



BORGARTING LAGMANNSRETT

DOM

Avsagt: 24.08.2020

Saksnr.: 19-079865ASD-BORG/02

Dommere:

Lagdommer
Lagdommer
Kst. lagdommer

Ingvild Mestad
Christian Lund
Thomas Frøberg

Ankende part

Apple Inc.

Advokat Trine Greaker
Herzog
Advokatfullmektig
Sebastian Sandve
Stigar

Ankemoøpart

Klagenemnda For
Industrielle Rettar

Advokat Ingvill Matre
Meinich

Saken gjelder spørsmål om gyldigheten av Klagenemnda for industrielle rettigheters vedtak om sletting av varemerke på det grunnlag at bruken hadde vært avbrutt fem år i sammenheng, jf. varemerkeloven § 37.

Framstilling av saken

Lagmannsretten legger følgende saksframstilling fra tingretten til grunn som uomtvistet:

Saksøkeren [her ankeparten] og innehaver av det aktuelle varemerket, er selskapet Apple Inc. (heretter Apple). Apple er et multinasjonalt selskap, og en av verdens største produsenter av forbrukerelektronikk, programvare og personlige datamaskiner.

Apple fikk registrert varemerket SHERLOCK (heretter Sherlock) 19. mars 2004 i klasse 9, Software (EDB-programvare). Sherlock er et fil- og søkeprogram. Det kan søke både i lokale filer og på internett. Sherlock knytter seg til operativsystemer som brukes i maskiner av typen Apple Macintosh, utgitt i en periode fra 1991 til 2007. Apple Macintosh er en serie med personlige datamaskiner konstruert, utviklet og markedsført av Apple. Etter introduksjonen av Apple Macintosh og Sherlock, lanserte Apple en versjon av operativsystemet som ikke kunne bruke Sherlock. Datamaskiner som kunne kjøre et operativsystem med Sherlock, ble således utgitt i årene 1991-2007.

Bakgrunnen for spørsmålet om sletting av varemerket Sherlock, var en søknad fra selskapet Namib Brand Investments (PTY) Ltd (NA) (heretter NBI). Etter at søksmålet ble tatt ut for tingretten, har Apple fremlagt en del dokumentasjon som knytter seg til NBI. I en avgjørelse fra Storbritannia, sak O/327/17 for IPO datert 12. juli 2017, omtales et dokument med opplysninger om at Michael Gleissner (heretter Gleissner) er direktør i NBI. Blant de fremlagte dokumentene er også en artikkel hvor det fremgår at Gleissner er direktør i mer enn 1000 britiske selskaper. Disse selskapene har sendt over 4 400 søknader om varemerker i minst 38 jurisdiksjoner, og var i 2017 involvert i et stort antall tvister knyttet til varemerker. Gleissner hevdes også å stå bak et falsk nettsted, med sikte på å registrere søk i varemerker.

Patentstyret tok spørsmålet om sletting av Sherlock til behandling, og traff sin avgjørelse i november 2017. Patentstyret konkluderte med at Apples varemerke skulle slettes, jf. varemerkeloven § 37.

Apple påklaget avgjørelsen fra Patentstyret i januar 2018, og NBI innga tilsvaret i april samme år. Klagenemnda for industrielle rettigheter (heretter KFIR) traff vedtak 17. september 2018. KFIR kom til samme resultat som Patentstyret, og forkastet klagen fra Apple.

For tingretten la Apple fram ytterligere bevisførsel i form av et stort antall annonser fra nettstedet finn.no om salg av datamaskiner som kan kjøre versjoner av et operativsystem hvor Sherlock var inkludert, samt dokumentasjon vedrørende nedlastinger av slike operativsystemer.

Oslo tingrett avsa 20. mars 2019 dom med slik domsslutning:

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Apple Inc. dømmes til å betale sakskostnader til staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter med 47 850 – førtisvvtusenåttehundreogfemti – kroner. Oppfyllelsefristen er to uker.

Tingretten la til grunn at Apples bruk av varemerket Sherlock hadde vært avbrutt fem år i sammenheng, og at vilkårene for sletting dermed var oppfylt.

Apple har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandling er holdt 14. mai 2020 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene var representert med sine prosessfullmektiger. Nestleder i KFIR, Elisabeth Ohm, var til stede under ankeforhandlingen, jf. tvisteloven § 24-6. Det var ikke vitneførsel. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboka.

Den ankende part, **Apple Inc.**, har i hovedtrekk anført:

Tingrettens dom bygger på feil rettsanvendelse og delvis på feil faktum.

Varemerket Sherlock har vært i «reell bruk» i Norge i den aktuelle brukspliktperioden. Apples bruk av varemerket har ikke vært omfattende, men tilstrekkelig til å opprettholde bruksplikten. Det gjelder ikke noe minimumskrav til brukens intensitet eller omfang. De framlagte nedlastingene, i kombinasjon med tilbudet og tilgjengeliggjøringen av Sherlock på Apples internettsider, viser reell bruk. Omsetningskretsen som bruken skal vurderes i forhold til er begrenset og består av eiere av Apple Macintosh-maskiner produsert fram til 2007.

Bruk av varemerket i forbindelse med salg og reparasjon av reservedeler er i EU-rettspraksis godtatt som reell bruk hvis varemerket brukes på en vare som del av en tidligere vares struktur. Tilsvarende må gjelde ved salg av programvare som inngår i en datamaskin, som ikke lenger tilbys på markedet.

I den helhetsvurderingen av varemerkebruken som skal gjøres må det tas hensyn til at Apple, dersom varemerket slettes, risikerer å gjøre inngrep i NBIs varemerkeregistrering av Sherlock ved tilbud om nedlasting av programvaren Sherlock og brukerstøtte i den forbindelse. Ved helhetsvurderingen må det også tas hensyn blant annet til at Apple har beskyttelsesverdige interesser i å opprettholde varemerket – noe tredjeperson ikke har i denne saken. Apples registrering er ikke defensiv. Den er viktig for det totaltilbudet Apple leverer sine kunder gjennom sin gratis oppdateringsdatabase og dermed viktig for merkevaren og den opparbeidede goodwillen.

Avgjørelsen fra EUIPO 25. april 2017, hvor Sherlock som registrert varemerke i EU ble slettet, har ikke overføringsverdi til vår sak. Bevisbildet var annerledes i den saken, og det er ulik omsetningskrets i Norge og EU.

Det er nedlagt slik påstand:

1. Klagenemnda for industrielle rettigheters vedtak av 17. september 2018 i sak 18/00020 kjennes ugyldig.
2. Apple Inc. tilkjennes sakskostnader for tingrett og lagmannsrett.

Ankemotparten, **Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter**, har i hovedtrekk anført:

Tingrettens dom er riktig.

Apple har ikke oppfylt kravet til «reell bruk» av varemerket Sherlock i den relevante bruksperioden. Verken nedlastingstilbudet eller faktiske nedlastinger av programvareoppdateringen er hver for seg eller samlet tilstrekkelig til å oppfylle kravet til reell bruk. Programvaren Sherlock ble erstattet av annen programvare allerede i 2005, og vil bare kunne benyttes av brukere av svært gamle maskiner. Nedlastingstallene må antas å være svært beskjedne. Den reelle bruken skal vurderes i forhold til omsetningskretsen for varemerkeregistreringen (programvare) og ikke bare en snever krets av personer som eier gamle Apple Macintosh-maskiner.

Apple har ikke tilbudt ny programvare eller programvareoppdateringer av Sherlock i brukspliktperioden eller foretatt noen form for markedsføring eller vedlikehold av programvaren. Apple kan derfor ikke påvise at bruken av varemerket har som hensikt å skape eller opprettholde en markedsposisjon for de varene registreringen gjelder.

I den helhetsvurderingen som skal gjøres av bruken inngår ikke en interesseavveining av Apples behov for varemerket i forhold til NBIs tilsvarende behov. Det kan heller ikke legges til grunn at Apple vil bli ansett for å gjøre inngrep i NBIs varemerkeregistrering dersom Apples' varemerkerettigheter til Sherlock slettes.

Det er nedlagt slik påstand:

1. Anken forkastes
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten.

Lagmannsretten bemerker:

Innledning og rettslige utgangspunkter

Innledningsvis bemerkes at KFIRs avgjørelse er en lovbundet avgjørelse som kan prøves fullt ut av domstolen. Dette følger av Høyesteretts praksis, senest i HR-2016-2239 (Route 66) avsnitt 30.

Sherlock er som nevnt en programvare som ble utviklet og tilbudt som en integrert del av operativsystemet Mac OS 8 til og med versjon Mac OS X 10.4. Dette operativsystemet brukes i Apple Macintosh-maskiner utgitt i perioden 1991 til 2007. Sherlock ble erstattet av annen programvare (Spotlight og Dashboard) i 2005, og fra 2007 trakk Apple programvaren Sherlock tilbake og programmet inngikk ikke i Mac OS 10.5 eller senere versjoner. Den aktuelle bruksperioden startet derfor å løpe fem år etter at Apple hadde trukket tilbake Sherlock, og sju år etter at Sherlock var erstattet av annen programvare.

Utgangspunktet for vurderingen er varemerkeloven § 37 første ledd, som lyder:

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved dom eller ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40 hvis merkehaveren ikke innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, har tatt merket i reell bruk her i riket for de varer eller tjenester det er registrert for, eller hvis bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng. ...

NBI begjærte varemerket slettet 10. april 2017. Lagmannsretten skal dermed ta stilling til om varemerket Sherlock skal slettes som følge av manglende bruk i Norge i perioden 10. april 2012 til 10. april 2017.

Varemerkeloven § 37 gjennomfører EUs varemerkedirektiv artikkel 10 i norsk rett samtidig som de materielle reglene i EUs varemerkeforordning er harmonisert med EUs varemerkedirektiv. Praksis fra EU-domstolen og EUIPO (European Union Intellectual Property Office – tilsvarende KFIR i Norge) er derfor relevant som rettskilde ved bruken av varemerkeloven § 37, jf. også HR-2016-1993-A avsnitt 42-46. Det foreligger ikke praksis fra Høyesterett som gir veiledning om forståelsen av varemerkeloven § 37. Praksis fra EU-domstolen og EUIPO blir derfor en sentral rettskilde.

Når det gjelder bakgrunnen for, og den generelle forståelsen av, varemerkeloven § 37 slutter lagmannsretten seg til tingrettens redegjørelse, som gjengis her:

Bestemmelsen er en videreføring av § 25a i den tidligere varemerkeloven fra 1961, og gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 10 og 12 nr. 1, jf. Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) side 68 og Ot. prp. nr. 72 (1991-1992) side 81. Videreføringen innebærer blant annet at rettskildemateriale også fra tiden før ikrafttreddelsen av någjeldende varemerkelov er relevant.

I forarbeidene til den tidligere loven, heter det i Ot. prp. nr. 72 (1991-1992) på side 54 om bakgrunnen for bestemmelsen:

«Bakgrunnen for bruksplikten er at den vil begrense omfanget av registrerte varemerker som ikke brukes, og på den måten både bidra til at det blir større rom for nye merker og til å redusere muligheten for varemerkekonflikter.»

På side 68 redegjør departementet nærmere for hva som ligger i kravet til reell bruk, og henviser til flere avgjørelser fra EU-domstolen:

«For at bruken skal ha vært 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. EF-domstolens dommer 11. mars 2003 i sak C 40/01 Minimax og 27. januar 2004 i sak C 259/02 La Mer Technology, jf. også dommen 11. mai 2006 i sak C 416/04 P Vitafruit. Det følger av EF-domstolens praksis at det ikke gjelder noe minimumskrav med hensyn til brukens intensitet eller omfang. I Minimax ble bruk av merket i forbindelse med salg av reservedeler eller reparasjon godtatt som reell bruk. Ifølge La Mer kan det tas hensyn til bruk utenfor femårsperioden ved vurderingen av om bruken i femårsperioden var reell.»

Og endelig uttaler departementet følgende om innholdet i uttrykket «bruk» på side 81:

«Med «bruk» av varemerket siktes til bruk av merket i samsvar med normal markedsføringsaktivitet innen den aktuelle bransjen.»

På spørsmål om fortolkningen av uttrykket «reell bruk» konkluderte EU-domstolen i den ovenfor nevnte Minimax-dommen på følgende måte i avsnitt 43:

Under henvisning til det anførte skal det første spørsmål besvares med, at direktivets artikkel 12, stk. 1, skal fortolkes således, at der er gjort »reel brug« af et varemærke, når dette er anvendt i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for, med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer og tjenesteydelser. Dette omfatter ikke symbolske former for brug alene med det formål at bevare de til varemærket knyttede rettigheder. Bedømmelsen af, om bruken af varemærket er reel, skal foretages på grundlag af samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig de former for brug, der i den pågældende branche anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket, disse varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af bruken af varemærket. Selv om bruken af mærket ikke vedrører varer, der tilbydes på markedet som nye, men allerede markedsførte varer, er bruken reel, hvis mærket faktisk anvendes af varemærkeindehaveren for løsdeler, der indgår i disse varers sammensætning eller struktur, eller for varer eller tjenesteydelser, der har en direkte forbindelse med de allerede markedsførte varer og skal tilfredsstille behov i disses kundekreds.

Apple har gjort gjeldende at dersom en bruker av et varemerke oppfyller kravene til bruk i varemerkeloven § 4 så taler det for at kravet til reell bruk i varemerkeloven § 37 er oppfylt. Lagmannsretten er ikke enig i dette. Varemerkeloven § 4 regulerer hvilken bruk som utgjør inngrep i en annens varemerke. Bestemmelsen skal altså løse en annen problemstilling enn varemerkeloven § 37, som skal bidra til at det er et «frirom» for nye varemerker samt hindre varemerkekonflikter, jf. ovenfor. Lagmannsretten kan heller ikke se at det er støtte i rettspraksis eller andre kilder for at bruksvilkåret i varemerkeloven § 4 skal tillegges betydning ved vurderingen av om kravet til reell bruk i varemerkeloven § 37 er oppfylt.

Apples faktiske bruk av varemerket Sherlock i perioden fra 10. april 2012 til 10. april 2017

Apples bevisførsel for bruk av varemerket Sherlock har knyttet seg til tre områder; tilbudet om vederlagsfri nedlasting av oppdaterte versjoner av operativsystemet som Sherlock kan brukes sammen med, dokumenterte nedlastinger av dette operativsystemet til norske IP-adresser fra norsk IP-adresse og brukmarkedet for Apple-maskiner.

Lagmannsretten legger til grunn at det på Apples nettsider i brukspliktperioden har vært mulig å laste ned de versjonene av operativsystemet som Sherlock var en integrert del av. Dette framgår av Apples norske kundestøttesider. Programvaren Sherlock er ikke særskilt nevnt på disse sidene. Det framgår følgelig ikke av nettsidene at Sherlock inngikk i den programvaren som kunne lastes ned, men lagmannsretten oppfatter det som uomtvistet at Sherlock inngikk som en del av de aktuelle versjonene av operativsystemet.

Apple har lagt fram en oversikt som viser nedlastinger av ni versjoner av operativsystemet Mac OS i perioden 10. april 2012 til 10. april 2017. Av denne framgår at det til sammen ble foretatt 115 nedlastinger av disse versjonene av operativsystemet i brukspliktperioden fra en norsk IP-adresse til norske IP-adresser. Staten har ikke bestridt dette nedlastingsomfanget. Apple har framholdt at det har vært vanskelig å framskaffe nedlastingsdata, og at de dokumenterte nedlastingene av ni versjoner av programvaren bare utgjør en andel av omfanget. Apple har opplyst at det ble utgitt 55 nye versjoner av operativsystemet i perioden. En gjennomsnittsberegning basert på de 115 nedlastingene av de ni versjonene tilsier at operativsystemet til sammen ble lastet ned ca. 700 ganger, og at det i tillegg har blitt lastet ned fra utenlandske brukerstøttesider.

Lagmannsretten har ikke grunnlag for å betvile Apples opplysning om at det ble utgitt 55 versjoner av operativsystemet. Lagmannsretten legger etter dette til grunn at de aktuelle versjonene av operativsystemet har blitt lastet ned minst 700 ganger – noe som ut fra en gjennomsnittsbetraktning tilsier ca. 140 nedlastinger i året. Selv om det legges til grunn at Sherlock har blitt lastet ned i tilsvarende omfang som de aktuelle versjonene av operativsystemet, er omfanget og bruken av programvaren Sherlock likevel usikker. Tallene sier ikke noe om det ble laget nye versjoner av Sherlock, og i hvor stor grad Sherlock faktisk har blitt brukt av de som lastet ned operativsystemet. Sherlock inngikk som del av en programpakke, hvor brukerne ikke selv valgte den enkelte programvare. Det

er også usikkert i hvor stor grad programvarene Spotlight og Dashboard, som erstattet Sherlock i 2005, jf. redegjørelsen ovenfor, har blitt benyttet som alternativ. Lagmannsretten legger derfor til grunn at antallet nedlastinger av Sherlock i brukspliktperioden var en del lavere enn 700.

Når det gjelder brukmarkedet har Apple lagt fram en oversikt over annonser på Finn.no basert på søkeordene Apple og Mac i brukspliktperioden. Av disse gjaldt 516 annonser eldre maskiner som kan «kjøre» Sherlock, og omtrent like mange som kan «kjøre» både Sherlock og den nyere programvaren Spotlight. Annonseringen innebærer ikke nødvendigvis at disse maskinene faktisk ble solgt, eller at de inneholdt Sherlock, men sammenholdt med nedlastingstallene omtalt foran legger lagmannsretten til grunn at annonsene sannsynliggjør at det var et visst brukmarked for disse maskinene i brukspliktperioden.

Bevisførselen knyttet til brukmarkedet får liten selvstendig betydning for lagmannsrettens vurdering av bruken av varemerket, ettersom lagmannsretten har lagt til grunn et nedlastingstall for versjoner av det aktuelle operativsystemet som ligger i nærheten av antallet relevante annonseringer for de aktuelle gamle maskinene på brukmarkedet. Bruktmarkedet understøtter imidlertid at det har forekommet flere nedlastinger enn de 115 som er dokumentert, jf. ovenfor. Lagmannsretten bemerker for øvrig at bruk av varemerket av andre enn merke innehaver, eller en som avleder sin rett til bruk av varemerket fra innehaveren, ikke får betydning ved vurdering av bruksplikten.

Den samlede bevisførselen tilsier at Apple knapt har brukt varemerket Sherlock i markedsføringen av det aktuelle operativsystemet i brukspliktperioden. Programvaren Sherlock har ikke blitt tilbudt separat og noen egen markedsføring av dette har derfor ikke vært aktuelt. Varemerket Sherlock har forekommet på en engelskspråklig kundestøtteside publisert i 2001, med mulighet for norsk språkversjon, som fremdeles lå ute i 2018 [FU 80/82]. Bruken av varemerket har derfor i det alt vesentlige vært begrenset til den bruk som består i at varemerket Sherlock vises på skjermen når programvaren Sherlock brukes. Det er verken anført eller ført bevis for at Apple har foretatt investeringer eller nedlagt annen innsats i programvaren eller markedsføringen av denne i brukspliktperioden. Det er heller ikke påvist noen planer eller markedsføringsaktiviteter med sikte på å relansere varemerket Sherlock for programvare.

Har Apples bruk av varemerket vært avbrutt fem år i sammenheng?

Spørsmålet blir så om den varemerkebruken lagmannsretten har redegjort for ovenfor innebærer at Apple har brukt varemerket Sherlock for å «skape eller bevare en markedsandel» for de varer merket er registrert for (Software), jf. forarbeidene sitert ovenfor. Det samme vurderingstemaet framgår av Minimax-dommen avsnitt 43, sitert foran, hvor det uttales at «reell bruk» forutsetter at et varemerke anvendes «med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed» for de varer varemerket er registrert for å beskytte. Av den samme dommen framgår at det skal foretas en helhetsvurdering blant

annet basert på omfang og hyppighet i bruken av varemerket, hvor det ses hen til hvordan den aktuelle bransje bruker varemerket for å fastholde eller erverve markedsandeler for varer beskyttet av varemerket, samt særlige forhold på markedet.

EUIPO First Board of Appeal, behandlet i en avgjørelse fra 25. april 2017 (sak R 891/2016-1) et krav om sletting av Apples varemerke Sherlock som følge av manglende bruk i perioden 30. september 2009 til 29. september 2014 – altså en tidsperiode noe lenger tilbake enn i vår sak. EUIPO kom til at bruksplikten ikke var overholdt, og at varemerket skulle slettes. Avgjørelsen ble ikke anket til EU-domstolen, med den følge at Sherlock ikke lenger er registrert som varemerke i EU. Bevismessig sto saken noe annerledes for EUIPO enn den nå gjør for lagmannsretten, fordi det for EUIPO ikke ble ført tilstrekkelig konkrete bevis for nedlastingstall, inkludert en fordeling på marked og år, jf. avgjørelsen avsnitt 24.

EUIPOs avgjørelse inneholder imidlertid generelle uttalelser om forståelsen av kravet til reell bruk i programvaremarkedet, som også har betydning for lagmannsrettens vurdering i vår sak. Etter å ha konstatert at Apple ikke hadde foretatt noen oppdateringer av programvaren i brukspliktperioden i den saken, uttales følgende i avsnitt 22:

... Releasing updates of older operative systems which include improvements for the “SHERLOCK” search software years before that period and leaving these websites with updates available to consumers during years *sine die* and without proving a payment or any other commercial purpose as a retribution for the download does not amount to genuine use by the EUTM proprietor, as per se it does not show the EUTM proprietor’s intention to preserve or create an outlet for the goods that bear the sign during the relevant period.

Lagmannsretten forstår EUIPO slik at det å tilby nedlastinger av gamle operativsystemer som inneholdt oppgraderinger av Sherlock flere år før brukspliktperioden, for så å la kundestøttesidene fortsatt være tilgjengelige for nedlasting i brukspliktperioden, ikke utgjør reell bruk av varemerket – forutsatt at det ikke ytes betaling for nedlastingen eller det påvises et annet kommersielt formål for tilbudet om nedlasting. Lagmannsretten tolker EUIPO slik at varemerkeinnhavers tilstedeværelse i markedet i en slik situasjon blir for passiv til at han kan anses å ha hatt en intensjon om å utvikle eller opprettholde et marked for de varene som varemerket benyttes på.

Apple har gjort gjeldende at EUIPOs avgjørelse ikke har overføringsverdi til vår sak, fordi det for EUIPO verken ble ført bevis for konkrete nedlastningstall eller for at det er et reelt marked for programvaren Sherlock.

Lagmannsretten har, som det framgår ovenfor, lagt til grunn at antallet brukere av Sherlock i brukspliktperioden var en del lavere enn 700. Det framgår også at eksistensen av et brukmarked får liten selvstendig betydning ut over dette ved vurderingen av varemerkebruken.

Vurderingen av omfanget av varemerkebruken må gjøres på grunnlag av størrelsen på markedet til varene i den vareklassen varemerket er registrert for, jf. EU-domstolens dom i sak T-250/13 (Smart Water) avsnitt 35. I vår sak er det vareklasse 9 Software (EDB-program). Dette er et betydelig marked. Lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for å begrense vurderingen til programvaremarkedet for Apple-maskiner fra perioden 1991 til 2007. I Smart Water-dommen ble det lagt til grunn at prøvesalg av 15 552 flasker vann utgjorde et lite antall sett i forhold til vareklassen, som gjaldt drikkevarer beregnet på «massconsumption». Etter lagmannsrettens syn underbygger denne dommen at omfanget av nedlastingene ikke har vært tilstrekkelig til å oppfylle bruksplikten. Dette gjelder desto mer ettersom vurderingstemaet i Smart Water-dommen gjaldt aktivt salg i brukspliktperioden, mens nedlastingene i vår sak gjelder oppgraderinger av programvare som ble lagt ut flere år før brukspliktperioden, slik som påpekt i EUIPOs avgjørelse.

EU-domstolen har i en kjennelse om fortolkning av «reell bruk», jf. C-259/02 La Mer Technology, etter å ha referert til Minimax-dommen, uttalt følgende i avsnitt 27:

... Såfremt bruken virkelig er handelsmessigt berettiget, kan under de ovennævnte betingelser selv en meget lille bruk av varemerket eller en bruk, der kun vedrører en enkelt importør i den pågældende medlemsstat, være tilstrekkelig til at fastslå reel bruk i dette direktivs forstand.

I denne avgjørelsen ble det stilt lave krav til omfang av bruken når den «virkelig er handelsmessigt berettiget». Uttalelsen må leses på bakgrunn av de faktiske forhold som lå til grunn for spørsmålet til EU-domstolen. Situasjonen var at salg av «kosmetiske præparater indeholdende havprodukter» hadde hatt en meget beskjeden omsetning i Storbritannia i brukspliktperioden, men det var ansatt en ny salgsrepresentant for å øke salget (avsnitt 11). I denne saken gjaldt varemerkebruken aktiv opparbeiding av et marked for et produkt i motsetning til i vår sak, hvor Apple har trukket Sherlock tilbake fra markedet mange år før brukspliktperioden. Kjennelsen får derfor begrenset betydning for lagmannsrettens vurdering.

Apple har vist til EU-domstolens dom i sak C-416/04 Vitafruit avsnitt 72, hvor det uttales følgende:

Under disse omstændigheder er det ikke på forhånd muligt abstrakt at afgøre, hvilken kvantitativ tærskel der skal anvendes for at afgøre, om bruken er reell. En «bagatelregel», der ikke giver ... mulighed for at vurdere samtlige omstændigheder i sagen, kan derfor ikke fastsættes

I dommen vises det til La Mer Technology-kjennelsen. Etter lagmannsrettens syn gir ikke Vitafruit-dommen noen ytterligere veiledning for vurderingen av bruksomfanget enn La Mer Technology-kjennelsen.

Lagmannsretten kan ikke se at nedlastingsomfanget i brukspliktperioden tilsier at Apple har brukt varemerket Sherlock for å «skape eller bevare en markedsandel» for de varer

merket er registrert for. I tillegg til det begrensede omfanget av nedlastingene relativt sett, legger lagmannsretten ved denne vurderingen vekt på at oppdateringene av operativsystemet ble lagt ut på kundestøttesidene flere år før brukspliktkperioden, og at Apple verken på sine nettsider eller på annen måte har markedsført programvaren Sherlock i brukspliktkperioden med unntak for at Sherlock var nevnt på en engelskspråklig side lagt ut i 2001, og som fremdeles var tilgjengelig i 2018. Etter lagmannsrettens syn kan denne svært begrensede bruken av varemerket Sherlock ikke tilskrives særlige forhold knyttet til markedet for programvare.

Apple har vist til at nedlastingstilbudet har kommersiell interesse for Apple, fordi det bidrar til å holde kontakt med «nerder» som kan fungere som «ambassadører» i kundekretsen. Lagmannsretten ser det slik at interessen i å pleie en slik kundegruppe snarere har preg av et ønske om å bygge goodwill for merkevaren Apple enn varemerket Sherlock. En slik kommersiell interesse har ikke betydning for om bruksplikten er oppfylt. Den relevante bruken skal godtgjøre at varemerket brukes handelsmessig for å erverve markedsandeler for de varer og tjenester som beskyttes av varemerket, slik det følger av Minimax-dommen avsnitt 43.

Ved den helhetsvurderingen som skal gjøres har lagmannsretten kommet til at Apple ikke har slike reelle handelsmessige interesser i det registrerte varemerket at tredjemanns interesser i å ta merket i bruk må vike, jf. Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave side 209. Lagmannsretten finner ikke støtte for at det ved helhetsvurderingen skal gjøres en interesseavveining konkret mellom Apple og NBI/selskapets angivelige direktør Michael Gleissner, som har initiert en rekke varemerkesaker mot Apple, jf. saksframstillingen foran. Det er hensynet til det generelle behovet for å gi rom for nye varemerkeregistreringer som skal ivaretas.

Lagmannsretten mener heller ikke det er riktig ved helhetsvurderingen å legge vekt på muligheten for at Apple kan bli gjenstand for et inngrepssøksmål ved eventuell bruk av varemerket Sherlock. Konsekvensen av at bruksplikten ikke er overholdt er at tredjemann kan få registrert varemerket for egne varer eller tjenester og dermed oppnå enerett til dette.

Lagmannsretten har etter dette kommet til at Apples bruk av varemerket Sherlock har vært avbrutt fem år i sammenheng, og at vilkårene for å slette varemerket etter varemerkeloven § 37 er oppfylt. KFIRs vedtak er derfor gyldig, og anken skal forkastes.

Sakskostnader

Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter har vunnet saken og har i utgangspunktet krav på å få erstattet sine sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd. Det foreligger ikke grunner som gjør det rimelig å fritta Apple fra kostnadsansvaret, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.

Advokat Meinich har lagt fram en sakskostnadsoppgave på 56 550 kroner, som i sin helhet er salær. Lagmannsretten finner kostnadene nødvendige, jf. tvisteloven § 20-5.

Apple skal etter dette betale 56 550 kroner i sakskostnader.

Dommen er enstemmig.

Dommen er avsagt etter lovens frist på fire uker, jf. tvisteloven § 19-4 femte ledd. Årsaken er ferieavvikling og stor arbeidsbyrde.

DOMSSLUTNING

1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Apple Inc. 56 550 –
femtisekstusenfemhundreogfemti – kroner til staten v/Klagenemnda for industrielle
rettigheter innen to uker.

Ingvild Mestad

Christian Lund

Thomas Frøberg

Dokument i samsvar med undertegnet original:

Ingerid Helene Sandberg (signert elektronisk)

Ingvild Mestad

Christian Lund

Thomas Frøberg