



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00088
Dato: 25. april 2025

Klager: Opsis Holding AB
Representert ved: Acapo AS

Innklagede: Halliburton Energy Services, Inc.
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Tore Lunde og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. juni 2024, hvor den norske utpekningen av internasjonalt registreringsnummer 1228581, søknadsnummer 201415285, ordmerket OPSIS, ble delvis slettet.
- 3 Saken har sin bakgrunn i et krav om administrativ overprøving fra Halliburton Energy Services, Inc. som kom inn til Patentstyret 26. januar 2024. I kravet ble det anført at den norske utpekningen av den internasjonale registreringen skal slettes på grunn av at bruksplikten etter varemerkeloven § 37 ikke var oppfylt. Patentstyret konkluderte med at den dokumenterte bruken ikke dekket hele varefortegnelsen, og at utpekningen delvis måtte slettes.

Opprinnelig varefortegnelse lød slik:

Klasse 9: Measuring apparatus and instruments, computer programs for measuring apparatus and instruments.

Etter Patentstyrets delvise slettelse, lød varefortegnelsen slik:

Klasse 9: Optical measuring apparatus and instruments for analysis of gases and air quality and for gaseous emissions monitoring from power stations; computer programs for control and monitoring of measuring apparatus and instruments for analysis of gases and air quality and for gaseous emissions monitoring from power stations.

- 4 Klage kom inn 19. august 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 25. september 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket med internasjonal registrering nr. 1228581, ordmerket OPSIS, slettes delvis på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.
- Den relevante brukspliktsperioden er fra 26. januar 2019 til 26. januar 2024.
- Skattemeldinger og utskrift fra Brønnøysundregisteret viser at innehaver har et foretak med omsetning i Norge. Dokumentene viser ikke hvilke varer som er omsatt og heller ikke bruk av merket som varemerke, men de inngår som en del av helhetsvurderingen.

- Innehaver har oppgitt å ha omtrent 50 optiske målesystemer installert i Norge, som de utfører service på. Flere av de innsendte bildene viser varemerket OPSIS. Enkelte bilder er fra et kraftverk i Tafjord, og andre bilder er oppgitt å komme fra Oslo. Bildene er ikke datert og det er vanskelig å fastslå hva slags varer det dreier seg om. Ut fra sammenhengen og klagers beskrivelse er det likevel klart at bildene viser et avansert målings- og overvåkningssystem. Mange av de innsendte fakturaene viser levering av tjenester og deler til systemet. Noen fakturaer viser også salg av varer angitt som «Analysator», «Analyser» og «DOAS Analyser». Patentstyret legger til grunn at innehaver har solgt et tilstrekkelig antall varer som faller inn under varefortegnelsen.
- Kravstiller har anført at dersom merket er tatt i reell bruk, så omfatter bruken kun klagers varer som gjelder kontroll av utslipp fra kraftverk. Innehavers fullmektig har ikke levert inn noen kommentarer til denne anførselen utover å fastholde at registreringen skal opprettholdes i sin helhet.
- Angivelsene i varefortegnelsen er generelle og dekker en lang rekke varer med forskjellige formål og anvendelsesområder. Merket er ikke brukt for andre målesystemer enn for de som gjelder kontroll av utslipp fra kraftverk. Innehaver har ikke foreslått noen selvstendig underkategori. På bakgrunn av den innleverte dokumentasjonen, nedskrives varefortegnelsen i tråd med kravstillers påstand.
- Varefortegnelsen nedskrives til: «optical measuring apparatus and instruments for analysis of gases and air quality and for gaseous emissions monitoring from power stations; computer programs for control and monitoring of measuring apparatus and instruments for analysis of gases and air quality and for gaseous emissions monitoring from power stations» i klasse 9.
- Når det gjelder sakskostnader har kravstiller først anført at registreringen skal slettes i sin helhet, og senere anført at registreringen bør begrenses til «... kontroll av utslipp fra kraftverket». Nedskrivningen som Patentstyret har foretatt gjør at kravstiller anses å ha vunnet saken i det vesentligste. Kravstillers sakskostnader på kr 41 000, blir å tilkjenne.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innehaver har vært aktiv i det norske markedet siden 1990-tallet. De har vært registrert i det norske Enhetsregisteret siden 2010, i bransjen «Utvikling, tilvirking og salg av målesystem for analyse av gassholdige substanser».
- Skattemeldinger for merverdiavgift for årene 2018-2021, og brev fra Skatteetaten fra 2022-2023 viser at innehaver har en intensjon om å være til stede i det norske markedet, og at de har en virksomhet.
- Den årlige omsetningen i Norge har ligget i størrelsesorden 2-5 millioner norske kroner.

- Merket er gitt virkning i Norge for «Measuring apparatus and instruments, computer programs for measuring apparatus and instruments» i klasse 9. Et optisk målesystem består av en rekke komponenter, herunder lamper, optisk fiber, sendere og mottaker, speil, analysatorer etc., som alt kontrolleres av software. En heltidsansatt tekniker utfører service på installasjonene i Norge. Installasjonene gjelder blant annet luftkvalitetsmålinger, installasjoner til aluminiumsmelteverk, installasjoner til avfallsforbrenning, svovelsyreinstallasjoner, prosessmåling-installasjoner og cirka 50 installasjoner på norskeide båter. Totalt sett dreier det seg om rundt 100 installasjoner.
- Bilder av installasjoner, som viser varemerket OPSIS, er vedlagt. Det dreier seg om bilder av målesystemer basert på optiske apparater for kontroll av utslipp, målesystemer for luftkvalitet og målesystemer for utslippsovervåking og overvåking av luftkvalitet. Målesystemene er installert en rekke steder i Norge, blant annet på papirfabrikken Norske Skog Saugbrugs i Halden, Teknologisenter Mongstad (TCM), avfallsforbrenningsanlegg i Ålesund-Tafjord og Oslo Haraldrud, samt DOAS (“differential optical absorption spectroscopy”) installert i Moss.
- Bildene viser at det dreier seg som avanserte målings- og overvåkningssystemer for bruk innen ulike typer industri, og generell luftovervåking, ikke bare til «optiske apparater og instrumenter for måling, kontroll og analyse av utslipp fra kraftverk».
- De vedlagte fakturaene, merket med klagers varemerke, viser at innehaver har solgt varer og tjenester til norske kunder. Fakturaene viser levering av varer og tjenester til en lang rekke norske foretak som ikke er kraftverk. Fakturaene viser også reparasjon, vedlikehold og installasjon. EU-domstolens avgjørelse C-40/01 Minimax (premiss 41 og 42) bekrefter at salg av integrerte deler og tilbud om vedlikeholds- og reparasjonstjenester kan bli regnet som reell bruk av merket for de originale varene.
- Klager har drevet markedsføring og promotering av sine varer til en lang rekke aktører innenfor ulike bransjer, som for eksempel kommunale foretak, forbrenningsfasiliteter, anlegg for avfallshåndtering, forskningsinstitutter, smelteverk og tungmetallindustri, aluminium og nikkelproduksjon, samt kraftverk. De offentlige enhetene benytter blant annet klagers varer i forbindelse med måling av luftkvalitet. Klagers reklame sendes ut via e-post til over 12.000 abonnenter over hele verden. Det vedlegges eksempler på e-poster, annonser og statistikk.
- Bruksplikten praktiseres relativt lempelig av EU-domstolen, og det er eksempelvis ikke noe krav om at bruken må være i omfattende kommersiell skala. Den bruken som har funnet sted viser reell merkantil interesse i merket for slike varer som er omfattet av registreringen, og bruksplikten er derfor oppfylt.
- Apparatene og instrumentene i varefortegnelsen kan ha mange anvendelsesområder, men siden kjerneegenskapene er de samme, kan det ikke legges til grunn at varefortegnelsen er veldig vid. Hvorvidt de i hovedsak benyttes innen et eller et annet felt framstår som

uvesentlig, all den tid målingen er det vesentlige. Det at det finnes andre måleinstrument enn de klager tilbyr, er i seg selv ikke en grunn til at varefortegnelsen skal snevres inn.

- Dersom Klagenemnda mener at den norske delen av den internasjonale registreringen bør begrenses, kan vernet uansett ikke settes smalere enn at den omfatter varene klager har dokumentert bruk for. Dokumentasjon for Klagenemnda har et bredere nedslagsfelt enn «kraftverk». Subsidiært framsettes det krav om at utpekingen opprettholdes for følgende varefortegnelse:

Klasse 9: Optical measuring apparatus and instruments for monitoring in industrial processes; optical measuring apparatus and instruments for analysis of gases and air quality and for gaseous emissions monitoring; computer programs for control and monitoring of measuring apparatus and instruments for monitoring in industrial processes; computer programs for control and monitoring of measuring apparatus and instruments for analysis of gases and air quality and for gaseous emissions monitoring.

- En slik varefortegnelse er temmelig snever, og vil ikke føre til urimelige begrensninger for andres handlefrihet.

Sakskostnader

- Det bes om at kostnader for Klagenemnda for begge sakene, både ordmerket og det kombinerte merket, tilkjennes. Summen overfor Klagenemnda er på kroner 153 717. Videre bes det om at kostnadene overfor Patentstyret, på kroner 100 179, dekkes. Den totale summen blir kroner 253 896.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bes om at Klagenemnda forkaster klagen. Alternativt må varefortegnelsen nedskrives ytterligere.
- Bakgrunnen for kravet om administrativ overprøving er at vår klient har søkt om å få registrert varemerket OPSIS for «resonerende kvartskrystall-solenoidmålere brukt under bakken i en oljebrønn for å kontrollere oljebrønntstyr nedihulls ved å måle trykk og temperatur» i klasse 9. Klagers utpeking omfatter «measuring apparatus and instruments, computer programs for measuring apparatus and instruments» i klasse 9.
- Det foreligger ikke vareslagslikhet mellom de produkter klager faktisk tilbyr, nemlig apparater og instrumenter for overvåking av luftkvalitet og gassutslipp, og kravstillers spolemålere for kontroll av nedihulls oljebrønntstyr. Det ble over lang tid forsøkt forhandlet fram en sameksistensløsning, uten at klager responderte konkret på forespørslene. Derfor ble krav om administrativ overprøving inngitt.
- Klagers utpeking omfatter svært generelle angivelser, som teoretisk kan omfatte alle typer utstyr for måling, kontroll og analyse, til bruk innen alt fra astrofysikk til slaktervirksomhet.

Det kan ikke være slik at bruk for enkelte av de varer merket er utpekt for kan begrunne opprettholdelse av registreringen for andre, mer eller mindre relaterte varer, slik klager synes å anføre. Opprettholdelse av varefortegnelsen ville medføre urimelige begrensninger for handlefrihet, og vil være klart i strid med lovgivers intensjoner og gjeldende praksis.

- Klagers dokumentasjon gir ikke klart inntrykk av hva slags produkter varemerket faktisk er brukt for, og når bruken har skjedd. Det kommer ikke klart fram hva omsetningstallene fra perioden mars 2019-november 2023 gjelder. Det er ikke dokumentert når installasjonene som er vist på bilder er levert.
- Ut fra fakturaene for servicetjenester og leveringer av reservedeler til måleapparatene, i perioden 2018-2024, framgår det ikke om de er merket med OPSIS. Det har formodningen mot seg at det er levert/installert målesystemer som ikke framgår av de aktuelle fakturaene i dette tidsrommet.
- E-poster fra klager til et hundretalls norske mottakeradresser sier ikke noe om tilbud til norske kunder. Andre bilag viser mottakere verden over, men viser ikke antall norske mottakere. Et nyhetsbrev er forfattet på svensk, og antall norske mottakere er ikke dokumentert.
- Det bestrides ikke at dokumentasjonen indikerer en viss eksponering av klagers merke overfor norske kunder, men prinsippene fra MINIMAX-dommen kommer ikke til anvendelse i vår sak. Dommen gjaldt helt spesielle omstendigheter hvor registreringshaver hadde reelle merkantile interesser i forbindelse med vedlikehold av de aktuelle produktene, selv om konsesjonen for salg av produktene var utløpt. Sletting av merket ville da ha medført at innehaver ville mistet sine registrerte rettigheter fullstendig.
- Utgangspunktet er at registreringen skal opprettholdes for «de varer merket konkret har blitt brukt for», jf. Lassen og Stenvik, Kjønnetegnsrett, 3. utg., s. 216 flg. Dette kan ikke gjelde for klagers samlebetegnelser, men kun for en begrenset versjon som tilfredsstiller klagers beskyttelsesbehov.
- Det stilles også spørsmål ved om den dokumenterte bruken er tilstrekkelig til å opprettholde utpekningen for måleapparater for luftkvalitet og gassutslipp. Bruksomfanget i brukspliktperioden synes å være svært begrenset. I den grad utpekningen overhodet skal opprettholdes, synes Patentstyrets nedskrivning å være fornuftig.
- Klagers subsidiære påstand vil medføre et for bredt gjenstående vern. Optiske apparater for måling, kontroll og analyse av *industrielle prosesser* er en temmelig bred og uensartet gruppe produkter som kan omfatte alle prosesser hvor ingeniørvirksomhet er involvert.
- Som det framgår av klagers hjemmeside, er varemerket knyttet til måling av luftforurensing og analyse av gassutslipp, dermed kan det ikke under noen omstendighet være aktuelt å opprettholde utpekningen for annet utstyr enn for disse formål.

Sakskostnader

- Patentstyrets tilkjennelse av sakskostnader bør opprettholdes av Klagenemnda. Videre bes det om at kostander på kroner 161 403, for både ordmerket og det kombinerte merket, for Klagenemnda tilkjennes.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda har kommet til et delvis annet resultat enn Patentstyret, ved at varefortegnelsen nedskrives på en annen måte.

Problemstilling og rettslige utgangspunkter

- 10 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt ordmerket OPSIS, den norske utpekningen av internasjonal registrering nr. 1228581, skal slettes helt eller delvis for varene i klasse 9 på grunn av manglende bruk i Norge, jf. varemerkeloven § 37 første ledd.
- 11 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 gjennomfører varemerkedirektivet (2015/2436) artikkel 19. Praksis fra EU-domstolen er dermed relevant ved fastleggelsen av brukspliktens nærmere innhold.
- 12 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.
- 13 I rettspraksis er det lagt til grunn at vurderingen av «reell bruk» må baseres på solide og objektive bevis som godtgjør tilstrekkelig bruk av varemerket i det aktuelle markedet. Se EU-rettens saker T-215/13 Deutsche Rockwool Mineralwoll v OHIM avsnitt 26 og T-584/14 Industria de Diseño Textil v. OHIM avsnitt 19.
- 14 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 har et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten, vurdert opp mot tredjepersoners interesse i å ta merket i bruk.

- 15 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 og brukens omfang, og hvordan merket er brukt i dokumentasjonen. Merkebruken må i utgangspunktet knytte seg til de varene og tjenestene merket er registrert for, eventuelt gitt virkning for i Norge. EU-domstolen har imidlertid slått fast at reell bruk også kan omfatte varer og tjenester som har en direkte forbindelse med de aktuelle varene og/eller tjenestene, og som tilfredsstiller behov i disse produktenes kundekrets. Dette kan omfatte servicevirksomhet etter salget, for eksempel salg av tilbehørsartikler eller beslektede varer, eller levering av vedlikeholds- eller reparasjonstjenester, jf. C-40/01 MINIMAX avsnitt 42.
- 16 Det avgjørende etter varemerkeloven § 37 første ledd er om bruken av merket på tidspunktet for innleveringen av sletteldebegjæringen har vært avbrutt i fem år i sammenheng. Kravet om slettelse ble inngitt til Patentstyret 26. januar 2024, og klager må derfor dokumentere reell bruk av merket mellom 26. januar 2019 og 26. januar 2024.
- 17 Spørsmålet i saken er om den framlagte dokumentasjonen er tilstrekkelig for å vise at bruksplikten er oppfylt for ordmerket OPSIS, i relasjon til varene «Measuring apparatus and instruments, computer programs for measuring apparatus and instruments.» i klasse 9, jf. varemerkeloven § 37.
- 18 Ved vurderingen av om den kommersielle bruken er reell, skal det tas hensyn til varens art, særlige forhold ved markedet, omfanget, og hyppigheten og regelmessigheten av bruken, jf. C-40/01 Ansul BV avsnitt 43, C-259/02 La Mer Technology Inc avsnitt 27 og C-234/06 Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM avsnitt 73. Når det gjelder vurderingen av omfang og hyppighet, kan det tas hensyn til om dokumentasjonen viser at merket var til stede på markedet på en måte som var effektiv, konsistent over tid, og stabil, jf. C-234/06 Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM avsnitt 72 og 74.

Vurdering av den innsendte dokumentasjonen

- 19 Klagers dokumentasjon består blant annet av:
 - Brev og skjermdump fra Brønnøysundregisteret og Skatteetaten.
 - Nesten 500 fakturaer fra årene 2019 til 2024 som viser service- og reparasjonstjenester, samt varer som framstår som deler og tilbehør til tidligere leverte varer, til flere ulike kunder i Norge. Alle fakturaene er tydelig merket med merket OPSIS.
 - 14 bilder av innendørs og utendørs installasjoner merket med merket OPSIS. Klager har forklart at bildene viser målesystem-installasjoner som er installert av klager flere

ulike steder i Norge. Bildene er ikke datert, og det er ikke oppgitt når installasjonene er levert.

- To Microsoft Excel filer som ifølge klager er en oversikt over markedsføring rettet mot ulike bransjer innen engineering, og oversikt over epost-adresser for markedsføring i Norge.
- Statistikk-ark som viser antall utsendte e-poster fra en e-postadresse tilknyttet OPSIS. Statistikken viser tema for de utsendte e-postene, men det framgår ikke hvem som har mottatt e-postene.
- Nyhetsbrevet OPSIS NYTT fra 2022, med informasjon om OPSIS og deres virksomhet.

20 Slik Klagenemnda ser det, viser de innsendte fakturaene at klager har hatt omfattende kommersiell virksomhet i Norge i det relevante tidsrommet. Fakturaene viser ikke levering av de konkrete varene i varefortegnelsen, men de viser service- og reparasjonstjenester, samt reservedeler og tilbehørsartikler knyttet til disse. Klager har oppgitt at reparasjon og service-tjenestene er utført på tidligere leverte målesystem-installasjoner. Dette framgår også av informasjonen på fakturaene. Eksempler på angivelser i fakturaene er «service», «calibration», «repair», «filter», «lampe», «optical fibre» og «lasertube».

21 Fakturaene dokumenterer en kundegruppe fra flere ulike bransjer fordelt på ulike steder i Norge. Varene og tjenestene som er oppgitt i fakturaene har en direkte forbindelse til varene i klagers varefortegnelse og tilfredsstillende behov kundene av disse varene har. Det framstår sannsynlig at installasjoner for måling av luftforurensing vil trenge jevnlig service og reparasjon, samt deler og tilbehør. Dette er etter Klagenemndas syn tilstrekkelig til å delvis oppfylle bruksplikten, jf. EU-domstolens avgjørelse C-40/01 MINIMAX avsnitt 42, som er omtalt i avsnitt 15 ovenfor. MINIMAX-dommen stiller opp generelle retningslinjer for hva som skal anses som reell bruk av et varemerke. Innklagede kan derfor ikke høres med at dommen ikke får anvendelse i vår sak grunnet de spesielle omstendighetene i saken.

22 Klager har forklart at selskapet Alcoa på Lista i Norge har bestilt et nytt OPSIS-anlegg. Informasjonen fra klager understøttes av OPSIS NYTT, fra 2022, hvor det framgår at aluminiumsmelteverket Alcoa har bestilt et «LD500-system» for «HF-övervakning» til deres anlegg på Lista. Selv om dokumentasjonen er noe vag på dette punktet, framstår bestillingen å gjelde måleutstyr for luftforurensning, og det virker sannsynlig at bestillingen er foretatt i den relevante brukspliktperioden.

23 De vedlagte Excel-filene og statistikk-arkene tyder på at klager har sendt ut et stort antall e-poster til mange forskjellige norske aktører. Klagenemnda har imidlertid ikke mottatt eksempler på hvordan e-postene er utformet, og det framstår uklart om de viser markedsføring av de konkrete varene i varefortegnelsen. Dette svekker bevisverdien.

Sett i lys av den øvrige dokumentasjonen, som fakturaer, brosjyrer og nyhetsbrev, legger Klagenemnda likevel til grunn at klager har markedsført sine varer via e-post-utsendelser.

- 24 Utskrifter fra Brønnøysundregisteret og Skatteetaten viser at Opsis Holding AB er et aktivt selskap i Norge. Sett i sammenheng med den øvrige dokumentasjonen fungerer utskriftene som en indikasjon på at klager driver kommersiell virksomhet her i landet.
- 25 Klagenemnda finner etter en helhetsvurdering at det er framlagt solide og objektive bevis som godtgjør tilstrekkelig bruk av ordmerket OPSIS i det relevante markedet, og som påviser reelle kommersielle interesser i merket, jf. C-40/01 MINIMAX. Det er i denne sammenheng særlig lagt vekt på fakturaene, men også andre bevis som understøtter inntrykket av kommersiell virksomhet i Norge. Samlet sett har klager framlagt bevis som sannsynliggjør reell bruk av ordmerket OPSIS i den relevante perioden. Klagenemnda har imidlertid kommet til at klager ikke har vist reell bruk for alle de selvstendige underkategoriene som rommes av de generelle angivelsene «Measuring apparatus and instruments, computer programs for measuring apparatus and instruments».

Nedskrivning av varefortegnelsen

- 26 EU-domstolen og EU-retten har etablert praksis for i hvilken grad en generell varefortegnelse kan nedskrives, jf. C-714/18 P Taiga avsnitt 29-31 og 42-44 med henvisning til T-126/03 Aladin. Hvis vareangivelsen er så generell at den kan deles opp i selvstendige underkategorier, så må merkehaveren dokumentere reell bruk for hver av de selvstendige underkategoriene, jf. C-714/18 P Taiga avsnitt 43. For å identifisere de selvstendige underkategoriene, er varene og tjenestenes formål og tiltenkte bruk vesentlige kriterier, jf. C-714/18 P Taiga avsnitt 44.
- 27 Etter Klagenemndas syn er angivelsene «measuring apparatus and instruments» og «computer programs for measuring apparatus and instruments» svært vide, og rommer flere selvstendige underkategorier. Begrepet «measuring apparatus» kan i prinsippet måle hva som helst. Det kan for eksempel være måling av vekt, fart, temperatur (termometer), volt (voltmeter), trykk eller luftkvalitet. Gjennomgående for klagers anførsler og den vedlagte dokumentasjonen er at varene dreier seg om måling av luftforurensing, måling av gassutslipp og luftkvalitet.
- 28 I klagers subsidiære varefortegnelse er det oppgitt måleinstrumenter og dataprogramvare som retter seg mot luftforurensing og måling av gasser, nemlig:

«optical measuring apparatus and instruments for monitoring in industrial processes; optical measuring apparatus and instruments for analysis of gases and air quality and for gaseous emissions monitoring; computer programs for control and monitoring of measuring apparatus and instruments for monitoring in industrial processes; computer programs for control and monitoring of measuring apparatus and instruments for analysis of gases and air quality and for gaseous emissions monitoring».

29 Når det gjelder måleinstrumenter og dataprogramvare av annen type enn for måling av luftkvalitet, luftforurensing og måling av gasser i luft, kan ikke Klagenemnda se at det foreligger dokumentasjon for reell bruk. Den foreslåtte subsidiaire varefortegnelsen kan ikke godtas siden den inkluderer angivelsen «...monitoring in industrial processes», som åpner for at varene kan være alle typer måleinstrumenter og dataprogramvarer for industrielle prosesser.

30 Dokumentasjonen Klagenemnda har mottatt viser at måleinstallasjonene er levert til flere forskjellige aktører, og at varene ikke utelukkende brukes i forbindelse med utslipp fra kraftverk. Kundegruppen består blant annet av Oslo Kommune, Trondheim Kommune, bioraffineriet Borregaard AS, cellulosefabrikken Norske Skog Saugbrugs AS, avfallshåndterings-virksomheten Hallingdal Renovasjon IKS og aluminiumsmelteverket Alcoa. Klagenemnda har derfor kommet til at klager har vist bruk for følgende underkategori i klasse 9:

«Measuring apparatus and instruments for measuring air pollution, air emission, air quality and gas emissions into the air; computer programs used in relation to the aforesaid goods.»

31 Sakskostnader

32 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 prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.

33 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 framstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må man ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. Prop.94 L (2011-2012) s. 12.

34 I denne saken har klager krevd sine sakskostnader på kroner 253 896 dekket, denne summen omfatter sakskostnader for både Patentstyret og Klagenemnda, videre gjelder den totale summen både inneværende sak og den parallelle saken om det kombinerte merket OPSIS (klagesak nummer 24/00089, søknadsnummer 19873897). Innklagede har krevd sakskostnader på kroner 243 403 dekket. Denne summen omfatter også sakskostnader for både Patentstyret og Klagenemnda, og både inneværende sak og den parallelle saken.

35 Patentstyret kom til at kravstiller måtte anses å ha vunnet saken i det vesentligste ettersom varefortegnelsen ble nedskrevet til «optiske apparater og instrumenter for måling, kontroll og analyse av utslipp fra kraftverk», og tilkjente derfor at merkehaber skulle

betale kravstillers sakskostnader. Merkehaverens klage går ut på at denne nedskrivningen er for omfattende, og anfører at hele varefortegnelsen må opprettholdes, eventuelt at den nedskrives til den subsidiære varefortegnelsen. Innklagede har anført at Patentstyrets nedskrivning må opprettholdes eller at varefortegnelsen må nedskrives ytterligere.

- 36 Klager har ikke fått medhold i sin prinsipale påstand og bare begrenset medhold i sin subsidiære påstand. Patentstyrets nedskrivning av varefortegnelsen ble ikke opprettholdt og innklagede har heller ikke fått medhold i sin subsidiære påstand om ytterligere nedskrivning. Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at ingen av partene har fått medhold fullt ut eller i det vesentlige. Det tilkjennes derfor ikke dekning av sakskostnader, verken for Patentstyret eller for Klagenemnda, jf. patentstyrelova § 9. Hver av partene dekker således sine egne sakskostnader for begge instanser. Dette er i overensstemmelse med tidligere avgjørelser fra Klagenemnda hvor bruksplikten bare var oppfylt for deler av varefortegnelsen, se for eksempel VM 23/00114 IZOVAT, VM 21/00152 VIKSUND, VM 21/00128 JUMP KING og VM 20/00011 SEGWAY.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Den internasjonale utpekingen av varemerke nr. 1228581 opprettholdes i Norge for:

Klasse 9: Measuring apparatus and instruments for measuring air pollution, air emission, air quality and gas emissions into the air; computer programs used in relation to the aforesaid goods.
- 3 Sakskostnader tilkjennes ikke, hverken for Patentstyret eller for Klagenemnda.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)