



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00011  
Dato: 19. april 2020

---

Klager: Segway Inc  
Representert ved: Bryn Aarflot AS

---

Innklagede: Semway Norge AS  
Representert ved: Attorney Angelica Coppini

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kaja von Hedenberg og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. november 2019, hvor ordmerket SEGWAY, registrering nr. 218269, ble slettet for tjenestene i klasse 35 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37, jf. § 40.

3 Varemerket ble registrert den 27. mars 2003 registrert for følgende tjenester:

Klasse 35: Rådgivende tjenester om forretninger, herunder ledelse av forhandlervirksomhet og distribusjon i forbindelse med salg og service vedrørende transportmidler og tilhørende utstyr og tilbehør; reklame- og markedsføringstjenester, herunder salgsfremmende tiltak vedrørende transportmidler.

Klasse 39: Leasing og utleie av transportmidler.

4 Semway Norge AS begjærte administrativ overprøving den 22. april 2019, med krav om slettelse på grunn av manglende bruk for tjenestene i klasse 35, jf. varemerkeloven § 37.

5 Klage innkom 13. januar 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 29. januar 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Ordmerket SEGWAY er ikke tatt i reell bruk for tjenestene i klasse 35, jf. varemerkeloven § 37, og registreringen må derfor slettes for disse tjenestene. Registreringen opprettholdes for tjenestene i klasse 39.
- Den relevante perioden for reell bruk av det registrerte merket etter varemerkeloven § 37 vil være 22. april 2014 til 22. april 2019. Spørsmålet er om det registrerte merket i den aktuelle perioden er tatt i reell bruk for tjenestene i klasse 35.
- Merkeinnhaver hevder at bruksplikten er oppfylt, i alle fall for tjenestene «rådgivende tjenester om forretninger relatert til ledelse av forhandlervirksomhet og distribusjon i forbindelse med salg og service vedrørende transportmidler og tilhørende utstyr og tilbehør» og «salgsfremmende tiltak vedrørende transportmidler».
- Ordet «herunder» i varefortegnelsen innebærer kun en eksemplifisering, ikke en begrensning. De aktuelle tjenestene i klasse 35 omfatter således rådgivningstjenester og reklame- og markedsføringstjenester i sin generelle form. Slike tjenester tilbys til andre virksomheter i næringsvirksomhet. Det avgjørende er om merkeinnhavers bruk av merket overfor sin distributør i Norge oppfyller kravet til reell bruk for disse tjenestene.

- Formålet med opplæringen av distributøren i Norge anses ikke å ha vært å skape et marked innenfor forretningsrådgivning. Dokumentasjonen synes å ha hatt som formål å veilede i salg, reparasjon og vedlikehold av merkeinnhavers egne produkter. De vedlagte ressursene og retningslinjene bærer preg av å kun være til intern bruk, og det er ikke sendt inn annen dokumentasjon på eksempelvis salgstill, markedsandel og markedsføringskostnader som viser at merkebruken har kommet til uttrykk overfor andre distributører i markedet.
- Til tross for at kravene til reell bruk settes lavt, er den dokumenterte bruken minimal og konsentrerer seg kun om merkeinnhavers egne produkter. Dokumentasjonen gir ikke uttrykk for en normal markedsføringsaktivitet innen forretningsrådgivning.
- Markedsføringsbrosjyren fra messen Innovasjon for parkeringsstyring er ikke egnet til å vise bruk av merket for reklame- og markedsføringstjenestene. Det å tilby reklame for egne produkter omfattes ikke av tjenesteangivelsene, all den tid reklame- og markedsføringstjenester i klasse 35 omfatter det å tilby reklametjenester overfor tredjemenn.
- Merket SEGWAY anses på dette grunnlag ikke å være tatt i reell bruk for tjenestene i klasse 35, da intern bruk ikke vil påvirke tjenestenes markedsandel, jf. varemerkeloven § 37.
- Registreringen opprettholdes for tjenestene i klasse 39.
- Kravstiller tilkjennes sakskostnader på kr 23 200,-.

#### **7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Både Patentstyrets avgjørelse av slettelsesspørsmålet etter varemerkeloven § 37, og spørsmålet om sakskostnader etter patentstyrelova § 9, påklages.
- I sin virksomhet benytter klager eksterne distributører og forhandlere. I Norge har klager autorisert Segway Norge AS og Segway Norge Ole Gjermundbo som distributør av SEGWAY-produkter i Norge.
- Klager har utarbeidet retningslinjer og ressurser som er tilgjengelige for distributørene via sitt ekstrasnett. Alle distributører og forhandlere oppfordres til å følge disse malene i markedsføringen av SEGWAY-produkter. Det er også utarbeidet maler for salg fremstøt mot forskjellige virksomheter, og retningslinjer for riktig bruk av SEGWAY-produktene. Den norske distributøren logger seg inn på ekstrasnett hvor nevnte dokumentasjon finnes.
- Den norske distributøren har gjennomgått praktisk veiledning og opplæring tilknyttet salg, reparasjon, vedlikehold av produktene. Dette ble gjennomført senest i 2017 og bekreftes av den innsendte dokumentasjonen.
- Det er i tillegg sendt inn dokumentasjon som viser en markedsføringsbrosjyre som ble delt ut på en messe for trafikk-patroljering i Norge i 2017/2018.

- Det er videre sendt inn en presentasjon som viser «in store» markedsføringsmaterieell av SEGWAY-produkter i Norge fra Power, Elkjøp og Steen & Strøm for perioden 2017 til 2019. Eldomestic er en årlig opplæringsmesse i regi av Elkjøp, hvor selgere fra alle Elkjøps land deltar for å se og lære om de nyeste produktene på markedet.
- Den innsendte dokumentasjonen viser ikke kun intern bruk av varemerket, slik Patentstyret legger til grunn. Klagers distributører er selvstendige juridiske enheter, og selv om de er en del av klagers forhandlernettsverk, må varemerkebruken mot disse enhetene anses som ekstern. At klagers registrering for tjenestene i klasse 35 retter seg mot distributører og forhandlere, ble også forsøkt presisert i forslaget til presisering av varefortegnelsen i tilsvaret overfor Patentstyret av 12. juni 2019.
- I lys av den nye dokumentasjonen forelagt for Klagenemnda, fremgår det med tydelighet at klagers merke er brukt overfor et bredere forhandlernettsverk.
- Klager er uenig i at de aktuelle rådgivningstjenestene i klasse 35 gjelder rådgivningstjenester generelt. Varefortegnelsen er spesifikt rettet inn mot rådgivende tjenester om forretninger tilknyttet ledelse av forhandlervirksomhet og distribusjon i forbindelse med salg og service for transportmidler og tilhørende utstyr og tilbehør. Slike tjenester tilbys typisk til et svært begrenset forhandlernettsverk i hvert enkelt land eller sågar en enkelt distributør.
- Det at dokumentasjonen viser at klagers produkter er solgt og markedsført via markedsledende forhandlere som Power, Elkjøp og Steen & Strøm, innenfor den relevante brukspliktperioden, tilsier at klager og/eller dennes distributør har bistått med salgsrådgivning overfor disse forhandlerne. Foruten at slik bistand fungerer som støtte til forhandlerne i markedsføringsøyemed, vil den også ha overføringsverdi for forhandlerne sett hen til produkter fra andre leverandører.
- Bruk som en annen gjør med samtykke fra merke innehaver regnes som merke innehavers bruk etter varemerkeloven § 37 andre ledd. Det er derfor uten relevans for brukspliktspørsmålet om det er merke innehaver selv, dennes distributør eller de forskjellige forhandlerne som har brukt merket.
- Klagers tjenester gjelder ikke rådgivningstjenester generelt. Varefortegnelsen er spesifikt rettet inn mot rådgivende tjenester om forretninger knyttet til ledelse av forhandlervirksomhet og distribusjon i forbindelse med salg og service for transportmidler. Dette er tjenester som typisk tilbys til et svært begrenset forhandlernettsverk i hvert enkelt land. Klager har et helt legitimt og beskyttelsesverdig behov for å opprettholde et vern for husmerket SEGWAY i forbindelse med den rådgivning som faktisk tilbys til distributør og forhandlere under merket.
- På denne bakgrunn må klagers merke i det minste anses å oppfylle bruksplikten for følgende tjenester i klasse 35:

«Rådgivende tjenester om forretninger relatert til ledelse av forhandlervirksomhet og distribusjon i forbindelse med salg og service vedrørende transportmidler og tilhørende utstyr og tilbehør».

- Dersom Klagenemnda anser angivelsen «transportmidler» som for vid, sett hen til den dokumenterte bruken av merket, bes det om at Klagenemnda foretar en skjønnsmessig vurdering av om «transportmidler» skal begrenses til «elektrisk drevne transportmidler for personlig mobilitet» eller lignende.
- Hva gjelder de tilkjente sakskostnadene, vises det til at Patentstyret tilkjente innklagede fulle saksomkostninger med henvisning til at det er ingenting i saken som tilsier at partene ville ha kommet frem til en minnelig løsning forut for innleveringen av kravet om administrativ overprøving. Klager stiller seg undrende til dette, og viser til at partene hovedsakelig ikke opererer innenfor samme bransjer, og til at klager var villig til å nedskrive varefortegnelsen i tilsvaret av den 12. juni 2019.
- Klager ble ikke kontaktet av innklagede forut for innleveringen av kravet om administrativ overprøving hos Patentstyret, og fikk ikke anledning til å avverge innleveringen av kravet gjennom dialog. Det ble heller ikke fra innklagedes side forsøkt å løse saken i minnelighet før innleveringen av slettelleskravet. Selv om varemerkeloven ikke inneholder en varslingsplikt tilsvarende tvisteloven kapittel 5, gjør de samme hensyn seg gjeldende. Formålet med varsling er å forebygge ressurskrevende konflikter før et krav reises for forvaltningen eller domstolene. At klager tok til motmæle mot kravet om administrativ overprøving når saken ble reist uten foregående forsøk på å komme til en minnelig løsning, er noe innklagede må bære risikoen for.
- For det tilfellet at Klagenemnda kommer til samme resultat som Patentstyret hva gjelder slettelsspørsmålet, skal klager dermed ikke holdes ansvarlig for innklagedes saksomkostninger verken for Patentstyret eller Klagenemnda.
- Klager krever å bli tilkjent fulle saksomkostnader for begge instanser, jf. patentstyrelova § 9. Totalt krav er kr 103 500,- eks. mva.

## **8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede mener klagen er grunnløs, og at Patentstyrets vedtak bygger på riktig forståelse av sakens faktiske og rettslige sider.
- Spørsmålet i saken er om den innsendte dokumentasjonen, og sakens såkalte «nye» dokumentasjon, innebærer at klager har brukt varemerket for å skape eller bevare en markedsandel for rådgivnings- og markedsførings-tjenester. Innklagede kan ikke se at dokumentasjonen viser en slik bruk av varemerket for rådgivnings- og markedsførings-tjenester, men at dokumentasjonen heller viser aktiviteter rettet mot salg av Segway-produkter.

- Reklame for Segway-produkter vil i seg selv innebære at man annonserer for rådgivnings- og markedsføringstjenester, med mindre dette ikke fremgår uttrykkelig. Klagers informasjonsformidling til sin norske distributør fremstår som veiledning gitt i forlengelse av salg/leasing av Segway-produkter, ikke som en utførelse av selvstendige rådgivningstjenester. Det er helt alminnelig at en selger gir produktinformasjon til en kjøper, dette vil sjelden anses som en tjeneste i seg selv.
- Innklagede slutter seg til Patentstyrets uttalelse om at bruken er minimal, at den kun konsentrerer seg rundt klagers egne produkter, og at den ikke kan sies å gi uttrykk for en normal markedsføringsaktivitet for forretningsrådgivnings- og markedsføringstjenester.
- Klagers anførsler om merkets bruk kan dermed ikke føre frem.
- Vilkåret for at det skal tilkjennes saksomkostninger etter patentstyrelova § 9, er at parten fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold i sin begjæring om administrativ overprøving. Innklagede fikk fullt medhold i avgjørelsen for Patentstyret. Tatt i betraktning av at klager har fremstilt grunnløse påstander i saken, slik at saken trakk ut i tid, fremstår det ikke som urimelig at innklagede tilkjennes saksomkostningene.
- Det vises til at risikoen for å bli ilagt saksomkostninger skal bidra til at en part ikke tar til motmæle uten rimelig grunn, hvilket sikrer en effektiv og forholdsmessig saksbehandling hos myndighetene.
- Varemerkeloven inneholder for øvrig ingen varslingsplikt tilsvarende tvisteloven kapittel 5. Innklagede mener derfor det blir kunstig å hevde at saksomkostningene er betinget av at motparten først varsles. Saksomkostninger må tilkjennes så lenge Patentstyret finner dette rimelig. Klagers påstander vedrørende saksomkostningene er dermed grunnløse.
- Dersom klagen ikke fører frem, må innklagede tilkjennes saksomkostningene både for Patentstyret og Klagenemnda, jf. patentstyrelova § 9.

## **9 Klagenemnda skal uttale:**

### **10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt ordmerket SEGWAY, registrering nr. 218269, skal slettes for tjenestene i klasse 35 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd. For Klagenemnda er det levert inn ytterligere dokumentasjon på bruk, slik at saken står i en annen bevismessig situasjonen enn det den gjorde for Patentstyret.
- 12 Etter varemerkeloven § 37 første ledd, skal en registrering av et varemerke helt eller delvis slettes dersom bruken av merket har vært avbrutt i fem år i sammenheng. For å oppfylle bruksplikten, 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.

- 13 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.
- 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 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, omfanget og merkebruken, samt hvorvidt merket er dokumentert brukt for de aktuelle varer og tjenester.
- 16 Det avgjørende etter varemerkeloven § 37 første ledd er om merket har vært i reell bruk de siste fem år forut for innleveringen av slettelsesbegjæringen. Kravet om slettelse ble inngitt til Patentstyret 22. april 2019. 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 SEGWAY må ha vært i bruk er derfor 22. april 2014 til 22. april 2019.
- 17 Spørsmålet i saken er etter dette om den fremlagte dokumentasjonen er tilstrekkelig for å vise at bruksplikten er oppfylt for ordmerket SEGWAY og i så fall for hvilke av tjenestene i klasse 35, jf. varemerkeloven § 37.
- 18 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.
- 19 Klagenemnda finner det naturlig å ta utgangspunkt i klagers forretningsmodell, hvor klager fremfor å drive eget salg overfor sluttbrukere, autoriserer lokale tredjeparter som forhandlere og distributører av sine varer. En distributør/forhandler er normalt en som etter avtale med en produsent/leverandør har rett til å distribuere produsentens/leverandørens varer på markedet, enten eksklusivt eller som en av flere konkurrerende forhandlere. I motsetning til agentforhold, driver distributøren/forhandleren som regel for egen regning og risiko. Dette innebærer typisk kapitalbinding i form av at vedkommende må kjøpe varene fra leverandøren, holde eget lager, og må stå for markedsføringen og salget. Dermed står distributøren/forhandleren i et slags kundeforhold med produsenten/leverandøren. Det er imidlertid ikke uvanlig at produsenten/leverandøren legger føringer på hvordan varene skal profileres og markedsføres, driver opplæring av forhandlerens ansatte som skal selge

produkter mv. Slik Klagenemnda ser det, må dokumentasjonen på bruk av merket for de konkrete tjenestene i klasse 35, vurderes i lys av dette.

20 Klagers merke er registrert for tjenestene:

«Rådgivende tjenester om forretninger, herunder ledelse av forhandlervirksomhet og distribusjon i forbindelse med salg og service vedrørende transportmidler og tilhørende utstyr og tilbehør; reklame- og markedsføringstjenester, herunder salgsfremmende tiltak vedrørende transportmidler»

- 21 Uttrykket «herunder» medfører at klager har fått registrert merket for rådgivende tjenester om forretninger generelt, med eksemplifisering av type rådgivende tjenester, uten at varefortegnelsen er begrenset til eller spesifikt rettet inn mot disse slik klager anfører. For Patentstyret fremstår dette som avgjørende når det uttales at Patentstyret ikke kan «se at formålet med innehavers opplæring av sin distributør i Norge, har vært å skape et marked innenfor forretningsrådgivning» og at bruken heller «bærer preg av å være til mer intern bruk».
- 22 Klagenemnda er ikke enig i dette. Merket må korrekt nok brukes offentlig og utadrettet, men dette må vurderes konkret i relasjon til varefortegnelsen og hvem tjenestene retter seg mot, herunder industrielle klienter og profesjonelle næringsdrivende, jf. T-524/12, RECARO, avsnitt 25. Det må derfor ses hen til om bruken har vært rettet mot det markedet som innehaveren (klager) ønsker å drive kommersiell virksomhet i. Det skal her bemerkes at siden klager ikke selger direkte til forbrukerne, er det forhandler- og distributørmarkedet klager i utgangspunktet retter seg mot. I forlengelsen av dette vil Klagenemnda påpeke at Patentstyrets kommentar om at det «ikke foreligger dokumentasjon på aktiviteter som viser at merkebruken har kommet til uttrykk ovenfor andre distributører i markedet», ikke kan være avgjørende for om bruken har vært utadrettet, da det ikke vil være naturlig for klager ut ifra sin forretningsmodell å yte sine tjenester overfor andre enn sine egne autoriserte distributører og forhandlere.
- 23 Av den fremlagte dokumentasjonen fremgår det at klager har utarbeidet retningslinjer og ressurser som er gjort tilgjengelig for sine autoriserte distributører/forhandlere, og som er ment til bruk i markedsføringen av Segway-produkter. Dette inkluderer maler for salgsfremstøt – hvordan produktene skal selges inn – mot forskjellige virksomheter, slik som større lagerhus, universiteter og parkeringsvaktelskaper hvor transportmidlene kan effektivisere logistikken og fremkommeligheten. Videre gis distributørene/forhandlerne opplæring slik at de kan yte vedlikehold/service, feilsøking og reparasjon av produktene. Dette inkluderer også en praktisk veiledning og opplæring knyttet til salg, reparasjon, vedlikehold osv. av produktene. Klager har også fremlagt retningslinjer som veileder distributørene/forhandlerne i korrekt bruk av SEGWAY som varemerke (og ikke en generisk betegnelse på en type transportmiddel) og sikkerhet ved bruk av produktene.
- 24 Klagenemnda er av den oppfatning at dette er rådgivende tjenester rettet mot forhandler- og distributørnettverket – i tråd med klagers forretningsmodell – i forbindelse med salg og



service av transportmidler og tilhørende utstyr og tilbehør. Slik Klagenemnda ser det, fremstår ikke dette som en innad bruk, men som veiledning klager tilbyr sine kunder i forbindelse med kjøp og videresalg av klagers produkter. De ulike malene for salgsfremstøt fremstår også etter sin art som en markedsføringstjeneste om salgsfremmende tiltak vedrørende transportmidler som klager utbyr til sitt forhandler- og distributørnettverk.

- 25 Overfor Klagenemnda har klager også levert inn en presentasjon av en såkalt «in-store»-markedsføring av SEGWAY-produkter i Norge fra Power, Elkjøp og Steen & Strøm, annonser og messer, kampanjer og sponsede artikler fra perioden 2017 til 2019. Denne viser blant annet hvordan produktene skal utstilles i butikk. I presentasjonen vises det også til opplæringsmessen Eldomestic, som klager i tillegg har levert en egen artikkel om. Dette er oppgitt å være en årlig opplæringsmesse som arrangeres av Elkjøp for sine selgere i alle land, hvor de kan se og lære om de nyeste produktene på markedet før de havner i butikkhyllene. På opplæringsmessen får selgerne testet og demonstrert produktene av produsentene. Også dette fremstår etter Klagenemndas syn som rådgivende tjenester rettet mot forhandler- og distributørnettverket – i tråd med klagers forretningsmodell – i forbindelse med salg og service av transportmidler og tilhørende utstyr og tilbehør. Når det gjelder Elkjøps opplæringsmesse skal det bemerkes at med «bruk regnes også bruk som en annen gjør med samtykke fra merkehaver», jf. varemerkeloven § 37 andre ledd siste punktum
- 26 Spørsmålet blir så om bruken av merket for disse tjenestene er tilstrekkelig til at merket kan opprettholdes til registrering for hele klasse 35 som merket er registrert for.
- 27 I henhold til varemerkeloven § 38 skal registreringen kun opprettholdes for de tjenestene merket er tatt i reell bruk for. Det følger videre av Lassen/Stenvik, Kjennetegnrett s. 216 at man i en begrenset utstrekning imidlertid også må godta bruk for andre varer eller tjenester som har en direkte forbindelse med disse produkter og skal tilfredsstille behov i disse produkters kundekrets» jf. EU-domstolens avgjørelse i sakene C-40/01, MINIMAX, avsnitt 42.» Lovgrunnen tilsier at registreringen bør opprettholdes for varer og tjenester som merkehaver har demonstrert at han har reelle merkantile interesser knyttet til, samt for varer og tjenester av «lignende slag» i den utstrekning det må antas å foreligge en forvekslingsrisiko, jf. varemerkeloven § 4. Videre følger det av ovennevnte juridiske teori at man ikke bare legger vekt på hvilke vareslag merket har vært brukt for, men også på hvor omfattende bruken har vært, og om merket er brukt på en vare eller flere beslektede vareslag. I praksis har dette blitt løst ved bruk av hovedkategorier og selvstendige underkategorier av varer og tjenester jf. EU-rettens avgjørelse i sakene T-129/03, RECKITT BENCKISER, og T-483/04, ARMOUR PHARMACEUTICAL CO, samt Borgarting lagmannsretts avgjørelse i LB-2003-364, TRIPP TRAPP.
- 28 Dokumentasjonen viser en reell bruk av merket på rådgivende tjenester og markedsføringstjenester overfor forhandler- og distributørnettverket som knytter seg til salg og service av transportmidler, hvilket også synes å omfatte tilhørende utstyr og tilbehør til transportmidlene. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at dokumentasjonen i tilstrekkelig grad viser at klager har reelle kommersielle interesser i merket for en såpass bred

tjenesteangivelse som rådgivende tjenester om forretninger generelt. Det er heller ikke dokumentert eller fremlagt opplysninger og anførsler som sannsynliggjør et fremtidig, legitimt behov for en utvidelse av de tilbudte tjenester innenfor hele den angitte og generelle tjenesteangivelsen, jf. EU-rettens avgjørelse i sak T-126/03, Aladin, avsnitt 51. I så måte fremstår ikke den dokumenterte bruken som tilstrekkelig dekkende for rådgivende tjenester om forretninger som hovedkategori.

- 29 Klager har selv anført at merket i det minste er anvendt for «rådgivende tjenester om forretninger relatert til ledelse av forhandlervirksomhet og distribusjon i forbindelse med salg og service vedrørende transportmidler og tilhørende utstyr og tilbehør». Klagenemnda anser dette forslaget til nedskrivning av varefortegnelsen som dekkende i forhold til de underkategorier av tjenester som klager har dokumentert en reell bruk av merket for.
- 30 Klagenemnda har etter dette kommet til at ordmerket SEGWAY, registrering nr. 218269, har vært i reell bruk for «rådgivende tjenester om forretninger relatert til ledelse av forhandlervirksomhet og distribusjon i forbindelse med salg og service vedrørende transportmidler og tilhørende utstyr og tilbehør» i klasse 35, jf. varemerkeloven § 37, og registreringen opprettholdes for disse tjenestene.

#### **Sakskostnader:**

- 31 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 skjønsmessig 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.
- 32 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 fremstår 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.
- 33 Klagers registrering stadfestes med en begrenset varefortegnelse, og klagen har således delvis ført frem. Klagenemnda anser imidlertid ikke at noen av partene har vunnet frem med sine klager helt eller i det vesentlige, og har derfor kommet til at sakskostnader ikke tilkjennes, jf. patentstyrelova § 9. Partene bærer dermed sine egne kostnader.

#### **Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Ordmerket SEGWAY, registrering nr. 218269, opprettholdes for tjenestene «rådgivende tjenester om forretninger relatert til ledelse av forhandlervirksomhet og distribusjon i forbindelse med salg og service vedrørende transportmidler og tilhørende utstyr og tilbehør» i klasse 35.
- 3 Sakskostnader tilkjennes ikke, og partene bærer sine egne kostnader for både Patentstyret og Klagenemnda.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Kaja von Hedenberg  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)