

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Overprøvningsnr. TMADM0000007
Deres ref.: (ingen)
Varemerke: IRONMAN
Registreringsnr. 227857
Innehaver: Jørn Jensen
Kravstiller: World Triathlon Corp.
Fullmektig: Acapo AS
Klagefrist: 2011.01.03

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE

Jørn Jensen, Finstadjordet, leverte 6. august 2004 inn ordmerket,

IRONMAN

for registrering. Merket ble registrert 24. august 2005 med registreringsnummer 227857 og kunngjort 29. august 2005 med følgende varefortegnelse:

Klasse 9	Vitenskaplige, nautiske, gedetiske, fotografiske, kinemotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for veiing, måling signalering og kontroll.
Klasse 10	Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter.
Klasse 25	Klær, fottøy, hodeplagg.

I innsigelsesperioden kom det inn innsigelse fra World Triathlon Corp. Innsigelsen ble ved Patentstyrets avgjørelse av 18. februar 2008 forkastet. Denne avgjørelsen ble ikke påklaget og fikk dermed endelig rettsvirkning 18. april 2008.

World Triathlon Corp., Tarpon Springs, Florida, USA, leverte 30. august 2010 inn krav om administrativ overprøving av den aktuelle registreringen med Acapo AS, Bergen, som fullmektig. I kravet anføres det at registreringen skal slettes på grunn av manglende bruk av varemerket, jf. varemerkeloven § 37.

Kravstiller er av den oppfatning at kravstillers merke er innarbeidet og svært kjent, og at rettslig interesse derfor foreligger. I Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 69 fremgår det at i saker vedrørende varemerkeloven § 37, må kravet til rettslig interesse tolkes vidt. Kravet til rettslig interesse skal praktiseres lempeligere enn i saker knyttet til § 35. Patentstyret legger derfor til grunn at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Videre anses de formelle vilkårene etter varemerkeloven § 40 og varemerkeforskriften § 27 som oppfylt. Avgiften er betalt rettidig, jf. avgiftsforskriften § 13a. Patentstyret har ikke fått melding om at det er reist søksmål om ugyldighet eller sletting, jf. varemerkeloven § 41.

Hva gjelder partenes anførsler, vises det til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40 hvis merkehaveren ikke innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, har tatt merket i reell bruk her i riket for de varer eller tjenester det er registrert for, eller hvis bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng, jf. varemerkeloven § 37.

Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til krav om slettelse av det registrerte merket på bakgrunn av manglende bruk. Et av vilkårene i varemerkeloven § 37 er at innehaver ikke har tatt merket i bruk innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet. Som utgangspunkt er en registreringsbeslutning endelig når innsigelsesfristen er utløpt. Hvis det, som i nærværende sak, kommer inn innsigelse mot registreringen, vil endelig avgjørelse foreligge når innsigelsessaken er endelig avgjort, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 68:

”Hvis det kommer inn innsigelse mot registreringen etter § 26, foreligger endelig avgjørelse om registrering først når innsigelsessaken er endelig avgjort, og femårsfristen for å ta varemerket i bruk løper i så fall først fra dagen for slik endelig avgjørelse. Kommer det ingen innsigelser, er registreringsavgjørelsen endelig når innsigelsesfristen på tre måneder utløpt.”

Denne forståelsen for når endelig avgjørelse skal anses å foreligge underbygges også av Oslo tingretts dom RG 2005 s. 597 (TOSLO-2004-33144). I denne dommen er det lagt vekt på reelle hensyn:

”Det vil ofte være meningsløst om fristen skulle løpe fra dagen for innføring i registeret, dersom det kommer inn innsigelse og det derfor fremstille seg tvilsomt for søkeren om det søkte merket vil bli endelig registrert”

Innsigelsessaken mot registrering nr. 227857, IRONMAN, var endelig avgjort da klagefristen til Annen avdeling utløp, 18. april 2008. Denne datoen vil danne utgangspunkt for femårsfristen og innebærer at fristen først utløper 18. april 2013. Patentstyret legger følgelig til grunn at det registrerte merket ikke kan slettes på bakgrunn av manglende bruk, da fristen for å ta merket i bruk ikke er utløpt, jf. varemerkeloven 37.

Konklusjon:

Patentstyret har kommet til at registrering nr. 227857, ordmerket IRONMAN, skal opprettholdes, jf. varemerkeloven § 37.

Beslutning:

**Registreringen opprettholdes i sin helhet,
jf. varemerkeloven § 37.**

Tord Hestenes

Kopi: Kravstillers fullmektig