



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00181
Dato: 15. november 2017

Klager: ~~Karo Pharma AS~~
Representert ved: ~~Proctor & Karo Intellectual Property Consultants AS~~

Innklaget: Reckitt & Colman (Overseas) Limited
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 22. mai 2017, hvor krav om slettelse ved administrativ overprøving av varemerkeregistrering nr. 251595 og 251596, ble tatt til følge. Klager ble ikke tilkjent sakskostnader.
- 3 Klage innkom 24. juli 2017 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 23. august 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. For at nødvendige sakskostnader skal kunne tilkjennes, er det rimelig at kravstilleren har tatt kontakt med innehaveren med forespørsel om sletting før kravet innleveres til Patentstyret. Hvis kravstilleren ikke har tatt slik kontakt og ikke kan gi noen god begrunnelse for dette, vil et krav om sakskostnader kunne fremstå som urimelig, og medføre at sakskostnader ikke vil bli tilkjent.
 - Kravstiller har vunnet saken fullt ut, og kan i prinsippet bli tilkjent sine nødvendige sakskostnader. Kravstillers fullmektig har innlevert en sakskostnadsoppgave på totalt kr. 32 238,- samt en kopi av en samtykkeforespørsel fra Den norske eterfabrikk AS til innehaver datert 3. september 2014.
 - Innehavers fullmektig hevder at kravstiller aldri har tatt kontakt med innehaver. Kontakten er ikke mellom innehaver og kravstiller, men innehaver og Den norske eterfabrikk AS.
 - Patentstyret kan ikke se at det er dokumentert at kravstiller har tatt kontakt med innehaver i forkant av innleveringen av kravet. Samtykkeforespørselen datert 3. september 2014 ble sendt på vegne av Den norske eterfabrikk AS og ikke Karo Pharma AS, som er kravstiller i saken. Selskapene står oppført i Foretaksregisteret med forskjellige foretaksnavn,

organisasjonsnumre og forretningsadresser. Heller ikke selskapenes kontaktpersoner har samme navn. Innehavers fullmektig har i sitt tilsvarende påpekt akkurat dette, og oppfordret kravstillers fullmektig til å redegjøre nærmere for dette. Fullmektigen har ikke svart på henstillingen.

- Det fremstår fortsatt uklart hvilken kommersiell forbindelse det er mellom de to juridiske enhetene, og Patentstyret kan ikke se at kravstiller har tatt kontakt med innehaver forut for innleveringen av kravet. Det fremstår derfor urimelig at kravstiller skal tilkjennes sakskostnader.
- På grunn av denne situasjonen, er det heller ikke klart at kravstillers kostnader har påløpt «i forbindelse med saken» eller kan anses å ha vært «nødvendige» etter Patentstyrelova § 9.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse om sakskostnader må oppheves, og klager tilkjennes sakskostnader.
- Under behandlingen av varemerkesøknad nr. 201304598 anførte Patentstyret to tidligere registreringer som registreringshindre. Som følge av dette ble det bedt om samtykke fra innklagede den 3. september 2014.
- Samtykkeforespørselen ble inngitt på vegne av Den norske eterfabrikk AS som på dette tidspunkt stod oppført som søker. Den norske eterfabrikk AS og Karo Pharma AS har sitt utspring i samme selskap, nemlig AproPharma AS som ble fisjonert ut fra Den norske eterfabrikk og siden ble omdøpt til Karo Pharma AS.
- Etersom samtykkeforespørselen ikke førte frem, ble det innlevert krav om sletting av reg.nr. 251595 og 251596. Disse registreringene ble i etterkant slettet av innklagede, og det eneste som skulle avgjøres av Patentstyret var kravet om sakskostnader.
- Samtykkeforespørselen ble vedlagt kravet om sakskostnader som dokumentasjon på den kontakten som hadde vært mellom partene.
- Patentstyret finner at klager har vunnet saken fullt ut, men at det ikke er dokumentert at klager har vært i kontakt med innklagede med tanke om å få i stand en minnelig løsning i forkant av innleveringen av kravet.
- Patentstyret har ikke foretatt en tilfredsstillende vurdering når de kommer til at Karo Pharma AS ikke har innlevert samtykkeforespørselen i saken.
- Selve kravet om sletting av de to angjeldende registreringene ble gjort av Karo Pharma AS den 15. februar 2017, og for å underbygge den rettslige interessen, ble det vist til at klager hadde innlevert varemerkesøknad nr. 201304598 STOP 24. Av sakshistorikken til denne søknaden, fremgår hvordan søknaden ble overdratt til AproPharm AS, samt navneendring til Karo Pharma AS opplyst i brev til Patentstyret den 17. februar 2016.

- Patentstyret satt altså selv på lett tilgjengelig informasjon i sakshistorikken til varemerkesøknaden som var grunnlaget for slettelseskravet. Sakshistorikken viser overdragelsen som ble gjort til Karo Pharma AS. Dette burde i seg selv være tilstrekkelig for å vise at klager hadde tatt kontakt med innklagede før innleveringen av slettelseskravet. Ytterligere dokumentasjon skulle ikke være nødvendig.
- Forhandlingene mellom partene foregikk i lang tid og halvannet år etter at den innledende samtykkeforespørselen ble innlevert. På dette tidspunktet stod Karo Pharma AS oppført som søker i varemerkesøknad nr. 201304598. Også nåværende parter har dermed vært i kontakt forut for innleveringen av kravet.
- På dette grunnlag kreves dekkes kr. 32 238,- i sakskostnader for Patentstyret og kostnader for Klagenemnda.

8 Innklagede har ikke innlevert tilsvar i saken.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

11 Klagen er en særskilt klage over sakskostnadsavgjørelsen til Patentstyret.

12 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.

- 13 Spørsmålet blir om innklagede kan sies å «fullt ut eller i det vesentlige ha[r] fått medhold».
- 14 Klager fikk i Patentstyret fullt ut medhold ettersom tvistegenstanden, dvs. registrering nr. 251596, ble slettet. Patentstyret har på denne bakgrunn funnet at klager «i prinsippet» kan få dekket sine sakskostnader. Når man så har komme til at klager ikke skal tilkjennes kostnadene i saken, så skyldes dette at man ikke finner det dokumentert at klager har forsøkt å løse saken i minnelighet på forhånd, det vil si man har ikke søkt innehaver/innklagede sitt samtykke til registrering.
- 15 Klagenemnda finner derimot at det er rimelig å tilkjenne klager sakskostnader.
- 16 Hva gjelder samtykkeforespørselen, finner Klagenemnda det avgjørende at klager gjennom sin redegjørelse for rettslig interesse i brev til Patentstyret av 15. februar 2017, har gjort

Patentstyret oppmerksom på samtykkeforhandlingene som har pågått mellom partene i reg.nr. 251595 og 251596. Patentstyret har enkelt kunnet gjøre seg kjent med overdragelsene og endringer i foretaksnavn som er gjort, dersom man var i tvil om dette. Dermed ville man enkelt oppdage forhistorien og at klagers rettslige forgjenger har bedt om samtykke.

- 17 Når Patentstyret så har lagt til grunn at man forventer at man søker å innhente samtykke for å kunne tilkjenne saks kostnader, vil kostnadene som er påløpt i saken som gjelder registrering nr. 251596 måtte legges til kostnadene som er påløpt i den administrative overprøvingssaken, selv om de strengt tatt gjelder en annen sak som sådan.
- 18 Etter dette finner Klagenemnda etter en vurdering av kostnadsoppgaven, at kostnadene som har påløpt er rimelige og nødvendige ut fra sakens kompleksitet og omfang. Forhandlinger om samtykke kan være både tidkrevende og komplekse. Når samtykkeforhandlingene ikke førte frem, hadde klager ikke annet valg enn å kreve slettelse ved administrativ overprøving. Først da dette kravet ble innlevert, bestemte innklagede seg for å slette registreringene.
- 19 Når det til slutt gjelder saks kostnader for Klagenemnda, har klager fått medhold fullt ut, men ikke sendt inn kostnadsoppgave. Saks kostnader tilkjennes derfor ikke.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 I sakskostnader betaler Reckitt & Colman (Overseas) Limited for Patentstyret kr 32 238,- (eks. mva) til Karo Pharma AS innen to uker fra avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyrelova § 9.

Elisabeth Ohm
(sign.)