

Vår ref.: OP2013/00198
Int. reg. nr.: 0836085
Søknadsnr.: 200412264
Varemerke: sportmaster
Innehaver: Sport Retail Ltd
Kravstiller: Sport Danmark A/S
Kravstillers fullmektig: Oslo Patentkontor AS

Patentstyrets avgjørelse av 2013.09.20 – administrativ overprøving

Obshestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu Tagis, Russland utpekte Norge for sitt kombinerte merke



gjennom Madridprotokollen 9. april 2004. Merket har søknadsnummer 200412264 og internasjonalt registreringsnummer 836085. Merket ble besluttet gjeldende i Norge 8. august 2006 og publisert i Norsk varemerketidende 14. august 2006 for følgende varer og tjenester:

Klasse 28	Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees.
Klasse 35	Sales promotion (for others).

Utpekningen av den internasjonale registreringen har senere blitt overdratt til Sport Retail Ltd, Jomfruøyene.

Sport Danmark A/S, Danmark, leverte 29. april 2013 inn krav om administrativ overprøving av ovenfor nevnte utpekning med Oslo Patentkontor AS, Oslo, som fullmektig. I kravet anføres det at utpekningen av den internasjonale registreringen skal slettes på grunn av manglende bruk av varemerket, jf. varemerkeloven § 37.

I henhold til varemerkeloven § 39 kan et krav om administrativ overprøving etter § 37 reises eller fremsettes av enhver som har rettslig interesse i saken. I henhold til forarbeidene skal kravet om rettslig interesse tolkes vidt ved krav etter § 37 (se Ot. prp. Nr. 98 (2008 – 2009) s. 69). Kravstilleren har begrunnet kravet med at den internasjonale registreringen utgjør en hindring for registreringen av flere av kravstillers varemerkesøknader. Det foreligger dermed rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Det er ikke registrert noen lisensavtaler i denne saken, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd annet punktum. De formelle vilkårene etter varemerkeloven § 40 og varemerkeforskriften § 27, anses som oppfylt. Avgiften er betalt rettidig, jf. avgiftsforskriften § 19. Patentstyret har ikke fått melding om at det er reist søksmål om ugyldighet eller sletting, jf. varemerkeloven § 41.

Kravstillers fullmektig har fremmet krav om dekning av sakskostnader i henhold til patentstyrelova § 9.

Innehaver har ikke innlevert tilsvar i saken. Når det gjelder kravstillers 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. Som bruk av varemerke etter første ledd regnes også bruk av merket i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg. Som merkehaverens bruk regnes også bruk som en annen gjør med samtykke fra merkehaveren, jf. varemerkeloven § 37 annet ledd. Varemerkeloven § 37 gjelder også ved manglende bruk av internasjonale registreringer som har virkning i Norge, jf. § 72 tredje ledd første punktum.

Relevant periode for vurderingen:

Innehavers merke ble kunngjort 14. august 2006 i Norsk varemerketidende. Det ble ikke innlevert noen innsigelse mot denne registreringen og brukspliktperioden begynte dermed å løpe 14. oktober 2006, jf. Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 68. Dette innebærer at innehaver kan tape registreringsvernet tidligst fem år etter denne datoen, m.a.o. 14. oktober 2011. Da kravet ble innlevert 29. april 2013, som er etter denne femårsperioden, blir spørsmålet om innehaver har tatt merket i reell bruk de siste fem årene før kravets innlevering, dvs. i perioden 29. april 2008 til 29. april 2013.

Reell bruk:

Kravstilleren anfører at det ikke foreligger noen som helst indikasjoner som tyder på at den internasjonale registreringen er i bruk i Norge.

Kravet med påstanden om manglende bruk ble ved Patentstyrets brev av 10. mai 2013 oversendt innehavers fullmektig med rettsvirkning, jf. varemerkeloven § 77. På bakgrunn av kravstillers opplysninger anses det ikke nødvendig å foreta ytterligere undersøkelser til sakens opplysning, jf. forvaltningsloven § 17.

Det er innehaver som har bevisbyrden for at det foreligger reell bruk av varemerket, og innehaver har ikke innlevert dokumentasjon i saken for å vise bruk av utpekningen av den internasjonale registreringen.

Patentstyret legger følgelig til grunn at utpekningen av den internasjonale registreringen kan slettes på bakgrunn av manglende bruk for alle varene og tjenestene omfattet av utpekningen, jf. varemerkeloven § 37.

En endelig avgjørelse om å slette en registrering har virkning fra tidspunktet da krav om sletting ble innlevert til Patentstyret, jf. varemerkeloven § 44 annet ledd. I denne saken vil endelig avgjørelse ha virkning fra 29. april 2013. Utfallet vil bli ført inn i registeret og kunngjort i Norsk varemerketidende etter klagefristens utløp, jf. varemerkeloven § 47.

Sakskostnader:

I henhold til patentstyrelova § 9 kan Patentstyret i en sak om administrativ overprøving tilkjenne en part som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold, nødvendige sakskostnader fra motparten. Om sakskostnader skal tilkjennes må avgjøres ut fra en rimelighetsvurdering (se Ot. prp. 94 L (2011-2012)). I rimelighetsvurderingen skal Patentstyret blant annet legge vekt på om det har vært god grunn å få saken prøvd fordi den var tvilsom, og om det er

rimelig ut fra typen sak og forholdene hos motparten å tilkjenne sakskostnader. Ved fastsetting av kostnadsansvaret må Patentstyret ha øye for at administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling.

Kravstillers fullmektig har innlevert en sakskostnadsoppgave på kr 11 250, hvorav offentlig avgift til Patentstyret utgjør kr 3 600, diverse forberedende arbeid, utarbeidelse og innsendelse av kravet, rapportering til kravstiller, diverse oppfølging i form av rapportering kr 6 000 og forventede kostnader knyttet til mottak og rapportering av Patentstyrets avgjørelse utgjør kr 1 650.

Motparten har ikke hatt merknader til omkostningskravet.

Ettersom vi har kommet til at utpekningen av den internasjonale registreringen må slettes i sin helhet, har kravstiller fått medhold fullt ut. I saker om slettelse som følge av manglende bruk, finner vi at det som regel er rimelig at kravstiller har forsøkt å komme i kontakt med innehaver forut for innlevering av kravet med tanke på å oppnå en minnelig løsning, eksempelvis ved samtykke eller ved at innehaver sletter registreringen sin. Kravstillers fullmektig uttaler i sitt krav at kravstiller har kontaktet innehaver i et forsøk på å fremforhandle et samtykke, men at dette ikke har ført frem som følge av uakseptable krav fremsatt av innehaver. På bakgrunn av dette, finner vi at det er rimelig at kravstiller tilkjennes nødvendige sakskostnader.

Når det gjelder selve sakskostnadsoppgaven og utmålingen av sakskostnadene, er avgiften for å innlevere krav om administrativ overprøving på kr 3 600 en nødvendig kostnad. Når det gjelder fullmektigens arbeid til nå på kr 6 000, fremgår det av oppgaven at disse knytter seg til saken, og at de fremstår som nødvendige i forbindelse med kravet om administrativ overprøving. Imidlertid har ikke kravstillers fullmektig spesifisert medgått tid eller timepris på de forskjellige aktivitetene i omkostningsoppgaven. Her burde omkostningsoppgaven vært mer spesifisert. I den anledning vil vi nevne at i den tilsvarende bestemmelsen i tvistelovens § 20-5(4), kan ikke retten i saker uten muntlig forhandling erstatte salærutgifter med mer enn kr 15 000 uten at det er inngitt kostnadsoppgave hvor arbeidet spesifiseres nærmere og hvor antall timer arbeid er angitt. Det som imidlertid blir avgjørende for oss ved vurderingen etter patentstyrelova § 9 er at sammenlignet med andre innkomne krav vi har mottatt i tilsvarende saker, fremstår de angitte kostnadene både som nødvendige og som rimelige.

Kravstillers fullmektig har også innlevert krav på kr 1 650 for forventede kostnader knyttet til mottak og rapportering av avgjørelsen. Dette fremstår som en nødvendig og påregnelig kostnad som vil påløpes i forbindelse med saken, og størrelsesordenen på kravet fremstår også som rimelig.

Vi finner etter en samlet vurdering av kostnadsoppgaven at kravstillers saksomkostningsoppgave i sin helhet kan tilkjennes, jf. patentstyrelova § 9.

Konklusjon: Patentstyret har kommet til at utpekningen av internasjonal registrering nr. 836085 med søknadsnummer 200412264, det kombinerte merket SPORTMASTER må slettes på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37, jf. varemerkeloven § 72 tredje ledd.

Videre har Patentstyret kommet til at kravstiller tilkjennes sakskostnader på kr 11 250, jf. patentstyrelova § 9.

Beslutning:

Utpekningen av den internasjonale registreringen slettes i sin helhet, jf. varemerkeloven § 37, jf. varemerkeloven § 72 tredje ledd.

I sakskostnader betaler Sport Retail Ltd kr 11 250 – ellevetusentohundreogfemti – kroner til Sport Danmark A/S innen 2 – to uker fra avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyrelova § 9.

Thomas Hvammen Nicholson