



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00030
Dato: 10. desember 2020

Klager: Auditorium AS
Representert ved: Langseth Advokatfirma DA

Innklagede: Atle Bakken
Representert ved: Advokatfirmaet Granli

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Liv Turid Myrstad og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. desember 2019, hvor ordmerket CLUB 7, registrering nr. 153639, etter administrativ overprøving ble slettet for tjenestene i klasse 41 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37, jf. § 40.

3 Varemerket ble registrert 10. desember 1992 for følgende varer og tjenester:

Klasse 41: Konserter, orkestervirksomhet, danseopptredener, teateroppsetninger samt filmfremvisning.

Klasse 42: Kaféer og restauranter; organisering av utstillinger.

4 Atle Bakken begjærte administrativ overprøving den 20. mai 2019, med krav om slettelse på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37. Patentstyret la til grunn at kravet om slettelse gjaldt tjenestene i klasse 41.

5 Klage innkom 3. februar 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 5. mars 2020 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom til at registrering nr. 153639, ordmerket CLUB 7, må slettes for tjenestene i klasse 41 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37. Registreringen ble imidlertid opprettholdt for tjenestene i klasse 42. Kravstiller ble tilkjent sakskostnader på kr 15 000,-, jf. patentstyrelova § 9.
- Den relevante brukspliktp perioden i saken er 20. mai 2014 til 20. mai 2019.
- I vurdering av fremlagt dokumentasjon viser Patentstyret til at utdraget fra boken om Rockefeller som dokumenterer historien bak Rockefeller med henvisninger til CLUB 7 fra 80-tallet og frem til ca. 2014, alene ikke har betydning for vurderingen.
- Heller ikke dokumentasjonen som knytter seg til avtalen om kjøp av varemerket og konkursboet, har betydningen for vurderingen. Dette viser interesse for en av de andre funksjonene et varemerke har, nemlig investeringsfunksjonen, men viser ikke bruk i dens funksjon av å garantere for tjenestenes kommersielle opprinnelse. I tillegg er avtalen inngått før den relevante perioden.
- Avtalen med Nasjonalbiblioteket om sikring av lydsamlingen har til formål å sikre og bevare materiale for ettertiden. Dette er ikke kommersiell bruk av varemerket for de aktuelle tjenestene slik de er gjengitt i varefortegnelsen og dermed ikke relevant for vurderingen av om CLUB 7 er tatt i reell bruk.

- Artikkelen fra Dagsavisen gir et klart uttrykk for at det er merket Rockefeller som er benyttet som varemerke for de aktuelle tjenestene, ikke Club 7.
- Bildene som er innlevert viser bruk av merket Club 7 på en serveringsdisk og et lokale. Bildene er ikke datert og det er ikke levert inn noen salgstill eller annet markedsføringsmateriale som knyttes til dette merket.
- Patentstyret har ingen holdepunkter for at Club 7 er brukt som varemerke ved siden av Rockefeller. Dette støttes av uttalelsen i artikkelen fra Dagsavisen, der det fremgår at «Ser du deg litt rundt på Rockefeller er det mulig å finne hyllester til legendariske Club 7, som lederne av Rockefeller har sitt utspring fra». På denne bakgrunn finner Patentstyret at bruk av inventar fra den opprinnelige Club 7 i Rockefeller's lokaler, ikke viser bruk av varemerket Club 7 for de tjenestene som saken gjelder.
- Dokumentasjonen vurdert i sin helhet gir ikke grunnlag for å fastslå at Club 7 er brukt som varemerke for de aktuelle tjenestene som inngår i klasse 41.
- På grunn av manglende oppfyllelse av bruksplikten måtte varemerket slettes for tjenestene i klasse 41, jf. varemerkeloven § 37. Kravet om slettelse ble ikke antatt å omfatte tjenestene i klasse 42, og bruksplikt for disse tjenestene ble således ikke vurdert. Registreringen ble derfor opprettholdt for tjenestene i klasse 42
- Kravstiller har fått medhold i sitt krav og tilkjennes sakskostnader.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at Patentstyrets avgjørelse bygger på et utilstrekkelig dokumentgrunnlag, og at vilkårene for sletting ikke er oppfylt. Patentstyrets avgjørelse må omgjøres. Videre klages det særskilt over fastsettelsen av sakskostnader etter patentstyreloven § 9.
- Klager kjøpte varemerket CLUB 7 ved avtale med Hans A. Lier, som i sin tid kjøpte varemerket fra et konkursbo i 1985.
- Når det skal tas stilling til bruk, er det relevant å se hen til hva som er normal markedsføringsaktivitet innen bransjen. Klager tilbyr tjenester rettet mot eventbransjen, hvor kundene stort sett er profesjonelle aktører. Alle lokalene til klager i Rockefellerhuset er svært kjent, og samtlige aktører i bransjen er kjent med lokalene, herunder CLUB 7 som er navnet på et eget lokale. Kundene kommer ofte med direkte henvendelser med ønske om et spesifikt lokale.
- Klager markedsfører utleie av lokalene først og fremst ved direkte henvendelser per telefon til potensielle kunder. Rockefellerhuset som sådan har besøk av flere hundre tusen gjester hvert år. Trenden innen bransjen de siste årene har vært at serveringssteder ikke markedsfører seg i tradisjonelle medier, men bygger på rykte.
- Som dokumentasjon på bruk fremlegges:

- Bilag 1: 2017-06-22 Referat fra styremøte i Auditorium AS.
 - Bilag 2: 2018-01-24 Avtale om overdragelse av varemerket Club 7.
 - Bilag 3: 2020-02-14 E-post fra Nils Ally.
 - Bilag 4: E-postkorrespondanse mellom JCP og eventavdelingen.
 - Bilag 5: 2020-01-24 Uttalelse fra daglig leder, Roar Gulbrandsen.
 - Bilag 6: 2020-01-24 Uttalelse fra prosjektleder Hilde Tinglum med vedlegg.
 - Bilag 7: Oversikt over lokalene.
 - Bilag 8: 2020-03-02 Medlemstall og besøksoversikt på nettsiden fra Rune V. Tangen.
 - Bilag 9: 2020-01-22 Uttalelse fra restauratør og eventleder Hilde Tinglum.
 - Bilag 10: E-postkorrespondanse mellom Auditorium AS og Alfa Trykk (20-22.03.2017).
 - Bilag 11: 2017-03-28 Faktura fra Alfa Trykk til Auditorium AS.
 - Bilag 12: 2019-10-22 E-postkorrespondanse vedrørende plakater mellom Auditorium AS sin eventkunde og en av deres kontakter.
 - Bilag 13: Intern e-postkorrespondanse (01.05.17-13.01.19).
 - Bilag 14: 2017-04-03 Bilde tatt 03.04.2017 kl. 19:29, av bardisk i lokalet Club 7.
 - Bilag 15: 2017-04-03 Bilde tatt 03.04.2017 kl. 19:29, av bardisk og vegg med plakater.
 - Bilag 16: 2017-04-03 Bilde tatt 03.04.2017 kl. 19:30, av vegg med plakater.
 - Bilag 17: 2020-01-22 Bekreftelse fra styret i Auditorium AS.
 - Bilag 18: 2020-01-21 Uavhengig attestasjonsuttalelse fra revisor med omsetningsoversikt for Club 7 hos Auditorium AS og bekreftelse fra restauratør Silje Helloise Tveitan.
 - Bilag 19: 2020-01-30 E-post fra Frits C. Løveng med videresendt e-post.
 - Bilag 20 (bilag 1 i kommentar til tilsvaret): Kart med markeringer og flere bilder.
- Det store antallet av klagers tjenestesalg skjer gjennom eventbyråer, slik som JCP og tilsvarende. Markedsføringsaktiviteten retter seg således i stor grad mot en bestemt kundegruppe, og det er viktig å påpeke at det generelt i bransjen utøves særlig markedsføring for arrangementet/artisten. Den fremlagte dokumentasjonen viser eksempel på slik bruk og markedsføring.
 - Videre er det fremlagt daterte bilder som viser bruk av logoen CLUB 7 og hvordan lokalet er tydelig merket med logoen, dokumentasjon på innkjøp av skilt og klistremerker med logoen, og målsatte tegninger av lokalet med logoen som er benyttet i markedsføring ved innsalg av lokalene for å vise utforming og spesifikasjoner.
 - Styret i Auditorium AS (klager) har også undertegnet og fremlagt en samlet bekreftelse på at Club 7 har vært i aktiv bruk de siste fem årene, og Leo Revisjon AS dokumenterer ved erklæring at lokalet CLUB 7 har hatt en omsetning på til sammen kr 30 839 165,00, inkl. merverdiavgift for perioden 2015-2019.
 - Det vises også til tidligere innsendt dokumentasjon, hvor klager er uenig i Patentstyrets vurdering av denne. Når det gjelder avisartiklene, kan ikke journalistens vinkling medføre at artikkelen ikke utgjør bevis for at varemerket er brukt. Bildene i artikkelen viser bruk av logoen ved inngangspartiet og inne i lokalet, og dokumenterer faktisk bruk av varemerket i den aktuelle perioden.

- Klager bemerker at bruk av annonser i dagspressen ikke lenger er et viktig virkemiddel, og det annonseres derfor ikke for arrangementer på samme måte som tidligere. Klager har imidlertid en stor digital flate, hvor ca. 200 000 medlemmer besøker hjemmesidene månedlig/ukentlig med mer enn 1 million individuelle treff per år.
- Til innklagedes anførsel vedrørende bilag 19, påpekes det at klager forut for kjøpet av varemerket i 2018 hadde en fullmakt til å disponere over merket.
- Merket er etter dette dokumentert tatt i bruk, og vilkårene for sletting foreligger ikke.
- Sakskostnader kreves tilkjent.
- Innklagede ble av Patentstyret tilkjent sakskostnader med kr 15 000. Til dette bemerker klager at innklagede ikke tok kontakt med klager før begjæring om administrativ overprøving ble innsendt, og det kan derfor ikke være rimelig å tilkjenne sakskostnader. Klager anfører uansett at det ikke er grunnlag for å tilkjenne sakskostnader som har sitt utspring i egeninnsats fra en part. Eget arbeid kan ikke anses som en kostnad etter loven, og viser til tilsvarende bestemmelse i forvaltningsloven § 36 og uttalelser i forarbeidene til denne om at partens eget arbeid ikke regnes som kostnad.
- Dersom egne kostnader likevel anses som dekningsmessige etter patentstyreloven § 9, vises det til klagers tidligere innsendte kostnadsoppgave som vil kreves dekket hvis avgjørelsen omgjøres.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er korrekt både i resultat og i begrunnelse.
- De nye bevisene er i hovedsak intern kommunikasjon hos klager eller uttalelser fra ansatte/ledelsen hos klager. Klager har fremlagt 19 bilag, hvorav cirka halvparten er bevis som er blitt til i anledning saken, og som er uttalelser fra aktører i klagers organisasjon. Disse viser ikke reell bruk av merkenavnet i den relevante perioden for vurdering av om bruksplikten er oppfylt.
- Klager har drevet omfattende virksomheter innen det relevante tjenestespekter i tiden etter at varemerket ble registrert, og har hatt meget gode muligheter til å benytte CLUB 7 som et varemerke i stor utstrekning. Dersom klager hadde til hensikt å opprettholde et reelt marked for tjenester under varemerket, ville det ha eksistert et omfattende bevismateriale. I denne saken er de fremlagte bevisene så marginale at det med all tydelighet viser at klager ikke har knyttet reelle merkantile interesser til CLUB 7 som varemerke.
- Dokumentasjonen viser ikke at CLUB 7 har vært benyttet som varemerke for å selge klagers tjenester eller brukt til å markedsføre spesielle tjenester, men at CLUB 7 kun har vært brukt som betegnelse på et lokale som benyttes som lager, garderobe og toalett og supplerende serveringsdisk. Klager har ikke fremlagt en eneste annonse, flyer eller ett eneste medlemsbrev eller web-oppslag hvor CLUB 7 er promotert som et varemerke.

- Innklagede viser til egne bilder som er fremlagt av inngangspartiet utenfor Badstugata 2, hvor det ikke fremkommer noe tydelig merking av CLUB 7.
- Når merket bare er brukt som et navn på et rom inne på Rockefeller, er det ikke benyttet som et varemerke i markedsføring for tjenester eller arrangementer som faller inn under klasse 41. Den målsatte tegningen av lokalet er ikke datert, og kan uansett ikke anses relevant for å dokumentere opprinnelsesfunksjonen.
- Samlet fremstår bruken av uttrykket CLUB 7 mer som en minimal symbolsk form for bruk med det formål å bevare rettigheten, og dette kan ikke utgjøre reell bruk, jf. C-40/01 Maximax.
- Klager har anført at manglende markedsføring er en del av oppbygning av image. Innklagede vil likevel påpeke at også nisjebutikker markedsføres og må markedsføres for å opprettholde rettighetene til et varemerke.
- Videre bemerker innklagede at betegnelsen CLUB 7 og logoen ikke er anvendt i det meste av den fremlagte dokumentasjonen, og viser eksempelvis til bilag 4-6, bilag 8-9 og bilag 17. Innklagede påpeker også at CLUB 7 ikke er benyttet i jubileumslogoen, som klager særlig har vist til, som kun viser bruk av Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene.
- Innklagede kan ikke se at klager i bilag 19 hadde fullmakt til å disponere over CLUB 7 forut for avtalen i 2018, og det er ikke dokumentert eller godtgjort at det forelå en muntlig fullmakt slik klager hevder. Innklagede har også fremlagt erklæringer fra personer tilknyttet det tidligere CLUB 7-miljøet, som ønsker å få frigjort merkenavnet, slik at det igjen kan benyttes.
- Samlet foreligger ikke reell bruk i den relevante femårsperioden og Patentstyrets vedtak må opprettholdes.
- Sakskostnader kreves tilkjent.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt ordmerket CLUB 7, registrering nr. 153639, skal slettes på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd.
- 12 Klagenemnda vil innledningsvis bemerke at klagen gjelder Patentstyrets avgjørelse hvor Patentstyret kom til at merket CLUB 7 (registrering nr. 153639) blir å slette for klasse 41. Klagen og klagetilsvaret samt de etterfølgende skrivene til Klagenemnda omhandler utelukkende spørsmålet om bruksplikt er oppfylt for tjenestene i klasse 41. Tjenestene merket er registrert for i klasse 42 er ikke berørt av partene eller Patentstyret, og Klagenemnda må dermed konstatere at tjenestene i klasse 42 faller utenfor klagesaksbehandlingen.

- 13 Begge partene har for Klagenemnda vært bistått av advokat, og Klagenemnda må derfor legge til grunn at partenes prosesshandlinger er veloverveide, her i betydningen at partene har et bevisst forhold til hva som er omtvistet i saken. Klagenemnda viser til at den begrensning av saksgjenstanden som følger av at saken gjelder spørsmålet om bruktplikt er oppfylt kun for tjenester i klasse 41, meget tvilsomt vil løse den bakenforliggende årsaken til at innklagede (kravstiller for Patentstyret) begjærte slettelse på grunn av manglende bruk. Dersom kravet om sletting for den eldre registreringen CLUB 7 i klasse 41 fører frem, vil det ved vurdering av den yngre varemerkesøknad nr. 201607536 CLUB 7 i klasse 41, fremdeles være et spørsmål om den eldre registreringen er et mothold ettersom registreringen er opprettholdt for tjenestene i klasse 42 «Kaféer og restauranter; organisering av utstillinger». Klagenemnda viser til at det fortsatt vil foreligge vareslagslikhet mellom «organisering av utstillinger» i klasse 42 i den eldre registreringen og tjenester i klasse 41 i den yngre varemerkesøknaden.
- 14 Klagenemnda går så over til spørsmålet om klager har oppfylt bruksplikten for CLUB 7 for tjenester i klasse 41.
- 15 Det følger av varemerkeloven § 37 første ledd at registreringen av et varemerke skal slettes helt eller delvis hvis merkehaveren ikke har tatt merket i reell bruk i riket for de varer/tjenester det er registrert for, eller hvis bruken av merket har vært avbrutt i fem år i sammenheng.
- 16 Spørsmålet er dermed om klager i femårsperioden forut for slettellesbegjæringen – 20. mai 2014 til 20. mai 2019 – har tatt varemerket CLUB 7 i «reell bruk» for «Konserter, orkestervirksomhet, danseopptredener, teateroppsetninger samt filmfremvisning».
- 17 Varemerkeloven § 37 gjennomfører artikkel 10, jf. art. 12, i EUs varemerkedirektiv, 2008/95/EF. Varemerkeloven § 37 skal tolkes på samme måte som direktivet. Praksis fra EU-domstolen er derfor av stor betydning. Dette gjelder også praksis om forordning (EU) nr. 207/2009 om EU-varemerker.
- 18 Formålet bak bruksplikten kommer blant annet til uttrykk i fortalen til direktivet, punkt 9, første setning som lyder slik i norsk oversettelse:

For å redusere det samlede antall registrerte og venede varemerker i Fellesskapet og følgelig antall konflikter som måtte oppstå mellom disse, er det av stor betydning å kreve at registrerte varemerker faktisk blir brukt eller, dersom de ikke blir brukt, blir opphevet.
- 19 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.
- 20 Varemerket må være brukt overfor omsetningskretsen på en måte som er reell sammenlignet med det som er vanlig for tilsvarende 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.

- 21 I vurderingen av om bruksplikten av et varemerke er oppfylt, skal Klagenemnda foreta en helhetlig vurdering hvor det skal tas hensyn til tjenestens art, særlige forhold ved markedet, omfanget, og hyppigheten og regelmessigheten av bruken, jf. C-40/01, ANSUL BV, premiss 43, C-259/02, LA MER TECHNOLOGY, premiss 27 og C-234/06, IL PONTE FINANZIARIA SpA v. OHIM, premiss 73.
- 22 I denne saken gjelder tjenestene kulturelle aktiviteter og underholdningstjenester, nærmere definert i tjenesteangivelsen til å være arrangement av konserter, orkestervirksomhet, danseopptredener, teateroppsetninger samt filmfremvisning. Klagenemnda viser til at relevant dokumentasjon som viser bruk av merket for slike tjenester, typisk vil være markedsføringsmateriale som promoterer konsertene eller oppsetningene, slik som annonser og plakater med konkrete arrangementer og oversikt over når de ulike arrangementene finner sted, samt dokumentasjon på billettsalg og omsetning knyttet til disse arrangementene. Innklagede har pekt på at klager ikke har fremlagt noen slike beviser på at CLUB 7 er benyttet i markedsføring for tjenester eller arrangementer som faller innunder klasse 41, men kun som en betegnelse på et lokale leid ut som garderobe/lager og serveringssted, og at dersom klager hadde til hensikt å bruke CLUB 7 som et varemerke for tjenestene i klasse 41, hadde det eksistert et omfattende bevismateriale. Klager på sin side har ikke besvart dette og derved heller ikke fremlagt slike bevis. Klagenemnda finner i det fremlagte bevismaterialet ingen støtte for at varemerket CLUB 7 har vært brukt for eksempelvis konserter i den aktuelle brukspliktperioden saken gjelder.
- 23 Klager har derimot fremhevet og gjort gjeldende at det må tas hensyn til de særlige forhold som gjelder markedet, og vist til at egen markedsføring og innsalg skjer direkte mot sine kunder som i særdeleshet er kjent med de lokaler som tilbys fra Rockefellerhuset. Klagenemnda er enig i at særlige forhold ved markedet er en relevant faktor å vurdere. I vurderingen av bevisene, finner Klagenemnda at CLUB 7 åpenbart er et lokale i det som klager omtaler som Rockefellerhuset. Bevisene understøtter dette, eksempelvis korrespondanse i anledning utleie av lokaler. Av bilag 4 fremstår eksempelvis utleien av CLUB 7 som garderobe («Annex/Club 7, Garderobe: 100/100 (Rommet kan deles i to om garderoben der ikke skal benyttes)»). I bilag 9 bekreftes det av klagers event-avdeling at CLUB 7 har blitt brukt som benevnelse på ett av serveringslokalene i Rockefellerhuset. Tilsvarende bekreftes det av daglig leder og styret i bilag 5 og 17 at CLUB 7 er navn på et lokale som leies ut, eksemplifisert som et serveringslokale. Det faktum at CLUB 7 har vært benyttet som navn på et serveringslokale, bekreftes også av de bildene klager har sendt av barfasilitetene, men dette omfattes ikke av de relevante tjenestene i klasse 41. Videre viser bevisene eksempler på utleie av CLUB 7 som sted for «merchsalg», «backline for support» og «etterfest» (bilag 13).

- 24 Klagenemnda vurderer at den innsendte dokumentasjonen er egnet til å vise at bruken av CLUB 7 i all hovedsak knytter seg til utleie av lokale og serveringsted, men ikke til slike kulturelle aktiviteter og underholdningstjenester som omfattes av registreringen i klasse 41.
- 25 I lys av dette, er det av mindre betydning at det er dokumentert omsetning samt at det foreligger en revisorbekreftelse som understøtter omsetningstallene. Det fremgår ikke hvilke tjenester omsetningen på over kr 30 000 000 knytter seg til, eller om omsetningen kan knytte seg til tjenestene i klasse 41.
- 26 Klagenemnda har hensyntatt de relevante momenter i saken, men har etter en konkret vurdering av bevisførselen kommet til at det ikke er godtgjort reell bruk av merket CLUB 7 for tjenestene i klasse 41.
- 27 Klagenemnda har etter dette kommet til at ordmerket CLUB 7, registrering nr. 153639, ikke har vært i reell bruk for tjenestene i klasse 41, jf. varemerkeloven § 37, og registreringen slettes for disse tjenestene. Patentstyrets avgjørelse blir dermed å stadfeste.

Sakskostnader

- 28 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 i saken de nødvendige sakskostnader fra motparten.
- 29 Innklagede har fått medhold i saken fullt ut, og Klagenemnda ser ingen grunn til å lempe på ansvaret for saksomkostninger ut fra rimelighetsbetraktninger eller at det er andre forhold som tilsier at det ikke tilkjennes sakskostnader.
- 30 I kostnadsoppgaven fremgår det at det kreves sakskostnader tilkjent for både Patentstyret og Klagenemnda. Innklagede har fremmet et samlet krav på kr. 64 500,-. Beløpet anses å være rimelige og nødvendige kostnader forbundet med saken.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 I sakskostnader betaler klager kr 64 500,- til innklagede innen to uker fra avgjørelsens meddelelse.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)