



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00189
Dato: 14. mai 2018

Klager: Sørvent AS
Representert ved: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Innklagede: Spiro International SA
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. juli 2017, hvor varemerkeregistrering nr. 144407, det kombinerte merket SPIRO, etter administrativ overprøving ble opprettholdt for varene i klasse 7 og 11, men slettet for varene i klasse 6 på bakgrunn av manglende bruk etter varemerkeloven § 37 jf. § 40. Det kombinerte merket har følgende utforming:



3 Varemerket ble 14. mars 1991 registrert for følgende varer:

Klasse 6: Rør, rørledninger, kanaler, strømningskontroll og blandingsventiler (ikke maskindeler), alle av uedelt metall, deler og komponenter for disse (ikke opptatt i andre klasser).

Klasse 7: Maskiner for fremstilling av skrueviklede metallrør, strømningskontroll- og blandingsventiler som maskindeler, deler og komponenter for disse (ikke opptatt i andre klasser).

Klasse 11: Rør, rørledninger, kanaler, strømningskontroll- og gassblandings- ventiler, alle spesielt tilpasset til anvendelse i luftkondisjonerings-, varmluftsoppvarmings- og utblåsningsystemer, deler og komponenter for disse (ikke opptatt i andre klasser).

- 4 Den 8. desember 2016 innleverte Sørvent AS krav om administrativ overprøving av ovennevnte registrering.

- 5 Klage innkom 6. september 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 18. september 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Dokumentasjonen viser at innehaver har solgt en bestemt type rørmaskin som skal brukes til å produsere rør og koblinger, og det er i denne forbindelse også solgt deler til disse maskinene. Salget har foregått overfor den norske omsetningskretsen i den relevante perioden. Innehaver har tatt merket i reell bruk for maskinene og deler av disse, slik de er angitt i klasse 7.

- Det er ikke klart at innehaver har hatt faktisk salg av rør eller rørledninger til omsetningskretsen i Norge. De innsendte nyhetsbrevene og katalogene viser til rør og koblinger som en del av Spiro-systemet som har spesielle egenskaper og til rør som tilbehør.
- Dette er spesielle varer som benyttes i forbindelse med innstallering av ventilasjonssystemer, og omsetningskretsen må anses som ganske profesjonell og snever.
- Det er klart at innehaver tilbyr disse varene for salg, og at de er markedsført overfor en ganske stor del av den norske omsetningskretsen. Merket er tatt i reell bruk for rør, koblinger og ventiler, som del av ventilasjonssystemer.
- Dette er varer som må anses å inngå i klasse 11, slik de fremgår i innehavers varefortegnelse. Dette er varer som ikke inngår i andre klasser, jf. «(ikke opptatt i andre klasser)». Det fremgår også av Nice klassifikasjonen 11. utgave, under forklarende bemerkninger til klasse 6, at «Varene i denne klassen omfatter ikke «rør som del av sanitære installasjoner» (kl. 11)». Det legges til grunn at dette må gjelde varer som er en del av ventilasjonssystemer. Merket er derfor ikke tatt i bruk for varene i klasse 6.
- Registreringen opprettholdes for varene i klasse 7 og 11, men slettes for varene i klasse 6 på grunn av manglende bruk.
- Varemerkeloven § 36 kommer ikke til anvendelse, da det ikke er dokumentert at innehavers merke har degenerert.
- Ingen av partene har vunnet saken i det vesentligste. Partene må derfor bære sine egne sakskostnader.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bestrides ikke at innklagedes merke har vært i bruk for varene i klasse 7. Derimot har merket ikke har vært i bruk for varene i klasse 11. Merket må derfor slettes for både varene i klasse 6, slik Patentstyret kom frem til, og varene i klasse 11.
- Rør og rørledning for ventilasjonssystemer mv. er ikke dekket av klasse 6. Innklagede har ikke dokumentert salg eller markedsføring av andre typer rør eller rørledninger som ville inngått i klasse 6.
- Innklagede har ikke dokumentert at hverken nyhetsbrev eller katalog er sendt til mottakerne som det fremkommer av dokumentasjonen, kun at disse er sendt til en ansatt hos innklagede. Det er også uklart om mottakerlisten relaterer seg til den relevante perioden.
- De aktuelle mottakerne er direkte konkurrenter til innklagede. Dersom innklagede hadde intensjon om salg, skulle markedsføringen vært rettet mot potensielle kunder og ikke kun konkurrenter. Kunder av maskinene i klasse 7 kan bruke disse til å produsere egne rør, og må derfor være lite interessert i å kjøpe rør fra innklagede.

- Utsendelsen av nyhetsbrevet fremstår som tilfeldig, eksempelvis fordi mottakerne er kunder av innklagede for maskinene i klasse 7, eller fordi innklagede muligens tilbyr rør og rørledninger i utlandet og nyhetsbrevet om dette også er sendt til norske kunder.
- Nyhetsbrevene til innklagede omtaler «accessories», men det fremkommer ikke klart hvilke produkter dette er. Betegnelsen «accessories» er tvetydig, og det er mest nærliggende å oppfatte dette som deler til maskinene i klasse 7.
- Produktkatalogen viser rør, men fremstår som en oversikt over produkter som kan produseres med maskinene i klasse 7. Det fremgår ikke hvordan man kan få kjøpt varene.
- Dokumentasjonen er begrenset og perifer, og viser ikke en alvorlig intensjon om å entre det norske markedet.
- Markedsføring og salg av varer i klasse 7 kan ikke telle med i vurderingen av om merket er brukt for varene i klasse 6 og 11. Rørene er ikke en integrert del eller direkte relatert til maskinene i klasse 7.
- Det fremgår ikke av innklagedes varefortegnelse at denne inneholder rør av metall for klima- og ventilasjonsanlegg i klasse 6. Klasse 6 gjelder kun rør som ikke er opptatt i andre klasser.
- Klager ber om at sakskostnader på kroner 25 250,- eks. mva. tilkjennes.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket har vært tatt i bruk for varene både i klasse 6 og 11.
- Innklagede viser til Nice-klassifikasjonen, hvor «rør av metall», «rør av metall for klima- og ventilasjonsanlegg» og «luftkanaler av metall» tilhører klasse 6. Varene som er markedsført inngår derfor i klasse 6.
- De rør som markedsføres av innklagede kan også plasseres i klasse 11, siden klasse 11 omfatter spesifikke rør og kanaler, eksempelvis «rør for varmekjeler», «ildkanaler for ildsteder» og rør som deler av sanitære installasjoner. Siden varene som er markedsført kan klassifiseres i både klasse 6 og klasse 11, må beskyttelsen opprettholdes for begge klasser.
- I de innsendte nyhetsbrevene hvor varemerket benyttes, markedsføres alle varer i varefortegnelsen, slik som «metal duct clamps», «suspension Rings» og «band clips» som er «deler og komponenter for disse (ikke opptatt i andre klasser)», dvs. rør, rørledninger, kanaler i klasse 6 og 11, og rørledninger og ventiler som er «rør, rørledninger, kanaler, strømningskontroll og blandingsventiler (ikke maskindeler)» i klasse 6 og 11.
- Katalogen viser også markedsførte produkter med varemerket. Det fremgår klart og tydelig at varene i klasse 6 og 11 tilbys gjennom brosjyren.

- Innklagede sender nyhetsbrevet til 57 mottakere, hvorav de fleste er aktive kunder. Det er vanlig ved slike utsendelser at man ikke angir mottakernes navn og kontaktopplysninger til de øvrige mottakerne i gruppen. Det å spre personopplysninger som navn og e-postadresser til de ulike medlemmene av gruppen kan stride mot personopplysningsregler i flere land og lar seg derfor ikke gjøre.
- Omfanget av utsendelsen er betydelig og utgjør en reell markedsføringsinnsats.
- Selv om enkelte av mottakerne selv produserer rør, utelukker ikke dette at de også kjøper og selger rør fra innklagede. Den omstendighet at visse mottakere er kunder på maskinsiden svekker ikke verdien av markedsføringen.
- Det vises til VM 16/00007, Jaffa, hvor bruk av appelsiner medførte at registreringen ble opprettholdt for «fruktjuice» og «ikke-alkoholholdige drikker», og anfører at tilknytningen mellom varene er så sterk at bruk for maskiner i klasse 7 må være tilstrekkelig til å opprettholde registreringen også for klasse 6 og 11.
- Hensynet bak regelen er at det er merker det ikke er knyttet reelle, merkantile interesser til som kan slettes. En slettelse vil gå på tvers av dette formålet. Som et utgangspunkt må det anlegges en bred og skjønnsmessig bedømmelse av om innklagede har vist reelle, merkantile interesser for sitt registrerte varemerke for rør, rørledninger, kanaler, strømningskontroll og blandingsventiler.
- Dokumentasjonen viser slike reelle, merkantile interesser for SPIRO-varemerket for alle de utpekte varene. Varene i klassene 6 og 11 er direkte avledet av varene i klasse 7, som det ikke bestrides at merket er brukt for.
- Innklagede ber om at sakskostnader på kroner 33 075,- eks mva tilkjennes.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt varemerkeregistrering nr. 144407, det kombinerte merket SPIRO, skal slettes for varene i klasse 6 og 11 på grunn av manglende bruk etter varemerkeloven § 37 første ledd.
- 12 Partene er enige om at varemerket har vært i tilstrekkelig bruk for varene i klasse 7, slik Patentstyret konkluderte med. Klagenemnda legger derfor til grunn at varemerkeregistrering nr. 144407 blir å opprettholde for varene i denne klassen.
- 13 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 bygger på varemerkedirektivets (direktiv 2008/95/EF) artikkel 12

nr. 1. Praksis fra EU-domstolen er dermed relevant ved fastleggelsen av bruksplikten nærmere innhold.

- 14 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.
- 15 Varemerket må være brukt overfor omsetningskretsen på en måte som er reell sammenlignet med det som er vanlig for tilsvarende typer varer og tjenester. Bruksplikten praktiseres relativt lempelig av EU-domstolen, og 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 et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten, vurdert opp mot tredjepersoners interesse i å ta merket i bruk.
- 16 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, omfanget og merkebruken, samt hvorvidt merket er dokumentert brukt for de aktuelle varer.
- 17 Det avgjørende etter varemerkeloven § 37 første ledd er om merket har vært i reell bruk i Norge de siste fem år forut for innleveringen av slettellesbegjæringen. Kravet om slettelse ble inngitt til Patentstyret 8. desember 2016. Dette er over fem år etter registreringen og klager må dokumentere reell bruk av merket fem år forut for dette tidspunktet. Den aktuelle perioden varemerket SPIRO må ha vært i bruk er derfor fra 8. desember 2011 til 8. desember 2016.
- 18 Spørsmålet i saken er etter dette om den fremlagte dokumentasjonen er tilstrekkelig for å oppfylle bruksplikten i varemerkeloven § 37 for de aktuelle varene i klasse 6 og 11. For denne vurderingen legger Klagenemnda til grunn at omsetningskretsen i all hovedsak består av profesjonelle næringsdrivende, og at omsetningskretsen er forholdsvis snever.
- 19 Innklagede har ikke fremlagt noen ny dokumentasjon for Klagenemnda. Det er fremlagt fire nyhetsbrev som viser diverse produkter, en produktkatalog som var vedlagt nyhetsbrevet fra 26. juni 2013, og en oversikt over mottakerne av nyhetsbrevene. E-postene med nyhetsbrev er datert innenfor den relevante perioden med mottakere i Norge. Katalogen er ikke i seg selv datert, men Klagenemnda kan ikke se at det foreligger noen grunner til å tvile på dette er katalogen som det ene nyhetsbrevet viser til.
- 20 Klager har gjort gjeldende at det ikke er dokumentert at nyhetsbrevene og katalogen er sendt til de oppgitte mottakerne, og at de aktuelle mottakerne uansett ikke kan anses som kunder siden de i hovedsak er direkte konkurrenter til innklagede. Klagenemnda kan ikke se at disse anførselene kan føre frem.

- 21 Etter Klagenemndas oppfatning er det ved slike masseutsendelser til kunder (som nyhetsbrev og tilbud) ikke vanlig å dele navn og kontaktopplysninger til mottakerne med de øvrige mottakerne. Ofte fremstår mottaker som avsenderen selv, hvor de reelle mottakerne er satt i såkalt «blind kopi». Klagenemnda kan ikke se at det foreligger holdepunkter for å betvile at den innsendte mottakerlisten er reell. Klagenemnda legger derfor til grunn at nyhetsbrevene er sendt til de oppgitte mottakerne.
- 22 Den omstendighet at mottakerne av nyhetsbrevene er eller kan være konkurrenter til innklagede, utelukker etter Klagenemndas syn ikke at de også er kunder av innklagede. Det er ikke uvanlig at produsenter i tillegg til å selge egenproduserte varer, også videreselger andres produkter, gjerne for å supplere eget sortiment. For Klagenemnda fremstår det derfor som nærliggende at mottakerne, uavhengig av om de selv er produsenter av de aktuelle varene i klasse 6 og 11, også kan være kunder av innklagede.
- 23 Innklagede har ikke dokumentert faktisk salg av varene i klasse 6 og 11. Nyhetsbrevene viser imidlertid at innklagede i den relevante perioden har brukt varemerket på rør, ledninger, koblinger, festeanordninger og diverse tilbehør til ventilasjonsapparater, og at dette er produkter som er markedsført overfor omsetningskretsen.
- 24 Når det gjelder katalogen, fremstår denne som en salgskatalog for rør og annet tilbehør knyttet til ventilasjonsapparater. I katalogen fremgår det eksempelvis at de ulike rørene og rørdelene er tilgjengelige i flere alternativer, produktnummer eller produktkode er oppgitt for flere av varene, antall enheter i en pakke mv. Dette er informasjon som typisk angis for varer som er til salgs. På siste side i katalogen fremgår det at innklagede tilbyr både maskiner for å produsere ventilasjonsrør og tilbehør, samt prefabrikerte rør/rørdeler og tilbehør som kundene kan supplere sitt eget sortiment med overfor deres egne kunder. Dette underbygger klart at katalogen viser varer for salg. I tillegg er kontaktinformasjon oppgitt. Dette må etter Klagenemnda syn forstås som informasjon om hvordan man går frem for å få kjøpt varene. Klagers anførsler knyttet til at katalogen ikke viser varer for salg, kan derfor ikke føre frem.
- 25 Etter Klagenemndas syn viser nyhetsbrevene og katalogen at innklagede har gjort bruk av merket på varer som rør, ledninger, koblinger, festeanordninger og diverse tilbehør knyttet til ventilasjonsapparater. Denne bruken viser at innklagede har reelle, merkantile interesser i å opprettholde varemerkeregistreringen for disse varene. Spørsmålet for Klagenemnda er imidlertid om denne bruken omfatter både «rør, rørledninger, kanaler, strømningskontroll og blandingsventiler» i klasse 6 og 11, eller kun er brukt for varene i klasse 11 som er spesifisert «til anvendelse i luftkondisjonerings-, varmluftsoppvarmings- og utblåsnings-systemer»
- 26 Patentstyret har lagt til grunn at merket er tatt i reell bruk kun for varene i klasse 11, og ikke varene i klasse 6. Begrunnelsen for dette var i hovedsak at det i varefortegnelsen fremgår at varene i klasse 11 ikke inngår i andre klasser, og at det i 11. utgave av Nice-klassifikasjonen fremgår – under forklarende bemerkninger til klasse 6 – at «varene i denne klassen omfatter ikke «rør som del av sanitære installasjoner» (kl. 11)». Patentstyret legger til grunn at det samme må antas å gjelde slike varer som er en del av ventilasjonssystemer, med den

konsekvens at merket ikke ble ansett å være tatt i bruk for varene i klasse 6. Klagenemnda er ikke enig med Patentstyret i dette.

- 27 Klagenemnda kan ikke se at Patentstyret har gitt en nærmere begrunnelse for hvorfor begrensningen i klasse 6 for «rør som del av sanitære installasjoner» også må gjelde for varer som er en del av ventilasjonssystemer. Etter Klagenemndas syn kan innklagedes rør, ledninger, koblinger, festeanordninger og diverse tilbehør knyttet til ventilasjonsapparater, etter sin art klassifiseres både i klasse 6 og 11. Det vises blant annet til klasseoverskriften til klasse 11 (i 11. utgave av Nice-klassifikasjonen) hvor det fremgår at denne omfatter både apparater og innretninger for ventilasjon og apparater og innretninger for sanitære formål. Ventilasjon er således en egen kategori varer, og ikke kategori varer som ligger under apparater og innretninger for sanitære formål. Videre gir et søk i Patentstyrets klassifikasjonshjelper på «ventilasjon» treff på varene «luftkanaldeler av metall for ventilasjonskanaler [vv-kanaler]» og «rør av metall for klima- og ventilasjonsanlegg» i klasse 6. Dette er ifølge klassifikasjonshjelperen godkjente betegnelser i henhold til Nice-avtalen og Madrid-protokollen. Dette viser at varene etter sin art kan klassifiseres både i klasse 6 og 11. I lys av dette har Klagenemnda derfor kommet til at innklagede har dokumentert en bruk som – i tillegg til klasse 7 – viser reelle kommersielle interesser i merket både for varene i klasse 6 og 11, og dermed et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten for samtlige klasser.
- 28 Etter dette har Klagenemnda kommet til at bruksplikten etter varemerkeloven § 37 første ledd er oppfylt for varemerkeregistrering nr. 144407, det kombinerte merket SPIRO, for varene i klasse 6, 7 og 11. Patentstyrets avgjørelse om å slette merket for varene i klasse 6 blir derfor å oppheve.

Sakskostnader

- 29 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 skjønsmessig 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.
- 30 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 fremstår 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.
- 31 Siden varemerkeregistrering nr. 144407 blir å opprettholde i sin helhet, har innklagede vunnet saken fullt ut. Innklagede har krevd saksomkostninger på totalt kroner 33 075,- eks. mva. Kravet er ikke bestridt av klager. Klagenemnda finner det dermed rimelig at innklagede får dekket sine påberopte kostnader.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Varemerkeregistrering nr. 144407, det kombinerte merket SPIRO, opprettholdes for samtlige varer i klasse 6, 7 og 11.
- 3 I sakskostnader betaler Sørvent AS kr. 33 075,- (eks. mva) til Spiro International SA innen to uker fra avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyrelova § 9.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)