



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

KJENNELSE

Sak: 19/00041
Dato: 18. desember 2019

Klager: Nardo Bil AS
Representert ved: ACAPO AS

Innklaget: Nardo Bilservice AS
Representert ved: Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm

har kommet frem til følgende

KJENNELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Varemerket NARDO BIL ble registrert i Norge den 22. februar 2018 med registreringsnummer 296497 for tjenester i klasse 35, 37 og 39.
- 3 I innsigelsesperioden kom det inn innsigelse fra Nardo Bilservice AS. Det ble gjort gjeldende at bruk av merket ville krenke en annens rett fordi det er egnet til å forveksles med innsigers foretaksnavn Nardo Bilservice AS, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. foretaksnavneloven § 3-2 og 3-3, samt varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd og § 3 tredje ledd.
- 4 I Patentstyrets avgjørelse av 21. desember 2018 ble innsigelsen tatt til følge og registreringen opphevet.
- 5 Avgjørelsen ble klaget inn for Klagenemnda den 20. februar 2019.
- 6 I skriv av 15. oktober 2019 opplyser innklaget at saken er forlikt og at registreringen ønskes opprettholdt.

7 Klagenemnda skal uttale:

- 8 Patentstyrets avgjørelse er rettidig påklaget og klageavgiften er innbetalt innen fakturafristens utløp. De formelle klagevilkårene er således oppfylt, jf. varemerkeloven § 50.
- 9 Før saken er tatt opp til behandling i Klagenemnda, er klagesaken trukket gjennom felles skriv.
- 10 Partene har nedlagt felles påstand om at klagesaken skal heves og at registreringen skal opprettholdes. Det ligger innenfor partenes rådighet om disse spørsmålene skal avgjøres av Klagenemnda.
- 11 Når det videre gjelder spørsmålet om registrering av varemerket NARDO BIL, reg.nr. 296497, og om dette skal oppheves, er det i juridisk teori lagt til grunn at søksmål om hvorvidt registreringen av et varemerke skal kjennes ugyldig, og derfor om registreringen skal opprettholdes, må anses som indispositiv i retning av å kjenne registreringen ugyldig, men dispositiv i retning av frifinnelse, jf. Skoghøy, Tvistemål 2. utgave (2001) side 452. Tilvarende må gjelde i saker for Klagenemnda. De hensyn av offentligrettslig karakter som begrunner at et søksmål om gyldigheten av registrering er indispositiv i retning av å kjenne registreringen ugyldig, gjør seg ikke gjeldende i slike saker. Saker om retten etter en registrering er falt bort, må videre derfor anses dispositiv i begge retninger, jf. Skoghøy sitert over og uttalt i Rt-2003-1596.
- 12 Partene har nedlagt felles påstand om at reg.nr. 296497 skal opprettholdes. Siden partene har fri rådighet over forholdet, må slutning avises i samsvar med partenes felles påstand.
- 13 Det foreligger dermed ikke grunnlag for å behandle klagen i Klagenemnda. Særlige grunner som omfattes av varemerkeloven § 51 fjerde ledd i.f. synes ikke å foreligge. Klagesaken blir derfor å heve og Patentstyrets avgjørelse å omgjøre.

- 14 Forliket omfatter også sakskostnader, men i innsigelsessaker tilkjennes uansett ikke sakskostnader.
- 15 Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i Patentstyrelova § 4 første ledd, fjerde punktum

Det avses slik

SLUTNING

1. Patentstyrets avgjørelse omgjøres.
2. Klagesaken heves.

Elisabeth Ohm
(sign.)