



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00020
Dato: 17. september 2018

Klager: Apple Inc.
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklaget: Namib Brand Investments (PTY) Ltd
Representert ved: Advokatfirmaet Ræder AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tore Lunde og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. november 2017 hvor registrering nr. 222707, ordmerket SHERLOCK, ble slettet på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 jf. § 40.
- 3 Varemerket SHERLOCK ble den 19. mars 2004 registrert for følgende varer:

Klasse 9: Software (EDB-programvare).
- 4 Namib Brand Investments (PTY) Ltd. begjærte administrativ overprøving av nevnte registrering den 10. april 2017 med krav om sletting på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.
- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 8. januar 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 14. februar 2018.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Registrering nr. 222707, ordmerket SHERLOCK, er ikke i reell bruk her i riket og skal slettes på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.
- Innehaver har innlevert dokumentasjon som viser at de solgte datamaskiner med et på forhånd installert fil- og nettsøkings program med navnet SHERLOCK i perioden 1998 til 2007. Programmet ble offisielt trukket og fjernet i 2007, og det foreligger ingen dokumentasjon for at innehaver har solgt dette dataprogrammet, eller datamaskiner med dette dataprogrammet, i den aktuelle perioden 10. april 2012 til 10. april 2017.
- Patentstyret kan ikke se at dokumentasjonen viser noe bruk av merket SHERLOCK for varen «programvare» i klasse 9. Dokumentasjonen viser heller ikke reell bruk for tjenesten «programoppdatering» i klasse 42. Det er kun vist til at det foreligger en mulighet for tre oppdateringer av et eldre operativsystem fra 1998 til 2007 i den relevante perioden, uten at det er henvist til det aktuelle merket. Det er heller ikke dokumentert om noen brukere faktisk har benyttet seg av denne muligheten. Det legges til grunn at dette produktmarkedet er gjenstand for en rask utvikling med stadig oppgraderinger og utskiftninger. Når dokumentasjonen som innehaver selv har innlevert gir uttrykk for at programvaren «... was officially retired and removed in the release of Mac OS X 10.5 Leopard in 2007.», må det foreligge solide og objektive bevis for at innehaver, 10 år senere, har hatt alvorlige intensjoner om å opprettholde et marked for produktet.
- Patentstyret har kommet til at de totale kostnadene som er krevet dekket er rimelige. Sakskostnadene settes til kr 10.000,-.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket er fortsatt i reell bruk, og Patentstyrets avgjørelse må oppheves.
- Klager har i den aktuelle femårsperioden kontinuerlig tilbudt software under varemerket SHERLOCK til norske forbrukere og har reelle merkantile interesser i sin varemerkeregistrering og således et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten.
- SHERLOCK er et softwareverktøy for fil- og nettsøking som finnes i eldre versjoner av Mac OS operativsystem, hvilket er forhåndsinstallert på alle Mac-maskiner solgt i perioden mellom 1998 og 2007.
- Det er vedlagt klagen en uttalelse fra representant for Apple, Thomas R. LaPerle, som gir bakgrunnsinformasjon om SHERLOCK, markedsføring og bruk av varemerket og salgstall mm fra perioden da SHERLOCK var standard på alle Mac-maskiner.
- Det er vedlagt salgstall for bærbare og stasjonære datamaskiner i Europa i årene 2006-2010 som viser en økning fra 1 346 000 enheter til 3 859 000 enheter. Det anføres at det ikke er noen grunn til å tro at det skulle forholde seg annerledes i Norge.
- Selv om SHERLOCK ikke lenger er forhåndsinstallert i Apples maskiner, tilbys fortsatt jevnlig oppdateringer av eldre versjoner av operativsystemene gjennom Apples hjemmeside. Det er vedlagt utskrifter fra Apples norske nettsider, der det fremgår at softwareoppdatering for Mac OS X 10.2.8, Mac OS X 10.2.5 og Mac OS X 10.2.4 kan lastes ned, herunder oppdatering av SHERLOCK. Det fremgår av dateringene at oppdateringene har vært tilgjengelige *fra hhv 2007 og 2003 og er fortsatt tilgjengelige for nedlasting for norske forbrukere*. Et vedlegg med søkeresultat fra Apples norske nettsider etter SHERLOCK, viser at siste oppdatering av softwaren er gjort tilgjengelig for norske forbrukere i hhv 2015 og 2016.
- Patentstyrets anførsel om at deler av dokumentasjonen ikke viser at SHERLOCK blir nevnt som varemerke på en programvare tilbakevises. Ordet SHERLOCK er markert i dokumentasjonen for Klagenemnda, slik at det ikke kan være tvil om at det tilbys software under navnet SHERLOCK.
- Patentstyret har kommentert at det fremgår datoer i dokumentasjonen som skal vise tilgjengelige oppdateringer, 14. november 2007, 10. april 2003 og 13. februar 2003 og har konkludert med at dette ligger før i tid enn den relevante perioden. Datoene viser til når den første softwareoppdateringen ble tilbudt for nedlasting på den norske nettsiden. Etter den første oppdateringsdatoen har nye oppdateringer jevnlig vært tilbudt til forbrukeren. Dokumentasjonen viser at de siste oppdateringene og endring i teksten ble tilgjengeliggjort i hhv november 2015 og januar 2016, hvilket er innenfor den aktuelle tidsperioden.
- Oppdateringer av Mac OS X 10.2.8, herunder oppdatering av SHERLOCK, har blitt lastet ned mer enn 15 millioner ganger på verdensbasis, mens oppdatering av Mac OS X 10.4.11 har vært lastet ned mer enn 25 millioner ganger. Tallene refererer seg til hele verden og det

har ikke latt seg gjøre å fremskaffe tall spesifikt relatert til Norge. Varemerket er synlig på Apples hjemmeside for de forbrukere som vil laste ned softwaren for sine ulike versjoner av Mac OS X operativsystem.

- Det fremgår av dokumentasjonen at det er tale om software, selv om Patentstyret i sin avgjørelse problematiserer hvorvidt en ny versjon av et software faktisk er «software» i varefortegnelseens forstand, eller om det må anses som en «programoppdatering» som en tjeneste hjemmehørende i klasse 42. Det er klagers klare oppfatning at å tilby en software – enten om den tilbys for første gang eller om det er en oppdatering av eksisterende software – må anses som å tilby varen «software» i klasse 9.
- Selv om Klagenemnda skulle komme til at klagers tilbud om nedlasting av nye versjoner av SHERLOCK skulle være «programoppdatering» i klasse 42, skal det hevdes at det foreligger en slik direkte forbindelse mellom varen i klasse 9 og den oppdaterte varen tilbudt som en tjeneste i klasse 42, at vilkårene for bruk må anses oppfylt. Det henvises i den forbindelse til Klagenemndas sak 16/00007 JAFFA.
- Klager investerer betydelige ressurser i videreutviklingen av softwaren samt i å gjøre denne tilgjengelig for sine kunder. Bruken representerer reell bruk som er ment for å tilfredsstille kundene og ikke for å omgå varemerkerettslige regler om slettelse på grunn av manglende bruk.
- Da SHERLOCK ikke lenger installeres på nye datamaskiner som leveres, ligger det i sakens natur at det ikke vil være naturlig å annonsere i media eller andre steder for denne softwaren. Nedlasting og oppdatering av software generelt gjøres vanligvis via brukerens digitale enhet, som for eksempel datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon. Det er vanlig prosedyre at software lastes fra nettbutikker som selger slikt eller fra produsentens egne nettsider, slik det er tilfelle i vår sak. Det er derfor bruk som er innenfor hva som er normalt for tilsvarende vare
- Det er ikke dokumentert om noen brukere faktisk har benyttet seg av tilbudet om oppdatering av softwaren SHERLOCK. Dette skyldes at det ikke lar seg gjøre å skille ut norske brukere i Apples tekniske rapporter. Det oppstilles som kjent ikke noe krav om dokumentasjon av faktisk salg i forbindelse med vurdering av om et varemerke har vært i reell bruk.
- Klagers løpende investeringer i produktutvikling og jevnlig tilbydelse av oppdatert software under varemerket SHERLOCK kan ikke sies å være så ubetydelige at de bør vike for interessene til kravstiller.
- Dersom Klagenemnda skulle gi kravstiller medhold i sitt krav vil dette innebære at klager vil være avskåret fra å oppfylle sin forpliktelse overfor sine kunder. Dersom kravstiller deretter etablerer rettigheter i Norge som hindrer klagers videre bruk av varemerket SHERLOCK vil dette konstruere en svært vanskelig situasjon.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det er ikke noe i klagers rettslige anførsler eller faktisk dokumentasjon som viser at kravet om reell bruk av varemerket SHERLOCK er oppfylt, og det fastholdes at merket må slettes.
- Programvaren SHERLOCK ble offisielt trukket i 2007. Det vises til en artikkel i Wikipedia der det fremkommer at programmet er avviklet/discontinued og ikke lenger supporteres. Dette er tilstrekkelig til å fastslå at klager har vist at de ikke lenger har noen merkantil interesse i merket.
- Uttalelsen fra LaPerle peker ikke på noe konkret bruk utover det som er vist til i klagen, nemlig at det i 2015 og 2016 er tilbudt softwareoppdatering av tre ulike MAC OS X versjoner. Det er ikke angitt om det faktisk har skjedd en oppdatering av programvaren SHERLOCK, noe som uansett ikke vil vært tilstrekkelig.
- SHERLOCK var en integrert programvare som aldri har blitt solgt eller markedsført som en selvstendig programvare, kun som en integrert del av operativsystemet. Programmet er kun oppdatert via operativsystemet, ikke separat. Oppdateringene har vært kostnadsfrie og ikke valgfrie for brukeren og skaper ingen nye kunder eller muligheter for klager som skulle tilsi verken reell bruk eller reell interesse i merket.
- Klagers anførsel om at SHERLOCK har blitt kontinuerlig tilbudt fra 2003 til 2016 kan ikke medføre riktighet, siden det er klart og bestridt at softwaren ble avviklet og trukket fra markedet i 2007.
- En udefinert oppdatering av en software som er integrert i et utdatert operativsystem, kan ikke under noen omstendighet anses å være en reell bruk av varemerket, selv om det er henvist til merket i oppdateringsbeskrivelsen.
- Klager har ikke dokumentert påstanden om at det er investert store ressurser i utvikling og oppdatering av SHERLOCK og at dette er gjort uavbrutt siden 2007.
- Bruk av merket for programvareoppdatering, som er en tjeneste i klasse 42, er uansett ikke tilstrekkelig til å oppfylle vilkåret om bruk.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt ordmerket SHERLOCK, registrering nr. 222707, skal slettes for varen «software (EDB-programvare)» i klasse 9 på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd.
- 12 Klagenemnda skal først konstatere 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 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.
- 16 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.
- 17 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 10. april 2017. 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 SHERLOCK må ha vært i bruk er derfor 10. april 2012 til 10. april 2017.
- 18 Spørsmålet i saken er etter dette om den fremlagte dokumentasjonen er tilstrekkelig for å vise at bruksplikten er oppfylt for ordmerket SHERLOCK for «software (EDB-programvare)» i klasse 9, jf. varemerkeloven § 37.
- 19 Klager har vist til at programmet SHERLOCK er en software for fil- og nettsøking som finnes i eldre versjoner av operativsystemet Mac OS. Det fremgår av klagers egen dokumentasjon at programmet var installert på alle Mac-maskiner i perioden mellom 1998 og 2007. Programmet var aldri markedsført eller solgt alene, men kom som standard i operativsystemet. Fra 2005 til 2007 var programmet allerede erstattet av annen programvare, men fortsatte å være inkludert i gruppen av forhåndsinstallerte programmer frem til introduksjonen av operativsystemet Mac OS X 10.5 Leopard i 2007, da programmet ble trukket tilbake for godt. Det har med andre ord ikke vært mulig å kjøpe selve programmet eller et produkt med programmet preinstallert i den aktuelle femårsperioden.

20 EU-domstolen uttaler i C-40/01, MINIMAX avsnitt 43:

«The fact that a mark is not used for goods newly available on the market but for goods that were sold in the past does not mean that its use is not genuine, if the proprietor makes actual use of the same mark for component parts that are integral to the make-up or structure of such goods, or for goods or services directly connected with the goods previously sold and intended to meet the needs of customers of those goods.»

- 21 Klagenemnda ser det etter dette slik at bruksplikten for en programvare som har blitt bragt på markedet for over fem år siden, under visse forutsetninger vil kunne oppfylles gjennom jevnlig oppdateringer av den samme programvaren.
- 22 Klager hevder at nye oppdateringer jevnlig har vært tilbudt forbrukeren, og at de siste oppdateringene og endring i teksten ble tilgjengeliggjort i november 2015 og januar 2016. De to siste datoene fremkommer i et søk på ordet SHERLOCK på Apple support sine nettsider. Klagenemnda anser dokumentasjonen uklar når det gjelder hva de nevnte datoene henviser til, og at de ikke nødvendigvis innebærer at det har blitt foretatt en oppdatering av den, allerede på det tidspunktet, ti år gamle programvaren. Klager uttaler selv at det er mulig at datoen kun viser til en endring i tekst, noe som i så tilfelle ikke bidrar til å oppfylle bruksplikten.
- 23 Det er videre vist til at Mac OS X 10.2.8 er lastet ned over 15 millioner ganger og Mac OS X 10.4.11, den siste oppdateringen som inneholdt SHERLOCK, er lastet ned nærmere 25 millioner ganger. Begge disse versjonene av operativsystemet inneholdt SHERLOCK som standard, og ble gjort tilgjengelig i henholdsvis oktober 2003 og november 2007. Dette var etter hva Klagenemnda erfarer de to siste versjonene av Mac OS X 10.2 og 10.4, og en eventuell oppdatering etter dette burde ha fått et eget versjonsnummer. Klager har ikke dokumentert når nedlastingene har foregått, men det har sin formodning mot seg at særlig mange av disse har skjedd innenfor brukspliktperioden, ni og fem år etter at oppdateringene ble sluppet. Det er mer sannsynlig, slik Klagenemnda ser det, at brorparten av nedlastingene har skjedd i forbindelse med at oppdateringene kom eller i nær tid etterpå. Når klager heller ikke kan presisere hvor mange av nedlastingene som er gjort av norske forbrukere, kan nedlastingsstallene ikke dokumentere at merket har vært i bruk i den aktuelle tidsperioden.
- 24 Det er slik Klagenemnda ser det, ikke dokumentert at noen av oppdateringene eller nedlastingene har skjedd innenfor den aktuelle tidsperioden. Det er ikke tilstrekkelig at oppdateringene fortsatt ligger tilgjengelig for nedlasting via klagers hjemmesider, for å konkludere med at det foreligger reell bruk av det aktuelle merket. Da kjennetegnet SHERLOCK ikke er benyttet for den aktuelle varen på en slik måte at kravet om bruk kan sies å være tilfredsstillt, finner Klagenemnda at registrering nr. 222707 SHERLOCK må slettes, jf. varemerkeloven § 37 første ledd.

Sakskostnader

- 25 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.
- 26 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.
- 27 Innklagede har vunnet saken fullt ut, men har ikke krevd sakskostnader dekket for behandlingen hos Klagenemnda. Innklagede tilkjennes derfor kun sakskostnader for behandlingen hos Patentstyret på kr 10 000,-.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 222707, ordmerket SHERLOCK, slettes i sin helhet.
- 3 I sakskostnader betaler Apple Inc. kr. 10 000,- (eks. mva) Namib Brand Investments (PTY) Ltd innen to uker fra avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyreløva § 9

Elisabeth Ohm
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)