



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00018
Dato: 21. juni 2021

Klager: Schneider Electric Software Holdings Singapore
Pte. Ltd
Representert ved: Acapo AS

Innklagede: Sharp Kabushiki Kaisha (Also Trading as Sharp
Corporation)
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kaja von Hedenberg og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

Kommentert [FA1]: 22. juni: Årstall endret fra 2020 til 2021.

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. desember 2020, hvor ordmerket AQUIS, med internasjonal registrering nr. 1075979 og norsk søknadsnummer 201105964, ble slettet for samtlige varer og tjenester i klasse 9, 37 og 42 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37, jf. § 40.

3 Varemerket ble gitt virkning i Norge 30. august 2011 med følgende varefortegnelse:

Klasse 9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs, data processing equipment, recorded computer software, downloadable computer programmes; operational tools (computer software) for monitoring and controlling water utilities and water distribution networks.

Klasse 37: Installation services; installation, repair and maintenance of computer networks and computer systems consisting of computer hardware and peripheral devices therefor.

Klasse 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; computer programming; development, production and adaptation of computer software, including software for use in connection with integrated business solutions; rental of computer programmes or applications for computer programmes for use with access service provider services facilitating collection and processing of data to a central database via local and global computer networks; professional consultancy (non-business), namely, consultancy and support concerning computer software and hardware and consultancy in the field of information technology security, scientific and industrial research; online technical support in the field of computers, computer software and computer systems; computer and computer software consultation; computer diagnostic services; computer virus protection services; computer security services; technical support services, including troubleshooting of computer hardware and software problems; maintenance of computer software; providing back-up computer programmes and facilities; updating of computer software for others.

4 Sharp Kabushiki Kaisha (Also Trading as Sharp Corporation) begjærte administrativ overprøving den 6. juli 2020, med krav om sletting av den internasjonale registreringen på grunn av manglende bruk for varene og tjenestene i klasse 9, 37 og 42, jf. varemerkeloven § 37.

5 Klage innkom 8. februar 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 25. februar 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 For Klagenemnda er det innlevert dokumentasjon på bruk, slik at saken står i en annen bevismessig situasjonen enn det den gjorde for Patentstyret.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at ordmerket AQUIS ikke er tatt i reell bruk for varene og tjenestene i klasse 9, 37 og 42, jf. varemerkeloven § 37, og registreringen må derfor slettes for disse tjenestene. Internasjonal registrering nr. 1075979, ordmerket AQUIS, må derfor slettes.
- Den relevante perioden for reell bruk av det registrerte merket etter varemerkeloven § 37 vil være 6. juli 2015 til 6. juli 2020. Spørsmålet er om merket i den internasjonale registreringen i den aktuelle perioden er tatt i reell bruk for varene og tjenestene i klasse 9, 37 og 42.
- Det er merkeinnhaver som har bevisbyrden for at det registrerte merke er tatt i bruk. Innehaver har imidlertid ikke innlevert noe tilsvarende i saken, og dermed ikke dokumentert at merket er tatt i bruk.
- Merket i den internasjonale registreringen kan etter dette ikke anses tatt i reell bruk her i riket og skal slettes, jf. varemerkeloven § 37.
- Kravstiller tilkjennes sakskostnader på kr 25 000,-.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse om å slette klagers internasjonale registrering som følge av manglende bruk påklages.
- I klagen fremlegges følgende dokumentasjon på bruk:
 - Bilag 1: Brosjyre – Aquis Water Network Management (AVEVA).
 - Bilag 2: CTI Resources – Water Network Management (AQUIS).
 - Bilag 3: Support - Aquis Water Network Management and Termis District Energy Management.
 - Bilag 4: Utskrift fra nirasnorge.no (19. januar 2019) – Rammeavtale Aquis service og support.
 - Bilag 5: Utskrift fra nirasnorge.no (19. januar 2019) – Implementering av Aquis Operation iOslo.
 - Bilag 6: Utskrift fra nirasnorge.no (21. mai 2019) – Hydraulisk modellering.
 - Bilag 7: Brosjyre – Aquis Water Network Management (Schneider Electric).
 - Bilag 8: Customer case study - Aquis Water Network Management Software Provides Optimized Knowledge Sharing and Improved Customer Service.
 - Bilag 9: Customer case study - The City of Boise's groundbreaking phosphorus removal facility removes 8,000 tons of wet solids from the Boise River every year, and it alloperates on AVEVA's System Platform.
 - Bilag 10: Customer case study - Naples' primary water management service provider implements AVEVA-powered remote control system to provide 1.5 million customers with clean water daily.

- I tillegg er det fremlagt følgende dokumentasjon i kommentar til tilsvar:
 - Bilag 1: Support - Aquis Water Network Management and Termis District Energy Management, 3. Desember 2019 (Wayback Machine).
 - Bilag 2: Program – Norsk Vann Fagtreff (oktober 2018)
- Produktkatalogen i bilag 1 viser at merket er brukt på programvare og verktøy for blant annet overvåkning, signalisering, måling, analyse og kontroll av vannnettverk. Dokumentasjonen i bilag 2 og 3 viser kjøp og nedlastning av programvare under varemerket AQUIS, samt lokale supporttjenester. Sistnevnte viser bruk av varemerket AQUIS for service- og supporttjenester i Norge. Disse tjenestene var også tilgjengelig i 2019, se bilag 1 i kommentar til tilsvar.
- Skjermbildene i bilag 4 til 6 viser at AQUIS-systemet og tilhørende implementering-, installasjon-, support-, opplæring- og tilpasningstjenester har vært tilgjengelig og markedsført på det norske markedet i den aktuelle perioden. Denne dokumentasjonen skal i seg selv være tilstrekkelig til å underbygge at klagers system under varemerket AQUIS er markedsført, solgt og installert i Norge de siste fem årene før kravet om administrativ overprøving ble fremmet.
- I bilag 7 er det fremlagt en salgsbrosjyre fra 2016, og viser bruk av merket for varene i klasse 9. Bilag 8 til 10 beskriver suksesshistorier («Customer case study») fra flere kunder.
- Klager viser også til bilag 2 i kommentar til tilsvar, hvor programmet for fagtreff for bransjeorganisasjonen Norsk Vann i oktober 2018 er fremlagt. Her ble AQUIS brukt som ett av temaene under workshop i modellering og praktisk bruk av modellverktøy.
- Det kan ikke stilles særlige strenge krav til at bruksplikten er oppfylt. I foreliggende sak er samtlige varer og tjenester nært beslektet og i stor grad komplementære. Etter klagers oppfatning viser derfor den fremlagte dokumentasjonen at bruksplikten er oppfylt for samtlige varer og tjenester omfattet av merket i den internasjonale registreringen.
- Klager har ikke krevd sakskostnader for Klagenemnda.

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede er av den oppfatning at reell bruk ikke er dokumentert for de varer og tjenester som er dekket av den internasjonale registreringen. Subsidiært hevder innklagede at merket kun har vært tatt i reell bruk for et begrenset utvalg av varer og tjenester, og således må delvis slettes.
- Produktkatalogene i bilag 1 og 7 er på engelsk, og det er ingenting som tyder på at brosjyren er blitt presentert for den norske omsetningskretsen. De omhandler ikke det norske markedet og nevner ingen norske forhandlere.

- Når det gjelder bilag 2 og 3, er det heller ingenting her som tilsier at nettsidene er ment for den norske omsetningskretsen eller har vært besøkt av norske forbrukere. Nettsiden har engelsk tekst og profilerer i all hovedsak andre varemerker.
- Nettsiden i bilag 4 til 6 gjelder for så vidt Norge, men her er det først og fremst NIRAS som profileres. Dette fremstår således ikke som markedsføring og salg av varer og tjenester med varemerket AQUIS. Henvisningen til nettsidene fremstår som løsrevet, og uten håndfaste bevis på faktiske salg, fremstår dokumentasjonen her som svært vag og indirekte.
- Dokumentasjonen som fremgår av bilag 8 til 10 er irrelevant for å vise bruk av varemerket i Norge, da studiene gjelder det danske markedet.
- Hovedregelen må være at man må gå nokså hardt til verks når man skal fastslå om det foreligger reell bruk eller ikke, og klagers bruk fremstår som svært sporadisk og begrenset.
- Dersom Klagenemnda skulle mene at merket er tatt i reell bruk, er innklagede av den oppfatning at bruken kun relaterer seg dataprogrammer knyttet til vanddistribusjon og hydraulikk. Det må dermed foretas en kraftig nedskalering av varefortegnelsen.
- Innklagede bemerker for øvrig at det fremstår som urimelig at dokumentasjon på bruk først har blitt fremsatt under klagebehandlingen. Dersom dokumentasjonen hadde vært fremskaffet tidligere, ville dette spart innklagede for både tid, arbeid og kostnader. Innklagede har bedt om samtykke til registrering, uten at dette har blitt besvart. Klager ble videre innvilget en fristforlengelse av Patentstyret for inngivelse av bruksdokumentasjon, uten at dette ble imøtekommet.
- Innklagede har ikke krevd sakskostnader for Klagenemnda.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 12 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt ordmerket AQUIS, internasjonal registrering nr. 1075979, skal slettes helt eller delvis for varene og tjenestene i klasse 9, 37 og 42 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd.
- 13 For Klagenemnda er det levert inn dokumentasjon på bruk, slik at saken står i en annen bevismessig situasjonen enn det den gjorde for Patentstyret.
- 14 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.
- 15 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.

- 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, i motsetning til hva innklagede synes å anføre, og det er 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. 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 vernede 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.

- 17 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.
- 18 I vurderingen av om bruksplikten av et varemerke er oppfylt, skal Klagenemnda foreta en helhetlig vurdering hvor det skal tas hensyn til varenes og 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. Det må også vurderes hvorvidt merket er dokumentert brukt for de aktuelle varer og tjenester.
- 19 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 slettelsette ble inngitt til Patentstyret 6. juli 2020. 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 AQUIS må ha vært i bruk er derfor 6. juli 2015 til 6. juli 2020.
- 20 Spørsmålet i saken er etter dette om den fremlagte dokumentasjonen er tilstrekkelig for å vise at bruksplikten er oppfylt for ordmerket AQUIS og i så fall for hvilke varer og tjenester i klasse 9, 37 og 42, jf. varemerkeloven § 37.
- 21 I den konkrete vurderingen tar Klagenemnda utgangspunkt i det fremlagte programmet for bransjeorganisasjonen Norsk Vann sitt fagtreff i oktober 2018 (bilag 2 i kommentar til tilsvar). Dokumentasjonen viser her bruk av varemerket AQUIS for et «hydraulisk modelleringsverktøy som simulerer flow og trykk i vandndistribusjonen», som er demonstrert gjennom en workshop overfor vann- og avløpsbransjen. Dette viser således en bruk av

merket for programvare omfattet i klasse 9. I tillegg viser dokumentasjonen at den aktuelle programvaren er tatt i bruk av Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, samt Asker kommune. Dette underbygges av skjermbildene som fremgår av bilag 4 til 6, hvor det også fremgår at programvaren «er i dag i bruk hos flere store vannverk og kommuner i Skandinavia». Selv om Klagenemnda kan være enig med innklagede i at produktbrosjyren i bilag 7 ikke i seg selv viser at bruk av merket i Norge, understøtter likevel brosjyren at AQUIS er brukt som et varemerke på en programvare levert av klager. Klagenemnda bemerker imidlertid at dokumentasjonen i bilag 8 til 10, som direkte gjelder bruk av merket i Danmark, Italia og USA, ikke er tillagt vekt i vurderingen.

- 22 De overnevnte bevisene i saken viser at merket innenfor den relevante perioden er tatt i bruk for programvare innenfor vandndistribusjonen. Klagenemnda vil her påpeke at det ikke kan stilles kvantitative krav til bruksplikt, og etter Klagenemndas syn er dokumentasjonen tilstrekkelig til å vise at bruksplikten for merket er oppfylt for varene «recorded computer software, downloadable computer programmes; operational tools (computer software) for monitoring and controlling water utilities and water distribution networks» i klasse 9.
- 23 Spørsmålet videre er om den fremlagte dokumentasjonen er tilstrekkelig til å vise at bruksplikten også er oppfylt for tjenestene i klasse 37 og 42, jf. varemerkeloven § 37.
- 24 Av skjermbildene gjengitt i bilag 4 og 5 fremgår det at Oslo kommune og Asker kommune, som har tatt i bruk klagers programvare, har inngått avtale med selskapet NIRAS om service og support for AQUIS-systemet. Dette inkluderer levering og tilpasning av programvaren, oppdateringer og nye versjoner av programvaren, utdanning og opplæring, samt beregninger og forvaltning av modelleringsverktøyet. Videre fremgår det at tjenestene ytes av NIRAS, som er partner med klager. Norge er også oppført som land hvor det tilbys kundestøtte for AQUIS-systemet, med norsk telefonnummer (bilag 3).
- 25 Klagenemnda vil her bemerke at forretningsmodellen som normalt praktiseres av leverandører av software, ofte innebærer at software lisensieres til tredjeparter og at det herfra ytes support og andre spesialtilpasninger til sluttbruker. Det er således vanlig at både programvaren og tjenester tilknyttet bruken av denne tilbys under samme varemerke, men fra ulike aktører, jf. tilsvarende syn i Klagenemndas avgjørelse VM 18/00083, TEKLA, avsnitt 22. Dokumentasjonen som knytter seg til NIRAS tjenesteyting er således relevant for vurdering av bruksplikten.
- 26 Klagenemnda er av den oppfatning at det ut fra den aktuelle vare- eller tjenestearten, ikke kan kreves bruk av et betydelig omfang, jf. Klagenemndas avgjørelse VM 18/00083, TEKLA, avsnitt 25, og at dokumentasjonen viser tilstrekkelig bruk av merket for de tjenestene i klasse 37 og 42 som kan karakteriseres som typiske utviklingstjenester og tjenester for support og brukertilpasning som har en nær tilknytning til selve programvaren. Dette er tjenester som har til formål å gjøre brukeren i stand til å nyttiggjøre seg programvaren, enten i form av oppdateringer, veiledning eller en optimalisert utnyttelse ut fra brukerens behov. Dette er tjenester hvor klager i tilstrekkelig grad har demonstrert reelle kommersielle interesser i merket.

27 Etter en helhetlig vurdering har Klagenemnda funnet at dokumentasjonen, sett hen til den nære relasjonen det er mellom programvarer i klasse 9 og de aktuelle tjenestene, er tilstrekkelig til å oppfylle kravet om bruksplikt for tjenestene i klasse 37 og «design and development of computer hardware and software; computer programming; development, production and adaptation of computer software, including software for use in connection with integrated business solutions; rental of computer programmes or applications for computer programmes for use with access service provider services facilitating collection and processing of data to a central database via local and global computer networks; professional consultancy (non-business), namely, consultancy and support concerning computer software and hardware and consultancy in the field of information technology security, scientific and industrial research; online technical support in the field of computers, computer software and computer systems; computer and computer software consultation; computer diagnostic services; technical support services, including troubleshooting of computer hardware and software problems; maintenance of computer software; providing back-up computer programmes and facilities; updating of computer software for others» i klasse 42.

28 Klagenemnda har etter dette kommet til at ordmerket AQUIS, internasjonal registrering nr. 1075979, har vært tatt i reell bruk for tjenestene i klasse 37, samt varene «recorded computer software, downloadable computer programmes; operational tools (computer software) for monitoring and controlling water utilities and water distribution networks» i klasse 9 og tjenestene «design and development of computer hardware and software; computer programming; development, production and adaptation of computer software, including software for use in connection with integrated business solutions; rental of computer programmes or applications for computer programmes for use with access service provider services facilitating collection and processing of data to a central database via local and global computer networks; professional consultancy (non-business), namely, consultancy and support concerning computer software and hardware and consultancy in the field of information technology security, scientific and industrial research; online technical support in the field of computers, computer software and computer systems; computer and computer software consultation; computer diagnostic services; technical support services, including troubleshooting of computer hardware and software problems; maintenance of computer software; providing back-up computer programmes and facilities; updating of computer software for others» i klasse 42, jf. varemerkeloven § 37. Den internasjonale registreringen opprettholdes for disse varene og tjenestene. Klagen har dermed delvis ført frem.

Sakskostnader:

29 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.

- 30 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.
- 31 I klagesaken har ingen av partene krevd sakskostnader. Innklagede ble imidlertid tilkjent sakskostnader på kr. 25 000,- av Patentstyret. Selv om klagen delvis har ført frem, kan ikke Klagenemnda se at det er grunnlag for å omgjøre Patentstyrets beslutning hva gjelder sakskostnadene, jf. patentstyrelova § 9 tredje ledd. Klagenemnda peker her på at innklagede i utgangspunktet ba om klagers samtykke til registrering, og først da klager ikke svarte i løpet av en periode på syv måneder, ble det fra innklagedes side begjært administrativ overprøving. Ved Patentstyrets behandling unnlot klager å fremlegge dokumentasjon, selv etter fristforlengelse. Dette er forhold på klagers side som kunne vært unngått og som har medført kostnader for innklagede.
- 32 Klagenemnda stadfester etter dette Patentstyrets avgjørelse om å tilkjenne innklagede sakskostnader, jf. patentstyrelova § 9.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Ordmerket AQUIS, internasjonal registrering nr. 1075979, opprettholdes for tjenestene i klasse 37, samt vare «varene «recorded computer software, downloadable computer programmes; operational tools (computer software) for monitoring and controlling water utilities and water distribution networks» i klasse 9 og tjenestene «design and development of computer hardware and software; computer programming; development, production and adaptation of computer software, including software for use in connection with integrated business solutions; rental of computer programmes or applications for computer programmes for use with access service provider services facilitating collection and processing of data to a central database via local and global computer networks; professional consultancy (non-business), namely, consultancy and support concerning computer software and hardware and consultancy in the field of information technology security, scientific and industrial research; online technical support in the field of computers, computer software and computer systems; computer and computer software consultation; computer diagnostic services; technical support services, including troubleshooting of computer hardware and software problems; maintenance of computer software; providing back-up computer programmes and facilities; updating of computer software for others» i klasse 42.
- 3 Ordmerket AQUIS, internasjonal registrering nr. 1075979, slettes for varene «scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs, data processing equipment» i klasse 9 og tjenestene «scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; computer virus protection services; computer security services» i klasse 42.
- 4 Patentstyrets avgjørelse om å tilkjenne innklagede sakskostnader på kr 25 000,-, stadfestes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Sak 21/00018