



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00083
Dato: 28. juni 2019

Klager: Trimble Solutions Corporation
Representert ved: Protector Intellectual Property Services AS

Innklagede: Tecla Consulting Group OÜ
Representert ved: Trademack AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Liv Turid O. Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. august 2018 hvor virkningen av internasjonal registrering nr. 781654, ordmerket TEKLA, ble delvis slettet på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 jf. § 40.

3 Trimble Solutions Corporation sitt varemerke TEKLA ble gitt virkning 10. juli 2003 for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Computer software and their peripherals.

Klasse 42: Computer programming, updating of computer software, computer software design, consultancy in the field of computers.

4 Tecla Consulting Group OÜ begjærte administrativ overprøving av nevnte registrering den 19. januar 2018 med krav om sletting på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

5 Patentstyret kom til at virkningen av internasjonal registrering nr. 781654 måtte slettes for tjenestene i klasse 42 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37, men opprettholdt virkningen for varene i klasse 9.

6 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 17. oktober 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 14. november 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Ordmerket TEKLA, internasjonal registrering nr. 781654, slettes på grunn av manglende bruk for tjenestene i klasse 42, jf. varemerkeloven § 37 jf. § 72 tredje ledd første punktum. Virkningen av den internasjonale registreringen opprettholdes for varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 37, jf. § 72 tredje ledd første punktum. Sakskostnader tilkjennes ikke.
- Patentstyret legger til grunn at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Det er ikke registrert noen lisenstakere, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd annet punktum. De formelle vilkårene etter varemerkeloven § 40 og varemerkeforskriften § 27 anses som oppfylt.
- Den internasjonale registreringen kan slettes hvis bruken har vært avbrutt i perioden fra 19. januar 2013 til 19. januar 2018.
- Patentstyret anser at dokumentasjonen viser at det registrerte merket er tatt i reell bruk i den relevante perioden for varene i klasse 9.

- Det meste av dokumentasjonen viser salg av et bestemt dataprogram omtalt som et spesialverktøy for konstruksjonstekniske oppgaver. Innehaver omtales som leverandør av tekniske programmer og kunnskap. Det er vist til at det er solgt mer enn 18 000 lisenser til programvaren i nesten 100 ulike land. Det meste av den innleverte dokumentasjonen viser ikke bruk av merket for en tjeneste.
- Selv om enkelte varer og tjenester har en nær tilknytning, medfører ikke dette at bruk av et merke for en vare også kan anses som bruk for en tjeneste, og vice versa da tjenestene og varene er forskjellig i sin art. I varemerkesammenheng må programmeringstjenesten være solgt til noen andre for at merket skal kunne anses å være tatt i bruk for tjenesten. I den grad man programmerer sine egne dataprogrammer, som så selges videre, er merket kun tatt i bruk for selve varen. Man må kunne dokumentere en selvstendig bruk av merket for tjenestene
- Patentstyret kan ikke se at henvisingen til EU-domstolens avgjørelse C-40/01, Ansul BV. (MINIMAX) kan føre frem.
- Fullmektigen har anført at merket også er brukt for supporttjenester mv. Patentstyret kan ikke se at dokumentasjonen viser bruk av merket TEKLA for tjenesten support. Den viser bruk av kjennetegnet EDRMedeso i forbindelse med tilbudte supporttjenester for produktet TEKLA. Bruken av merket TEKLA synes å være begrenset til det svenske markedet. Det er videre ikke dokumentert at den norske omsetningskretsen har besøkt disse sidene.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse om å opprettholde registreringen for alle varene i klasse 9 er riktig. Klagen retter seg kun mot beslutningen om å slette klasse 42. Dokumentasjonen som ble innlevert til Patentstyret er tilstrekkelig for å sannsynliggjøre reell bruk slik at internasjonal registrering nr. 781654 ikke kan slettes for tjenestene i klasse 42, jf. varemerkeloven 37.
- Patentstyrets avgjørelse tar ikke hensyn til den kommersielle modellen ved bruk av varemerker for software og tjenester tilknyttet software i klasse 42, nemlig at varene og tjenestene er uatskillelige. Dokumentasjonen viser at klager har en åpenbar merkantil interesse i å beskytte varemerket TEKLA for tjenestene i klasse 42.
- Generelt er det vanlig ved kjøp av lisens til bruk av software, særlig profesjonell og avansert software som i nærværende tilfelle, at det i avtalen også ligger tilbud om oppgraderinger, tilgang til nye versjoner, supporttjenester og IT-konsulenttjenester for øvrig. Patentstyrets skille mellom produktet software i klasse 9 og tjenestene i klasse 42 er dermed et kunstig skille.
- Tatt i betraktning den omfattende bruken av TEKLA i Norge, og at det er vanlig at programvareleverandøren, evt. distributøren, tilbyr tjenester, fremstår det som overveiende sannsynlig at det foreligger reell bruk også for klasse 42, slik at bruksplikten også her er oppfylt.

- Varemerket TEKLA ble etablert i Finland i 1966, og brukes i dag særlig i forbindelse med programvareløsninger for konstruksjons- og bygningsinformasjonsmodeller (Building Information Module, også kjent som BIM).
- Varer og tjenester under varemerket TEKLA tilbys i Norge av selskapet EDRMedeso AS. EDRMedesos bruk av TEKLA kan dermed henføres som reell bruk av varemerket. EDR fikk agenturet for TEKLA i 1999, og har i dag over 100 aktive kunder i Norge. Blant disse, er flere store aktører innen byggebransjen i Norge.
- Til støtte for at merket har vært i bruk, har klager fremlagt:
 - Utskrift om produkter fra innehavers nettside <https://www.tekla.com/se/produkter>.
 - Utskrift fra <https://www.tekla.com/contact/offices-and-resellers> som viser at varer og tjenester under varemerket TEKLA tilbys i Norge av selskapet EDRMedeso AS.
 - Utskrift fra <http://www.bygg.no/article/80246> om fusjon mellom EDR og Medeso.
 - Flyere fra EDRMedeso på norsk om ulike løsninger i TEKLA.
 - Bilder i forbindelse med kurs og arrangementer.
 - Utskrifter fra Internet Free Archive som skal dokumentere at bilagene er fra den relevante tidsperioden.
 - Bilder og markedsføringsmateriale fra Tekladagene 2016, Tekla Brukerdag 2017 og Trimble Novapoint Brukermøte 2018.
 - Omtale av bruk av Tekla i forbindelse med utbygging av Gardermoen, T2.
 - Utskrift av bloggen Norgesbim.no.
 - Utskrift fra www.armac.no/produkter.html, et firma som benytter seg av TEKLA.
 - Intervju med strukturingeniør Mohamed Al-Akabi på EDRMedesos hjemmeside fra april 2016.
 - Intervju på smartgrids.no med Espen Wold.
 - Utskrifter av jobbannonser på www.finn.no viser at kjennskap om TEKLA er noe norske bedrifter søker etter når de annonser ledige stillinger.
 - Utskrift av <https://teklastructures.support.tekla.com/contact-us> som viser at det tilbys support for TEKLA-spørsmål.
 - Utskrift av <https://www.tekla.com/se/tjanster-och-support> som viser at det tilbys support for TEKLA-spørsmål.
 - Klagers General Terms and Conditions <https://www.tekla.com/terms-and-conditions> og End-User License Agreement for TEKLA Software Products.
 - Utskrift av Tekla Downloads; <https://download.tekla.com>.
 - Utskrift av Tekla Warehouse: <https://warehouse.tekla.com/#/landing>.
 - Utskrift av Tekla Partner Program: <https://www.tekla.com/products/tekla-structures/partners>.
 - Utskrift av Tekla Discussion Forum: <https://forum.tekla.com/>
 - Utskrift av Tekla User Assistance: <https://support.tekla.com/>
 - Utskrift av Powerpointpresentasjon med oversikt over klagers onlinetjenester.

- Treff fra Google Analytics i periodene 1-31. januar 2017 og 1-30. september 2017 som viser at online-tjenestene har blitt benyttet av norske brukere.
 - Skjerm bilde fra www.edrmedeso.com.
 - Fakturaer og oppdragsbekreftelser vedrørende bruk av varemerket TEKLA for softwaretjenester i klasse 42.
 - Artikkel fra buildingsmart.no - Avinor Oslo Airport –T2 kåret til verdensmester i åpen BIM.
 - Artikkel fra samferdselinfra.no om Statens vegvesens bruk av BIM-løsninger i fremtidige prosjekter.
- Klager viser til at EDRMedeso tilbyr supporttjenester for TEKLA Structures. Dette fremgår blant annet av bilag 6, hvor det er angitt en egen e-postadresse for TEKLA, og også en egen norsk hotline for TEKLA-spørsmål.
 - Det vises til at det på hjemmesiden til klagers norske distributør EDR Medeso, under punktet «Support», refereres til e-postadressen «tekla@edrmedeso.com». Dette viser bruk av varemerket TEKLA for tjenester i klasse 42.
 - TEKLA har en online helpdesk hvor de tilbyr oppdateringstjenester, noe som underbygger at de tilbyr tjenester i klasse 42 i Norge.
 - Klager har fremlagt sine General Terms and Conditions, hvor det fremgår at klager ikke bare tilbyr softwareprodukter, men også softwaretjenester som eksempelvis utvikling og support.
 - Selv om tjenestene tilbys gjennom EDRMedeso, er det åpenbart at de knytter seg til varemerket TEKLA, og utgjør reell bruk av TEKLA i klasse 42.
 - Den innleverte dokumentasjonen viser i sin helhet at klager tilbyr de registrerte softwaretjenestene i klasse 42 gjennom sine onlineløsninger. Klagers norske distributør tilbyr utvikling, support og vedlikeholdstjenester med utstrakt henvisning til TEKLA.

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke innlevert tilsvar.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 12 Klagenemnda skal ta stilling til om ordmerket TEKLA, internasjonal registrering nr. 781654, skal slettes for varer og tjenester i klasse 9 og 42 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd, jf. § 72 tredje ledd.
- 13 Klagenemnda konstaterer at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Dette er heller ikke omstridt.

- 14 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.
- 15 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.
- 16 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.
- 17 Det avgjørende etter varemerkeloven § 37 første ledd er om merket har vært i reell bruk de siste fem år forut for innleveringen av slettellesbegjæringen. Kravet om slettelse ble inngitt til Patentstyret 19. januar 2018. Dette er mer enn fem år etter registreringsdato, og klager må dokumentere reell bruk av merket fem år forut for dette tidspunktet. Den aktuelle perioden varemerket TEKLA må ha vært i bruk er derfor 19. januar 2013 til 19. januar 2018.
- 18 I vurderingen av om bruksplikten av et varemerke er oppfylt, skal Klagenemnda foreta en helhetlig vurdering hvor det skal tas hensyn til varens art, særlige forhold ved markedet, omfanget, og hyppigheten og regelmessigheten av bruken, jf. C-40/01, Ansul BV, premiss 43, C-259/02, La Mer Technology Inc, premiss 27 og C-234/06, Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM, premiss 73.
- 19 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets vurdering og begrunnelse når det gjelder vurderingen av om brukplikten er oppfylt for varene i klasse 9. Spørsmålet i saken er om den fremlagte dokumentasjonen er tilstrekkelig for å vise at bruksplikten også er oppfylt for tjenestene i klasse 42, jf. varemerkeloven § 37.
- 20 Klager har innlevert en stor mengde dokumentasjon som skal dokumentere bruk av merket også for de registrerte tjenestene i klasse 42 som omfatter programmering, oppdatering og design av programvare, samt relaterte konsulenttjenester.
- 21 Klagenemnda er i likhet med Patentstyret av den oppfatning at det meste av dokumentasjonen knytter seg til bruk av varene i klasse 9. Klagers anførsel om at varene og tjenestene er uadskillelige, vil etter Klagenemndas vurdering ha betydning ved vurderingen, men det er ikke slik at bruken for en vare automatisk kan anses som bruk for en tjeneste selv der varene og tjenestene vanskelig kan skilles fra hverandre. I denne saken anses

bruksplikten oppfylt for varene i klasse 9 med god margin, og det fører til at terskelen for å dokumentere bruk for de nært tilknyttede tjenestene vil være lavere, fordi det normalt sett vil foreligge reelle merkantile interesser i å opprettholde registreringen også for disse.

- 22 Klagenemnda finner å ta utgangspunkt i forretningsmodellen til leverandører av software. Fra Wikipedia kan hitsettes: «Computer software has special economic characteristics that make its design, creation, and distribution different from most other economic goods». Forretningsmodellen innebærer ofte at software lisensieres til tredjeparter og at det herfra ytes support og andre spesialtilpasninger til sluttbruker.
- 23 Varefortegnelsen omfatter som nevnt «*programmering, oppdatering og design av programvare, samt relaterte konsulenttjenester*». Klagenemnda vurderer dette som typiske supporttjenester og tjenester for brukertilpasning. Selv om dette tilbys i relasjon til en aktuell programvare, så er det ikke det samme som at merket kun er tatt i bruk for selve varen. Disse tjenestene som utbys har for øye at brukeren skal være i stand til å nyttiggjøre seg programvaren, enten i form av spesialtilpasninger, kurs i oppdateringer som gir nye funksjonaliteter eller generelt for en mer optimalisert utnyttelse ut fra brukerens behov.
- 24 Patentstyret har i sin avgjørelse blant annet, under henvisning til dokumentasjonen for tjenestene, uttalt at bruken av merket TEKLA synes å være begrenset til det svenske markedet. Det vises til at det ikke er dokumentert at den norske omsetningskretsen har besøkt disse sidene (supporttjenesten), og Patentstyret fant på denne bakgrunn at det registrerte merket ikke var tatt i reell bruk for tjenestene i klasse 42. For Klagenemnda er det fremlagt nytt bevismateriale, blant annet dokumentasjon fra Google analytics som imøtegår denne begrunnelsen fra Patentstyret.
- 25 Det stilles ikke kvantitative krav til bruksplikt, og ut fra den aktuelle vare- eller tjenestearten kan det ikke kreves bruk av et betydelig omfang.
- 26 I forretningsmodellen som er dokumentert, forutsettes det også at lisenstakeren i sitt marked utbyr supporttjenester. I saken er det vist til at varer og tjenester under varemerket TEKLA i Norge tilbys av EDRMedeso AS og at det ikke bare er innehaverens bruk, men også bruk som en annen gjør med samtykke av innehaveren som skal vektlegges. Klagenemnda er enig i dette.
- 27 Når det gjelder klagers egen bruk for tjenester i klasse 42, er det i bilag 4 en utskrift av klagers nettside som viser at det tilbys support i form av «Tekla tjenester» og «Tekla User Assistance». Øverst på siden fremgår det tydelig at informasjonen er rettet mot brukere i Sverige og teksten er dermed naturlig nok på svensk. Klagenemnda kan isolert sett ikke anse det dokumentert herigjennom at tjenestene også retter seg mot den norske omsetningskretsen. Imidlertid er det dokumentert at norske brukere har benyttet seg av den internasjonale supporttjenesten fra klagers hjemmeside, og det må tillegges en viss vekt i vurderingen.

- 28 Klagenemnda finner det dokumentert ved flere lenker som det er vist til i klageskrivet og bilag, at det i Norge er selskapet EDRMedesos som bruker varemerket TEKLA, etter samtykke fra klager.
- 29 Felles for mye av dokumentasjonen er at den viser EDRMedesos bruk av TEKLA, slik klager for så vidt hevder, men at det er lite dokumentasjon som viser bruk av TEKLA for annet enn navnet på selve programvaren.
- 30 Klagenemnda har vært i tvil, men har enstemming funnet at dokumentasjonen er tilstrekkelig til å oppfylle kravet om bruksplikt for tjenestene i klasse 42, sett hen til den nære relasjonen det er mellom programvaren i klasse 9 og tjenestene i klasse 42. Det er lagt vekt på at det i bunn og grunn er en interesseavveining, der spørsmålsstillingen er om det knytter seg slike reelle merkantile interesser til det registrerte varemerket, at innehaveren har et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten, eller om hans interesser tvert imot er så ubetydelige at de bør vike for interessene til den tredjemann som ønsker å ta merket i bruk, jf. Lassen m.fl, Kjennetegnsrett s. 209.
- 31 Klagenemnda har blant annet lagt til grunn dokumentasjonen som knytter seg til et webinar i Norge, som relaterer seg til «Best practices for modeling tubes an beams for fabrication». Ser man på tjenesten som tilbys er det «demonstration on alternative ways to model cuts for beam cutting machines as well as demonstration on files checking and viewing DSTV files in the HGG DSTV Viewer». Dette er etter Klagenemndas oppfatning tjenester som kan henføres til kategorien konsulenttjenester, og det vises blant annet til at de som holder presentasjonen er teknisk sjef, prosjektleder og team-leder Engineering. Dette anses å være en annen kunnskapsformidling enn bare å programmere/designe egne dataprogrammer, og anses som konsulenttjenester som viser hvordan programvaren TEKLA kan integreres/implementeres i sluttbrukerens miljø.
- 32 Det er også vist til organiserte kurs og rådgivning/informasjonsformidling, hvor EDRMedesos bruker TEKLA som varemerke både for software og i relasjon til tjenester, eksempelvis bilag 18 og 19. Til tross for at ikke alle bilagene er daterte, er de likevel relevante beviser som kan tas hensyn til i en helhetsvurdering av dokumentasjonen, sammen med andre beviser som er datert. Kurstjenestene gjenfinnes også på flere (daterte) fakturaer hvor det brukes som «TEKLA kurs» som er bedriftsinterne, blant annet i bilag 57.
- 33 Klager har fremlagt en rekke fakturaer utstedt av EDRMedeso til norske sluttbrukere. Fakturaene inneholder varemerket TEKLA, men når denne som i bilag 60 knytter seg til «TEKLA Fornyelse, support og vedlikehold», fremstår dette i så nær relasjon til selve programvaren at det ikke kan tas til inntekt for at det gjelder tjenester annet enn til programvaren. Imidlertid er det i bilag 59 henvist til 137 timer TEKLA Tjenester som gjelder «Bistand ved modellering av», og i bilag 58 er det 99 timer «Engineering services» i prosjekt fase 2 «TS Beam Extruder Development» hvor det brukes TEKLA Services.
- 34 Klagenemnda har vært i tvil om bruken av TEKLA på fakturaene bare skal anses som bruk i relasjon til programvaren i klasse 9, men har etter en konkret vurdering kommet til at

dokumentasjonen viser bruk for slike tjenester i klasse 42 som adskiller seg fra de tjenester som følger direkte av programvaren i klasse 9.

- 35 Klagenemnda har i helhetsvurderingen lagt vekt på at det tilbys support, IT-tjenester og mer brukerrettede konsulenttenester som også legitimerer for reell bruk av tjenestene i klasse 42. Virkningen av den internasjonale registreringen blir derfor å opprettholde.

Sakskostnader

- 36 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 prøvet fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 37 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 at man ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må 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.
- 38 Klager har fått medhold i saken fullt ut. I klagen fremgår det at det kreves sakskostnader tilkjent for både Patentstyret og Klagenemnda. Det fremgår av Patentstyrets avgjørelse av sakskostnader var fremmet med kr 22 475,- men slike ble ikke tilkjent i Patentstyret. Klager har ikke krevd ytterligere sakskostnader dekket for behandlingen i Klagenemnda.
- 39 Klagenemnda finner grunnlag for å tilkjenne sakskostnader. Sakskostnader som er fremmet i anledning saken blir derved tilkjent, og beløpet utgjør kr 22 475,-. Beløpet anses å være rimelige og nødvendige kostnader forbundet med saken og blir derfor å tilkjenne.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Virkningen av internasjonal registrering nr. 781654, opprettholdes for samtlige varer i klasse 9 og tjenester i klasse 42.
- 3 I sakskostnader betaler innklagede kr 22 475,- til klager innen to uker fra avgjørelsens meddelelse.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)