



# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## AVGJØRELSE

---

Sak: 23/00121  
Dato: 1. februar 2024

---

Klager: Proximo Spirits Inc  
Representert ved: Acapo AS

---

Innklaget: International Fruit Genetics, LLC  
Representert ved: Bryn Aarflot

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### **1 Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. juni 2023.
- 3 For Patentstyret ble det reist krav om administrativ overprøving av registrering nr. 271004, ordmerket COCOMO. Innehaver ba om slettelse av registreringen slik at grunnlaget for kravet falt bort. Patentstyret tok derfor kun stilling til sakskostnader, og tilkjente 30.000 kr til kravstiller, jf. patentstyreloven § 9.
- 4 Klagen, som kom inn 18. august 2023, gjelder utelukkende sakskostnader. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 26. september 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### **5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:**

- I henhold til patentstyreloven § 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.
- Kravstillers fullmektig har innlevert en sakskostnadsoppgave på totalt kr 34 199,-.
- Kravstiller har vunnet saken fullt ut og Patentstyret finner det rimelig at nødvendige sakskostnader tilkjennes. Saken gjaldt spørsmål om det registrerte merket er tatt i reell bruk etter varemerkeloven § 37. Når man tar i betraktning sakens art og karakter, samt at administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling, har Patentstyret kommet til at de totale kostnadene som er krevet dekket er noe for høyt.
- Vurderingen av kostnadene må nødvendigvis bli skjønnsmessig. Patentstyret har kommet til at sakskostnadene bør settes ned til kr 30 000.

## **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyret har anvendt en lempeligere vurderingsnorm av hva som er å anse som «nødvendig», enn det er grunnlag for.
- Utgangspunktet er at det kun er mulighet for å få dekket kostnader som «står fram som rimeleg for å vareta parten sine interesser i saka» jf. Prop. 94 L (2011-2012) s. 12.
- Dette er en rutinemessig sak hvor kostnadsnivået er lavt, særlig siden bevisbyrden ligger hos innehaver av varemerket. Å inngi krav om administrativ overprøving etter varemerkeloven § 37 må anses som en rutinesak for spesialiserte advokater innen IP.
- Administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling. Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter har et ansvar for å føre streng kontroll med kostnadsnivået i disse sakene. Vi må unngå at de tilgjengelige prosessmulighetene er forbeholdt de mest velstående varemerkeinnhavere og -søkere.
- Når det gjelder motpartens konkrete kostnader, er det brukt for mye tid og for høy sats på utarbeidelsen av en alminnelig sakskostnadsoppgave. En advokats inndrivelse av eget honorar krever ikke spesialistkompetanse, jf. HR-2017-1723-U avsnitt 17, og en lavere timesats burde vært brukt.
- Siden innehaver selv trakk sin varemerkeregistrering tidlig i saksforløpet, var det ikke nødvendig å bruke 7 timer på saken. Etter lovens vilkår bør det heller tilkjennes kr 10 000 ekskl. mva., eventuelt 3 timers arbeid. Klagenemnda bes om å omgjøre Patentstyrets avgjørelse, slik at sakskostnadene kan reduseres.

## **7 Innklagede har i korte trekk gjort gjeldende:**

- Saksomkostningene i saken er ikke bare knyttet til utarbeidelsen og innsendelsen av kravet om administrativ overprøving av registrering nr. 271004 etter varemerkeloven § 37. Saken startet med en anmodning fra innklagede til klager om frivillig sletting av varemerkeregistreringen. Saken trakk ut i tid og omfang på grunn av klagers trenering.
- Det medfører ikke riktighet at klager selv trakk sin varemerkeregistrering tidlig i saksforløpet, slik klager har anført.
- Den 17. august 2022 kontaktet innklagede klager og anmodet om frivilling slettelse av registreringen. Svarfristen ble satt til 1. september, men klager ba om utsettelse. Den 15. september orienterte klager om at de mest sannsynlig ville slette

registreringen. Få dager senere tilbød klager isteden å løse saken gjennom samtykkeerklæring. I oktober uttrykte klager at de ønsket et mot-samtykke i retur dersom de skulle signere samtykkeerklæringen. Innklagede uttrykte at de var villige til å gi et mot-samtykke, men signert samtykke ble likevel ikke mottatt. Innklagede sendte påminnelse til klager den 22. november 2022, og ny påminnelse 1. desember 2022. Da innklagede den 7. februar 2023 fremdeles ikke hadde mottatt signert samtykke fra klager, sendte innklagede inn krav om administrativ overprøving. Først den 20. mars 2023 sendte klager inn en anmodning til Patentstyret om frivillig sletting av varemerkeregistreringen.

- Det har vært betydelig korrespondanse mellom partene. Alle poster og kostnader i sakskostnadsoppgaven var nødvendige. De fleste kostnadene kunne ha vært unngått dersom klager hadde imøtekommet det første kravet om frivillig sletting, eller hadde signert samtykkeerklæringen. Klager begjærte sin registrering slettet først etter en langvarig runde med korrespondanse mellom partene hvor innklagede var imøtekommende til klagers ønsker, og etter at innklagede så seg nødt til å iverksette en administrativ sletting.
- Det å bruke 45 minutter på utarbeidelsen av omkostningsoppgaven som lå til grunn for Patentstyrets vedtak, fremstår som en rimelig tidsbruk for en såpass omfattende omkostningsoppgave. Siden advokaten kjente korrespondansen i saken, var det hensiktsmessig og kostnadseffektivt at advokaten selv utarbeidet omkostningsoppgaven. Dersom en kontormedarbeider skulle ha gjort dette, ville advokaten ha måttet bruke tid på å gjennomgå og kontrollere postene.
- Gjennom sine uriktige anførsler, som innklagede ser seg nødt til å imøtegå, påfører klager innklagede ytterligere kostnader.
- Klagen bør forkastes slik at Patentstyrets avgjørelse blir opprettholdt.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

### **9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

10 Ifølge patentstyreloven 9 første ledd kan en part som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold, tilkjennes nødvendige sakskostnader fra motparten. I denne saken har innklagede vunnet saken fullt ut. Det fremgår av forarbeidene at bestemmelsen er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på «om det var god grunn til å få saka prøvd fordi ho var tvilsam, og om det er rimeleg ut frå typen sak og tilhøva hos motparten å påleggje kostnadsansvar».

- 11 Klagenemnda er av den oppfatning at innklagede hadde god grunn til å få saken prøvd. Deres anmodning om frivillig slettelse, og senere kommunikasjon med klager om et mulig samtykke, førte ikke frem. For å få fastslått om bruksplikten var oppfylt for varemerkeregistrering nr. 271004, jf. varemerkeloven § 37, var klager nødt til å inngi krav om administrativ overprøving til Patentstyret.
- 12 Partene er enige om at innklagede har vunnet saken fullt ut og synes også å være enige om at sakskostnader bør tilkjennes i denne type sak. Problemstillingen i saken er utelukkende knyttet til beløpets størrelse, altså hva som skal anses som «nødvendige sakskostnader» etter patentstyrelova § 9.
- 13 Innklagede har i sitt tilsvare kommet med en kronologisk fremstilling av kontakten mellom partene og sakens gang, og lagt ved dokumentasjon som bekrefter fremstillingen av faktum. Klager har ikke kommentert eller bestridt innklagedes redegjørelse, og Klagenemnda legger innklagedes saksfremstilling til grunn.
- 14 Etter Klagenemndas syn viser innklagedes saksfremstilling at det er klager som kan lastes for at saken har trukket ut i tid. Anmodningen om frivillig slettelse i august 2022 førte ikke frem. Til tross for flere påminnelser var det heller ikke mulig å få til en minnelig løsning i form av et samtykke i løpet av høsten og vinteren 2023. Det tok over syv måneder fra innklagede sendte forespørsel om frivillig slettelse til registreringen faktisk ble begjært slettet av klager. Klagenemnda er ikke enig med klager i at registreringen ble slettet «tidlig i saksforløpet». Klager kunne enkelt ha unngått at det kom til sak ved å svare tidligere på innklagedes henvendelser.
- 15 I innklagedes kostnadsoppgave som ble fremlagt for Patentstyret er hver post spesifisert, og hvert steg i prosessen fremstår som relevant for sakens avklaring. Klagenemnda kan ikke se at det er urimelig å bruke 45 minutter på utarbeidelsen av kostnadsoppgaven i denne saken. Det er heller ingen grunn til å betvile innklagedes argumentasjon om at det var hensiktsmessig at advokaten selv satte opp kostnadsoppgaven.
- 16 Administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling, jf. Prop. 94 L (2011–2012) s. 12. I denne konkrete saken kan

likevel ikke Klagenemnda se at dette skulle resultere i at kostnadskravet settes ytterligere ned, slik klager har argumentert for. Dette er fordi klager selv kan lastes for at prosessen har vært treg og at det dermed har påløpt flere arbeidstimer for innklagede.

- 17 På denne bakgrunn opprettholder Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret, slik at klager skal betale kr 30 000 i sakskostnader til innklagede. Avgjørelsen er truffet av Klagenemndas leder alene, jf. Patentstyreloven § 9 tredje ledd tredje punktum.
- 18 Innklagede har ikke krevd sakskostnader for Klagenemnda. Klager har fremlagt en kostnadsoppgave for arbeid i forbindelse med klagesaken. Siden klager ikke har vunnet frem, blir disse sakskostnadene ikke å tilkjenne.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)