



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00013  
Dato: 3. oktober 2017

---

Klager: K&S Termotransport AS  
Representert ved: Egen

---

Innklaget: K+S Entsorgung GmbH  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm

har kommet fram til følgende

---

## KJENNELSE

- 1 Kort fremstilling av saken:
- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. november 2016, hvor krav om slettelse ved administrativ overprøving av varemerkeregistrering nr. 188086, ikke ble tatt til følge. Innehaver ble tilkjent sakskostnader.
- 3 Klage innkom 2. desember 2016 og gjelder utelukkende sakskostnadsspørsmålet.
- 4 Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble dermed oversendt Klagenemnda den 13. januar 2017, jf. varemerkeloven § 51, andre ledd, annet punktum.
- 5 Avgjørelsen blir å treffe i henhold til bestemmelsen i patentstyrelova § 9 tredje ledd.
- 6 **Grunnene for Patentstyrets vedtak hva gjelder sakskostnader er oppsummert som følger:**
  - 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. 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, se KFIR sak VM 14/068, BLENDEX, premiss 27.
  - Innehavers fullmektig har innlevert en sakskostnadsoppgave på totalt kr 24 900.
  - Innehaver har vunnet saken fullt ut. Saken gjelder spørsmål om det registrerte merket er tatt i reell bruk etter varemerkeloven § 37. Patentstyret har kommet til at de totale kostnadene som er krevet dekket er rimelige utfra sakens art og karakter. Patentstyret har etter dette kommet til at sakskostnadene bør settes til kr 24 900,- og dette blir å tilkjenne.
- 7 **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**
- 8 Klager ble tilkjent saksomkostninger i to av de tre sakene for Patentstyret (OP 2016/00215, OP 2016/00216 og OP 2016/00218).

- Klager innleverte en samlet kostnadsoppgave på kr. 26 254. Kostnadsoppgaven ble først fratrukket avgifter på kr. 4 000 for overprøving av registrering nr. 188086 og i tillegg ble kostnader på kr. 7 054 for innhenting av rapport om bruk fra Thomson Reuters trukket fra. De gjenværende kostnadene ble fordelt jevnt med kr. 5 067 på hver av de tre sakene som var innmeldt. Klager ble tilkjent sakskostnader i to av de tre sakene. Totalt ble klager tilkjent kr. 10 134.
- Innklagedes fullmektig i sakene, Zacco AS, leverte én kostnadsoppgave for hver sak. Hver kostnadsoppgave avsluttes med teksten «[D]et samlede salær som kreves dekker av saksøkte utgjør kr. 24 900». Et totalt krav for de tre sakene harmonerer godt med det samlede kravet som klager fremsatte. I kostnadsoppgaven for denne saken ser det ut til at innklagedes fullmektig har gjort en feil og laget en samlet oppgave for alle tre sakene i stedet for en egen oppgave for sak OP2016/00216. Summen i denne kostnadsoppgaven er kr. 24 900, som er den eksakt samme summen som er presentert som det samlede salæret.
- Klagers påstand er at de riktige sakskostnadene for OP2016/00216 er kr. 12 425.

#### **9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- I sak hvor et varemerke angripes som følge av manglende bruk, er det innehaver som i henhold til varemerkeloven § 37 må sannsynliggjøre slik bruk av varemerket som lovens krav oppstiller.
- For Patentstyret ble det innlevert omfattende bruksdokumentasjon. Innklagede lyktes med dette å opprettholde varemerkeregistreringen ved innsamling av relevant bruksdokumentasjon.
- Når det gjelder det forhold at salæret i OP2016/00216 er så å si likt med klagers samlede salær i tre saker, ser vi ikke at dette er et argument for å klage på kostnadene i foreliggende sak. Sakskostnadene er innenfor det som er vanlig for lignende saker, og det er en langt større arbeidsbyrde som påhviler innehaver av et varemerke som blir angrepet, enn for den som krever merket slettet. Her er det også klagers selv som har utarbeidet klagen; ikke en fullmektig.
- Fra klagers side ble det kun sendt ett brev i de tre verserende sakene. Ettersom klager krever tre merker slettet i samme brev, er det tre merker som må forsvares og tre tilsvare som må utarbeides overfor Patentstyret. Patentstyret delte også klagers slettelbegjæring av de tre merkene i tre forskjellige saker med saksnumrene OP2016700216, OP2016/00215 og OP2016/00218.
- Utarbeidelse av én sakskostnadsoppgave er muligens naturlig fra kravstillers side ettersom kun ett brev ble sendt. Så er ikke tilfelle for innklagede som måtte forsvare tre merker separat. Dermed foreligger det tre sakskostnadsoppgaver og tre kostnadskrav på henholdsvis kr 24 900, kr 8 300 og kr 4 175.

- Innklagede har til en viss grad kunnet bruke noe av den samme argumentasjonen og dokumentasjonen i alle tre sakene. Sakene er imidlertid forskjelligartede, da varemerkene er ulike og innklagede har kunnet dokumentere bruk kun for det ene. Likheten i varemerkene har imidlertid ført til at innklagede har argumentert for at dokumentasjonen fremlagt i den ene saken (OP2016/00216) også viste bruk av de andre merkene. Dermed er tidsforbruk lavere i de øvrige sakene.
- Kostnadsoppgaven i 2016/00216 er korrekt og det vises til arbeidsbeskrivelse og det timeantall som er anført for dette arbeidet.
- Arbeidsmengden er godt innenfor det som er rimelig, kostnadsoppgaven er godt spesifisert og angir klart den tid og kostnad saken har medført. Patentstyret har også tilkjent den vinnende part kostnader i tråd med normal praksis.
- Det har ved en inkurie kommet med en likelydende setning på slutten av de to andre kostnadsoppgavene. Det hadde like fullt vært mulig å unngå en ressurskrevende klageprosess ved å kontakte innklagede og be om en forklaring. Utover denne setningen fremstår også disse kostnadsoppgavene som rimelige og korrekte. Det fremgår klart at innklagede har regnet ut medgåtte timer basert på bokføring av timer i vårt regnskapssystem som loven pålegger oss å føre.
- For Klagenemnda kreves sakskostnader på 2 timer advokatarbeid, samt 0.25 timer assistentarbeid, totalt kr. 5 869.

**10 Klagenemnda skal uttale:**

**11 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

12 Klagen er en særskilt klage over sakskostnadsavgjørelsen til Patentstyret, herunder kostnadenes størrelsesorden.

13 Patentstyrelova uttaler følgende i § 9:

I sak om administrativ overprøving kan ein part som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhald, tilkjennast nødvendige sakskostnader frå motparten. Det skal mellom anna leggjast 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.

I merknadene til bestemmelsen (Prop. 94 L (2011-2012) gjentas kun lovens ordlyd, samt at det poengteres at det er en rimelighetsvurdering som må gjøres.

- 14 Spørsmålet blir om innklagede kan sies å «fullt ut eller i det vesentlige ha[r] fått medhold».
- 15 Innklagede fikk for Patentstyret fullt ut medhold i realiteten i saken. Klagenemnda kan ikke se at saken bød på tvil utover det som er normalt i en sak om bruksplikt, herunder den

vurdering av bevis som skal gjøres. Patentstyret har på denne bakgrunn funnet at innklagede skal ha dekket sine sakskostnader.

- 16 Klagenemnda finner likeledes at innklagede fullt ut har fått medhold og at det er rimelig å tilkjenne sakskostnader. Hva gjelder størrelsen, finner Klagenemnda etter en vurdering av kostnadsoppgaven, herunder timeantall, at kostnadene er rimelige og nødvendige i forhold sakens kompleksitet.
- 17 Når det gjelder klagers syn om at summen burde vært delt på tre som følge av at det verserte tre likeartede saker mellom partene, synes det klart at innklagede har tatt høyde for dette ettersom det er innlevert tre sakskostnadsoppgaver i forskjellig størrelsesorden. De to øvrige kostnadsoppgavene er vesentlig lavere enn foreliggende. Klagenemnda er derfor uenig i at innklagede her skulle ha delt foreliggende kostnadsoppgave på tre saker.
- 18 Det forhold at et samlet krav på kr. 24 900 hos innklagede også harmonerer godt med klagers totale kostnader, kan ikke legges vekt på. Som selvprosederende vil man på generelt grunnlag ikke kunne kreve like mye dekket som en profesjonell fullmektig ettersom det som regel ikke er noen konkrete utgifter forbundet med å føre sin egen sak.
- 19 Hva gjelder setningen som er inntatt på alle tre kostnadsoppgavene, kan ikke dette få avgjørende betydning all den tid det klart fremgår hvilken kostnadsoppgave som refererer til hvilket saksnummer, og hvilke kostnader og timeantall som totalt er knyttet til de respektive saknumrene, omtalt som «totale kostnader». Dersom man skulle lagt til grunn at kostnadsoppgaven som ble innsendt i forbindelse med OP2016/00216 skulle omfatte alle tre sakene som verserte, så ville ikke timeantallet stemt overens med totalsum.
- 20 Når det til slutt gjelder sakskostnader for Klagenemnda, har innklagede fått medhold fullt ut. Klagenemnda finner derfor at sakskostnader skal tilkjennes etter patentstyrelova § 9. Dersom det er slik at det var påskriften etter «totale kostnader» som var årsaken til klagen, kunne klager enkelt forhørt seg med innklagede om dette før klage ble innsendt.
- 21 Totalt har innklagede krevd dekket kr 5 869 eks. mva for behandlingen i Klagenemnda. Innklagede tilkjennes dette beløpet i sin helhet da det anses å være nødvendige kostnader forbundet med saken.

**Det avses slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 I sakskostnader betaler K&S Termotransport AS for Patentstyret kr 24 900 kroner (eks. mva) og for Klagenemnda kr 5 869 (eks. mva) til sammen kr 30 769 (eks. mva) til K+S Entsorgung GmbH innen to uker fra avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyrelova § 9.

Elisabeth Ohm  
(sign.)