



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00131
Dato: 13. februar 2017

Klager: Egil Borse-Svensen, Bics

Innklaget: BIKS AS
Representert ved: Trademack - Formir

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Brede Svendsen og Martin Berggreen Rove

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. mai 2016 hvor varemerkeregistrering nr. 202088, ordmerket BICS, etter administrativ overprøving ble slettet på grunn av manglende bruk etter varemerkeloven § 37, jf. § 40.

3 Ordmerket ble registrert av klager, Egil Borse-Svensen, Bics, den 23. mars 2000 med følgende varefortegnelse:

Klasse 4: Hele klassen unntatt fett for skotøy.

Klasse 11: Hele klassen unntatt rør for vanninstallasjoner og rør for varmekjeler.

Klasse 14: Hele klassen.

Klasse 15: Hele klassen unntatt elektroniske musikkinstrumenter.

Klasse 25: Hele klassen unntatt klær av papir og bleier av tekstil.

Klasse 30: Hele klassen.

Klasse 32: Hele klassen.

Klasse 33: Hele klassen.

Klasse 35: Hele klassen unntatt utleie av kontormaskiner og -apparater, maskinskriving.

Klasse 36: Hele klassen.

Klasse 38: Hele klassen.

Klasse 39: Hele klassen.

Klasse 40: Hele klassen.

Klasse 41: Hele klassen unntatt utgivelse av bøker og trykksaker, korrespondanseundervisning

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer.

Klasse 43: Bevertning og restaurant; midlertidig innlosjering.

Klasse 44: Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester.

Klasse 45: Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov.

4 Den 4. januar 2016 innleverte BIKS AS krav om administrativ overprøving. Patentstyret tok kravet til følge.

5 Klage innkom 29. juni 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 13. juli 2016, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

– Registrering nr. 202088, ordmerket BICS, skal slettes i sin helhet på grunn av manglende bruk.

- Patentstyret har under behandlingen av kravstillers søknad nummer 201508213, det kombinerte merket BIKS INDUSTRIOPPLÆRING, som fortsatt er under behandling, anført at registreringen i nærværende sak, er registreringshindrende. Det foreligger dermed rettslig interesse.
- Merket har vært registrert i mer enn fem år. Kravstiller sitt krav om sletting, innlevert den 4. januar 2016, var derfor innlevert til rett tid. Perioden som skal vurderes, er fra dagen da kravet om sletting kom inn og fem år tilbake i tid. Den relevante perioden for vurdering av bruksplikten er derfor 4. januar 2011 til 4. januar 2016.
- I klassene 4, 11, 14, 15, 25, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40 og 41 er merket registrert for «Hele klassen» eller «Hele klassen, unntatt ...». For disse klassene er det altså ikke konkret angitt hvilke varer eller tjenester registreringen gjelder. Patentstyret godtar ikke lenger å registrere et merke for «hele klassen». For å opprettholde registreringen for disse uspesifiserte varene og tjenestene må innehaver dokumentere reell bruk for et ukjent antall varer og tjenester, noe som ikke er mulig. Registreringen skal likevel opprettholdes «delvis», for nærmere angitte varer og tjenester i den aktuelle klassen, dersom innehaver dokumenterer «reell bruk» for slike.
- Klassene 42, 43, 44 og 45 skiller seg fra de foregående, ved at tjenestene er presist angitt. Kravstiller har krevet merket slettet for alle disse. Innehaver må derfor vise at merket har blitt tatt i reell bruk for alle tjenestene.
- Basert på innehavers forklaringer og den innsendte dokumentasjonene, er det vanskelig å danne seg et klart inntrykk av brukens karakter, tidspunkt og omfang. Udatert eller ufullstendig bevismateriale kan være relevant i en helhetsvurdering og tjene som støtte for andre bevis, men Patentstyret kan ikke konstatere at merket har vært tatt i reell bruk på bakgrunn av rene antakelser, eller legge avgjørende vekt på udaterte, ufullstendige opplysninger. Bruken av merket må dokumenteres med håndfaste og objektive bevis for faktisk og tilstrekkelig bruk av merket.
- Det innsendte materialet kan muligens indikere at BICS er eller har vært en stiftelse, og at BICS AS er et aksjeselskap som er registrert i enhetsregisteret. De innsendte bildene og innehavers forklaringer til disse indikerer at han har deltatt i ulike aktiviteter, diverse møter, reiser og sammenkomster. Varemerket BICS fremkommer imidlertid ikke utover innehavers egen forklaring, og at merket kan skimtes på et papiroppslag i et vindu og på et dokument stilet til Nasjonalbiblioteket.
- Dokumentasjonen på bruk av BICS som varemerke er nærmest ikkeeksisterende. Dokumentasjonen viser ikke varemerkebruk i lovens forstand. Selv når bruken av et merke har et ideelt eller annet ikke-kommersielt formål, må det dokumenteres at merket har vært brukt som en garanti for varer og tjenesters opphav. Også i disse tilfellene må innehaver blant annet kunne dokumentere at bruken faller innenfor den relevante perioden, og at bruken er forbundet med varene og tjenestene som kravet retter seg mot.

- En del av dokumentasjonen viser til diverse andre kilder, som for eksempel Facebook og hjemmesider, etc., uten at den informasjonen som eventuelt måtte befinne seg der er innlevert til Patentstyret. Det er innehaver som har ansvar for å gjøre tilgjengelig dokumentasjon for at partene skal kunne imøtegå hverandres anførsler.
- Det foreligger ikke et samlet bevismateriale som gjør Patentstyret i stand til å vurdere om merket har vært i reell bruk som et varemerke for varer og tjenester, og uansett er det ikke tilstrekkelig godtgjort hvilke varer og tjenester det i så fall måtte være. Etter en samlet vurdering av all dokumentasjon, innehavers opplysninger og partenes anførsler, er Patentstyret kommet til at innehaver ikke har dokumentert at merket er tatt i «reell bruk» i Norge for noen varer og tjenestene omfattet av registreringen.
- Innehaver har ikke fått medhold fullt ut eller i det vesentlige i denne saken, og sakskostnader tilkjennes derfor ikke.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets beslutning om å oppheve registrering nr. 202088, ordmerket BICS, må enten være en misforståelse, eller en feil eller korrupsjon. Varemerket «BICS» har vært i full bruk som dokumentert.
- Det vises til brev til BIKS AS datert 2. februar 2009 der det bes om at bruk av varemerket BIKS stanser øyeblikkelig.
- Det er overfor Patentstyret dokumentert at merket er brukt på produkter fra bøker til ingeniørarbeid til advokatarbeid i tillegg butikkdrift og andre varer.
- Forskningsstiftelsen Bics er en stiftelse for mange små enheter som bruker som fellesbetegnelse «Bics» for dem som klager hjelper å starte småbedrifter inntil de kan leve på egen hånd.
- Geografisk er det virksomhet i Norge, Norden, Canada og Thailand. Det finnes tidligere registreringer, internasjonalt og i Danmark, for mange klasser, men som nå er redusert.
- Det er innsendt CD og bokutgivelser fra 1980 frem til i dag med arbeid for Bics.
- Varemerket har vært i bruk på så godt som alle områdene, og i alle fall de siste årene, og nye områder er på vei med en ny generasjon.
- Varemerket er nylig godkjent på ny, for bruk av oss og brukes av et minimum på tre selskaper samt et par utenlandske selskapers virksomhet i Norge.
- Varemerket har vært i bruk på tjenester, fysiske produkter for fremvisning og tjent penger på atskillige hundre tusen kroner på salg gjennom flere firma og organisasjoner.

- Alle opplysningene har vært tilgjengelige offentlig for motparten fra dag én, og det hele er derfor en «scam» eller det man kaller «stalking». Hele saken skulle aldri vært tillatt reist og burde vært avsluttet ved første forhandling.
- Over tre selskaper bruker varemerket på forskjellige områder for diverse produkter inkludert olje (som diverse skjønnhetsprodukter), konsulentselskapet med tjenester, og stiftelsen/foreningen med rådgivning og forskning.
- Det kreves saksomkostninger.

Følgende dokumentasjon er fremlagt for å understøtte bruken av varemerket BICS:

- Et bilde som skal vise ett av initiativene som drives med Bics som varemerke (udatert).
- En liste over publikasjoner utgitt for Bics (udatert).
- Det vises til oppdateringer på klagers hjemmeside, Facebook og i butikk (udatert).
- CV som viser utdanning, arbeidserfaring m.m. Samtlige innføringer i CV betyr separate og dokumenterbare kontrakter.
- Firmaattest fra Brønnøysundregisteret og dokumentert drift også de fem siste år for de fleste av områdene varemerket er registrert for.
- To avisartikler fra mars og august 2014 om Bics' kontor og ny butikk/kafé under samme varemerke.
- Første side av revisors beretning for 2014.
- Liste over utgivelser fra Forskningsstiftelsen Bics hentet fra Nasjonalbiblioteket juli 2016.
- Fakturaunderlag/bestillinger av mat hos Svensens Thai og Bics.
- Bilder av en merkelapp tilhørende egenproduserte produkter der merket BICS fremkommer (udatert).
- Udatert utsnitt av telefonkatalog som viser telefonnummer til BICS (6 siffer).
- Faksimile fra Aust Agder blad datert 25. november 1993.
- En arbeidsprosedyre for ISO-sertifisering datert 1992/93.
- En reklame for «Kurs i fargers virkelighet og virkning» datert 23. november 1993.
- Visittkort for Egil Borse, Nils Erik Sundsaasen og Jan Bø for Forskningsstiftelsen BICS/BICS A.S.
- Et udatert bilde med et skilt med teksten «BICS» fra Trondheim.
- Et udatert bilde der det bl.a. er avbildet et skilt med teksten «Forskningsstiftelsen BICS» og en bil med teksten «BICS».
- En udatert publikasjon med varemerket BICS.
- Et udatert bilde med forfatterinnen Bjørg Vik.
- Et udatert bilde av «Bics miljøhus».
- Udatert utsnitt av brev fra Curtis Barlow, President Canadian centre of the ITI. Mottager og innhold er ukjent.
- Udatert bilde fra Bics årsmøte Scandic i Asker.
- Brosjyre for seminar med 8-900 deltagere og varighet fra 19. til 22. juni 1989 igangsatt av BICS.

- Diverse udaterte bilder fra bl.a. Mongstad og Tjeldbergodden der Bics har utført arbeid innen sikkerhet. Det er også vedlagt bilder fra tidligere oppgaver knyttet til Frigg og Ekofisk, Statfjord, Gullfaks.
- Det opplyses at det finnes referanser til Bics på McGill university i Montreal i Canada, i England, Frankrike, og hele Norden samt Korea og Thailand. I Norge har det vært inspeksjoner fra Kirkenes i nord, via Finnsnes og Trondheim, Vestlandet og Innlandet til Oslo og Kristiansand/Stavanger og Bergen, Ålesund og Molde.
- Kredittsjekk utført av Bisnode Norge AS.
- Utdrag fra transaksjoner foretatt i bankterminal i deler av butikken BICS.
- En udatert liste over 11 virksomhetsområder med varemerket BICS.
- Faktura datert 23. februar 2015 for utført arbeide innenfor virksomhetsområdet «konsulent».
- Faktura datert 9. september 2015 for Svensens Thai under varemerket BICS.
- Bilder fra konferanse 28. september 2016 i Polyteknisk forening, Håndverkeren, Oslo.
- Et udatert bilde av skilt med tekst «THAI www.bics.no tlf: 35...».
- Den opprinnelige varemerkesøknaden til Patentstyret.
- Registreringsbevis fra den Danske Patent- og Varemerkestyrelsen. Registreringen opphørte 2015.
- Korrespondanse fra saksgangen i Patentstyret.
- Utskrift av skatteoppgjør 2015 BICS AS.
- E-post datert 26./27. november 2015 fra Ingrid Valaker i Delta-p Pumpe- og Kompressorsystemer as der bl.a. Egil Borse-Svensen er satt i kopi.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen må sies å ligge i nedre sjikt av det som må antas å oppfylle minstekravene til en klage, jf. vml § 50. Selv etter en omfattende gjennomgang av klagen fremstår det for innklagede noe uklart nøyaktig hvilke juridiske og faktiske forhold klagen bygger på og hvilke endringer klager ønsker. Manglende konkretisering av klagegrunnlag vanskeliggjør innklagedes tilsvær.
- Den fremlagte bekreftelsen på innlevert årsregnskap for ett av sine selskaper er hverken kvantitativ eller kvalitativ merkebruk.
- Listen med bøker som angivelig er utgitt av klager, inneholder hovedsakelig titler med utgivelsesdato fra tidlig 90-tall. Det er kun oppført en utgivelse de siste fem årene, «Kungen och jag; Fiske på Fjärden, Helikopterhörnet, Moldejazz och andra osannolika äventyr». Boken er skrevet på svensk og synes ikke tilgjengelig hos noen norsk bokhandel.
- Ingen av de angivelige publikasjonene viser en dokumenterbar, reell merkevarebruk. Det er ikke dokumentert at bøkene er markedsført og solgt under merket BICS.
- Det kan ikke tas hensyn til en udokumentert liste av utstedte fakturaer. Det fremgår ikke hvem som har utstedt fakturaene eller hva som er blitt fakturert. Det påpekes at flere av

fakturamottakerne synes å være utenlandske personer eller firmaer og således uansett ikke dokumenterer merkebruk i Norge.

- Klager har innlevert en omfattende mengde bilder og fotokopier, men dokumentasjonen viser ikke bruk av merket BICS. Dokumentasjonen er hovedsakelig udatert. Det eneste bildematerialet som synes å vise en form for bruk av merket er udatert, men synes å vise bruk som ligger betydelig tilbake i tid. Det vises til at ordningen med 6 siffer i telefonnummer ble utfaset i 1993.
- Materialet synes kun å dokumentere en sporadisk og amatørmessig bruk som ikke oppfyller vilkårene for reell bruk i varemerkerettslig forstand. Det bemerkes at ingen av de inntatte medieartikler nevner merket BICS og at butikkfasaden ikke viser noe bruk av merket.
- Den dokumentasjonen som klager kan fremlegge etter angivelig mange tiårs bruk, er fullstendig uegnet til å vise en reell og utadrettet bruk av merket av noe omfang. Dokumentasjonen som er fremlagt er et sammensurium av sosiale bilder, faktura for selskaper som ikke viser noen tilknytning til varemerket og udokumenterte påstander.
- Det bes prinsipielt om at klagen avvises i sin helhet. Dersom Klagenemnda finner at reell bruk er dokumentert, bes klagen avvist for de varer og tjenester der reell bruk ikke er dokumentert.
- Det varsles om at det vil bli krevd saksomkostninger for nødvendig arbeid i forbindelse med klagen.
- Det bestrides ikke at klager har en viss form for forretningsmessig drift i enkelte av sine firma. Den dokumentasjon som har fremkommet gir dog intet grunnlag for å anta at denne driften, uansett omfang, har skjedd under merket «BICS». Tvert imot har billedokumentasjon tydet på at andre merker, herunder «Svensen Thai», har blitt benyttet for denne virksomheten. I den grad merket «BICS» har blitt benyttet, er dette ikke dokumentert på noen måte av klager, og det må antas at en eventuell slik bruk har vært helt sporadisk og uten tilstrekkelig omfang etter varemerkeloven.
- En kredittsjekk er på ingen måte dokumentasjon på reell bruk av merket. En kredittsjekk hverken dokumenterer, eller underbygger påstand om, at det har funnet sted en reell merkebruk.
- Når det gjelder påståtte transaksjoner på betalingsterminal i butikk, så bemerkes det at en opplisting av tall på denne måten ikke kan regnes som reell dokumentasjon. Det må som et minimum forventes at klager fremlegger kopi av de reelle transaksjonsfakturaer. Under enhver omstendighet har tidligere billedmateriale fra den aktuelle butikken vist at butikken drives under et helt annet merke enn «BICS». Den påståtte dokumentasjonen viser derfor ingen merkebruk som kan tillegges vekt. Det betviles at klagers næringsvirksomhet – i den aktuelle periode – har skjedd under merket «BICS».

Tilsvarende bemerkninger gjør seg gjeldende for kontosaldo og påståtte avskrifter av faktura. Uten kopi av originalbilag gjøres etterprøving fra innklagede umulig og det fremkommer i liten grad om, og eventuelt hvordan, merket har blitt brukt.

- Løs og udefinerbar bruk som ikke knytter seg direkte til varer- og tjenester som merket gjelder for, slik som tilfeldig bruk på nettsider i sammenhenger som ikke tydeliggjør en kommersiell sammenheng mellom merket og de relevante varer og tjenester, kan ikke tillegges vekt.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt varemerkeregistrering nr. 202088, ordmerket BICS, skal slettes grunnet manglende bruk etter varemerkeloven § 37 første ledd første punktum.
- 12 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 etter § 37 er det nødvendig at merket har vært i reell bruk her i riket. Bestemmelsen i varemerkeloven § 37 bygger på varemerkedirektivet (direktiv 2008/95/EF) artikkel 12 nr. 1, og praksis fra EU-domstolen er dermed relevant ved fastleggelsen av brukspliktens nærmere innhold.
- 13 For at bruken av merket skal anses reell, må varemerket ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket, jf. EU-domstolen i sakene C-40/01 MINIMAX, C-259/02 LA MER TECHNOLOGY og C-416/04 P, VITAFRUIT.
- 14 Merket må være brukt overfor omsetningskretsen på en måte som er reell i forhold til det som er vanlig for tilsvarende typer varer og tjenester. Klagenemnda presiserer at bruksplikten praktiseres relativt lempelig av EU-domstolen, og det er ikke noe krav om at bruken må være i omfattende kommersiell skala, jf. C-40/01 MINIMAX. Bruken må være tilstrekkelig til å vise at registreringshaver har reelle merkantile interesser i merket, og dermed et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten holdt opp mot tredjepersoners interesse i å ta merket i bruk.
- 15 I vurderingen av hvorvidt det registrerte varemerket skal anses å ha oppfylt bruksplikten, må Klagenemnda foreta en helhetsvurdering hvor det tas hensyn til det geografiske området, tidsperioden, omfanget og merkebruken, samt hvorvidt merket er dokumentert brukt for de aktuelle varer og tjenester.
- 16 Kravet om slettelse ble inngitt Patentstyret den 4. januar 2016. Dette er over fem år etter registreringen, slik at registreringshaver må dokumentere reell bruk fem år forut for inngivelsen av kravet. Den aktuelle perioden i nærværende sak er derfor 4. januar

2011 til 4. januar 2016.

- 17 Klagenemnda skal ta stilling til om klager har tilbudt sine varer og tjenester på markedet under varemerket BICS, og i så tilfelle for hvilke varer og tjenester.
- 18 Det er registreringshaver som er ansvarlig for å dokumentere at merket har vært i reell bruk for varene og tjenestene. Dokumentasjonen må vise at det faktisk har foreligget et tilbud om levering av varer eller tjenester under det registrerte varemerket. Dette innebærer at varene bærer kjennetegnet eller at det på annen måte er etablert en tydelig forbindelse mellom kjennetegnet og varene og tjenestene. Videre må dokumentasjonen være objektiv, og det er ikke tilstrekkelig å vise til at informasjon er offentlig tilgjengelig på f.eks. hjemmeside, Facebook eller offentlige registre. All dokumentasjon som skal vurderes må være forelagt Klagenemnda og den må være datert for å kunne stadfeste at bruken ligger innenfor femårsperioden.
- 19 Klager har anført at merket har vært i bruk for samtlige av varene og tjenestene varemerket er registrert for. Klagenemnda bemerker at varefortegnelsen er svært omfattende da angivelsen for mange av klassene er oppgitt til å gjelde «hele klassen». Registreringen omfatter med andre ord alle varer eller tjenester som på søknadstidspunktet inngikk i den bestemte klassen. Det vil være en nærmest umulig oppgave å vise bruk for samtlige varer og tjenester, og Klagenemnda er nødt til å forholde seg konkret til klagers opplysninger om hvilke varer og tjenester merket er benyttet for.
- 20 Varemerkeloven § 4 lister eksempler på hva som kan forstås som «bruk»:
- a) å sette merket på varer eller deres emballasje
 - b) å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under tegnet, eller å tilby eller levere tjenester under tegnet
 - c) å innføre eller utføre varer med merket på
 - d) å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame.

Også muntlig bruk av tegnet anses som bruk.»

- 21 Når det gjelder store deler av den innsendte dokumentasjonen, viser den ikke bruk av selve varemerket BICS i det hele tatt. Dette gjelder eksempelvis bilder av klær som er til salgs i klagers forretning, bilder av en ATV og en bil av eldre modell, samt informasjon om drikkevarer som selges i forbindelse med matservering. Varemerket er ikke synlig på noen av avbildningene, og det er ingen indikasjoner som tilsier at varene har vært merket med eller er solgt under varemerket BICS. Denne dokumentasjonen kan således ikke tas til inntekt for at bruksplikten for disse varene er oppfylt.
- 22 Videre er det bilder som skal vise inspeksjoner som er foretatt fra bl.a. Mongstad og Tjeldbergodden, samt møter og kurs som er avholdt. Det er også flere bilder fra et sykehusmiljø, men uten at det fremgår hvilke varer eller tjenester som har blitt levert under varemerket BICS eller når det skal ha foregått.

- 23 Klagenemnda registrerer at det er innsendt dokumentasjon der bruken av BICS fremstår tydelig. Dette gjelder f.eks. på publikasjoner, en intern arbeidsprosedyre, visittkort, og spesielt på en merkelapp som skal ha vært festet til egenproduserte produkter. Noe av det innsendte materialet er tidfestet til mellom 1989 og 1993, lenge før den aktuelle tidsperioden der bruk skal dokumenteres. Dokumentasjon som ikke relaterer seg til den relevante perioden kan understøtte at merket har vært i bruk på et senere stadium, men har liten eller ingen bevisverdi alene. Dette materialet er ikke egnet til å belyse bruken av varemerket i perioden 2011-2016. Andre deler av dokumentasjonen er ikke tidfestet og kan således ikke vektlegges av Klagenemnda. Når det gjelder den nevnte merkelappen, er heller ikke denne datert. Det er videre ikke opplyst hvilke varer den har vært festet til og som dermed er solgt under varemerket BICS. Det er således uklart for Klagenemnda hvilke varer og tjenester den er ment å skulle vise bruk for og på hvilket tidspunkt den har vært i bruk.
- 24 Det er bekreftet gjennom flere avisartikler at klager driver en butikk i Porsgrunn der det foregår salg av en mengde ulike varer og der det tilbys servering av thai-mat. Det er derimot ikke dokumentert at hverken varene eller serveringstjenesten tilbys under varemerket BICS. Det henvises i artiklene til utsalgsstedet både som «Svensens Thai» og «Svensens Thai & Bics». I det første tilfellet tilbys varene og tjenestene ikke under kjennetegnet BICS i det hele tatt, og det er heller ikke noe som tilsier at det er skapt en link mellom «Svensens Thai» og BICS for en kunde som handler i butikken. Dersom det forutsettes at varene og tjenestene tilbys under merket «Svensens Thai & Bics», er dette ikke det samme merket som er søkt og registrert. Det fremgår av varemerkeloven § 37 andre ledd at «som bruk av merket regnes også bruk av merket i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i, i enkeltheter som ikke endrer dets særpreg (...)» Bruksdokumentasjonen må med andre ord vise til det aktuelle merket eller bruk av et merke som ikke skiller seg nevneverdig fra dette. Det fremstår ikke tvilsomt for Klagenemnda at bruken av «Svensen Thai & Bics» skiller seg vesentlig fra merket som registrert. Sammenstilt med det varemerkerettslig særpregede elementet «Svensen» er det åpenbart at en slik sammenstilling endrer merkets særpreg. Dokumentasjonen som relaterer seg til utsalgs- og serveringsstedet Svensen Thai & Bics viser således bruk av et annet merket enn det som er registrert, og er ikke relevant i vurderingen av om bruksplikten til merket BICS er oppfylt.
- 25 Klager viser videre til at Forskningsstiftelsen Bics står bak utgivelsen av en rekke bøker. Det er vedlagt en liste over utgivelsene og et brev sendt Nasjonalbiblioteket i forbindelse med pliktinnlevering. Det er i varefortegnelsen i klasse 41 av klagers registrering uttrykkelig gjort et unntak for utgivelse av bøker og trykksaker. Registreringen har dermed aldri omfattet vern for disse tjenestene. Klager har heller ingen gjeldende registrering for «bøker» eller «trykksaker» som inngår i klassifikasjonssystemets klasse 16. Den eventuelle bruken henviser derfor til varer og tjenester som ikke er omfattet av klagers registrering. Det kan kun tas hensyn til bruk av merket for varer og tjenester som faktisk inngår i registreringen.

- 26 Det fremgår videre av klagers dokumentasjon at import av et marmorbord til bruk i egen restaurant skal vise bruk av varemerket for blant annet transporttjenester. Klagenemnda bemerker at det å importere, transportere eller lagre varer til eget bruk, selv om det skulle være i forbindelse med restaurantvirksomhet, ikke er å anse som varemerkebruk. Det samme gjelder for det klager har oppgitt å være administrasjonsreiser. For at dette skal regnes som varemerkebruk i lovens forstand, må det være knyttet til kjøp og salg av tjenestene. Det er ikke tilstrekkelig for å anse det som varemerkebruk at man generelt sett importerer eller får transportert varer uten at det tilbys under varemerket BICS.
- 27 Klagenemnda er ikke i tvil om at klager har flere foretaksnavn som alle inkorporerer ordet BICS. Det er dokumentert drift av disse blant annet gjennom utskrifter fra enhetsregisteret, en utskrift av skatteoppgjøret 2015 og en revisorberetning. Det er likevel kun å anse som navnet på bedriften/foretaket, og ikke bruk som varemerke i lovens forstand. Bruk av foretaksnavnene er således ikke nok til å oppfylle bruksplikten etter varemerkeloven når foretakene ikke kan dokumentere å ha benyttet kjennetegnet også som varemerke innenfor det relevante geografiske område og for de relevante varer og tjenester.
- 28 Ut fra dokumentasjonen som er mottatt, må det konkluderes med at det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at kjennetegnet BICS er benyttet for noen av de aktuelle varene og tjenestene på en slik måte at kravet om bruk av varemerket kan sies å være tilfredsstilt.
- 29 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at registreringen av varemerket BICS oppheves for samtlige varer og tjenester.
- 30 Begge parter har varslet at det vil bli krevet dekket sakskostnader, jf. patentstyrelova § 9. Klagenemnda har ikke mottatt sakskostnadsoppgave fra noen av partene og kan ikke ta stilling til spørsmålet. Det tilkjennes således ikke sakskostnader i foreliggende sak.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. Varemerkeregistrering nr. 202088, ordmerket BICS slettes.
3. Sakskostnader tilkjennes ikke.

Elisabeth Ohm
(sign)

Amund Brede Svendsen
(sign)

Martin Berggreen Rove
(sign)