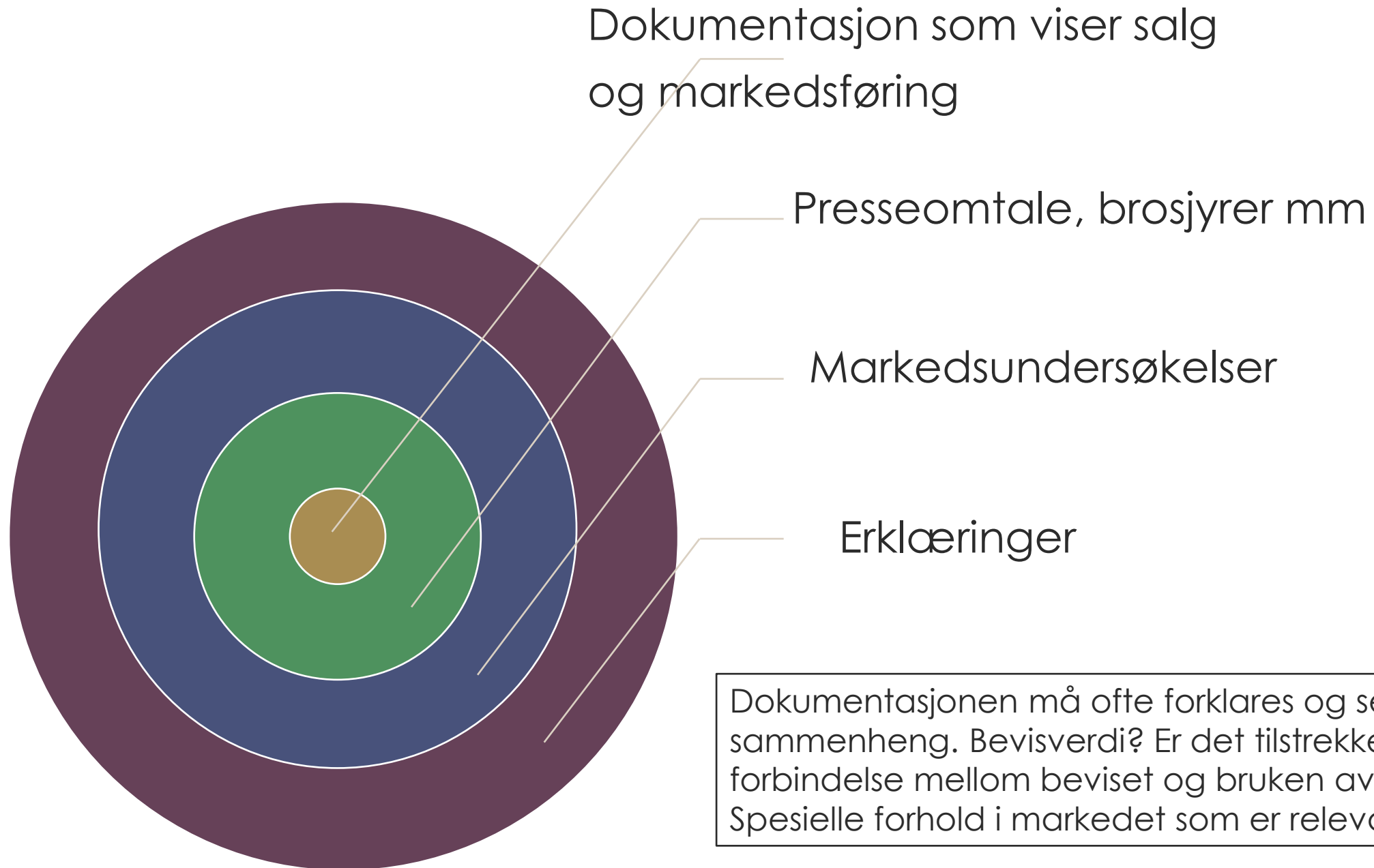
- Innsiger - § 29a
- Saksøkeren ved ugyldighetssøksmål: - § 57
- Ved slettelse – I utgangspunktet kravstiller, men omvendt bevisbyrde i praksis.
Den med eldst rett må dokumentere egen bruk.

Bevisverdi - den vekt som beviset kan tillegges



Fribevisbyrde:

Enhver dokumentasjon som kan vise at bruken er reell (skape eller bevare markedsandel) er relevant



Dokumentasjonen må ofte forklares og settes i en sammenheng. Bevisverdi? Er det tilstrekkelig forbindelse mellom beviset og bruken av merket? Spesielle forhold i markedet som er relevant?

R0543/2019-4 – EUIPO Board





Bruk av erklæringer

Bruk av Wikipedia

Markedsundersøkelser

Verdi av nettsider. Google analytics.

Kan beskjeden bruk være tilstrekkelig?

- La Mer v Goëmar (C-259/02)
 - Påstått manglende bruk av merket LABORATORIE DE LA MER for parfyme og kosmetikk i UK.
 - Innehaver dokumenterte kun salg for noen få hundre pund. Produktene nådde ikke forbrukere eller andre sluttbrukere. Innehaver hadde rekruttert ny salgsagent.
 - High Court: Manglende salg skyldtes "commercial failure" fremfor forsøk på å opprettholde registrering.
 - Avsnitt 27: *Såfremt brugen virkelig er handelsmessig berettiget, kan [...] selv en meget lille brug af varemærket eller en brug, der kun vedrører en enkelt importør i den pågældende medlemsstat, være tilstrækkelig til at fastslå reel brug i dette direktivs forstand.*
- Apple (LB-2019-79865): Etter konkret vurdering fant domstolen at merket (Sherlock) ikke hadde vært tatt i bruk på en måte som kan skape eller bevare markedsandel.



laboratoire
de la Mer

Økonomisk gevinst og gratisartikler



- Verein Radetzky-Orden (C-442/07)
 - En ideell organisasjon uten profittmotiv oppfylte bruksplikten. Det avgjørende er om merket brukes for å identifisere innehaverens varer og tjenester.
- Silberquelle (C-495/07)
 - Spørsmål om reell bruk av merket WELLNESS ved utdeling av gratisvarer (drikkevarer).
 - Utdeling av gratisprodukter i forbindelse med salg av varemerkeinnehaverens andre varer oppfylte ikke merkets opprinnelsesgarantifunksjon.



Oppfyllelse av garantifunksjonen – forholdet til andre funksjoner

- LB-2019-121939 (G 1000)
 - Spørsmål om reell bruk av varemerket G 1000 for klær, fottøy og hodeplagg.
 - Lagmannsretten: det er ordmerket «Fjällräven» og Fjällräven-logoen (stilisert rev) som angir opprinnelsen til sluttproduktet.
 - Videre uttalt at: bevisførselen viser at G-1000 er en «ingrediens» i sluttproduktet. Det er ikke noe i bevisførselen underbygger at G-1000 brukes til annet enn å identifisere tekstilet, og lagmannsretten deler ikke Fjällrävens syn på at det ikke er noe som tilsier at G-1000 er varemerke for stoffet.



Reell bruk gjennom markedsføring

- LB-2008-78905 (Le Meridien)
 - Meridiana SpA reiste sak mot Société des Hotels Meridien med krav om at varemerket LE MERIDIEN måtte slettes i Norge. Lagmannsretten ga medhold.
 - Avisomtale om kronprinsessens besøk hos Hotell le Meridien i Malawi var ifølge lagmannsretten "*ikke [...] egnet til å bevise aktiv markedsføring i Norge*".
 - At norske forbrukere kunne booke hotell gjennom sider som hotels.com, var heller ikke bevis til støtte for aktiv markedsføring overfor det norske markedet.
- Case T-768/20 (Standard International Management LLC v EUIPO): Markedsføring i EU tilstrekkelig for å oppfylle bruksplikten.



Betydning av bransjepraksis

- RG 2007 s. 513 (EA)
 - Spørsmål om bruk av merket EA for kosmetikk. På eskene som ble ført som bevis, stod det "Elisabeth Arden" med bokstavene EA gjengitt i mørk rødfarge.
 - Lagmannsretten: *I kosmetikkbransjen er det vanlig at det anvendes kjennetegn som [...] tar utgangspunkt i et personnavn, og der forbokstavene i navnet anvendes som varekjennetegn. Som eksempler nevnes Christian Dior (CD), Cocco Chanel (CC), Ralph Lauren (RL), Estee Lauder (EL) [...] Omsetningskretsen vil derfor være vant til å trekke slike slutninger.*



Forberedelseshandlinger

- KFIR-2019-122 (Litago):
 - Et samarbeid med om produksjon av is var igangsatt, men produkter var ennå ikke lansert (ble lansert etter kort tid):

"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"

Delvis bruk – Overkategori kan slettes



- LB-2020-20389 (Svane):

"Denne praksis har EU-domstolen fulgt opp i dom 16. juli 2020 (C-714/18 TAIGA). I avsnitt 43 er det presisert at dersom merkehaverens bruk er anvendt på varer som kan deles inn i flere uavhengige undergrupper, må reell bruk godtgjøres for hver av disse underkategoriene. Videre er det i avsnitt 44, med henvisning til EU-domstolens dom 11. desember 2014 (C-31-14 Kessel), angitt at det er varens formål eller anvendelse som er det avgjørende kriteriet ved fastleggingen av en selvstendig underkategori".



Rimelig grunn til manglende bruk

- Manglende offentlige tillatelser gjør det umulig eller urimelig vanskelig å ta merket i bruk, jf. EU-domstolens dom i sak C-246/05 Le Chef DE CUISINE.
- KFIR-2017-22: Klager hevdet at de ikke hadde fått tilgang til landområdene for å dyrke oliven pga ulovlige okkupasjoner

Bruk som avviker fra det registrerte merket
Specsavers (C-252/12)



Spørsmål om det forelå reell bruk av internasjonal registrering Nr. 1358589 – Specsavers sin ordløse logo. Uttalt at selv om merket normalt blir dekket over av ordmerket til Specsavers på markedet, så er ikke det til hinder for å konstatere reell bruk.



Særlig om betydningen av innarbeidelse



- Rt 2006 s. 1473 (VESTA)
 - Vesta hadde i praksis brukt sitt registrerte figurmerke, en rød og hvit livbøye, i kombinasjon med ordet VESTA. Spørsmål om kombinasjonen endret varemerkets særpreg.
 - Livbøyene var blitt utplassert i hele Norge og var kjent av "folk flest". Den utstrakte bruken gjorde at figuren var det klart mest dominerende element. Ordet VESTA endret derfor ikke varemerkets særpreg.



Oppsummering

- Viktig å ta vare på dokumentasjon som viser bruk
- Varemerket må brukes som varemerke
- Før protest, innsigelse og inngrepssøksmål: Tenk igjennom om rettighetshaver kan dokumentere egen bruk – og i hvilken utstrekning
- Ikke ta for lett på dokumentasjonsplikten, selv der merket er velkjent
- Tenk kritisk igjennom om dokumentasjonen viser at bruken er reell, og trekk inn bransjepraksis mm. der det er relevant

The background is a blurred photograph of a modern office interior. It shows people in business attire, some standing and some sitting, in a brightly lit space with large windows and modern decor. The colors are muted and soft, creating a professional and contemporary atmosphere.

KVALE

ADVOKATFIRMA