



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00045
Dato: 29. juni 2018

Klager: SKAGEN AS

Innklaget: Skagen Eiendomsforvaltning AS
Representert ved: Kluge Advokatfirma AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tove Aas Helge og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. desember 2016 hvor registrering nummer 235098, ordmerket SKAGEN, ble slettet for «forretninger med fast eiendom» i klasse 36 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37, jf. § 40.

3 Varemerket ble den 25. september 2006 registrert for følgende tjenester:

Klasse 36: Finansielle tjenester; finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom; økonomisk rådgivning; fondsforvaltning.

Klasse 41: Kurs- og opplæringsvirksomhet vedrørende finansielle tjenester, finansiell virksomhet, forretninger med fast eiendom, økonomisk rådgivning og fondsforvaltning.

4 Skagen Eiendomsforvaltning AS begjærte administrativ overprøving den 15. juni 2016, med krav om sletting på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 7. februar 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 24. mars 2017, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Varemerkeregistrering nr. 235098, ordmerket SKAGEN, slettes for «forretninger med fast eiendom» i klasse 36, på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.
- Det synes å være enighet mellom partene om at innehaver har brukt merket SKAGEN for kjøp og salg av aksjer i fast eiendom gjennom verdipapirfond. Uenigheten mellom partene går på om innehaver gjennom dette har tatt merket i bruk for tjenesten «forretninger med fast eiendom».
- Om de tjenester som innehaver har brukt merket for omfattes av forretninger med fast eiendom, må etter Patentstyrets vurdering ses i lys av oppdelingen mot finansiell virksomhet i samme klasse.
- Oppdelingen av områdene «forretninger med fast eiendom» og «finansiell virksomhet» indikerer at det går et skille mellom tjenester i klasse 36 som dekker behov for rådgivning og/eller tilgang til finansielle instrumenter og tjenester som dekker et behov for å bygge, drifte, leie, leie ut eller handle med fast eiendom.
- Forretninger med fast eiendom omfatter typisk tjenester som tilbys av utleiere, utleiemeglere og eiendomsめglere, -utviklere, -forvaltere, og -utbyggere. Den tjeneste som innehaver har

brukt merket for er imidlertid av rent finansiell art, nemlig å tilby private investorer og selskapsinvestorer å kjøpe andeler i et verdipapirfond. Det å identifisere aktuelle eiendommer/eiendomsselskaper, analysere og evaluere disse, og ha tilgang til å investere i aksjeselskaper, er uløselig knyttet til det å kunne tilby verdipapirfondsandeler til investorer.

- Patentstyret er enig med innehaver i at det ikke er naturlig å skille mellom de aktiviteter som gjøres i verdipapirfondet og de aktiviteter som knytter seg til forvaltningen av fondet. Etter Patentstyrets oppfatning er det nettopp derfor også unaturlig å anse denne delen av fondsforvaltning som forretninger med fast eiendom, selv om fondet kjøper og selger aksjer med virksomhet knyttet til fast eiendom.
- Når det gjelder innehavers kjøp og drift av bygningen Bergeland i Stavanger, omfattes heller ikke dette av forretninger med fast eiendom, fordi kjøp og drift av egne eiendommer ikke er å tilby en tjeneste i markedet for en tredjemann.
- Patentstyret kan ikke legge vekt på at Norges Bank Investment Management har registrert merket for forretninger med fast eiendom, da dette ikke indikerer noe om bruken av merket i registreringen.
- Kravstiller tilkjennes sakskostnader på kroner 15 525,-

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets vedtak må omgjøres, og registreringen av varemerket SKAGEN, registrering nummer 235098, opprettholdes for «forretninger med fast eiendom» i klasse 36.
- Patentstyrets avgjørelse angir ikke at varemerket slettes for «forretninger med fast eiendom» i klasse 41. Klagen omhandler derfor kun sletting av varemerkeregistreringen i klasse 36.
- Varemerket er i reell bruk for «forretninger med fast eiendom».
- I avgjørelsen har Patentstyret argumentert med at oppdelingen av områdene «forretninger med fast eiendom» og «finansiell virksomhet» indikerer at det går et skarpt skille mellom tjenester i klasse 36 som dekker behov for rådgivning og/eller tilgang til finansielle instrumenter og tjenester som dekker et behov for å bygge, drifte, leie ut eller handle med fast eiendom. Dette innebærer en for snever tolkning av hva som inngår i «forretninger med fast eiendom».
- Nice-klassifikasjonen har primært administrative og fiskale formål, og det må derfor utvises varsomhet med å se på henføringen av varer og tjenester under de ulike klassene og overbegrepene som absolutte og statiske.
- Klasse 36 omfatter forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet og forretninger med fast eiendom. Det er åpenbart at det i praksis er glidende overganger mellom disse overbegrepene, og mange virksomheter tilbyr tjenester i alle kategoriene.

- Under forklarende bemerkninger til klasse 36 er det angitt at den «omfatter hovedsakelig tjenester som utføres av banker og finansinstitusjoner og tjenester utført i forbindelse med forsikringskontrakter av alle slag». Dette må tolkes slik at forretninger med fast eiendom som inngår som et ledd i utøvelsen av finansiell virksomhet omfattes. Denne tolkningen styrkes ved at det i punkt d) er angitt at klasse 36 omfatter «tjenesteytelser fra meglere av verdipapirer og eiendom».
- Klager mener at forvaltning og salg av fond i denne sammenheng ikke er forskjellig fra megling av verdipapirer, og at forvaltning og salg av eiendomsfond må anses å være forretninger med fast eiendom.
- Klager driver «forretninger med fast eiendom» både gjennom prosjektledelse og rådgivning i utviklingsprosjekt og gjennom verdipapirfondet SKAGEN m².
- I 2009 fikk klager hovedansvaret for prosessen med bygging av en ny åttende etasje i bygget hvor hovedkontoret er lokalisert. Det er Stafonds AS som eier lokalene og er byggherre. Dette fremgår av den vedlagte oversikten over fordeling av kostnadselementer. Kostnadene Skagen AS skulle ta i prosjektet var betinget av å være leietaker i de nye lokalene. Påbygget skal være uavhengig Skagen AS sine eksisterende lokaler og både hele og deler av lokalet vil derfor kunne tilbys på det åpne leiemarkedet. Det var konkrete interessenter utenom klager til lokalene under utviklingsprosjektet.
- Oppgavene i forbindelse med dette har omfattet en rekke tjenester som må falle inn under «forretninger med fast eiendom». Den skriftlige kommunikasjonen med arkitekt, eksterne konsulenter og myndigheter har foregått på epost og brevark med SKAGENS logo. Det er derfor utvilsomt slik at SKAGEN har vært brukt som varemerke for tjenester innenfor «forretninger med fast eiendom».
- Det har vært stor oppmerksomhet rundt byggeprosjektet med mye omtale i media. På bakgrunn av medieomtalen kan klager fremstå for allmennheten ikke bare som prosjektleder, men også som utbygger/eiendomsutvikler. Slik styrkes oppfatningen om at SKAGEN er en aktør innenfor «forretninger med fast eiendom» ytterligere.
- I 2006 kjøpte SKAGEN den historiske eiendommen Bergeland i Stavanger, og har gjennom de siste 10 år utviklet og oppgradert denne betydelig. Eiendommen benyttes hovedsakelig til arrangementer for eksisterende og potensielle kunder, men leies også i noen grad ut til eksterne brukere.
- Klager etablerte høsten 2012 SKAGEN m², et eget verdipapirfond som investerer utelukkende i fast eiendom. Den største geografiske konsentrasjonen av norske andelseiere finnes i Rogaland, med ca. 40 %, mens rundt 20 % er bosatt i Hordaland og Agder-fylkene. SKAGEN m² har altså den største andelen av sine investorer i det geografiske området som innklagede opererer innenfor.
- Det blir søkt å legge til grunn en så snever forståelse av «forretninger med fast eiendom» at kjøp og salg av fast eiendom gjennom fond ikke skal omfattes. I det profesjonelle markedet

er det vanlig at eiendommer er organisert som egne aksjeselskaper som investorer kan investere i, eller at de er organisert som datterselskaper i et eiendomskonsern og investorene kjøper aksjer i morselskapet. I begge situasjoner er det utvilsomt at slike investeringer faller under en normal forståelse av begrepet «forretninger med fast eiendom».

- Klager vil også bemerke at klasse 36 typisk gjelder for tjenester knyttet til bank- og finansnæringen, som SKAGEN er en del av. Her vil det typisk foreligge likeartethet og dermed forvekslingsfare. Dette taler ytterligere for at kjøp og salg av aksjer i fast eiendom på vegne av fond må omfattes av begrepet «fast eiendom».
- SKAGEN m² er omfattende markedsført og ble i forbindelse med lanseringen omtalt mye i media. Varemerket SKAGEN brukes også i markeds- og statusrapporter som jevnlig utgis om fondene.
- Følgende dokumentasjon er fremlagt for å dokumentere bruk:
 - Stavanger Aftenblad, artikkel datert 24. august 2011: «Skagenfondene får neppe bygge høyere».
 - Rogalands Avis/Dagsavisen, artikkel datert 30. august 2012: «Skagen-fondene fikk ja».
 - Stavanger Aftenblad, artikkel datert 20. februar 2014: «Lar Oslo utvikle Stavanger».
 - Stavanger Aftenblad, artikkel datert 31. mars 2014: «Sender Skagen-etasje til Oslo».
 - Stavanger Aftenblad, artikkel datert 25. juni 2014: «Skagenfondene avgjøres i ekstraomganger».
 - Rogalands Avis/Dagsavisen, artikkel datert 25. juni 2014: «Skagenfondene vs Domkirken påbygging avgjøres nasjonalt».
 - NRK Rogaland (nett), artikkel datert 8. juli 2014: «Løsning for Torgterassen».
 - Utdrag fra presentasjon som SKAGEN holdt for Stafonds møte 6. september 2012 angående status og videre fremdrift for utbyggingsprosjektet.
 - Dokumentasjon på korrespondanse mellom Stafonds som eiendomsbesitter og SKAGEN som prosjektleder, datert 12. februar 2015.
 - Utsnitt fra budsjett for utviklingsprosjektet med fordeling av kostnadselementer.
 - Utsnitt av oppdragsbekreftelse/tilbud fra Link Arkitektur til Stafonds, datert 5. september 2012.
 - Eksempel på SKAGENS utførelse av prosjektlederrollen for Stafonds utbyggingsprosjekt – koordinering av byggteknisk konsulent, Sivilingeniør Geir Gausland, fra juni og juli 2014.
 - Eksempel på SKAGENS utførelse av prosjektlederrollen for Stafonds utbyggingsprosjekt – koordinering av rådgivere og leverandører.
- Varemerket SKAGEN brukes i overensstemmelse med varemerkets grunnlevende funksjon, nemlig å garantere for opprinnelsen til tjenestene.
- Siden lanseringen av det første fondet i 1993 har SKAGEN bygget opp en sterk og merkantil interesse knyttet til varemerket SKAGEN. Fondet SKAGEN m² ble opprettet i 2012. Skagen

Eiendomsforvaltning ble på sin side etablert i 2013. SKAGEN har dermed en beskyttelsesverdig interesse i fortsatt å få bruke sitt varemerke for «forretninger med fast eiendom».

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse må stadfestes slik at varemerkeregistrering nr. 235098, ordmerket SKAGEN, slettes for «forretninger med fast eiendom» i klasse 36.
- Patentstyrets avgjørelse er riktig både i begrunnelse og resultat.
- Forvaltning og salg av fond er «finansiell virksomhet» ikke «forretninger med fast eiendom», selv om deler av fondsvirksomheten investerer i eiendomsselskaper. Rådgivning i forbindelse med utvikling av egne lokaler innebærer heller ikke at Skagen AS driver med forretninger med fast eiendom.
- Klager har aldri drevet direkte med eiendomsrelatert virksomhet, og ikke-bruken har vedvart siden registreringen i 2006.
- Den forretning klager driver er fondsvirksomhet. Dette er også kjernen i vedtektene som beskriver virksomheten i M²-fondet. Fondsvirksomhet kan i høyden innebære at man gjennom fondsinvesteringer kommer i berøring med eiendomsbransjen. Dette er ikke prinsipielt forskjellig fra at Skagen AS gjennom fondsinvesteringer kan komme i berøring med nær sagt enhver virksomhetstype. I samtlige slike tilfeller er det investering i virksomheter som er Skagen AS sin virksomhet.
- Anførselen om at grunnen til at Norges Bank har registrert ordmerket NBIM med en tilsvarende registrering for å dekke investeringene til Statens Pensjonsfond Utland er ikke nærmere underbygget, og er uansett ikke av betydning for denne saken.
- At selskapet har kjøpt, utviklet og forvalter egne lokaler samt at selskapet er «aktivt med i utviklingen» av lokalene som selskapet leier er heller ikke tilstrekkelig for å si at foretaket har tatt merket i reell bruk innenfor forretninger med fast eiendom.
- Presseomtalen som er fremlagt viser at det hele tiden er tale om Skagen AS sine behov for kontorlokaler som frontes, og ikke Skagen AS som en aktør innenfor eiendomsforvaltning.
- Varemerkebruk må innebære at merket knyttes til eiendomsvirksomhet som sådan rettet mot det eksterne marked. Intern disponering av eiendommer som ikke retter seg mot noe marked, kan klart ikke være relevant.
- Klagers anførsel om at hele og deler av lokalet i det planlagte påbygget vil kunne tilbys på det åpne leiemarkedet henger dårlig sammen med de fremlagte dokumentene. Disse ser ut til å bekrefte at påbygget er en nødvendig utvidelse av egne lokaler, samt at det er forutsatt at Skagen AS skal være leietaker til lokalene.

- Påstanden om at eieren av Skagen AS sine kontorlokaler også vurderte andre tilbydere som prosjektleder og rådgiver for utbyggingsprosjektet er helt udokumentert. Dette henger også sammen med at det var klager selv som ønsket en utvidelse av egne lokaler. Det ser for øvrig ikke ut til at klager har tatt noe vederlag for arbeidet med utvidelsen.
- Det er ikke treffende at det fremlagte materialet viser at varemerket SKAGEN brukes «aktivt for å identifisere de tjenester som SKAGEN utøver som prosjektleder og rådgiver.» Tvert imot er det hele tale om en intern statusoppdatering for huseier i forbindelse med utvidelsesarbeidet.
- I denne saken har det ikke på noe tidspunkt foreligget tilbud om levering av varer og tjenester som har vært identifisert gjennom bruk av varemerket, og det har ikke foregått noen markedsføringsaktivitet eller annen aktivitet der merkebruken har kommet til uttrykk overfor en gjennomsnittsforbruker innenfor bransjen forretninger med fast eiendom.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men har delt seg i et flertall og et mindretall.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt ordmerket SKAGEN, registrering nr. 235098, skal slettes for tjenestene «forretninger med fast eiendom» i klasse 36 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd.
- 12 Klagenemnda skal først konstatere at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Dette er heller ikke omstridt.
- 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 artikkel 12 nr. 1. Praksis fra EU-domstolen er dermed relevant ved fastleggelsen av brukspliktens 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. 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 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 og tjenester.
- 17 Det avgjørende etter varemerkeloven § 37 første ledd er om merket har vært i reell bruk de siste fem år forut for innleveringen av slettelsesbegjæringen. Kravet om slettelse ble inngitt til Patentstyret 15. juni 2016. Dette er mer enn fem år etter registreringen og klager må dokumentere reell bruk av merket fem år forut for dette tidspunktet. Den aktuelle perioden varemerket SKAGEN må ha vært i bruk er derfor 15. juni 2011 til 15. juni 2016.
- 18 Utvalgets flertall, Amund Grimstad og Tove Aas Helge, har kommet til samme resultat som Patentstyret, og begrunner dette slik:
- 19 Klager anfører at varemerket SKAGEN har vært i bruk for «forretninger med fast eiendom». I den forbindelse vises det primært til verdipapirfondet SKAGEN m², som utelukkende investerer i selskaper relatert til fast eiendom. Det vises også til det arbeidet selskapet har utført i forbindelse med utvikling og forvaltning av egne lokaler i Stavanger. Det er ikke bestridt at denne bruken har funnet sted før kravet om sletting ble innlevert.
- 20 Spørsmålet i saken er om de krav som stilles til bruk av et merke etter varemerkeloven § 37, ut fra sakens omstendigheter strekker seg til å omfatte «forretninger med fast eiendom» i klasse 36.
- 21 Det fremgår av EU-rettens avgjørelse i T-323/14, Bankia v. Banco ActivoBank, at det må skilles mellom «finansiell virksomhet» og «forretninger med fast eiendom» i klasse 36. I avsnitt 35 i dommen uttales det:

«[A]s regards the nature, intended purpose and method of use of the services at issue, financial and banking services do not have the same nature, the same intended purpose or the same method of use as real estate services. Whereas financial services are provided by financial institutions for the purposes of managing their clients' funds and consist of, inter alia, the holding of deposited funds, the remittance of funds, the granting of loans or the performance of various financial operations, real estate services are services connected with a property, namely, in particular, the lease, the purchase, the sale or the management of such a property. Secondly, as regards the fact that the services in question might be found in the same distribution channels, it is clear that real estate services are not, in principle, provided on the same premises as financial services».

- 22 Slik flertallet ser det, innebærer dette et klart skille mellom «finansiell virksomhet» og «forretninger med fast eiendom» i klasse 36. Tjenester som i hovedsak relaterer seg til å forvalte klientenes økonomiske midler, for eksempel i form av å formidle aksjefond, vil dermed omfattes av «finansiell virksomhet», mens «forretninger med fast eiendom»

omfatter tjenester som direkte relaterer seg til fast eiendom. Dette kan eksempelvis være å tilrettelegge for kjøp og salg, eller forvaltning av eiendommer.

- 23 Det er på det rene at aksjefondet SKAGEN m² utelukkende investerer i selskaper som har sin virksomhet rettet mot fast eiendom. Det å identifisere og analysere aktuelle eiendommer eller eiendomsselskaper skiller seg imidlertid ikke nevneverdig fra tilsvarende aktivitet i relasjon til andre finansielle instrumenter, og er uløselig knyttet til det å kunne tilby fondsandeler til investorer. Flertallet finner dermed at tjenestene som tilbys kundene er forvaltning av penger og verdipapirer, ikke eiendomstjenester. Klagers virksomhet gjennom fondet er dermed omfattet av «finansiell virksomhet», ikke «forretninger med fast eiendom».
- 24 Videre finner flertallet at klagers oppgaver i forbindelse med utvidelse av eksisterende lokaler ikke kan anses å være tilstrekkelig til å oppfylle bruksplikten, jf. varemerkeloven § 37 første ledd. Utvidelsen ble initiert av klager på grunn av egne behov, og det fremstår derfor som naturlig at klager, som en presumtivt viktig leietaker, har hatt en aktiv rolle i planlegging og prosjektledelse. Flertallet kan for øvrig ikke se at klager har mottatt noen form for vederlag i forbindelse med arbeidet, og det er ikke dokumentert at andre foretak ble vurdert til prosjektlederrollen. Klagers anførsel om at deler av de nye lokalene vil kunne tilbys andre leietakere er også udokumentert. Denne anførselen er i alle tilfeller mindre relevant, idet klager ikke selv eier og forvalter eiendommen.
- 25 Heller ikke klagers anførsel om at virksomheten i forbindelse med selskapets eiendom Bergeland i Stavanger må omfattes av «forretninger med fast eiendom» kan føre frem. Kjøp og utvikling av egne lokaler i det omfang som er beskrevet, fremstår ikke som tjenester tilbudt på markedet. Påstanden om at hele og deler av lokalene leies ut er også udokumenterte.
- 26 På denne bakgrunn finner utvalgets flertall at det ikke kan dokumenteres reell bruk av ordmerket SKAGEN for «forretninger med fast eiendom» i klasse 36. Merket, med registrering nr. 235098, må derfor slettes for slike tjenester.
- 27 Klagenemndas førstvoterende, Lill Anita Grimstad, har et annet votum enn utvalgets flertall som legger Patentstyrets vurdering til grunn. Førstvoterendes syn på saken er at bruksplikten er oppfylt for «forretninger med fast eiendom», og begrunner dette slik:
- 28 For å avgjøre hvorvidt klager har tatt i bruk varemerket for «forretninger med fast eiendom» er det sentralt å vurdere om de har dokumentert en reell merkantil interesse i merket for de nevnte tjenestene, herunder «forretninger med fast eiendom», og dermed har et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten, jf. avsnitt 15 ovenfor.
- 29 I Patentstyrets avgjørelse legges følgende til grunn:

«[O]ppdelingen av områdene *forretninger med fast eiendom* og *finansiell virksomhet* indikerer at det går et skille mellom tjenester i klasse 36 som dekker behov for

rådgivning og/eller tilgang til finansielle instrumenter (f. eks. hjelp til å investere i aksjer) og tjenester som dekker et behov for å bygge, drifte, leie, leie ut eller handle med fast eiendom. *Forretninger med fast eiendom* omfatter typisk tjenester som tilbys av utleiere, utleiemeglere og eiendomsめglere, -utviklere, -forvaltere, og -utbyggere.»

- 30 Etter mindretallets syn tar en slik tilnærming ikke tilstrekkelig høyde for at det kan være en glidende overgang mellom flere varer og tjenester, både med hensyn til hvilke klasser en vare eller tjenestene skal klassifiseres i, men også hvilken kategori innenfor samme klasse en vare eller tjeneste faller inn under. Patentstyret uttaler at de generelle bemerkningene til Nice-klassifikasjonen som klager viser til, ikke gir veiledning om grensedragningen mellom de to tjenesteangivelsene. Tilsvarende kan ikke mindretallet se at Patentstyrets henvisning til veiledningen til Nice-klassifikasjonen uten videre gir særlig veiledning. Her fremgår det bare at klasseoverskriften angir «in a general manner the fields to which the goods and services *in principle* belong» (mindretallets kursivering). Nice-klassifikasjonen er ment å være et verktøy for å hjelpe til å finne frem til hvilken klasse en konkret vare skal henføres til ved registreringen. Klassifiseringen er på ingen måte avgjørende i vurderingen av hvilke varer/tjenester det er dokumentert reell bruk for.
- 31 I denne sammenheng finner mindretallet det naturlig å knytte noen bemerkninger til flertallets begrunnelse. Mindretallet oppfatter det slik at flertallet i stor grad bygger sin vurdering på EU-retten avgjørelse i T-323/14 Bankia / Banco ActivoBank, hvor retten i en forvekselbarhetsvurdering kom frem til at «finansiell virksomhet» og «forretninger med fast eiendom» ikke er likeartede tjenester. Mindretallet kan ikke se at vurderingene som foretas uten videre er overførbare til spørsmålet om bruksplikt. EU-retten bekrefter bare at det er et skille mellom «forretninger med fast eiendom» og «finansiell virksomhet», men avgjørelsen tar ikke stilling til hvilke og hvorvidt en spesifikk tjenesteytelse kan kategoriseres som «forretninger med fast eiendom».
- 32 Selv om det er et skille mellom hva som *i hovedsak* («*in principle*») faller innunder «forretninger med fast eiendom» og «finansiell virksomhet», er ikke mindretallet enig i at dette medfører så vanntette skott mellom tjenesteangivelsene som Patentstyret ser ut til å ha lagt til grunn. Slik mindretallet ser det, vil et slikt skille ikke være fullt ut forenelig med formålet bak regelen om bruksplikt og de finansielle realiteter.
- 33 Mindretallet finner det her hensiktsmessig å foreta en nærmere redegjøre av de rettslige momenter og hensyn som er relevante for vurderingen.
- 34 I Borgarting lagmannsretts avgjørelse i LB-2003-364, Tripp Trapp, uttaler retten seg nærmere om formålet bak bestemmelsen. Fra dommen siteres det:

«Det uttalte formålet er dermed å begrense antallet registrerte varemerker som ikke er i reell bruk, for slik å frigjøre disse for bruk av andre. På denne måten legger man til grunn at man også vil redusere antallet konflikter som oppstår i forbindelse med registrering av nye varemerker. Formålet er dermed først og fremst å redusere antallet rene defensivregistreringer, det vil si varemerker som er registrert for flere vareslag

eller for en langt videre varegruppe enn hva som er nødvendig for å sikre rettighetshaverens kommersielle interesser. Dette formålet kan gi en viss veiledning ved fastsettelse av brukspliktens omfang når det ses i sammenheng med det andre uttalte formålet: å begrense konfliktpotensialet i varemerkeregistreringen.

Det synes innlysende at varemerker som er registrert for et større antall klasser, eller med en videre betegnelse av vareslaget enn hva som umiddelbart synes å være i rettighetshaverens interesse, vil skape konflikter ved at andre næringsdrivende ikke vil kunne få registrert sine egne varemerker for sine produkter. Men på den annen side vil konfliktpotensialet også bli stort dersom varemerkeregisteret blir for konkret knyttet til den enkelte vare som registreres. Varemerkets inngrepsvern vil regelmessig rekke ut over registreringen, både i utstrekning og i tid. Jo mindre samsvar det blir mellom registreringen og inngrepsvernet, jo mindre veiledning vil registeret gi for andre søkere. Dette formålet taler derfor for at det vareslag varemerket registreres for, ikke settes for snevert, men at det må søkes å plassere den enkelte vare under et overbegrep som også omfatter beslektede varer som i det vesentlige har samme funksjon og er beregnet på det samme markedet.»

- 35 I EU-retten avgjørelse i sak T-126/03, Aladin, avsnitt 51, uttaler retten seg om betydningen av å begrense innehaverens registreringsvern. Om dette uttaler EU-retten følgende:

« allowing an earlier trade mark to be deemed to be registered only in relation to the part of the goods or services in respect of which genuine use of the mark has been established (i) are a limitation on the rights which the proprietor of the earlier trade mark gains from his registration ..., and (ii) must be reconciled with the legitimate interest of the proprietor in being able in the future to extend his range of goods or services, within the confines of the terms describing the goods or services for which the trade mark was registered, by using the protection which registration of the trade mark confers on him. That is particularly so when, as here, the goods and services for which the trade mark has been registered form a sufficiently narrowly-defined category, as has been explained above.»

- 36 Avgjørelsene som mindretallet har vist til ovenfor gjelder konkret spørsmål om såkalt nedskrivning av varefortegnelsen; mer presist hvor langt og konkret man skal gå i nedskrivningen. Etter mindretallets syn er uttalelsene likevel av en mer generell interesse da de de gjelder bestemmelsens formål, særlig sett i relasjon til klassifiseringen og det rettslige vurderingstemaet om innehaver har en reelle kommersielle interesser i merket.
- 37 Flertallet bemerker for øvrig at omsetningskretsen for «forretninger med fast eiendom» vil omfatte både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere.
- 38 Patentstyret har uttalt at «*forretninger med fast eiendom* omfatter typisk tjenester som tilbys av utleiere, utleiemeglere og eiendomsmeglere, -utviklere, -forvaltere, og -utbyggere». I EU-retten avgjørelse T-323/14 legges det til grunn en definisjon som ikke nødvendigvis avviker fra Patentstyret, men som mindretallet likevel finner mer treffende:

“[R]eal estate services are services connected with a property, namely, in particular, the lease, the purchase, the sale or the management of such a property.

- 39 I følge denne definisjonen må tjenesten være knyttet til («connected to») eiendom, eksemplifisert ved blant annet kjøp eller salg av eiendom.
- 40 Den tradisjonelle omsetningen av eiendom gjelder kjøp eller salg av selve eiendommen, med overdragelse av skjøte. I dag er det imidlertid ikke uvanlig at fast eiendom omsettes gjennom aksjeselskap, hvor man i stedet for å kjøpe eller selge selve eiendommen, heller kjøper eller selger aksjene i selskap som eier eiendommen. Ved slike overdragelser slipper man unna dokumentavgift, og det gjelder andre, mer gunstige skatteregler. For den profesjonelle delen av omsetningskretsen vil denne formen for omsetning være særlig aktuelt ved kjøp og salg av næringsseiendom. For privatpersoner er kjøp og salg av aksjebolig et annet eksempel. Selv om kjøpet eller salget rent formelt gjelder aksjer, er det mindretallets klare oppfatning at dette er transaksjoner primært knyttet til eiendom. Etter sin art og formål vil kjøps- og salgstjenester i slike tilfeller gjelde fast eiendom. Det at aksjer benyttes som det finansielle instrumentet for å gjennomføre slik transaksjoner endrer ikke uten videre på dette.
- 41 Etter mindretallets syn, vil et fond som utelukkende investerer i eiendomsrelaterte selskaper være et alternativ til dem som ønsker å investere i fast eiendom, men som for eksempel ikke har kapital til å helfinansiere slike kjøp selv. Gjennom aktivt å forvalte fondet, analyseres ulike prosjekter og selskaper kontinuerlig. Produktet kunden tilbys er dermed en portefølje omfattende flere byggeprosjekter og selskaper som kjøper, eier og forvalter fast eiendom over hele verden. Selv om kunden ikke nødvendigvis holdes løpende oppdatert eller konsulteres i forbindelse med kjøp og salg av de finansielle instrumenter som til enhver tid er omfattet av porteføljen, finner mindretallet at slik aktivitet i det minste er i direkte forbindelse med slik virksomhet som utøves av en tradisjonell næringsmegler.
- 42 For brukerne av en slik tjeneste vil ikke dette være kjøp med et boformål, men en ren investering i fast eiendom. Mindretallet kan likevel ikke se at dette har avgjørende betydning for om tjenesten som tilbys er «forretning med fast eiendom» eller «finansiell virksomhet». Hensikten til brukeren av tjenesten er ikke avgjørende ut ifra definisjonen av hva som omfattes av «forretninger med fast eiendom», jf. ovenfor. Slik mindretallet ser det, er investeringene som tilbys av Skagen m², gjennom varemerket SKAGEN, knyttet til eiendom på en tilstrekkelig måte til at dette like mye må anses som «forretning med fast eiendom» som «finansiell virksomhet».
- 43 På bakgrunn av de vurderinger som her er gjort og den dokumenterte bruken av SKAGEN, fremstår ikke klagers registrering som såkalt defensivregistrering. Tatt i betraktning at bruksplikten praktiseres relativt lempelig av EU-domstolen, og at det ikke kan være grunnlag for å operere med strenge grenser mellom hva som utgjør «forretning med fast eiendom» og «finansiell virksomhet», er mindretallet av den oppfatning av klager tilbyr tjenester under varemerket SKAGEN som i tilstrekkelig grad knytter seg til eiendom, og dermed har reelle kommersielle interesser i merket for denne tjenesteangivelsen og derigjennom en krav på å opprettholde varemerkeretten.

- 44 Når utvalgets flertall har kommet frem til at det ikke er dokumentert reell bruk av ordmerket SKAGEN for «forretninger med fast eiendom» i klasse 36, må merket slettes for den nevnte tjenesteangivelsene, jf. varemerkeloven § 37 første ledd. Ordmerket SKAGEN, med registrering nr. 235098, slettes derfor tjenestene «forretninger med fast eiendom» i klasse 36.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Varemerkeregistrering nr. 235098, ordmerket SKAGEN, slettes for «forretninger med fast eiendom» i klasse 36.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tove Aas Helge
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)