

BRYN AARFLOT

EST. 1947

Patentstyret
Styret for det industrielle rettsvern
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo

Oslo, 6. juni 2017

Deres ref.: OP2017/00133

Vår ref.: 508477/TG

Administrativ overprøving
Varemerkeregistrering nr. 222707
SHERLOCK i klasse 9
Apple Inc.

Kravstiller: Namib Brand Investment (PTY) Ltd

Vi viser til krav om administrativ overprøving inngitt 10. april 2017.

Kravstiller har hevdet at varemerket SHERLOCK ikke har vært i bruk de siste fem årene for de varer det er registrert for og har således bedt om at registreringen slettes etter varemerkeloven § 37. Vi skal på vegne av innehaver tilbakevise kravstillers påstand og skal i det følgende dokumentere og gå nærmere inn på Apples bruk av varemerket.

1. Det rettslige utgangspunktet – vml § 37

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 etter § 37 skal merket ha vært i reell bruk i Norge. Bestemmelsen i varemerkeloven § 37 bygger på varemerkedirektivet (direktiv 2008/95/EF) artikkel 12 nr. 1, og praksis fra EU-domstolen er dermed relevant ved fastleggelsen av brukspliktens nærmere innhold.

For at bruken av merket skal anses reell, må varemerket ha blitt brukt for å *skape eller bevare en markedsandel* for de produkter eller tjenester det er snakk om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket, jf. EU-domstolen i sakene C-40/01 MINIMAX, C-259/02 LA MER TECHNOLOGY og C-416/04 P, VITAFRUIT.

Merket må være brukt overfor omsetningskretsen på en måte som er reell i forhold til det som er vanlig for tilsvarende typer varer og tjenester. Det er på det rene at bruksplikten praktiseres relativt lempelig av EU-domstolen, og det er ikke noe krav om at bruken må være i omfattende kommersiell skala, jf. C-40/01 MINIMAX. Bruken må være tilstrekkelig til å vise at registreringshaver har *reelle merkantile*

interesser i merket, og dermed et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten holdt opp mot tredjepersoners interesse i å ta merket i bruk.

Apples registrering gjelder for *software (EDB-programvare)* i klasse 9, og Patentstyret skal således ta stilling til hvorvidt merket har vært i bruk på slike varer på det norske markedet, det vil si om dokumentasjonen viser at det faktisk har foreligget et tilbud til norske forbrukere om et software under det registrerte merket. Det skal i det følgende dokumenteres at Apple i den aktuelle femårsperioden har tilbudt software under varemerket SHERLOCK til norske forbrukere og at de har reelle merkantile interesser i sin varemerkeregistrering og således et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten.

2. Om innehaveren og deres merke

Apple ble etablert i California i USA i 1976. Apple designer, produserer og markedsfører et stort spekter av datamaskiner, datamaskinperiferiutstyr og dataprogrammer i tillegg til flere varer levert via internett eller online samt trådet og trådløse varer, og har gjort dette i nærmere fire tiår. Apple tilbyr også et stort spekter av tjenester relatert til datamaskiner, datamaskinperiferiutstyr, dataprogrammer, tv- og musikkstrømming samt varer levert via internett eller online samt trådet og trådløse varer.

Apple er et av verdens mest kjente selskaper, ikke minst fordi de egenhendig startet den personlige datarevolusjonen i 1970-årene, bokstavelig talt ved å begynne driften i en garasje og har siden dette vokst til å bli en av verdens ledende og mest innovative selskaper. Selskapet lanserte Macintosh - også kjent som bare Mac - i 1984, den første personlige datamaskinen med et grafisk brukergrensesnitt. Vi vedlegger som **bilag 1 og 2** utskrift fra Wikipedia som viser nærmere informasjon om Apple og datamaskinen Mac.

2.1 Om SHERLOCK

SHERLOCK er et softwareverktøy for fil- og nettsøking som finnes i eldre versjoner av Mac OS operativsystems, hvilket er forhåndsinstallert på alle Mac-maskiner solgt i perioden mellom 1998 og 2007. Vedlagt følger som **bilag 3** utskrift fra Wikipedia som viser nærmere informasjon om Apples SHERLOCK-software.

Vi skal vise til **bilag 4** med vedlegg, som er en uttalelse fra representant for Apple, Thomas R. LaPerle. Uttalelsen er en fremstilling og bakgrunnsinformasjon om Apples produkt SHERLOCK, markedsføring og bruk av varemerket og salgstall mm fra perioden da SHERLOCK var standard på alle Mac-maskiner. Som det fremgår av uttalelsen pkt. 31 var det per 2007 om lag 22 millioner brukere på verdensbasis som hadde Mac OS – og dermed også SHERLOCK – installert på sine maskiner.

For å vise utbredelsen av Apples MAC/Macintosh-maskiner på det europeiske markedet skal vi videre fremlegge følgende tall som viser salg av slike bærbare og stasjonære datamaskiner i Europa i årene 2006-2010.

| | Enheter solgt |
|---------------------------------|----------------------|
| 2006 (ended September 30, 2006) | 1,346,000 |
| 2007 (ended September 29, 2007) | 1,816,000 |
| 2008 (ended September 27, 2008) | 2,519,000 |
| 2009 (ended September 26, 2009) | 2,840,000 |
| 2010 (ended September 25, 2010) | 3,859,000 |
| TOTAL | 12,380,000 |

Tallene er ment for å illustrere utbredelsen og salget av disse maskinene, og det er ingen grunn til å anta at veksten i salget skulle være annerledes for Norge enn ellers i Europa.

Det kan etter dette neppe være noen tvil om at Apple har investert betydelig i å skape en markedsandel for sitt produkt SHERLOCK.

2.2 Dagens bruk av varemerket SHERLOCK

Selv om SHERLOCK ikke lenger er forhåndsinstallert i Apples maskiner, tilbys fortsatt jevnlig oppdateringer av eldre versjoner av operativsystemene gjennom Apples hjemmeside. Vedlagt følger som **bilag 5-8** utskrifter fra Apples norske nettsider, der det fremgår at softwareoppdatering for Mac OS X 10.2.8, Mac OS X 10.2.5 og Mac OS X 10.2.4 kan lastes ned, herunder oppdatering av SHERLOCK. Som det vil fremgå av dateringene har oppdateringene vært tilgjengelige fra hhv 2007 og 2003 og er fortsatt tilgjengelige for nedlasting for norske forbrukere. **Bilag 9** viser søkeresultat fra Apples norske nettsider etter SHERLOCK. Som det vil fremgå av dette ble siste oppdatering av softwaret gjort tilgjengelig for norske forbrukere i hhv 2015 og 2016.

For å vise bredden i Apples softwareoppdateringer vedlegges som **bilag 10** utskrifter fra Apples ulike europeiske nettsider, som viser at oppdateringene av SHERLOCK-softwaret ikke begrenser seg til Norge men tilgjengeliggjøres for et bredt marked. Software-oppdateringene er naturligvis også tilgjengelige i resten av verden, men av praktiske årsaker vi har kun valgt å ta med dokumentasjon som relaterer seg til Europa.

Det går frem av bilag 4, pkt. 34 at oppdateringer av Mac OS X 10.2.8, herunder oppdatering av SHERLOCK, har blitt kastet ned mer enn 15 millioner ganger på verdensbasis, mens oppdatering av Mac OS X 10.4.11 har vært lastet ned mer enn 25 millioner ganger. Tallene refererer seg til hele verden og det har dessverre ikke latt seg gjøre å fremskaffe tall spesifikt relatert til Norge. Det er imidlertid ingen grunn til å anta at norske forbrukere i mindre grad enn forbrukere fra andre land har lastet ned de aktuelle oppdateringene av SHERLOCK.

3. Den konkrete vurderingen

Kravet om slettelse ble inngitt Patentstyret 10. april 2017. Da dette er mer enn fem år etter registreringen må således Apple dokumentere reell bruk fem år forut for inngivelse av kravet, Den aktuelle perioden i nærværende sak er derfor 10. april 2012 – 10. april 2017.

Patentstyret skal ta stilling til om Apple har tilbudt sine varer på markedet under varemerket SHERLOCK og i tilfelle for hvilke varer.

Under henvisning til bilag 5-9 skal det med styrke hevdes at Apple i den aktuelle perioden har tilbudt software under varemerket SHERLOCK til norske forbrukere, ved å tilby nedlastbar softwareoppdatering gjennom sin norske nettside.

Det fremgår med all tydelighet at de siste oppdateringene ble gjort tilgjengelig i 2015 og 2016, hvilket er innenfor den aktuelle tidsperioden. Det fremgår videre av dokumentasjonen at det er tale om *software*. Det er også referert til varemerket SHERLOCK i forbindelse med beskrivelsen av softwaret som kan lastes ned av forbrukeren.

Varemerkeloven § 4 lister eksempler på hva som kan forstås som «bruk»:

- a) å sette merket på varer eller deres emballasje
- b) å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under tegnet, eller å tilby eller levere tjenester under tegnet
- c) å innføre eller utføre varer med merket på
- d) å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame.

Også muntlig bruk av tegnet anses som bruk.

Det kan etter dette ikke være tvil om at Apple har brukt sitt varemerke SHERLOCK i den aktuelle tidsperioden, senest i 2015 og 2016 som dokumentert. Varemerket er synlig på Apples hjemmeside for de forbrukere som vil laste ned softwaret for sine ulike versjoner av Mac OS X operativsystem.

Når det gjelder omfanget av bruken må det sees hen til vareslaget og situasjonen for øvrig. Som nevnt må varemerket ha blitt brukt for å *skape eller bevare en markedsandel* for de produkter eller tjenester det er snakk om for at bruken av merket skal anses reell. Bruk som bærer preg av å ha hatt som formål å holde registreringen i live neppe vil være tilstrekkelig.

Det kan ikke være tvil om at Apples interesser i og bruk av merket er reell. For å kunne tilby nye oppdateringer av softwaret investeres det store ressurser i utvikling og programmering, for å kunne tilby brukerne den beste tilgjengelige versjonen av softwaret ved å optimalisere de muligheter som allerede ligger i denne teknologien men også ved å implementere ny teknologi og anvendelsesområder

slik at brukervennligheten og anvendelsen for kunden blir så optimal som mulig. Apple investerer altså betydelige ressurser i videreutviklingen av softwaret samt i å gjøre dette tilgjengelig for sine kunder gjennom alle sine lokale nettsider for å tilfredsstille kundene og dermed bevare sine markedsandeler. Det er fra denne side åpenbart at bruken representerer reell bruk som er ment for å tilfredsstille kundene og ikke for å omgå varemerkerettslige regler om slettelse på grunn av manglende bruk.

Det oppstilles videre krav om at merket må være brukt overfor omsetningskretsen på en måte som er reell i forhold til det som er vanlig for tilsvarende typer varer og tjenester. Da SHERLOCK ikke lenger installeres på nye datamaskiner som leveres ligger det i sakens natur at det ikke vil være naturlig å reklamere i media eller andre steder for dette softwaret. Nedlasting og oppdatering av software generelt gjøres vanligvis via brukerens digitale enhet, som for eksempel datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon. Det er vanlig prosedyre at software lastes fra nettbutikker som selger slikt eller fra produsentens egne nettsider, slik det er tilfelle i vår sak. Det er derfor vår klare påstand at bruken er innenfor hva som er normalt for tilsvarende varer.

Vi skal minne om at det er slått fast at bruksplikten praktiseres relativt lempelig av EU-domstolen, og det er ikke noe krav om at bruken må være i omfattende kommersiell skala, jf. C-40/01 MINIMAX. Bruken må være tilstrekkelig til å vise at registreringshaver har *reelle merkantile interesser i merket*, og dermed et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten holdt opp mot tredjepersoners interesse i å ta merket i bruk.

Vi skal etter dette med styrke hevde at Apple har reelle merkantile interesser til det registrerte varemerket og således et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten. Apples løpende investeringer i produktutvikling og jevnlig tbydelse av oppdatert software under varemerket SHERLOCK kan ikke sies å være så ubetydelige at de bør vike for interessene til kravstiller, som de selv har formulert på følgende måte i sitt krav av 10. april 2017 «...ubrukte merket (er) en hindring for at andre kan ta i bruk merket eller lignende merker for de samme eller lignende varer og dette kravstiller har en slik interesse». Kravstiller har altså et *ønske* om å benytte det samme eller lignende varemerke for samme eller lignende varer på det norske markedet. Vi kan ikke på noen måte se at et slikt *ønske* skulle kunne veie tyngre enn Apples interesser i å fortsette sin produktutvikling og tilbydelse av software under varemerket SHERLOCK i Norge, slik de har gjort uavbrutt fra 2007 og frem til dags dato.

Dersom Patentstyret skulle gi kravstiller medhold i sitt krav vil dette innebære at Apple vil være avskåret fra å oppfylle sin forpliktelse overfor sine kunder. Dersom kravstiller deretter etablerer rettigheter i Norge som hindrer Apples videre bruk av varemerket SHERLOCK vil dette konstruere en svært vanskelig situasjon både for Apple og for Apples kunder som ønsker nye utgaver av softwaret SHERLOCK. Dette kan åpenbart ikke være et riktig resultat, og vi skal be Patentstyret legge seg på samme linje som EU-domstolen og praktisere brukspliktbestemmelsen lempelig slik at vi i denne saken kan få et rimelig og rettferdig utfall.

Med bakgrunn i det ovennevnte skal vi således tilbakevise kravstillers påstand om at varemerkeregistrering nr. 222707 ikke oppfyller kravet om bruksplikt som oppstilt i varemerkeloven § 37 og opprettholde registreringen.

Vi kommer tilbake til vårt krav om saksomkostninger på vegne av Apple Inc.

Vennlig hilsen
Bryn Aarflot AS

Trine Greaker Herzog