

Patentstyret
Postboks 8160 Dep
0033 Oslo

Vår ref: 1298947/120803

Deres ref:

Oslo, 21. juni 2017

Saksansvarlig advokat: Vebjørn Søndersrød

UTTALELSE I ADMINISTRATIV OVERPRØVING SAK NR OP2017/00133

Kravstiller: Namib Brand Investments (PTY) Ltd
9 Bevil Rudd Street
Olympia, Windhoek
Namibia.

Innehaver: Apple Inc.
1 Infinite Loop
CA95014 CUPERTINO
US

Varemerke: Ordmerke «SHERLOCK» reg. nr. 222707, for «Software (EDB-programvare)»
i klasse 9

Det vises til Patentstyrets brev av 7. juni, der kravstiller er gitt frist til 21. juni med å uttalelse seg i forhold til innehavers svar av 6. juni 2017. Nærværende uttalelse er således rettidig.

Kommentar til den angitte bruken av varemerket SHERLOCK

Innehaver har i sitt tilsvaret redegjort for innehavers virksomhet og nærmere om den påståtte bruk av varemerket SHERLOCK. Det anføres fra innsiger at den bruk som er beskrevet ikke er tilstrekkelig til at vilkårene i varemerkeloven § 37 er oppfylt.

For å unngå sletting etter bestemmelsen må varemerket ha vært i reell bruk de siste fem år før kravet om sletting fremsettes. Varemerket må være brukt i samsvar med garantifunksjonen til varemerket, nemlig å garantere opprinnelsen for varen, for å skape eller bevare en avsetningsmulighet for disse varene.

Innehaver har i bilag 3 fremlagt en Wikipedia utskrift som nærmere beskriver SHERLOCK programvaren, og i bilag 4 er det fremlagt en uttalelse fra Apple's representant LaPerle.

Det fremkommer av disse at SHERLOCK var en integrert programvare i operativsystemet til Apple – Mac OS. Så vidt vi kan se var aldri SHERLOCK solgt eller markedsført som en selvstendig programvare det var ikke og er ikke mulig å få kjøpt programvaren separat fra Mac OS systemet.

Siste oppdatering av Mac OS systemet kom i 2001 og ble erstattet av Mac OS X systemet. Av bilag 3 fremkommer det at programvaren SHERLOCK ble erstattet av SPOTLIGHT og DASHBOARD, men at Apple fortsatte å installere programvaren i standardoppsettet. **I 2007 ble programvaren offisielt trukket og fjernet fra senere systemoppdateringer.**

I og med at programvaren ikke lenger er tilgjengelig er det etter dette ikke mulig å se at innehaver har gjort en reell bruk av varemerket for å bevare eller skape en avsetningsmulighet for denne konkrete programvaren.

Det er anført fra innehaver sin side at det fortsatt tilbys oppdateringer av programvaren, senest i 2015 og 2016, og at dette er tilstrekkelig varemerkebruk for å oppfylle bruksplikten. Dette bestrides fra kravstiller sin side.

SHERLOCK programvaren har ikke blitt markedsført eller solgt til noen norske forbrukere siden den ble offisielt trukket ut av operativsystemet i 2007. De oppdateringer som innehaver har vist til i sine bilag 5-8 er oppdateringer som har ligget tilgjengelige siden henholdsvis 2003 og 2007. De oppdateringene som innehaver henviser til i bilag 9 er de samme oppdateringene som er fremlagt i de foregående bilag.

Innehaver har anført at det er investert store ressurser i utvikling og oppdatering av SHERLOCK, og at dette er gjort uavbrutt siden 2007 og frem til dags dato. Innehaver har imidlertid ikke konkretisert eller dokumentert dette på noen måte. Anførselen må således sees bort fra.

At innehaver løpende oppdaterer sitt operativsystem betviles ikke, men det er ikke det samme som at SHERLOCK programvaren oppdateres. I de fremlagte bilagene er det listet opp en hel rekke programmer som er berørt av oppdateringen nemlig;

«verktøy, tjenester og teknologier: Adressebok, AppleScript, Classic-kompatibilitet, Disk Copy, Diskverktøy, Finder, Hjelpvisning, iChat, Image Capture, IP-brannmur, Kerberos, Mail, OpenGL, Utskriftssenter, Rendezvous og Sherlock»

Som vist ovenfor fremkommer det klart av bilag 3 at SHERLOCK ikke lenger fungerer og at den offisielt er trukket fra markedet. I den grad det gjøres mindre tilpasninger i forbindelse med oppdateringer av annen programvare er dette uten relevans og kan ikke under noen omstendighet ansees tilstrekkelig reell bruk for å skape eller opprettholde en avsetningsmulighet for denne programvaren.

Oppsummering og avslutning

Kravstiller kan ikke se at innehaver har tilstrekkelig dokumentert at varemerket SHERLOCK har vært benyttet i en slik grad og i et slikt omfang at vilkårene for bruksplikt er oppfylt. Varen som varemerket er benyttet på er tvert i mot trukket fra markedet allerede for 10 år siden og det er ikke gjort noen salg eller noen markedsføring av programvaren siden den gang. Det er ikke tilbudt noen ny utgave av programvaren siden 2007.

I den grad det er gjort oppdateringer av programvaren, -hvilket det ikke synes å være gjort siden 2007 - gjøres dette uten noen form for kompensasjon og oppdateringen av denne programvaren er obligatorisk og en del av en pakke som kundene ikke kan velge.

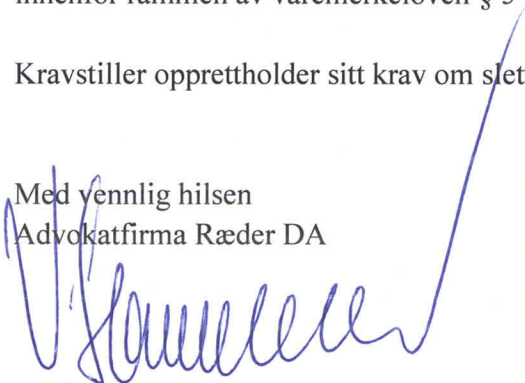
Innehaver har selv oppgitt programvaren og har unnlatt aktivt å markedsføre eller selge programvaren under dette merket siden 2007. Det er således ikke lenger knyttet noen reelle merkantile interesser til varemerket.

Avslutningsvis skal det nevnes at kravstiller ikke kan se at en slettingsavgjørelse vil avskjære innehaver fra å oppfylle noen forpliktelse overfor sine kunder. Det er ikke fremlagt noe som tyder på at innehaver har noen forpliktelser over sine kunder i relasjon til denne programvaren som er oppgitt for 10 år siden. Innehaver anfører at en sletting av innehavers varemerke og påfølgende registrering av kravstillers varemerke vil konstruere en svært vanskelig situasjon for innehaver og kunder som ønsker nye utgaver av programvaren. Dette kan ikke innehaver høres med.

Innehaver har valgt å oppgi programvaren for 10 år siden og det har ikke skjedd noen oppdateringer siden den gang. Etter kravstillers oppfatning vil de oppdateringene som er tilgjengelige fra henholdsvis 2003 og 2007 fortsatt kunne være tilgjengelige uten hinder av en eventuelt ny varemerkerett. I den grad tilpassingen av den konkrete programvaren er nødvendig vil dette formodentlig også være mulig å tilby innenfor rammen av varemerkeloven § 5 bestemmelse om bruk i samsvar med god forretningsskikk.

Kravstiller opprettholder sitt krav om sletting av varemerket.

Med vennlig hilsen
Advokatfirma Ræder DA



Vebjørn Søndersrød
Partner