



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00153
Dato: 26. september 2022

Klager: Roar Strømsnes
Representert ved: Onsagers AS

Innklaget: Viksund Vikfjord AS
Representert ved: Advokat Rolf Helgesen

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Sarah Wennberg Svendsen, Amund Brede Svendsen og Amund Grimstad
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. oktober 2021, hvor ordmerket VIKSUND, søknadsnummer 200811968, registrering nr. 250322, ble slettet for samtlige varer og tjenester i klasse 12 og 37, på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

3 Varemerket ble registrert den 23. mars 2009 for følgende varer og tjenester:

Klasse 12: Båter og skip samt deler og tilbehør til slike ikke opptatt i andre klasser; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet.

Klasse 37: Båt og skipsbyggingsvirksomhet; byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet.

4 Viksund Vikfjord AS begjærte administrativ overprøving den 26. april 2021, med krav om slettelse på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.

5 Klage kom inn 6. desember 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 28. desember 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes 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, jf. varemerkeloven § 37.
- Kravet er begrunnet med at kravstiller selv ønsker en registrering, og derfor vil ha en avklaring av rettighetsforholdet. Vilkåret om at det foreligger rettslig interesse anses oppfylt, jf. varemerkeloven § 39.
- I de tilfellene hvor det ikke har blitt levert inn noen innsigelse mot registreringen, anses registreringsavgjørelsen som endelig når innsigelsesfristen utløper, jf. Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 68. Det ble ikke levert inn noen innsigelse mot registreringen i nærværende sak, hvilket medfører at avgjørelsen var endelig to måneder etter kunngjøringsdatoen, nemlig den 30. mai 2009. Innehaver kan tape registreringsvernet tidligst fem år etter denne datoen, med andre ord 30. mai 2014.
- Den relevante perioden for reell bruk av det registrerte merket etter varemerkeloven § 37 i denne saken er 26. april 2016 til 26. april 2021.

- Innehaver har ikke levert tilsvaer og har dermed ikke dokumentert at det aktuelle merket er tatt i bruk.
- Det registrerte merket er ikke tatt i reell bruk her i riket og skal slettes, jf. varemerkeloven § 37.
- Kravstiller har vunnet saken fullt ut, men kravstillers fullmektig har ikke levert inn krav om sakskostnader, jf. patentstyreloven § 9.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager legger fram følgende dokumentasjon, den 6. desember 2021, til støtte for at merket er tatt i reell bruk i den relevante perioden 26. april 2016 til 26. april 2021 for de aktuelle varer og tjenester:
 - Bilag 1: Overskrift og ingress fra artikkel i Kyst og Fjord, datert 20. desember 2019.
 - Bilag 2: Annonse fra Finn, datert 18. januar 2018.
 - Bilag 3: Annonse fra Finn, datert 13. august 2020.
 - Bilag 4: Bilde av båt.
- Klager kom 16. mars 2022 med kommentarer til motpartens tilsvaer. Følgende dokumentasjon ble lagt fram:
 - Bilag 1: Faktura for salg av båt, datert 14. desember 2018.
 - Bilag 2: Faktura for salg av båt, datert 21. mai 2019.
 - Bilag 3: Faktura for salg av båt og deler, fra mai 2020.
 - Bilag 4: Faktura for salg av båt og deler, datert 28. september 2020.
- Det påpekes at salg og annonsering av båter via Finn er svært vanlig i bransjen.
- Eventuelle forretningsmessige forhold mellom partene, herunder kjøp og salg av båtkonstruksjoner mv., har ikke relevans i denne saken. Innklagedes anførsler om importforbud fra Sjøfartsdirektoratet, erstatningsansvar på grunn av mislighold og svik, konkurser og annet er irrelevant for vurderingen av om varemerket har blitt brukt i tråd med varemerkeloven § 37. Slike utenforliggende forhold framstår som et forsøk på å svartmale klager.
- Det at klager har valgt å ikke opprettholde en registrering i en annen jurisdiksjon kan heller ikke anses som relevant i denne saken, da klager har sitt hovedmarked i Norge og dermed har vurdert verdien av en eventuell EU-registrering. Videre kan det ikke være relevant at klager har unnlatt å besvare en provoserende henvendelse fra motparten.
- Det avgjørende er hvorvidt varemerket har vært i bruk i den aktuelle perioden. Klager har bevist at varemerket har vært brukt i tilstrekkelig grad i det relevante tidsrommet.

- Det kan ikke stilles særlig strenge krav til at bruksplikten er oppfylt. Klager selger hovedsakelig båter, til en høy pris, og dette vil naturlig nok gi et lavere salgsvolum i antall enheter, enn mer dagligdagse kjøp. At dette er en relevant faktor, ble understreket av KFIR i sak 2021/18 AQUIS. Klager har demonstrert reelle kommersielle interesser i merket, både ved salg til egen bedrift i Norge for videresalg til direktekunder, og direkte salg til øvrige kunder fra hans litauiske selskap.
- Klagers innsendte dokumentasjon beviser at det ikke er grunnlag for å slette registreringa, jf. varemerkeloven § 37. Patentstyrets avgjørelse av 5. oktober 2021 bes derfor oppheva.
- Klager krever å få dekket sakskostnader på kr. 80 050,- fra innklagede, jf. patentstyrelova § 9. Dette beløpet gjelder inneværende sak og klagesak med nummer 21/00152 til sammen.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er korrekt og innklagede ber om at den blir stående.
- Klager har ikke brukt varemerket til markedsføringsformål siden 2016. Varemerket har ikke blitt brukt i det relevante tidsrommet. Bruken på noen få fakturaer gjelder salg av restbeholdningen fra klagers konkursbo. Klager sitter på varemerket VIKSUND uten å bruke eller vedlikeholde det.
- Klager er fradømt retten til å importere båter av Sjøfartsdirektoratet.
- Påstanden om at klager har forsøkt å gjenreise Viksund Sjarcken, som underbygges av avisartikkelen i bilag 1 (datert 6.12.2021), er feil. Det er Rune og Aleksander Viksund som sto for dette forsøket, og ikke klager.
- Klager har ikke opprettholdt sitt EU-varemerke, dette viser at han ikke er interessert i varemerket VIKSUND.
- Klager har drevet uredelig forretningsførsel, ved ikke å betale for immaterielle rettigheter til båtkonstruksjoner, og ikke betalt krav stilt av innklagede for bruk av båtkonstruksjoner.
- Det hevdes at klager selv har vedgått at han ikke har drevet forretningsvirksomhet i båtbransjen siden 2015.
- Klagers fakturaer er fra salg av rest av konkursbo.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt det merket VIKSUND, registrering nr. 250322, skal slettes for varene og tjenestene i klasse 12 og 37 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd. Klager har for Klagenemnda argumentert med at

varemerket har vært i bruk i det relevante tidsrommet og vedlagt dokumentasjon. Saken står dermed i et annet lys for Klagenemnda enn den gjorde for Patentstyret.

- 12 Klagenemnda konstaterer at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Dette er heller ikke omstridt.
- 13 Etter varemerkeloven § 37 første ledd, skal en registrering av et varemerke helt eller delvis slettes dersom bruken av merket har vært avbrutt i fem år i sammenheng. For å oppfylle bruksplikten, er det nødvendig at merket har vært i reell bruk her i riket. Bestemmelsen i varemerkeloven § 37 bygger på varemerkedirektivets artikkel 12 nr. 1. Praksis fra EU-domstolen er dermed relevant ved fastleggelsen av brukspliktens nærmere innhold.
- 14 For at et varemerke skal ha vært i reell bruk, må det ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, og ikke bare for å reservere rettighetene til et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-40/01, MINIMAX, C-259/02, LA MER TECHNOLOGY og C-416/04 P, VITAFRUIT.
- 15 I rettspraksis er det lagt til grunn at vurderinga 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.
- 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 har et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten, vurdert opp mot tredjepersoners interesse i å ta merket i bruk.
- 17 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 videre knytte seg til de varene og tjenestene merket er registrert for.
- 18 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 26. april 2021. Dette er mer enn fem år etter registreringen og klager må dokumentere reell bruk av merket fem år forut for dette tidspunktet. Den aktuelle perioden varemerket VIKSUND må ha vært i bruk er derfor 26. april 2016 til 26. april 2021.
- 19 Klagenemnda finner det ikke bevist at klager ikke er interessert i det gjeldende varemerket, eller at klager selv har erklært at han ikke har drevet virksomhet siden 2015. Det er ikke klart om klagers selskap, Skorgenes UAB, er slått konkurs eller ikke. Dette har heller ikke

avgjørende betydning, da det utslagsgivende er hvorvidt klager kan bevise reell bruk av varemerket i den relevante perioden.

- 20 Spørsmålet i saken er etter dette om den framlagte dokumentasjonen er tilstrekkelig for å vise at bruksplikten er oppfylt for merket VIKSUND, i relasjon til «båter og skip samt deler og tilbehør til slike ikke opptatt i andre klasser; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet» i klasse 12 og «båt og skipsbyggingsvirksomhet; byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet» i klasse 37, jf. varemerkeloven § 37.
- 21 Klagenemnda bemerker at bruksplikten ikke trenger å oppfylles av merkehaveren selv. Også bruk som en annen gjør etter samtykke fra merkehaveren, anses som bruk i lovens forstand, jf. § 37 annet ledd siste punktum. Klagers opplysning om at han er innehaver av det litauiske selskapet Skorgenes Group er ikke omtvistet. Det er derfor ingen tvil om at salg fra det litauiske selskapet Skorgenes Group er relevant.
- 22 Videre vil Klagenemnda bemerke at det ikke kreves full identitet mellom varemerket slik det brukes og varemerket slik det er registrert. Det skal ifølge varemerkeloven § 37 annet ledd også regnes som bruk når merket har vært brukt «i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg».
- 23 Fakturaene i bilag 1 og 2, innsendt 16. mars 2022, viser at klager, gjennom selskapet Skorgernes Group, har solgt en båt under navnet VIKSUND FISHER og en båt under navnet VIKSUND PRO FISHER. Disse fakturaene viser at klager har hatt omsetning i perioden 2016-2021, og solgt to båter for til sammen 2.6 millioner kroner.
- 24 Siden FISHER og PRO FISHER er egnet til å oppfattes som informasjon om at båtene er egnet til fiske, anser Klagenemnda dette som beskrivende tilføyelser, slik at det er ordet VIKSUND som framstår som det særpregede elementet. De beskrivende tilføyelsene endrer ikke særpreget til ordet VIKSUND.
- 25 Bilagene 3 og 4, innsendt 16. mars 2022, inneholder fakturaer som viser bruk av varemerket VIKSUND for salg av to båter, en krandel til båter og 130 kalesjer til båter. Videre oppgir fullmektig at de to nevnte bilagene gjelder salg av varer til klagers eget firma. Det er ikke lagt fram bevis på at disse varene er solgt videre til forbrukere i Norge i det aktuelle tidsrommet. Klagenemnda finner likevel at disse fakturaene viser at båter og båtdeler selges under varemerket VIKSUND i Norge. Det legges særlig vekt på at 130 kalesjer er kjøpt fra firmaet i Litauen, og at dette er et antall som legger opp til videresalg i Norge. Klagenemnda finner det sannsynlig at varene ble solgt til eget selskap (Båthallen) som et steg i prosessen for å få varene ut på det norske markedet, og at dette er tilstrekkelig til å skape eller bevare en markedsandel for varene.
- 26 Etter Klagenemndas syn er bilag 1 og 4, innsendt 6. desember 2021, ikke egnet til å bevise reell bruk i den relevante perioden. Artikkelen i bilag 1 viser ikke hvem som står bak forsøket på å gjenreise Viksund Sjarcken. Bildet i bilag 4 viser kun en båt med navnet VIKSUND. Siden det ikke framgår når bildet er tatt eller om bildet knytter seg til salg og markedsføring av

båten, kan ikke dette bildet tjene som bevis for reell bruk av varemerket av merkehaver, eller med dennes samtykke, i den relevante perioden.

- 27 Når det gjelder bilag 2 og 3, innsendt 6. desember 2021, viser Finn-annonsene at båter har vært for salg under navnet VIKSUND i den relevante perioden. Det framgår imidlertid ikke hvem som står bak disse salgene på markedsplassen Finn.no. Etter Klagenemndas syn viser derfor ikke Finn-annonsene reell bruk under merkehavers kontroll.
- 28 Klagenemnda legger til grunn at klager gjennom dokumentasjonen i de fire bilagene av 16. mars 2022, har framvist solide og objektive bevis som godtgjør tilstrekkelig bruk av det varemerket VIKSUND i det relevante markedet, og påvist reelle kommersielle interesser i merket, for fiskebåter og deler og tilbehør til slike, jf. C-40/01 MINIMAX.
- 29 Merkebruken framstår som noe sporadisk. Likevel kan det ikke kreves like hyppige salg med hensyn til kostbare varer som båter, som man kan kreve for rimeligere og mer dagligdagse varer. Det stilles ikke kvantitative krav til bruksplikt, og ut fra arten til de aktuelle varene kan det ikke kreves omsetning av et betydelig omfang, jf. Klagenemndas avgjørelser VM 18/00083, TEKLA og VM 21/00018, AQUIS. Samlet sett har klager framlagt bevis i saken som sannsynliggjør reell bruk av det kombinerte varemerket VIKSUND i den relevante perioden for varene «motorbåter, samt deler og tilbehør til motorbåter» i klasse 12.
- 30 Når det gjelder alle andre varer i klasse 12 og tjenester i klasse 37, som omfattes av angivelsene «båter og skip samt deler og tilbehør til slike ikke opptatt i andre klasser; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet.» og «Båt og skipsbyggingsvirksomhet; byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet», kan ikke Klagenemnda se at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til å påvise reell bruk. Dokumentasjonen er ikke egnet til å vise reell bruk for annet enn «motorbåter, samt deler og tilbehør til motorbåter».
- 31 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at registrering nr. 250322 opprettholdes for «motorbåter, samt deler og tilbehør til motorbåter» i klasse 12, og slettes for de resterende varene og tjenestene i klasse 12 og 37, jf. varemerkeloven § 37.

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 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.

- 34 I denne saken har klager krevd sine sakskostnader på kr. 80 050,- dekket, mens innklagede ikke har krevd sakskostnader dekket.
- 35 Siden ingen av partene fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold, tilkjennes ikke kostnader for Klagenemnda, jf. patentstyrelova § 9. Dette er i overensstemmelse med Klagenemndas tidligere avgjørelser, se for eksempel VM 21/00128 JUMP KING og VM 20/00011 SEGWAY.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Varemerkeregistrering nr. 250322 opprettholdes for «motorbåter, samt deler og tilbehør til motorbåter» i klasse 12.
- 3 Sakskostnader for Klagenemnda tilkjennes ikke.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)