



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

WESUBAVGJØRELSE

Sak: 17/00095
Dato: 15. desember 2017

Klager: Øystein Solli
Representert ved: Advokatfirmaet Eide & Co.

Innklagede: WeSubsea AS
Representert ved: Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. mai 2017, hvor følgende kombinerte merke med registreringsnummer 255249, ble slettet som følge av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.



3 Varemerket ble den 22. april 2010 registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer, pumper; hydrauliske koblinger og anordninger for overføring av drivkraft og bruk til onshore/ offshore/ marine virksomhet.

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Elektriske apparater og instrumenter til bruk onshore/ offshore/ marint bruk over og under vann samt i tilknytning til damanlegg.

Klasse 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet.

Klasse 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet innen onshore og offshore/ marin virksomhet.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse, forskning og utvikling av relaterte tjenester for offshore/ marin virksomhet.

- 4 Den 20. oktober 2016 leverte WeSubsea AS inn krav om administrativ overprøving hvor det prinsipalt ble gjort gjeldende at ovennevnte registrering skulle slettes på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37. Subsidiært ble det anført at registreringen skal settes til side som ugyldig fordi bruk av merket ville krenke en annens rett her i riket til et varemerke eller foretaksnavn, jf. varemerkeloven § 35, jf. § 16.

- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 15. juni 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 5. juli 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det er ikke dokumentert at det registrerte merket er tatt i reell bruk her i riket. Registreringen skal derfor slettes, jf. varemerkeloven § 37. Patentstyret har kommet til at sakskostnader ikke tilkjennes.
- Kravet om sletting er tolket slik at det er rettet mot alle varene og tjenestene, siden det ikke er særskilt rettet mot deler av dem.
- Kravet er primært begrunnet med at registreringen skal slettes på grunn av manglende bruk. Det er subsidiært anført at registreringen skal settes til side som ugyldig fordi bruk av merket vil krenke en annens rett her i riket til et varemerke eller foretaksnavn.
- Patentstyret legger til grunn at det foreligger rettslig interesse.
- Den relevante perioden for bruk av merket er perioden 20. oktober 2011 til 20. oktober 2016.
- Ut fra partenes fremstilling og innleverte dokumentasjon, synes den bruk av merket som tilsynelatende har funnet sted, å ha skjedd i overensstemmelse mellom partene, i hvert fall så lenge de fortsatt var på «god fot». Patentstyret har likevel ikke funnet det nødvendig å konkludere hva gjelder om varemerkeloven § 37 andre ledd siste punktum får anvendelse i denne saken, fordi innehaver uansett ikke har tilstrekkelig dokumentert at merket har vært tatt i «reell bruk», jf. varemerkeloven § 37 første ledd, hverken av ham selv eller av «en annen» med hans samtykke.
- Selv om det fremstår sannsynlig at det har forekommet bruk av merket, foreligger det ikke tilstrekkelig dokumentasjon som knytter bruken av merket til den relevante perioden, dokumentasjon som knytter bruken til de konkrete varene og tjenestene registreringen gjelder og dokumentasjon som belyser brukens omfang.
- Siden merket skal slettes på grunn av manglende bruk, tar Patentstyret ikke stilling til om merket ble ugyldig registrert.
- Når det gjelder spørsmålet om sakskostnader, legges det vekt på at det vært kontakt mellom partene angående rettighetene til merket forut for innleveringen av kravet. Sett hen til det underliggende forholdet mellom partene og sakens uvanlige karakter, mener Patentstyret likevel at det er rimelig at partene bærer sine egne sakskostnader. Sakskostnader tilkjennes derfor ikke.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Beslutningen om å oppheve registreringen kreves omgjort og klager, Øystein Solli, tilkjent saksomkostninger for hele saken, herunder klagesaken.
- Beslutningen er benevnt som «administrativ overprøving» og signert av Ingeborg Alme Råsberg. Hennes stilling og fullmakt til å fatte vedtak/beslutning i saken bør opplyses.
- Klager var initiativtaker og daglig leder i WeSubsea AS og er i tillegg største aksjonær via holdingselskapet WEHOLDING AS.
- Klager foresto utarbeidelse av logo og registrerte aktuelt varemerke i sitt navn etter først å ha forelagt søknaden for styret til godkjenning. Hensikten den gang var både å sikre varemerket i forhold til ekstern pågang og konkurs, samt markere hans rolle som ledende aktør.
- Varemerket er benyttet av We-selskapene i hele perioden siden registreringen og er fortsatt i daglig bruk som firmanavn og logo på utstyr som selskapet leier ut offshore.
- Kravet om sletting pga. manglende bruk virket meningsløst når varemerket er registrert og etter avtale har vært i bruk uten avbrytelse siden registreringen fant sted. Det er vedlagt bilder av noen av selskapets produkter inntatt på selskapets hjemmeside, og KFIR bes konferere denne. Varemerket framgår på all markedsføring, firmapresentasjon og firmaprodukter. Patentstyret er bevisst villedet av selskapets nåværende ledelse mht. faktisk bruk.
- Til subsidiært påstått grunnlag om ugyldighet fordi bruk av varemerket kan krenke en annens rett, bemerkes at varemerket ikke er benyttet på noen annen måte enn ved avtale mellom klager og selskapet. Det er så vidt vites heller ikke dokumentert noen annen bruk.
- Det er ikke grunnlag for å påstå illojalitet fra klagers side pga. arbeidsavtalen motparten har framlagt. For det første er arbeidsavtalen manipulert/forfalsket ved at kopien er sammensatt av usignert og tidligere signert avtale, for det andre regulerer den ikke under noen omstendighet forhold til det tidligere registrerte varemerket.
- Varemerket er registrert og trygt forankret i selskapet som Solli er medeier i. Selskapet har løpende avtale om bruk av varemerket etter godkjenningen i selskapets styre og har fått ubesvart tilbud om å få overdratt rettighetene til seg - om selskapet så ønsker.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets vedtak er korrekt, men det anføres at feil vurderinger ligger til grunn for vedtaket. Det har aldri eksistert noen avtale mellom partene om avtalt bruk. Vedlegg til klage viser kun at selskapet har benyttet et varemerke de eier.

- At Øystein Solli personlig fremdeles er registrert som innehaver av varemerket WESUBSEA AS er et resultat av arbeidstakers illojale opptreden. Bakgrunnen for krav om administrativ overprøving er at Solli har forsøkt å kreve vederlag av sin tidligere arbeidsgiver for overføring av varemerkeretten til selskapet.
- Eierne sto samlet for utviklingen av varemerket, og søknaden ble innsendt av Øystein Solli på vegne av selskapet. Det var en forutsetning at rettigheten skulle overføres til selskapet ved første anledning. Som dokumentasjon er det sendt inn styreprotokoll og e-postutveksling.
- Det følger av arbeidsavtalen at Øystein Solli ikke har rett til å bruke eller utnytte rettigheter som er fremskaffet i arbeidsforholdet.
- Ettersom det aldri har foreligget noen avtale om bruk, har heller ikke Solli krav på varemerkebeskyttelsen ettersom han personlig ikke har tatt merket i reell bruk her i riket de siste fem år. Det er WeSubsea AS som har brukt merket og de fremlagte bildene er bilder av eiendeler tilhørende WeSubsea AS.
- Innklagede har uansett rett til varemerket ettersom selskapet med samme firmanavn som varemerket ble registrert før varemerket. Selskapet kan derfor kreve registreringen av merket kjent ugyldig ettersom en eventuell bruk vil krenke retten til foretaksnavnet, jf. § 16 bokstav a.
- Innklagede bestriker å ha villedet Patentstyret. Det fremlegges arbeidsavtaler som skal vise at klager var ansatt i selskapet på søknadstidspunktet og som skal bekrefte at alle rettigheter og eiendeler som utvikles under ansettelsesforholdet tilhører arbeidsgiver og skal tilbakeføres arbeidsgiver ved ansettelsesforholdets opphør.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal først ta stilling til hvorvidt varemerkeregistrering nr. 255249, det kombinerte merket WESUBSEA AS gjengitt over i avsnitt 2, skal slettes på grunn av manglende bruk etter varemerkeloven § 37 første ledd.
- 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 (direktiv 2008/95/EF) 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 varemerket, vurdert opp mot tredjepersoners interesse i å ta merket i bruk.
- 15 I vurderingen av om bruksplikten til 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.
- 16 Det avgjørende etter varemerkeloven § 37 første ledd er om merket har vært i reell bruk de siste fem år forut for innleveringen av slettingsbegjæringen. Kravet om sletting ble inngitt til Patentstyret 20. oktober 2016. Dette er over fem år etter registreringen, og klager må dokumentere reell bruk av merket fem år forut for dette tidspunktet. Den aktuelle perioden varemerket WESUBSEA AS må ha vært i bruk er derfor 20. oktober 2011 til 20. oktober 2016.
- 17 Klager har gjort gjeldende at varemerket er benyttet av WeSubsea AS i hele perioden siden registreringen, og at det fortsatt er i daglig bruk som firmanavn og logo på utstyr som selskapet leier ut offshore. Klagenemnda er forelagt noen bilder som skal vise at merket er i bruk. Bildene er ikke datert, det fremgår heller ikke hvilke varer som er avbildet og de er heller ikke understøttet av fakturaer e.l. som viser omfanget.
- 18 Det vises i den anledning til Klagenemndas retningslinjer der det fremgår:

«Klagen må være tilstrekkelig begrunnet og inneholde de bevis som Klagenemnda skal ta i betraktning ved vurderingen av klagen. Klagenemnda forholder seg til de dokumenter som fremmes i klagesaksbehandlingen og klager/innklagede må i tilstrekkelig grad redegjøre for sine anførsler og innsende de bevis som anses relevante for klagesaksbehandlingen, uavhengig av om disse har blitt fremmet under Patentstyrets behandling av saken.»
- 19 Kravet til dokumentasjon ble også poengtert av Patentstyret, slik at klager hadde rikelig med mulighet til å sende inn tilfredsstillende dokumentasjon.
- 20 Det vises videre til varemerkeloven § 51 fjerde ledd der det fremgår:

«Tas klagen under behandling, skal Klagenemnden foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. Den kan ta hensyn til forhold som ikke er berørt i klagen.»

- 21 Bestemmelsen åpner for at Klagenemnda kan foreta egne undersøkelser dersom det anses hensiktsmessig. Klager har i forbindelse med saken henvist til selskapets hjemmeside som dokumentasjon på at merket er i bruk, men uten at det er presisert nærmere hva på hjemmesiden som Klagenemnda skal rette sin oppmerksomhet mot. Klagenemnda finner likevel etter en gjennomgang av nettsidens innhold, at den i tilstrekkelig grad viser at merket er i bruk i femårsperioden, både direkte plassert på varer og på tjenester som utføres.
- 22 Klagenemnda bemerker at klager burde vært mer presis i sine angivelser av hvilke varer og tjenester merket er brukt på og i hvilket omfang. Når begge parter likevel er enige om at merket har vært i bruk av selskapet WeSubsea AS, er ikke kjernen i saken om merket har vært i bruk eller ikke. Slik Klagenemnda har vurdert saken, bunner det hele i en konflikt om hvem som er rettmessig innehaver av merket og hvem som har hatt retten til å bruke det.
- 23 Det fremgår av varemerkeloven § 37 andre ledd siste punktum at med «bruk regnes også bruk som en annen gjør med samtykke fra merkehaver». Partene er således enig i at bruken ikke er gjort av innehaver personlig, men av selskapet WeSubsea AS der klager tidligere var ansatt som daglig leder. Klager hevder at det foreligger samtykke, mens innklagede er tydelig på at det aldri har eksistert noen avtale mellom partene om bruk.
- 24 En naturlig språklig forståelse av ordet «samtykke» tilsier en eksplisitt eller implisitt aksept av bruk i den aktuelle perioden. Forarbeidene nevner bruk av lisenstaker som eksempel på når et merke er brukt med innehavers samtykke, jf. Ot.prp.nr.98 (2008-2009) side 69. Varemerkeretten stiller ikke formkrav for inngåelse av lisensavtaler, og etter Klagenemndas syn er det heller ikke grunnlag for å oppstille formkrav i relasjon til varemerkeloven § 37 annet ledd siste punktum. At det ikke bør kreves skriftlig avtale, er også i samsvar med praksis fra EUIPO Board of Appeal, jf. R 294/2001-1 MARIE CLAIRE, R 546/2002-1 CAPITELLO og R 69-2004-2 BOMAN. At samtykkekravet ikke bør tolkes for strengt, finner videre støtte i teorien, hvor det fremgår at det ikke bare er bruk fra «egentlige lisenstageres side, men også - hvis den er reell nok - bruk som har en mer tilfeldig bakgrunn.», jf. Lassen/Stenvik (2011) side 221.
- 25 I henhold til den fremlagte styremøteprotokollen datert 25. februar 2010, har styret hatt en gjennomgang av registrering/søknad av varemerket WeSubsea AS. Klager var også deltager på møtet og forela søknaden til styret for godkjenning ifølge klager selv. Klager uttaler også at «hensikten den gang var både å sikre varemerket i forhold til ekstern pågang og konkurs, samt markere hans rolle som ledende aktør». På tidspunktet da søknaden ble inngitt, gikk et enstemmig styre inn for at merket skulle registreres, og det må på bakgrunn av dette antas at merket hele tiden var tenkt benyttet av selskapet. I motsatt fall hadde det ikke vært grunnlag for å forelegge søknaden for styret. Det er således av underordnet betydning at klager valgte å søke merket i sitt eget navn, uavhengig av om styret i WeSubsea AS var informert om hvem som sto som innehaver av registreringen. Det er ikke et krav om at det skal foreligge en konkret muntlig eller skriftlig avtale, og Klagenemnda finner derfor at det var meningen at selskapet skulle bruke merket og dermed at det enten forelå «samtykke» til bruk fra den registrerte innehaveren av varemerket eller at selskapet har brukt varemerket

som rettmessig eier, selv om det ikke er oppført som innehaver i registeret. Klagenemnda tar ikke med dette stilling til hvem som er rettmessig eier av varemerket, men konkluderer med at bruken som er gjort uansett er tilstrekkelig til at bruksplikten anses oppfylt, jf. § 37 andre ledd, og klagen har således ført frem på dette grunnlaget.

- 26 Når det gjelder innklagedes anførsel om at registreringen må kjennes ugyldig ettersom en eventuell bruk vil krenke retten til foretaksnavnet, jf. § 16 bokstav a, finner Klagenemnda at dette ikke kan føre frem. Ettersom innklagede kjente til at varemerkesøknaden ble inngitt og godkjente dette i styresammenheng, kan man ikke på et senere tidspunkt gjøre gjeldende at registreringen er i strid med vern etter foretaksnavneloven. Styret ønsket at varemerket skulle registreres. Det fremkommer ikke av dokumentasjonen hvilket navn merket skulle søkes i, og bestemmelsen åpner ikke opp for at Klagenemnda kan stilling til om klager eventuelt opptrådte illojalt da han sendte inn søknaden i eget navn fremfor selskapets. Den reelle tvisten ser ut til å gjelde hvem som har eierskapet til merket. Innenfor rammen av klagesaken ligger dette spørsmålet utenfor Klagenemndas formelle kompetanse. Ut fra bevissituasjonen vil det neppe ut fra en ren skriftlig klagebehandling være mulig med tilstrekkelig grad av sikkerhet å ta stilling til spørsmålet om eierskap.
- 27 Klagenemnda finner på dette grunnlag at Patentstyrets avgjørelse må oppheves og klagen tas til følge.
- 28 Når det gjelder sakskostnader har klager ikke sendt inn kostnadsoppgave og sakskostnader tilkjennes derfor ikke.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nr. 255249, det kombinerte merket WeSubsea AS opprettholdes.
- 3 Sakskostnader tilkjennes ikke.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)