



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00114
Dato: 5.februar 2024

Klager: Tovarystvo z obmezheniu vidpovidalnistiu «OBIO»
Representert ved: Zacco Norway AS

Klager: Balex Metal Spólka z o.o
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Brede Svendsen og Thomas Strand-Utne

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. juni 2023, hvor det kombinerte merket IZOVAT, med internasjonal registrering nr. 1227739, og norsk søknadsnummer 201414944, ble slettet for varer og tjenester i klasse 17, 19 og 37 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

3 Varemerket ser slik ut:



4 Det ble gitt virkning i Norge den 20. mars 2015 for følgende varer og tjenester:

Klasse 17: Insulating materials; mineral wool (insulator); glass wool for insulation; insulating refractory materials; soundproofing materials; boiler composition to prevent the radiation of heat; non-conducting materials for retaining heat.

Klasse 19: Building materials, not of metal; refractory construction materials, not of metal.

Klasse 37: Building insulating.

5 Balex Metal Spólka z o.o., heretter kalt «Balex», begjærte administrativ overprøving den 8. februar 2023, med krav om slettelse på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

6 Klage fra Tovarystvo z obmezheniou vidpovidalnistiu OBIO, heretter kalt «OBIO», kom inn 22. august 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 4. september 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det er ikke dokumentert at merket er tatt i reell bruk i den relevante brukspliktperioden, som er fra 8. februar 2018 til 8. februar 2023.

- Kravstiller anførte at det registrerte merket ikke har vært tatt i reell bruk i den relevante brukspliktperioden. Innehaver svarte ikke på kravet om administrativ overprøving. Det er derfor ikke bevist at merket var tatt i bruk, og saken ble avgjort på dette grunnlaget.
- Det registrerte merket er ikke tatt i reell bruk her i riket og skal slettes, jf. varemerkeloven § 37.
- Det ble ikke innlevert krav om sakskostnader.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- OBIO ble ikke tilstrekkelig informert om prosessen og kunne dermed ikke levere dokumentasjon på bruk av varemerket IZOVAT i Norge for Patentstyret. Vedlagt klagen til Klagenemnda framlegges dokumentasjon for bruk de siste fem årene.
- Vartdal Plastindustri AS, heretter kalt «Vartdal», er forhandler av klagers varer i Norge. I 2014 inngikk OBIO og Vardal en rammeavtale for leveranse av OBIOs produkter, nærmere bestemt «mineral wool insulation boards on synthetic bindings under IZOVAT». I avtalen framkommer det at Vartdal skal kjøpe varene i mengder som ikke er mindre enn 1000 (ett tusen) tonn årlig. Denne avtalen er vedlagt, i bilag 6 og 7, sammen med følgende dokumentasjon:
 - Bilag 8-22: Årlig tillegg til rammeavtalen fra 2014, mellom Vartdal og OBIO, fra årene 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022. Disse beskriver Vartdals kjøp av produktene fra OBIO som avtalt i rammeavtalen fra 2014. Fakturaer viser de faktiske innkjøpene Vartdal har gjort av IZOVAT-varer de samme årene.
 - Bilag 1 og 2-5: En rekke sertifiseringer for IZOVAT-produkter, blant annet ISO-sertifisering.
 - Bilag 2: Ytelseserklæringer fra Vartdal Plastindustri for IZOVAT-produkter, nemlig «Thermal insulation of buildings».
 - Bilag 23-26: Sikkerhetsdatablad vedrørende IZOVAT-produktet «mineral wool insulation boards», hentet fra nettsiden vartdalplast.no.
 - Vedlegg 27: Utklipp fra WaybackMachine som viser at sikkerhetsdatabladene og ytelseserklæringen var tilgjengelige på Vartdals hjemmeside i 2021.
 - Vedlegg 28: Erklæringer fra Vartdal om samarbeidet med OBIO. Det bekreftes blant annet at produkter under varemerket IZOVAT har blitt solgt av Vartdal i Norge i det relevante tidsrommet.
 - Vedlegg 29: Bilder fra Vartdals lager i Norge, som viser IZOVAT-produkter.
 - Vedlegg 30: Oversatte tollerklæringer.

- I dokumentasjonen er merket ved noen anledninger rødt. Det aktuelle varemerket er registrert i svart-hvitt før endringen i varemerkeloven, og merket har derfor beskyttelse i alle farger.
- Samlet sett viser dokumentasjonen at varemerket IZOVAT har vært i salg i Norge de siste fem år. Den dokumenterte bruken tilfredsstiller kravet til reell bruk, jf. varemerkeloven § 37, for alle varene og tjenestene i den intensjonal registrering nr. 1227739, IZOVAT.
- Innklagede kan ikke høres med at ytelseskleringene har liten bevisverdi. De viser at varemerket er i bruk i Norge fra en norsk leverandørs nettside. Videre kan innklagede heller ikke høres med at rammeavtalen ikke er relevant. Denne avtalen danner grunnlaget for salget som er dokumentert i de øvrige vedleggene.
- Innklagede tar feil når de hevder OBIO kun har én kunde i Norge. Vartdal er eneimportør av IZOVAT-produkter i Norge. Disse produktene distribueres så videre til det norske markedet. Agentur er en standard forretningsmodell, og det er vanlig at varer importeres av én aktør som selger produktene gjennom flere utsalgssteder.
- Det kreves at saksomkostninger for Klagenemnda blir dekket, på til sammen kroner 34 537.

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- BALEX er innehaver av søknad nr. 202206494, det kombinerte merket IZOLITE, og søknad nr. 202206493, ordmerket IZOLITE. Disse merkene omfatter varer og tjenester i klasse 6, 17, 19 og 37. Varemerkesøknadene ble nektet som følge av OBIOs varemerkeregistrering, BALEX har derfor rettslig interesse i saken.
- BALEX har forsøkt å innhente samtykke til registrering fra OBIO, uten å lykkes.
- Varemerkeinnhaver er underlagt kravet om reell bruk, og har derfor bevisbyrden for at kravet er tilfredsstilt.
- Klagers henvisning til egen nettside er ikke relevant, da dette ikke viser bruk i Norge.
- Sertifikatene viser en annen versjon av merket enn slik det framstår i varemerkeregistreringen.
- Ytelseskleringene viser ikke kommersiell bruk.
- Salgsavtalen fra 2014 er ikke relevant, da dette er før det relevante tidsrommet for denne saken.
- I bestillingsordrene, fakturaene og salgsavtalene framkommer merket i form av ordmerket IZOVAT etterfulgt av sifre, eksempelvis: «IZOVAT 110». Denne dokumentasjonen har liten

eller ingen bevisverdi da den framstår som koder, og ikke at varene kommer fra én bestemt kommersiell aktør.

- Når merket er angitt på interne dokumenter, som ikke er ment for å kommunisere kommersiell bruk, tilfredsstillers ikke disse opprinnelsesgarantifunksjonen.
- Dokumentasjon gjelder kun én kunde i Norge; Vartdal. Produktene som er sendt til denne ene aktøren kan selges videre til kunder under et annet varemerke eller navn. Erklæringen fra Vartdal kan oppfattes som en bekreftelse på at varene er i salg i Norge, men den beviser ikke faktisk kommersiell bruk av merket i Norge.
- Vedleggene fra Vartdals nettside viser ikke bruk i form av markedsføring, ei heller at varene kommer fra en bestemt kommersiell aktør.
- Bildene fra Vartdals lager viser ikke varenes geografiske plassering, det er dermed ikke bevist at dette dreier seg om det norske markedet. Det framstår som noe av teksten på bildene fra lageret stammer fra et fremmedspråk. Dette indikerer at bildene ikke kan tjene som bevis for lagring av varene i Norge.
- I den grad dokumentasjonen viser bruk av merket, dreier det seg om bruk i produksjonslandet, som ikke kan overføres til det norske markedet.
- Totalt sett tilfredsstillers ikke bruken varemerkets grunnleggende funksjon om å garantere at varene og tjenestene kommer fra én bestemt kommersiell aktør.
- Det fastholdes følgelig at den norske delen av internasjonal varemerkeregistreringen nr. 1227739, det kombinerte merket IZOVAT, slettes som følge av manglende bruk.
- Det kreves at saksomkostnadene for Patentstyret og Klagenemnda blir dekket. Det dreier seg om kroner 21 500 for Patentstyret, og kroner 39 900 for Klagenemnda, altså kroner 61 400 til sammen.
- Videre tilbakevises klagers påstand om at de ikke var tilstrekkelig informert om prosessen, og derfor ikke kunne levere dokumentasjon på bruk av varemerket IZOVAT overfor Patentstyret. Innklagede mottok ikke noe svar, og derfor er det urimelig at de skal belastes for den ekstra jobben dette medførte. E-postkorrespondansen mellom partene viser at motparten var i stand til å motta informasjon om merket, og å kommunisere om saken på et tidligere tidspunkt.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 12 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt det kombinerte merket IZOVAT, registrering nr. 1227739, skal slettes for varene og tjenestene i klasse 17, 19 og 37 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd.
- 13 Klager har for Klagenemnda argumentert med at varemerket har vært i bruk i det relevante tidsrommet og vedlagt dokumentasjon. Saken står dermed i et annet lys for Klagenemnda enn den gjorde for Patentstyret.
- 14 Klagenemnda konstaterer at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Dette er heller ikke omstridt.
- 15 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 er det nødvendig at merket har vært i reell bruk her i riket. Bestemmelsen i varemerkeloven § 37 gjennomfører varemerkedirektivet (2015/2436) artikkel 19. Praksis fra EU-domstolen er dermed relevant ved fastleggelsen av brukspliktens nærmere innhold.
- 16 For at et varemerke skal ha vært i reell bruk, må det ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, og ikke bare for å reservere rettighetene til et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-40/01, MINIMAX, C-259/02, LA MER TECHNOLOGY og C-416/04 P, VITAFRUIT.
- 17 I rettspraksis er det lagt til grunn at vurderingen av «reell bruk» må baseres på solide og objektive bevis som godtgjør tilstrekkelig bruk av varemerket i det aktuelle markedet. Se EU-rettens saker T-215/13, Deutsche Rockwool Mineralwoll v OHIM, avsnitt 26 og T-584/14, Industria de Diseño Textil v. OHIM, avsnitt 19.
- 18 Varemerket må være brukt overfor omsetningskretsen på en måte som er reell sammenlignet med det som er vanlig for tilsvarende typer varer og tjenester. Klagenemnda vil presisere at bruksplikten praktiseres relativt lempelig av EU-domstolen, og at det ikke er noe krav om at bruken må være i omfattende kommersiell skala, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-40/01, MINIMAX. Bruken må likevel være tilstrekkelig til å vise at registreringshaver har reelle kommersielle interesser i merket, og dermed har et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten, vurdert opp mot tredjepersoners interesse i å ta merket i bruk.
- 19 I vurderingen av om bruksplikten av et varemerke er oppfylt, skal Klagenemnda foreta en helhetlig vurdering hvor det tas hensyn til det geografiske området, tidsperioden og brukens omfang, og hvordan merket er brukt i dokumentasjonen. Merkebruken må videre knytte seg til de varene og tjenestene merket er registrert for.

- 20 Det avgjørende etter varemerkeloven § 37 første ledd er om bruken av merket på tidspunktet for innleveringen av slettelsesbegjæringen har vært avbrutt i fem år i sammenheng. Kravet om slettelse ble inngitt til Patentstyret 8. februar 2023, og klager må derfor dokumentere reell bruk av merket IZOVAT etter 8. februar 2018 og før 8. februar 2023.
- 21 Spørsmålet i saken er etter dette om den framlagte dokumentasjonen er tilstrekkelig for å vise at bruksplikten er oppfylt for det kombinerte merket IZOVAT, i relasjon til isolasjonsmaterialer i klasse 17, bygningsmaterialer i klasse 19 og isolering av bygninger i klasse 37, jf. varemerkeloven § 37.
- 22 Ved vurderingen av om den kommersielle bruken er reell, skal det tas hensyn til varens art, særlige forhold ved markedet, omfanget, og hyppigheten og regelmessigheten av bruken, jf. C-40/01 Ansul BV avsnitt 43, C-259/02 La Mer Technology Inc avsnitt 27 og C-234/06 Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM avsnitt 73. Når det gjelder vurderingen av omfang og hyppighet, kan det tas hensyn til om dokumentasjonen viser at merket var til stede på markedet på en måte som var effektiv, konsistent over tid, og stabil, jf. C-234/06 Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM avsnitt 72 og 74.
- 23 Klagenemnda bemerker at bruksplikten ikke trenger å oppfylles av merkehaveren selv. Også bruk som en annen gjør etter avtale med merkehaveren, anses som bruk i lovens forstand, jf. § 37 annet ledd siste punktum. Klagenemnda anser det derfor som relevant at OBIO har solgt sine varer til Vartdal, som igjen har solgt disse varene til sluttbrukere i Norge.
- 24 Videre vil Klagenemnda bemerke at det ikke kreves full identitet mellom varemerket slik det brukes og varemerket slik det er registrert. Det skal ifølge varemerkeloven § 37 annet ledd også regnes som bruk når merket har vært brukt «i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg». Ved noen anledninger er ordet IZOVAT gjengitt i kombinasjon med tall, ved andre anledninger er det gjengitt som et rent ordmerke. Det kombinerte merket er gjengitt i rød farge, men med samme grafiske uttrykk. Det meste dominerende og distinktive elementet i merket, nemlig ordet «izovat», går imidlertid igjen i dokumentasjonen. Etter Klagenemndas syn skiller denne bruken av merket seg fra det registrerte merket kun ved enkeltheter som ikke endrer særpreget.
- 25 Slik Klagenemnda ser det, viser dokumentene i bilag 6-22 et langvarig kommersielt samarbeid mellom de to partene OBIO og Vartdal. Vartdal har importert og solgt produkter under varemerkenavnet IZOVAT i Norge i det relevante tidsrommet. Rammeavtalen er inngått før det relevante tidsrommet, nærmere bestemt i 2014. Dette er imidlertid en velkjent forretningsform som kan danne grunnlaget for et kommersielt samarbeid over flere år. De årlige tilleggene til rammeavtalen, i det relevante tidsrommet 2018 til 2023, bekrefter at avtalen har vært i effekt i denne perioden. Videre viser de vedlagte fakturaene at innholdet i rammeavtalen faktisk har resultert i konkrete handler gjennom disse årene. Varene som nevnes i forbindelse med disse avtalene og fakturaene

dreier seg utelukkende om isolasjonsmaterialer, nærmere bestemt «mineral wool insulation boards on synthetic bindings under IZOVAT».

- 26 Det er ikke lagt fram konkrete bevis på at varene er solgt videre til sluttbrukere i Norge. Klagenemnda finner likevel at rammeavtalen og medfølgende fakturaer viser at isolasjonsmaterialer selges under varemerket IZOVAT i Norge. Det legges særlig vekt på at et større antall varer har blitt kjøpt hvert år, samt at Vartdal har forpliktet seg til å kjøpe varer for ikke mindre enn 1000 tonn årlig. Det dreier seg derfor om en mengde produkter som legger opp til videresalg i Norge.
- 27 De vedlagte sertifikatene – i bilag 1,2-5 – beviser ikke at varene er solgt i Norge, men fungerer som støtte for dokumentasjonen som viser reell bruk. Videre kan slike sertifikater være kommersielt rettet, og være relevante for profesjonelle aktører som kjøper inn større mengder av produktene. På denne måten vil sluttbrukerne kunne forsikre seg om at produktene innehar den kvalitet og den standard som de er ute etter.
- 28 Erklæringen fra Vartdal, sammen med bildene fra deres lager, fungerer som en ytterligere bekreftelse på at IZOVAT-produktene selges på det norske markedet. Slike erklæringer har alene begrenset bevisverdi, men i denne saken tjener erklæringen og bildene som en støtte for de andre inngitte bevisene. Selv om bildene av produktene ikke er datert, finner Klagenemnda det sannsynliggjort at Vartdal har solgt IZOVAT-produktene i Norge innenfor brukspliktperioden. Klagenemnda legger her vekt på at klagers dokumentasjon er forklart og ordnet slik at fakturaene fra den relevante perioden passer med bildene av produktene på lager i Norge. Klagenemnda finner ingen grunn til å betvile innholdet i erklæringen fra Vartdal, og de medfølgende bildene. Disse dokumentene viser at produktene har blitt solgt og har vært på lager i Norge i det relevante tidsrommet.
- 29 Klagenemnda finner at dokumentasjonen består av solide og objektive bevis som godtgjør tilstrekkelig bruk av det kombinerte merket IZOVAT i det relevante markedet, og som påviser reelle kommersielle interesser i merket, jf. C-40/01 MINIMAX. Særlig rammeavtalen i bilag 6, kombinert med fakturaene og tilleggene til rammeavtalen i bilag 7-22, har sørget for dette. Samlet sett har klager framlagt bevis som sannsynliggjør reell bruk av det kombinerte varemerket IZOVAT i den relevante perioden for isolasjonsmaterialer i klasse 17.
- 30 Når det gjelder varene og tjenestene i klasse 19 og 37, «building materials, not of metal; refractory construction materials, not of metal» og «building insulating», kan ikke Klagenemnda se at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til å påvise reell bruk. Dokumentasjonen er ikke egnet til å vise reell bruk for annet enn de aktuelle varene i klasse 17, nemlig «insulating materials; mineral wool (insulator); glass wool for insulation; insulating refractory materials; soundproofing materials; boiler composition to prevent the radiation of heat; non-conducting materials for retaining heat».

31 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at registrering nr. 1227739 opprettholdes for alle varene i klasse 17, og slettes for de resterende varene og tjenestene i klasse 19 og 37, jf. varemerkeloven § 37.

32 Sakskostnader

33 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.

34 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som framstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må man ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. Prop.94 L (2011-2012) s. 12.

35 I denne saken har klager krevd sine sakskostnader på kroner 34 537 dekket, mens innklagede har krevd sine sakskostnader på kroner 61 400 dekket.

36 Siden ingen av partene fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold, tilkjennes ikke kostnader for Klagenemnda, jf. patentstyrelova § 9. Dette er i overensstemmelse med tidligere avgjørelser fra Klagenemnda hvor bruksplikten bare var oppfylt for deler av varefortegnelsen, se for eksempel VM 21/00152 VIKSUND, VM 21/00128 JUMPKING og VM 20/00011 SEGWAY. Det taler også imot klagers krav om saksomkostninger at innklagedes krav om administrative overprøving overfor Patentstyret ikke ble besvart. Hvis bruksdokumentasjonen hadde vært framlagt for Patentstyret, kunne klagesaken ha vært unngått.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Utpekingen av varemerke nr. 1227739 i Norge opprettholdes for:
Klasse 17: Insulating materials; mineral wool (insulator); glass wool for insulation; insulating refractory materials; soundproofing materials; boiler composition to prevent the radiation of heat; non-conducting materials for retaining heat.
- 3 Sakskostnader tilkjennes ikke.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)