

Oslo, 2017.11.07

Vår ref.: OP2017/00133
Registreringsnr.: 222707
Søknadsnr.: 200211858
Varemerke: SHERLOCK
Innehaver: Apple Inc.
Innehavers fullmektig: Bryn Aarflot AS
Kravstiller: Namib Brand Investments (PTY) Ltd
Kravstillers fullmektig: Advokatfirmaet Ræder AS

Patentstyrets avgjørelse av 7. november 2017 – administrativ overprøving

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE¹

Apple Inc., California, USA, leverte 6. desember 2002 inn ordmerket

SHERLOCK

for registrering, med Bryn Aarflot AS, Oslo, som fullmektig. Merket ble registrert 19. mars 2004 med registreringsnummer 222707, og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 29. mars 2004 med følgende varefortegnelse:

Klasse 9 Software (EDB-programvare)

Namib Brand Investments (PTY) Ltd., Windhoek, Namibia, leverte 10. april 2017 inn krav om administrativ overprøving av ovenfor nevnte registrering, med Advokatfirmaet Ræder AS, Oslo, som fullmektig. I kravet anføres det at registreringen skal slettes på grunn av manglende bruk av varemerket, jf. varemerkeloven § 37.

Kravet er begrunnet med at det registrerte merket er til hinder for at kravstiller kan ta et lignende merke i bruk, jf. varemerkeloven § 4. Patentstyret legger til grunn at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Det er ikke registrert noen lisensavtaler i denne saken, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd annet punktum. Videre anses de formelle vilkårene etter varemerkeloven § 40 og varemerkeforskriften § 27 som oppfylt. Avgiften er betalt rettidig, jf. betalingsforskriften § 19. Patentstyret har ikke fått melding om at det er reist søksmål om ugyldighet eller sletting, jf. varemerkeloven § 41.

Når det gjelder partenes anførsler, vises det til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

En registrering av et varemærke skal helt eller delvis slettes ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40 hvis merkehaveren ikke innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, har tatt merket i reell bruk her i riket for de varer eller tjenester det er registrert for, eller hvis bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng, jf. varemerkeloven § 37.

I de tilfellene hvor det ikke har blitt levert inn noen innsigelse mot registreringen, anses registreringsavgjørelsen som endelig når innsigelsesfristen utløper, jf. Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 68. Det ble ikke levert inn noen innsigelse mot registreringen i nærværende sak, hvilket medfører at avgjørelsen var endelig 2 måneder etter kunngjøringsdatoen, nemlig den 29. mai 2004. Innehaver kan tape registreringsvernet tidligst 5 år etter denne datoen, med andre ord 29. mai 2009. Kravet er innlevert rettidig. Registreringen kan slettes hvis bruken har vært avbrutt fra kravet om administrativ overprøving kom inn til Patentstyret og fem år tilbake i tid, det vil si i perioden 10. april 2012 til 10. april 2017.

Reell bruk

I lovforslaget til ny lov ble det gitt uttrykk for hva som anses å ligge i begrepet reell bruk. Det fremgår følgende av Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 68:

”For at bruken skal ha vært reell, må varemærket 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 varemærket, jf. EU-domstolens saker C-40/01, *Minimax*, C-259/02, *La Mer Technology*, og C-416/04 P, *Vitafruit*. Det følger av EU-domstolens praksis at det ikke gjelder noe minimumskrav med hensyn til brukens intensitet eller omfang.”

Reell bruk vil normalt være oppfylt i de tilfeller det rent faktisk har foreligget et tilbud om levering av varer og tjenester, som har vært identifisert gjennom bruk av varemærket. Ot. prp. nr. 72 (1991-1992) s. 81 nevner "normal markedsføringsaktivitet innen den aktuelle bransjen", men det er antatt at markedsføringen kan ligge under gjennomsnittlig nivå. Det må uansett foreligge rimelig grunn til å anta at brukeren har hatt alvorlige intensjoner om å skape eller opprettholde et marked for produktene. Vare- eller tjenestearten kan medføre at det ikke kreves at bruken av merket alltid må være av et betydelig kvantitativt omfang, jf. C-40/01, *Ansul BV*, premiss 39. Bruken kan ligge under gjennomsnittet og trenger ikke gi uttrykk for en kommersiell suksess. Men, en minimal og utilstrekkelig bruk kan ikke danne grunnlaget for å anta at kravet er oppfylt, jf. C-609/11, *Centrotherm Systemtechnik GmbH v. OHIM*, premiss 72 og 74. Dette medfører at ikke enhver kommersiell utnyttelse av merket automatisk vil medføre at bruken kan anses som reell, jf. C-141/13, *Reber Holding GmbH & Co. KG v. OHIM*, premiss 32.

Kravstillers fullmektig har anført at merket ikke er tatt i reell bruk i den relevante perioden. SHERLOCK programvaren har ikke blitt markedsført eller solgt til noen norske forbrukere siden den ble offisielt trukket ut av operativsystemet i 2007.

Innehavers fullmektig anfører at merket fremdeles er i bruk ved at det fremdeles tilbys oppdateringer av eldre versjoner av operativsystemene gjennom Apples hjemmeside. Det

er innlevert dokumentasjon som skal vise at siste oppdatering ble gjort tilgjengelig for norske brukere i 2015 og 2016.

Innehavers fullmektig har i denne saken innlevert dokumentasjon som viser at innehaver solgte datamaskiner med et på forhånd installert fil- og nettsøknings program med navnet SHERLOCK. Disse maskinene ble solgt i perioden 1998 til 2007. I følge innehavers egen dokumentasjon ble dette programmet offisielt trukket og fjernet i 2007. Det foreligger ingen dokumentasjon for at innehaver har solgt dette dataprogrammet, eller datamaskiner med dette dataprogrammet, i den aktuelle perioden 10. april 2012 til 10. april 2017.

Innehavers fullmektig har vist til at innehaver har tilbudt oppdateringer av eldre versjoner av operativsystemet på innehaver hjemmeside. Bilag 5 viser at man ved å søke på SHERLOCK får tre resultater på mulige oppdateringer av operativsystemet OS X 10.2. Dokumentet viser ikke at SHERLOCK blir nevnt som et varemerke på en programvare. Bilagene 6 til 8 viser mulighet for å laste ned en oppdatering som skal gi bedre funksjonalitet og pålitelighet, der SHERLOCK blir nevnt som en av programvarene. Disse oppdateringene synes å vært tilgjengeliggjort ganske lang tid før den relevante perioden, jf. «Send dato: 14. nov. 2007», «Send dato: 10. apr. 2003» og «Send dato: 13.feb 2003». Bilag 9 skal vise de siste tilgjengelige oppdateringene av dette operativsystemet i 2015 og 2016. Dokumentet viser ikke noen henvisning til programmet SHERLOCK under beskrivelsen av programmene som har forbedret funksjonalitet og pålitelighet.

Patentstyret kan ikke se at denne dokumentasjonen viser noe bruk av merket SHERLOCK for varen «programvare» i klasse 3. Vi kan heller ikke se at denne dokumentasjonen viser reell bruk for tjenesten «programoppdatering» i klasse 42. Det er kun vist til at det foreligger en mulighet for tre oppdateringer av et eldre operativsystem fra 1998 til 2007 i den relevante perioden, uten at det er henvist til det aktuelle merket, se bilag 9. Det er heller ikke dokumentert om noen brukere faktisk har benyttet seg av denne muligheten. Det legges til grunn at dette produktmarkedet er gjenstand for en rask utvikling med stadig oppgraderinger og utskiftninger. Når dokumentasjonen som innehaver selv har innlevert gir uttrykk for at programvaren «... was officially retired and removed in the release of Mac OS X 10.5 Leopard in 2007.», må det foreligge solide og objektive bevis for at innehaver, 10 år senere, har hatt alvorlige intensjoner om å opprettholde et marked for produktet. Patentstyret kan ikke se at dette er tilfellet. Til slutt skal det bemerkes at innehavers fullmektig ikke har forklart hvorfor en eventuell bruk av merket for tjenesten «programoppdatering» i klasse 42, må anses å oppfylle kravet til reell bruk for varen «Software (EDB-programvare)» i klasse 3. Dette er to forskjellige vare- og tjenestekategorier.

Konklusjon: Det registrerte merket er ikke tatt i reell bruk her i riket, og skal slettes, jf. varemerkeloven § 37.

En endelig avgjørelse om å slette en registrering har virkning fra tidspunktet da krav om sletting ble innlevert til Patentstyret, jf. varemerkeloven § 44 annet ledd. I denne saken vil endelig avgjørelse ha virkning fra 10. april 2017. Utfallet vil bli ført inn i registeret og kunngjort i Norsk varemerketidende etter klagefristens utløp, jf. varemerkeloven § 47.

Patentstyreløven § 9 - sakskostnader

I henhold til patentstyreløven § 9 kan Patentstyret i en sak om administrativ overprøving tilkjenne en part som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold, nødvendige sakskostnader fra motparten. Om sakskostnader skal tilkjennes må avgjøres ut fra en rimelighetsvurdering. Dette er en kan-regel, slik at parten som vinner saken fullt ut eller i det vesentlige, ikke automatisk har krav på dekning av sakskostnadene, se Ot. prp. 94 L (2011-2012). I rimelighetsvurderingen skal Patentstyret blant annet legge vekt på om det har vært god grunn å få saken prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forholdene hos motparten å tilkjenne sakskostnader. Ved fastsetting av kostnadsansvaret må Patentstyret ha øye for at administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling, se KFIR sak VM 14/068, *BLENDX*, premiss 27.

Kravstillers fullmektig har innlevert en sakskostnadsoppgave på totalt kr 10.000,-.

Kravstiller har vunnet saken fullt ut. Vi finner at det er rimelig at nødvendige sakskostnader tilkjennes i denne saken. Saken gjelder spørsmål om det registrerte merket er tatt i reell bruk etter varemerkeløven § 37. Når man tar i betraktning sakens art og karakter, samt at administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling, har Patentstyret kommet til at de totale kostnadene som er krevet dekket er rimelige. Patentstyret har etter dette kommet til at sakskostnadene bør settes til kr 10.000,- og dette blir å tilkjenne.

Konklusjon:

Patentstyret har kommet til at registrering nr. 222707, ordmerket SHERLOCK skal slettes på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeløven § 37.

Videre har Patentstyret kommet til at kravstiller tilkjennes sakskostnader på kr 10.000,-, jf. patentstyreløven § 9.

**Beslutning:
Registreringen slettes,
jf. varemerkeløven § 37.**

**I sakskostnader betaler Apple Inc.
kr 10.000,-
til Namib Brand Investments (PTY) Ltd
innen 2 – to – uker fra avgjørelsens meddelelse,
jf. patentstyreløven § 9.**

Tord Hestenes

1 Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Se varemerkeløven §§ 49 og 50. **Klagefrist:** Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeløven § 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).