



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00058
Dato: 16. oktober 2017

Klager: Noione AS
Representert ved: Tjøflaat Advokatfirmaet

Innklagede: Iselin Engan
Representert ved: Trademack-Formir

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tore Lunde og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. januar 2017, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registreringen av ordmerket UNCONTAMINATED, registrering nr. 286069, for følgende tjenester:

Klasse 41: Kulturelle aktiviteter, underholdningsvirksomhet, utdanningsvirksomhet.

- 3 Noione AS leverte innsigelse basert på forvekselbarhet med innsigers innarbeidede rettigheter til varemerket UNCONTMINATED. Patentstyret fant det uklart om innsiger hadde anført varemerkeloven § 16 bokstav b, som grunnlag for innsigelsen, eller bare § 16 bokstav a, og av hensyn til kontradiksjonsprinsippet ble ikke bokstav b behandlet i innsigelsessaken.
- 4 Varemerket ble opprettholdt da det ikke ble ansett dokumentert at innsigeren hadde noen innarbeidet rett til varemerket UNCONTAMINATED, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd jf. § 16 bokstav a.
- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 10. mars 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 27. april 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det er ikke dokumentert at innsiger har noen innarbeidet rett til varemerket UNCONTAMINATED, og registreringen opprettholdes.
- Merket har vært i bruk, men kun i en kort periode rett før søknadstidspunktet. Ut fra dokumentasjonen er det vanskelig å se hvordan gjennomsnittsforbrukeren har vært eksponert for merket. Det er ikke vist hvor og når reklameplakatene har vært brukt, hvor mange besøkende festivalen har hatt eller noen informasjon om hvordan gjennomsnittsforbrukeren har oppfattet merket.
- Den innsendte dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven § 3 tredje ledd for å anse merket som innarbeidet på søknadstidspunktet, 26. oktober 2015.

7 **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- De kumulative vilkårene etter varemerkeloven § 16 b er oppfylt, og registreringen av varemerket UNCONTAMINATED må oppheves.

- Innklagede må, som deleier i selskapet, ha vært mer enn godt kjent med selskapets bruk av UNCONTAMINATED som kjennetegn, da innklagede selv var delaktig i bruken. Når innklagede er vel vitende om klagers bruk av varemerket som navn på festivalen som ble arrangert, fremstår det som i strid med god forretningsskikk å registrere varemerket.
- Som dokumentasjon for at innklagede registrerte varemerket i strid med god forretningsskikk, ved at innklagede kjente til bruken, vises det til:
 - Webadresse til arkiv for UNCONTAMINATED OSLO FASHION ART FESTIVAL 2015 med diverse presseklipp, pressemeldinger med mer som tidfester tidspunkt hvor festival ble arrangert.
 - Faksimile fra DN (Dagens Næringslivs fredagsmagasin) publisert 01.10.2015.
 - Faksimile fra WHAT'S ON kalenderen til VISIT OSLO, oktober 2015.
 - Faksimile fra Brønnøysundregistrene som viser at innklagede var styremedlem i selskapet NOIONE AS (klager).
 - Bilde av innklagede under UNCONTAMINATED-festivalens TALKS hvor festivalens navn fremgår på veggen bak innklagede.
 - Faksimile fra FASHION (Finansavisens motebilag som utkommer 6 ganger i året) publisert 3. oktober 2015 hvor det i andre avsnitt under bildet refereres direkte til navnet «UNCONTAMINATED» for festivalen.
- Som ytterligere bevis på at registreringen må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, presiseres det at innklagede var i forhandlinger med sine to medeiere i selskapet vedrørende vilkår for uttreden og salg av sin aksjepost. Kort tid etter godkjenningen av registreringen, ble denne brukt som forhandlingselement for å øke prisen på hennes aksjepost som vist til i brev fra innklagedes daværende advokat.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- De kumulative vilkårene for at søknaden må anses å ha blitt innlevert i strid med god forretningsskikk, er ikke oppfylt.
- Det er innklagede som har kommet opp med og utviklet merket. Klager har kun hatt en begrenset, ikke eksklusiv, rett til å anvende merket.
- Det har mellom partene hele tiden vært enighet om at merket tilhører innklagede. Dette gjenspeiler seg også i partenes adferd. Når innklagede samarbeidet med klager, var klagers firmanavn NOIONE AS, som var navnet klager opprinnelig brukte og markedsførte seg med utad.

- UNCOMINATED er ett av flere merker som klager promoterer, og det fremgår tydelig av måten merket presenteres på i vedlegg to. Her vises NOIONE sin VIMEO-side hvor merket UNCONTAMINATED ikke presenteres som klagers merke, men heller som ett av flere merker hvor de promoterer samarbeidet med en tredjepart.
- I en artikkel i kunstmagasinet «10Magazine» er UNCONTAMINATED vist til på en måte som ikke ville vært anvendt dersom klager mente dette var deres eget merke eller festival. På klager sin Facebook-side er ikke UNCONTAMINATED benyttet overhodet.
- Faktum i saken er at innklagede kom opp med merket, lot klager benytte merket i en begrenset periode med en de facto lisens mens innklagede aktivt deltok i klagers virksomhet, og selv søkte merket registrert den 26. oktober 2015. Det at dette ikke ble bestridt under behandlingen hos Patentstyret, viser at det var enighet om at klagers bruk av merket skjedde etter fullmakt fra innklagede. Videre sendte innklagede registreringen til Patentstyret i 2015, og klager gikk ikke til skritt for å forhindre eller stanse registreringen før nærmere ett år senere når det hadde oppstått konflikt mellom partene vedrørende andre forhold.
- Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon som tilsier at klager kom opp med eller eide merket på noe tidspunkt. Tvert imot understreker dokumentasjonen at det fra start var enighet mellom partene om at merket tilhørte innklagede. Klager har konsekvent omtalt seg selv under merket «NOIONE» og en hver referanse til UNCONTAMINATED har vært som konsulenter, rådgivere eller samarbeidspartnere.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men med en annen begrunnelse.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til om varemerket UNCONTAMINATED, registrering nr. 286069, er registrert i strid med varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b. Klager har ikke gjort gjeldende § 16 bokstav a som grunnlag for klagen.
- 12 Varemerkeloven § 16 bokstav b er ment å skulle verne kjennetegn som er tatt i bruk, men som ikke er registrert eller innarbeidet og således har oppnådd rettsvern som varemerker etter varemerkeloven §§ 1 og 3, jf. Lasse/Stenvik, Kjennetegnsrett, 2011, s. 165.
- 13 Sentralt ved § 16 bokstav b er at den gjør et unntak fra «first to file»-prinsippet dersom søknaden er innlevert med objektiv kunnskap om en annens bruk av et varemerke og en subjektiv illojal hensikt.
- 14 Bestemmelsen oppstiller fire kumulative vilkår som må være oppfylt for at en registrering skal kunne settes til side som ugyldig på denne bakgrunn:
 - a) Kjennetegnene må være forvekselbare.

- b) Klager må ha tatt det aktuelle merket i bruk som kjennetegn før innklagede, og det må fortsatt være i bruk.
 - c) Innklagede må ha kjent til klagers bruk av merket på tidspunktet for innlevering av søknaden.
 - d) Leveringen må ha skjedd i strid med god forretningsskikk.
- 15 Det er ingen tvil om at merkene i dette tilfellet er forvekselbare i denne saken, da tvisten gjelder samme varemerke.
- 16 Dokumentasjonen viser at klager har tatt i bruk merket UNCONTAMINATED som navnet på en festival i 2015. Innklagede var på dette tidspunktet en del av selskapet. Den fremlagte dokumentasjonen er mangelfull hva gjelder å dokumentere hvem som tok merket først i bruk. Det eneste som er klart ut ifra bevissituasjonen er at selskapet Noione tok kjennetegnet i bruk i 2015 som navn på en festival, som vist bl.a. av DN sitt FASHION magasin fra 8. oktober 2015. Klagenemnda må dermed ta utgangspunkt i at klager tok merket i bruk som kjennetegn før innklagede.
- 17 Klagenemnda ser det videre slik at innklagede som deleier og styremedlem i NOIONE og medarrangør av den første UNCONTAMINATED-festivalen i 2015, må ha kjent til bruken av merket UNCONTAMINATED. Bevissituasjonen synes likevel uklar hva gjelder om det skulle være noen underliggende avtale mellom partene og hvorvidt bruken skjedde i overensstemmelse med innklagede.
- 18 Når det gjelder det siste sentrale vilkåret, påhviler det klager gjennom objektive bevis å dokumentere innklagedes subjektive hensikter bak søknaden om å registrere merket. Klager har ikke forsøkt å eksempelvis tilbakevise at innklagede ikke var opphavet til merket. Ei heller er det forsøkt tilbakevist at klager kun hadde fått tillatelse fra innklagede til å benytte merket gjennom en de facto lisens. Klager har ikke gitt noen forklaring på de bakenforliggende forholdene for merket UNCONTAMINATED, og hvorfor innklagede ikke skulle ha noen rettigheter til merket.
- 19 Klagenemnda finner at det basert på den svært mangelfulle dokumentasjonen som er fremlagt fra begge sider, ikke er tilstrekkelige holdepunkter for å ta stilling til hvem som har best rett til merket. Det foreligger ingen dokumentasjon på hva som skulle vært innklagedes eventuelle subjektive illojale hensikter bak registreringen. På denne bakgrunn faller man tilbake til det nevnte utgangspunktet som er «first to file», og registreringen må dermed opprettholdes.
- 20 Klagenemnda bemerker at sakskostnader kun er mulig å tilkjenne i saker om administrativ overprøving, jf. patentstyrelova § 9. Det foreligger ingen hjemmel for å tilkjenne sakskostnader i innsigelsessaker.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 286069, ordmerket UNCONTAMINATED, opprettholdes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)