

Vår ref.: OP 2023/00187
Registreringsnr.: 261499
Søknadsnr.: 201104035
Varemerke: Banksy
Innehaver: Dyrehotell Pets Paradise AS
Kravstiller: Pest Control Office Ltd
Kravstillers fullmektig: SANDS ADVOKATFIRMA DA

Patentstyrets avgjørelse av 21. desember 2023 – Administrativ overprøving

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE¹

Modern Art & Photographic Center AS, Vestfossen, søkte 7. april 2011 om registrering av sitt ordmerke

Banksy

Merket ble registrert 14. september 2011 med registreringsnummer 261499, og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 19. september 2011 med følgende varefortegnelse:

- | | |
|-----------|---|
| Klasse 9 | Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataspill. |
| Klasse 16 | Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; |

	skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.
Klasse 18	Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; koffertar og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer.
Klasse 21	Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); kopper, asjetter.
Klasse 24	Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper.
Klasse 25	Klær, fottøy, hodeplagg.

Nåværende innehaver er Dyrehotell Pets Paradise AS, Vestfossen, Norge.

Pest Control Office Ltd, London, Storbritannia, leverte 9. mai 2023 inn krav om administrativ overprøving av ovenfor nevnte registrering, med Sands Advokatfirma DA, Oslo, som fullmektig. I kravet anføres det prinsipalt at registreringen skal slettes på grunn av manglende bruk av varemerket, jf. varemerkeloven § 37. Det anføres subsidiært at registreringen skal settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35 og § 40.

Patentstyret har anført at det registrerte merket er registreringshindrende for kravstillers søknad nr. 202002666, ordmerket BANKSY, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. Patentstyret legger til grunn at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Det er ikke registrert noen lisens- eller panthavere 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:

Avvisning

Innehaver anfører at Patentstyret skal avvise kravet om administrativ overprøving på grunnlag av at Sands Advokatfirma DA ikke representerer kravstiller.

Kravstillers fullmektig bestrider innehavers anførsel, og viser til dokumenter sendt inn i innsigelsessak OP 2020/00086 som viser at Sands Advokatfirma DA har rett til å representere kravstiller.

Patentstyret legger til grunn at Sands Advokatfirma DA har rett til å representere kravstiller i foreliggende administrative overprøvingssak. Det er sendt inn fullmakt i saken.

Fullmaktsforholdet er også godkjent av Klagenemnda for industrielle rettigheter i sak 21/00107, som gjaldt overprøving av innsigelsessak OP 2020/00086. Det foreligger derfor ikke noe grunnlag for at Patentstyret skal avvise kravet om administrativ overprøving.

Manglende bruk av merket, jf. varemerkeloven § 37

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40 hvis merkehaven 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 etter § 26 er utløpt, jf. varemerkeloven § 37 fjerde ledd. Femårsfristen begynner da å løpe dagen etter innsigelsesfristens utløp. Det ble ikke levert inn noen innsigelse mot registreringen i nærværende sak, hvilket medfører at avgjørelsen var endelig 3 måneder etter kunngjøringsdatoen, nemlig den 19. desember 2011. Femårsperioden begynner da å løpe 20. desember 2011. Innehaver kan tape registreringsvernet tidligst 5 år etter denne datoen, med andre ord 20. desember 2016. 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 9. mai 2018 til 9. mai 2023.

Hvilke varer innehaver skal vise bruk for

Bruken må i utgangspunktet gjelde de varer merket er registrert for. Merket BANKSY er registrert for følgende varer:

Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, gramfonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataspill.

Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.

Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; koffertar og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer.

Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); kopper, asjetter.

Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper.

Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg.

For å opprettholde registreringen i sin helhet må innehaver vise bruk for samtlige av disse varene. Dersom innehaver dokumenterer reell bruk for kun én eller flere av disse varene, kan registreringen kun opprettholdes delvis.

Generelt om «reell bruk»

Merket må være tatt i bruk i Norge i den relevante perioden for de varer eller tjenester i varefortegnelsen som kravet om sletting er rettet mot. Det er også et krav om at merket har vært brukt slik det er registrert, eller i det minste i en form som ikke endrer dets særpreg.

I forslaget til ny lov ble begrepet reell bruk definert nærmere. Det fremgår følgende av Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 68:

«For at bruken skal ha vært 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-domstolens saker C-40/01, *Ansul BV (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 varemerket. 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. Det kreves således ikke at bruken av merket alltid har vært av et betydelig kvantitativt omfang, jf. C-40/01, *Ansul BV (Minimax)*, premiss 38 og 39. Dette har senere blitt presisert til at selv bruk av et merke i et meget begrenset omfang, kan være tilstrekkelig til at bruken skal kunne anses som reell, C-259/02, *La Mer Technology*, premiss 21 og C-416/04 P, *Sunrider v. OHIM (Vitafruit)*, premiss 72. Det er heller ikke et krav om at merket skal ha vært tatt i bruk i en vesentlig del av det relevante markedet, jf. *Sunrider v. OHIM*, premiss 76.

Det er videre slått fast i praksis at reell bruk ikke kan dokumenteres ved hjelp av sannsynlighetsbetraktninger eller formodninger. Vurderingen må baseres på solide og objektive bevis som godtgjør en *effektiv og tilstrekkelig* bruk av varemerket på det aktuelle markedet, jf. EU-retten i sakene T-215/13, *Deutsche Rockwool Mineralwoll v OHIM*, avsnitt 26 og T-584/14, *Industria de Diseño Textil v. OHIM*, avsnitt 19.

Reell bruk

Kravstillers fullmektig har anført at det registrerte merket ikke har vært tatt i reell bruk i den relevante brukspliktperioden.

Innehaver har i sitt svar i saken ikke sendt inn dokumentasjon som skal vise reell bruk av det registrerte merket. I den parallelle administrative overprøvingssaken, OP 2020/00112, som også gjaldt spørsmål om bruksplikt, har innehaver sendt inn noen få eksempler (bilder) som skal vise varemerkebruk.

Patentstyret har valgt å se hent til dokumentasjonen i den parallelle saken, men finner den mangelfull og uklar; enten så er ikke merket å se på produktene som bildene viser, eller så kommer ikke merket tydelig frem. Dokumentasjonen er heller ikke datert, noe som gjør at det ikke er mulig å stadfeste tidspunktet for når bruken har skjedd.

Patentstyret skal bemerke at det i slike saker er merke innehaver som har bevisbyrden for at det registrerte merke er tatt i bruk, jf. Oslo tingrett sak 04-036589TVI-OTIR/01, *Samurai*, og EU-domstolens rådgivende uttalelser C-720/18, *Ferrari*, avsnitt 82 og C-183/21, *Maxxus Group*, avsnitt 46.

Patentstyret kan etter en helhetsvurdering, basert på dokumentasjonen i saken, ikke se at det foreligger grunnlag for å fastslå at det foreligger en reell bruk av merket for noen av varene i varefortegnelsen i den aktuelle perioden.

Det er som nevnt ovenfor, slått fast i praksis at reell bruk ikke kan dokumenteres ved hjelp av sannsynlighetsbetraktninger eller formodninger. Vurderingen må baseres på solide og objektive bevis som godtgjør en effektiv og tilstrekkelig bruk av varemerket på det aktuelle markedet, jf. EU-retten i sakene T-215/13, *Deutsche Rockwool Mineralwoll v. OHIM*, premiss 26 og T-584/14, *Industria de Diseño Textil v. OHIM*, premiss 19. Dette fremkommer også i Patentstyrets oversendelsesbrev til partene der det tydelig informeres om at «det er opp til partene å dokumentere grunnlaget for påstandene som fremsettes» og at «Patentstyret vil ikke be om dokumentasjon for slike påstander».

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

Ugyldighet, jf. varemerkeloven § 35

Kravstiller har vunnet frem med sin prinsipale anførsel om slettelse av det registrerte merket på grunnlag av manglende bruk. Det er derfor ikke nødvendig for Patentstyret å vurdere om merket skal settes til side som ugyldig.

En endelig avgjørelse om å helt eller delvis 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 9. mai 2023. Utfallet vil bli ført inn i registeret og kunngjort i Norsk varemerketidende etter klagefristens utløp, jf. varemerkeloven § 47.

Patentstyreloven § 9 - sakskostnader

I henhold til patentstyreloven § 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 Prop. 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*, avsnitt 27.

Kravstillers fullmektig har innlevert en sakskostnadsoppgave på totalt kr 71 325,-.

Innehaver bestrider kravet om sakskostnader - og viser til blant annet personlige forhold og dårlig drift i selskapet.

Når det gjelder innehavers opplysninger om økonomiske problemer og egne forhold, er dette påstander som ikke er dokumentert, og Patentstyret kan derfor ikke vektlegge noen av disse opplysningene i rimelighetsvurderingen. Kravstiller har vunnet saken fullt ut. Vi finner det rimelig at nødvendige sakskostnader tilkjennes i denne saken. Saken gjelder spørsmål om det registrerte merket er tatt i reell bruk etter varemerkeloven § 37 eller skal settes til side som ugyldig etter varemerkeloven § 35. 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 for høye. Kravstillers fullmektig har angitt timespris og antall timer uten å presisere arbeidet som er utført. Den administrative overprøvingssaken er også svært lik parallelle saker som er avgjort av Patentstyret og Kfir. Kravstillers fullmektig har i stor grad vist til disse sakene. Det må derfor antas at mye av arbeidet har vært gjort tidligere og i forbindelse med de parallelle sakene. Vurderingen av kostnadene må nødvendigvis bli skjønnsmessig og Patentstyret har etter dette kommet til at sakskostnadene bør settes til kr 35 000,- og dette blir å tilkjenne.

Konklusjon:

Patentstyret har kommet til at registrering nr. 261499, ordmerket BANKSY, skal slettes på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

Videre har Patentstyret kommet til at Pest Control Office Ltd tilkjennes sakskostnader på kr 35 000,-, jf. patentstyreløven § 9.

Beslutning:
Registreringen slettes,
jf. varemerkeloven § 37.

I sakskostnader betaler Dyrehotell Pets Paradise AS
kr 35 000,-
til Pest Control Office Ltd
innen 2 – to – uker fra avgjørelsens meddelelse,
jf. patentstyreløven § 9.

Marie Smukkestad

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