



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00172
Dato: 2. mars 2017

Klager: Piotr Staniszewski

Innklaget: Innovasjon Norge

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tore Lunde og Martin Berggreen Rove

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. mai 2016 som gjelder følgende kombinerte merke med registrering nummer 282830:



Varemerket ble den 10. august 2015 registrert for følgende varer og tjenester:

- Klasse 12: Båter.
- Klasse 35: Salg av båter.
- Klasse 37: Vedlikehold og reparasjon av båter.
- Klasse 39: Utleie av båter.
- Klasse 45: Lisensiering av immateriell eiendomsrett.

- 3 Innovasjon Norge innleverte innsigelse og krevde prinsipalt at registreringen skulle overføres til Polarboat AS og subsidiært til dem selv. Innsigelsen var basert på at registreringen må oppheves i medhold av varemerkeloven § 16 bokstav a da merket er forvekselbart med innsigers eldre innarbeidede kjennetegn, og § 16 bokstav b, da innleveringen av søknaden var skjedd i strid med god forretningsskikk.
- 4 Patentstyret tok innsigelsen til følge og opphevet registreringen for varene og tjenestene i klassene 12, 35, 37 og 39. Registreringen ble opprettholdt for tjenestene i klasse 45.
- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 5. juli 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 22. august 2016, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket krenker en annens rett ved at det er egnet til å forveksles med et varemerke som en annen har tatt i bruk, og søkeren kjente til bruken da søknaden ble innlevert, slik at leveringen må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b, jf. § 4 første ledd. Dette gjelder varene og tjenestene i klasse 12, 35, 37 og 39. Registreringen opprettholdes for tjenestene i klasse 45.
- Innsiger har redegjort for den historiske bakgrunnen til varemerket. De opplyser at oppstarten for båttypen Polar-snekka var i Arendal i 1967. Konseptet ble overdratt flere ganger og ble fra

2002 drevet videre av Polarboat AS. Innehaver har vært styreleder og daglig leder i dette selskapet siden 2011. 2. desember 2003 innvilget innsiger et lån til Polarboat AS på kr 1 000 000 med sikkerhet i selskapets driftstilbehør. I desember 2014 ble det åpnet konkurs i Polarboat AS, og ved beslutning datert 18. desember abandonerte konkursboet driftstilbehøret til konkursdebitor.

- Fem dager før konkursåpningen i selskapet, søkte styreleder/daglig leder om varemerkereistreringen. Handelsbanken, som også har pant i driftstilbehøret, leverte derfor inn et krav om overføring av søknaden til seg. Kravet om overføring ble ikke tatt til følge av Patentstyret siden Handelsbanken bare hadde vist til bruk av kjennetegnene POLAR 20 og POLARSNEKKA.
- Som dokumentasjon i innsigelsessaken, for å vise at Polarboat AS har brukt det kombinerte merket i søknaden i en årrekke, er det sendt inn bilder fra selskapets hjemmeside, men ingen er daterte. Patentstyret har ved egen gransking funnet at det kombinerte merket POLAR, slik det er søkt, er brukt på nettsiden polarboat.no i hvert fall siden 2004.
- Innsigers prinsipale anførsel om å få overført registreringen til Polarboat AS avvises. Bobehandlingen ble innstilt ved kjennelse fra Nedre Telemark tingrett av 28. august 2015, og foretaket ble slettet i foretaksregisteret 31. august 2015. Det er derfor ikke mulig for Patentstyret å overføre registreringen.
- Innsigers subsidiære anførsel om at varemerket skal overføres til dem som panthaver avvises også. Innsigers pant i varemerket innebærer ikke at de har godtgjort at de har retten til varemerket.
- Innsiger har atter subsidiært anført at registreringen må oppheves da merket er registrert i strid med § 16 bokstav a og b.
- Innsiger har ingen registrert rettighet og har heller ikke tilstrekkelig dokumentert at de har en innarbeidet rettighet etter § 3 tredje ledd. Registreringen har ikke skjedd i strid med § 16 bokstav a.

§ 16 bokstav b

- Patentstyret finner det klart at det søkte merket var tatt i bruk av selskapet Polarboat AS som varemerke for båter før søkeren søkte om registrering. Konkurs ble åpnet fem dager senere, 10. desember 2014, og det legges derfor til grunn at Polarboat AS fortsatt brukte varemerket på søknadstidspunktet.
- Det kombinerte merket som er søkt registrert er identisk med et merke som Polarboat AS har brukt. Det er ikke avgjørende at det er brukt ulike varianter av merket, så lenge det søkte merket er identisk med en av variantene som har vært brukt.
- Det foreligger likeartethet i klassene 12, 35, 37 og 39, og det foreligger dermed forvekselbarhet i disse klassene. Det foreligger ikke likeartethet med tjenestene i klasse 45.

- Det anses klart at vilkåret om at søkeren må ha kjent til Polarboat AS' bruk av varemerket da han leverte inn søknaden er oppfylt
- Patentstyret finner at det å søke varemerket registrert i sitt navn fem dager før konkursåpning, uten å orientere panthaverne, kan tyde på et ønske om å beholde varemerket for seg selv for videre drift på bekostning av kreditorenes sikkerhet. Dette anses å være i strid med god forretningsskikk etter varemerkeloven § 16 bokstav b. Innsigelsen tas til følge.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen gjelder den delen av Patentstyrets vedtak som opphever klagers registrering for varer og tjenester i klassen 12, 35, 37 og 39. Det anføres at registreringen må opprettholdes i sin helhet.
- Varemerket POLAR har aldri blitt registrert på Polarboat AS. Derfor hadde selskapet aldri noen rettigheter til varemerket.
- Merkene brukt av Polarboat AS var vesentlig forskjellige fra varemerket registrert av klager, slik at det ikke foreligger noen risiko for forveksling. Utseendet på innklagedes merke har endret seg gjennom årene, og de ulike formene innebærer at det er umulig å godta Patentstyrets påstand om at merkene er identiske.
- Det er ikke mulig å fastslå at Polarboat AS brukte varemerket som lignet på varemerket POLAR på søknadstidspunktet. Det faktum at Polarboat AS tidligere har brukt merker som har visse likhetstrekk, betyr ikke at disse merkene ble brukt like før konkursåpning. Klager kan således ikke lastes fordi det ikke ble fastslått noen sluttdato for bruk av merkene.
- Søknaden ble ikke inngitt i strid med god forretningsskikk. Det begrunnes med at merkene ikke er forvekselbare og at klager selv var eneste eier av selskapet Polarboat AS på registreringstidspunktet. Panthaverne hadde ikke noen rettigheter til varemerket.
- Fordi det aktuelle merket ikke var brukt tidligere av Polarboat AS, kan det ikke fastslås at klager registrerte merket for å beholde det selv på bekostning av kreditorene. Videre medfører det riktighet at søknaden ble innlevert fem dager før Polarboat AS ble erklært konkurs, men klager hadde allerede søkt merket registrert hos det polske Patentstyret i juni 2014.
- Helt til oppløsningen av Polarboat AS var klager selskapets eneeier, styreleder og direktør. Det var ingen andre styremedlemmer med stemmerett.
- Bostyreren for konkursboet avsluttet saken like etter at varemerket ble registrert. Dersom bostyreren hadde konkludert med at formålet med registreringen var å redusere selskapets formue til skade for kreditorene, ville han ha protestert mot registreringen.
- Det understrekes at motivasjonen bak registreringen av varemerket var å bevare POLAR-båtenes historie og tradisjon. Klager var redd for at hvem som helst ville kunne registrere merket etter

konkursen og klager ønsket å forhindre at merket ville forsvinne helt fra det norske markedet.

- Det er ingen grunner til å overføre registreringen av varemerket, verken til Polarboat AS som ikke eksisterer lenger, eller til Innovasjon Norge.
- Polarplast AS og andre selskaper som produserte Polar-båter før 2004 har også bruk andre merker, ikke bare det som er identisk med merket i søknaden.
- Innovasjon Norge har ikke kontaktet Polarboat AS vedrørende lån som de har gitt. Klager har hverken mottatt telefon, e-post eller brev fra Innovasjon Norge vedrørende lån eller pant. De tok kontakt først etter at konkurs ble åpnet i boet.
- Klager viser til kjennelse fra Nedre Telemark Tingrett av 28. oktober 2015 hvor det fremgår at bostyreren har vurdert at varemerkerettighetene er uten verdi for boet.
- Det stilles spørsmål ved Innovasjon Norge sin avgjørelse om å levere inn en søknad om varemerket i henhold til de ulovfestede reglene om negotium gestio. Reglene forutsetter at innehaver av en rettighet *midlertidig* er ute av stand til å overta egne interesser. Siden Polarboat AS ikke eksisterer lenger, er de således ikke midlertidig ute av stand til å ivareta egne interesser.
- Patentstyret avgjørelse om at det ikke har vært mulig å overføre registreringen til et selskap som ikke lenger eksisterer, er korrekt.
- Klager har et samtykke fra Polarboat AS til å registrere varemerket. Klager var både styreformann og daglig leder, og det var ingen andre styremedlemmer med stemmerett som kunne underskrive samtykket. Klager har derfor selv underskrevet samtykket.
- Klager sjekket før søknaden ble innlevert at panthaverne ikke hadde noen rettigheter i varemerket. Senere er det konkludert av bostyrer, tingretten og Patentstyret at Innovasjon Norge ikke hadde pant i varemerket. Innleveringen har ikke skjedd i strid med god forretningsskikk.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det anføres prinsipalt at registreringen oppheves for samtlige varer og tjenester, og subsidiært at klagen ikke tas til følge. Dersom KFIR finner grunn til å prøve Patentstyrets vedtak om å ikke overføre varemerket til Polarboat AS, vil det fremsettes ny prinsipal påstand om overføring.
- De rettslige premissene som synes å ligge til grunn for Patentstyrets avgjørelse om ikke å overføre merket til Polarboat AS, er feil. Det er sikker rett at et aksjeselskaps status som juridisk person ikke nødvendigvis opphører ved slettingen i Foretaksregisteret.
- Innovasjon Norge innvilget 2. desember 2003 et lån til Polarboat på NOK 1 000 000. Lånet ble gitt for å finansiere Polarboat AS' kjøp av alle former, maler og kjennetegnsrettigheter knyttet til Polar-konseptet fra Polarplast AS, herunder det kombinerte merket POLAR. Innovasjon Norges lån til Polarboat AS ble sikret med pant i Polarboat AS' driftstilbehør, jf. panteloven § 3-4.

- Nedre Telemark tingrett avsa 10. desember 2014 kjennelse om konkurs i Polarboat AS. Konkursboet har ved beslutning datert 18. desember 2014 abandonert blant annet driftstilbehøret til konkursdebitors rådighet. Dette innebærer imidlertid ikke at panthavernes rettigheter i driftstilbehøret er bortfalt.
- Innklagede er uenig i bostyrers vurdering av at varemerkerettighetene i Polarboat AS er uten verdi. Varemerkerettighetene og øvrige immaterielle rettigheter ble på tidspunktet for innvilgelsen av lånet vurdert å ha en høy verdi. Klagers atferd viser at også han vurderer at varemerkerettighetene ikke er uten verdi. Kjernen er uavhengig av verdien at rettighetene som inngår i driftstilbehørspantet ikke tilhører klager.
- Fem dager før konkursåpningen i Polarboat AS, leverte klager en varemerkesøknad for å registrere det kombinerte merket POLAR på seg selv. Merket i søknaden er identisk med det varemerket Polarplast AS og Polarboat AS har brukt siden 1967. Varemerkesøknaden ble ikke levert i Polarboat AS' navn, men for Staniszewski som privatperson og således direkte i strid med Polarboat AS' kjennetegnsrettslige interesser.
- For å ivareta Polarboat AS' og panthavernes interesser, ble det 23. mai 2016 besluttet å levere en varemerkesøknad på vegne av Polarboat AS i henhold til de ulovfestede reglene om negotiorum gestio. Klager har innlevert protest mot søknaden.
- Klagers anførsler om at Innovasjon Norge ikke har kontaktet ham vedrørende lån som de har gitt er ikke riktige. Det er vedlagt korrespondanse mellom partene som skal bekrefte kontakten.
- Det bes om at KFIR tar stilling til om det innsendte samtykkedokumentet er ekte eller om det er produsert i ettertid for å «punkttere» innsigelsene fra Innovasjon Norge. Det hevdes at kravene i aksjeloven § 3-8 ikke er oppfylt og at samtykket derfor ikke er bindende for selskapet. Det reises spørsmål ved om samtykkedokumentet uansett vil være ugyldig etter avtaleloven § 36 pga. manglende vederlag. Premisset i samtykkedokumentet er uansett at Polarboat AS er reell eier da det ikke er snakk om en overdragelse.

§ 16 første ledd bokstav b

- Det kombinerte merket POLAR har blitt brukt siden 1967. Merket er brukt på båter, i markedsføringsmateriale og på Polarboat AS' hjemmeside. Det er vedlagt diverse utskrifter fra hjemmesiden.
- Innklagede slutter seg til Patentstyrets vurdering om at Polarboat AS brukte varemerket før klager og at Polarboat AS fortsatt brukte varemerket på søknadstidspunktet. Da klager har vært styreleder og daglig leder i Polarboat AS siden 2011, er det opplagt at han har vært kjent med Polarboat AS' bruk av varemerket.
- Klagers levering av varemerkesøknaden må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. Søknaden er en illojal handling overfor (i) Polarboat AS som reell eier av det kombinerte merket POLAR og (ii) Innovasjon Norge og Handelsbanken som panthavere i driftstilbehøret. Verken Polarboat AS, Innovasjon Norge eller Handelsbanken har samtykket til registreringen.

Varemerkesøknaden er motivert av ønsket om å snylte på den goodwill som Polarboat AS har klart å opparbeide til varemerket POLAR.

- Klagers anførsel vedrørende manglende identitet mellom merkene fremstår som faktisk sett ubegrunnet. Det er uvesentlig at Polarboat AS også har brukt andre merker enn det saken gjelder.
- Det foreligger vareslagidentitet/vareslagslikhet for varene i klasse 12, 35, 37 og 39. I klagers protest mot Polarboat AS' varemerkesøknad gjør gjeldende at den resterende delen av registrering (klasse 45) er til hinder for registrering av Polarboat AS' varemerkesøknad i klasse 12, 35, 37 og 39. Klagers argumentasjon i protestsaken, tilsier at varemerkeregistreringen også bør oppheves for klasse 45. Klagers argumentasjon i klagen tyder videre på at registreringen i klasse 45 ble gjort for å reflektere den faktiske virksomheten i Polarboat AS, noe som tilsier at det foreligger forvekselbarhet også for denne klassen.

§ 16 første ledd bokstav d

- Registrering av merket er gjort i strid med varemerkeloven § 16 første ledd bokstav d.
- Polarboat AS' kombinerte merke oppfyller kravene til verkshøyde. Det er ikke en banal og rutinemessig frembringelse uten opphavsrettslig vern. Klagers «blåkopi» av Polarboat AS' merke krenker derfor Polarboat AS' opphavsrett til merket/logoen.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda konstaterer innledningsvis at spørsmålet om overføring av varemerket til innklagede ikke kan prøves av Klagenemnda. Varemerkeloven § 49 nevner spesielt at dersom et krav om overprøving blir innvilget av Patentstyret, er det kun søkeren eller merkehaveren som har anledning til å påklage avgjørelsen. Det fremgår også av bestemmelsen at andre avgjørelser enn de som er listet, ikke kan påklages. Lovens ordlyd er klar på dette punktet, og Klagenemnda har ikke formell kompetanse til å foreta en prøving av et slikt krav.
- 12 Klager har videre presisert at det kun er den delen av Patentstyrets avgjørelse som har blitt opphevet som ankes videre. Klagenemnda påpeker at den skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til, og at det kan tas hensyn til andre forhold enn de som er berørt i klagen, jf. § 51 fjerde ledd. Det medfører med andre ord at hele registreringen kan prøves under behandlingen hos Klagenemnda, også tjenestene i klasse 45.
- 13 Når det gjelder anførselen om at merket er registrert i strid med varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, finner Klagenemnda at det på langt nær er levert inn den dokumentasjonen som kreves for at innklagedes merke kan anses innarbeidet, jf. § 3 tredje ledd. Det er heller ikke opplyst at innklagede har en registrert rettighet til kjennetegnet. Klagers registrering av det kombinerte merket er dermed ikke i strid med den nevnte bestemmelsen.

- 14 Klagenemnda vil så gå over til å vurdere om det kombinerte merket POLAR, registrering nr. 282830, er forvekselbart med det uregistrerte varemerket POLAR og om registreringen er i strid med varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b.
- 15 Bestemmelsen 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 §§ 1 og 3, jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 2011, s 165.
- 16 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.
- 17 Bestemmelsen oppstiller fire kumulative vilkår som må være oppfylt for at en registrering skal kunne settes til side som ugyldig:
- a) Kjennetegnene må være forvekselbare.
 - b) Innklagede må ha tatt det aktuelle merket i bruk som kjennetegn før søkeren, og det må fortsatt være i bruk.
 - c) Klager må ha kjent til innklagedes bruk av merket på tidspunktet for innlevering av søknaden.
 - d) Leveringen må ha skjedd i strid med god forretningsskikk.
- 18 Klagenemnda vil først ta stilling til om merkene kan anses å være forvekselbare.
- 19 Spørsmålet skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i Rt-1998-1988 COSMEA side 1991, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.
- 20 Forvekslingsfare må vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 21 Klagers merke er registrert for varer og tjenester i klassene 12, 35, 37 og 39, alle relatert til båter og salg, vedlikehold og utleie av disse. Registreringen omfatter også «lisensiering av immateriell eiendomsrett» i klasse 45. Innklagedes dokumentasjon viser at deres merke i første rekke er brukt for båter og salg av båter. Det foreligger derfor vare- og tjenesteidentitet for de nevnte varer og tjenester, men også likeartethet med tjenester som omfatter vedlikehold, reparasjon og utleie av båter. Klagenemnda er av den oppfatning at det ikke foreligger likeartethet med tjenesten «lisensiering av immateriell eiendomsrett» i klasse 45. Som alle tjenesteangivelser, er dette tjenester som må ytes til tredjemann, slik som rådgivningstjenester. Tjenesten omfatter f.eks. ikke

lisensiering av eget produkt til andre. Hva gjelder klasse 45 kommer Klagenemnda kommer tilbake til dette.

- 22 Spørsmålet saken reiser er om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet ut fra gjennomsnittsforsbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforsbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 23 Gjennomsnittsforsbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforsbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 24 Gjennomsnittsforsbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende.
- 25 Kjennetegnene som skal vurderes er tilnærmet identiske. Det er uten betydning at innklagedes merke har endret seg gjennom årene og i tillegg har brukt andre variasjoner av merket, så lenge det er dokumentert at et identisk merke har blitt brukt siden 2004. Klagenemnda ser derfor ingen grunn til å gå mer i detalj når det gjelder vurderingen av kjennetegnslikheten. Det er allerede konstatert å foreligge vare- og tjenesteslagsidentitet og likhet, og kravet om forvekselbarhet er dermed oppfylt.
- 26 Klagenemnda anser det videre klart at bruksvilkåret i bestemmelsen er oppfylt. Merket har blitt dokumentert brukt i det minste tilbake til 2004 og var fortsatt i bruk på konkurstidspunktet.
- 27 Videre fremstår det åpenbart at klager har kjent til innklagedes bruk av merket på tidspunktet for innlevering av søknaden. Klager var på det aktuelle tidspunktet styreleder, daglig leder og eneste aksjonær i Polarboat AS, og har selvsagt kjent til bruken av merket.
- 28 Klagenemnda vil så gå over til å drøfte om klagers innlevering av søknaden har skjedd i strid med god forretningsskikk. Det er et ubestridt faktum at søknaden ble innlevert 5. desember 2014 og at Polarboat AS ble begjært konkurs fem dager senere, 10. desember 2014. Det er åpenbart at klager som daglig leder og styreleder i Polarboat AS har hatt et nært kjennskap til selskapets økonomi, og må ha visst at selskapet var i ferd med å gå konkurs. Dette understrekes av at det var klager selv som begjærte oppbud av selskapet. Når klager kort tid før konkursen velger å søke varemerket registrert i sitt eget navn, er dette slik Klagenemnda ser det en klar illojal handling overfor selskapet, uavhengig av om motivet bak var å redde verdier og arbeidsplasser. For øvrig vil det å trekke et formuesgode ut av et selskap redusere muligheten til å bli solgt videre og dermed igjen redusere muligheten for å redde verdier og arbeidsplasser.

- 29 Det fremgår av Pantelovens § 3 andre ledd bokstav b at rett til varemerke er å regne som driftstilbehør og omfattes av panteretten. Det er ikke anledning til å pantsette et varemerke særskilt, slik det eksempelvis er for patenter. Når klager prøver å tilegne seg retten til varemerket kort tid før selskapet slås konkurs, har han i realiteten forsøkt å fjerne verdier fra boet slik at det ved konkurs har en lavere verdi for pantthaver som har pant i driftstilbehøret. Klagenemnda kan ikke legge vekt på at bostyrer i ettertid, korrekt eller feilaktig, har vurdert at varemerket var uten verdi for boet. Det fremgår av regnskapet som er fremlagt at varemerket var verdsatt til en betydelig sum. Det burde være klart at varemerket er av verdi for en eventuell kjøper av konkursboet som skal fortsette med produksjon av denne typen båter.
- 30 Klagenemnda ser ikke på hvilken måte den polske varemerkesøknaden, et varemerke som for øvrig aldri gikk til registrering i Polen, skulle avhjelpe den illojale karakteren av hans handlinger i Norge.
- 31 Klager har vist til at han har samtykke fra Polarboat AS til å registrere varemerket i sitt navn. Samtykket fremstår mer som en overdragelse fra selskapet til klager som privatperson av det som regnskapsmessig er selskapets største verdi. Det fremgår ikke av samtykket at klager skal betale noe vederlag for dette. Det er ingenting ved samtykket som tilsier at kravene i aksjeloven § 3-8 er oppfylt. Varemerket kunne således ikke overdras til klager. Klagenemnda ser derfor ingen grunn til å gå nærmere inn på vurderingen av ektheten og dateringen av samtykket.
- 32 Klagenemnda har i utgangspunktet vurdert at fare for forveksling kun foreligger for varer og tjenester knyttet til båter, samt salg, vedlikehold og utleie av disse, men har også kommet til at registreringen skal oppheves for «lisensering av immateriell eiendomsrett». Ordlyden i bestemmelsen viser til at «leveringen» skal ha skjedd i strid med god forretningsskikk. Basert på sakens faktum, har Klagenemnda funnet at søknaden som helhet er innlevert i strid med god forretningsskikk og ikke kun deler av søknaden.
- 33 På denne bakgrunn blir klagen å forkaste, og klagers kombinerte merke POLAR, registrering nummer 282830, blir å sette til side som ugyldig for samtlige varer og tjenester, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b, jf. § 35.
- 34 Da anførselen etter varemerkeloven § 16 bokstav b har ført frem, tar Klagenemnda ikke stilling til innklagedes anførsel om at klagers registrerte merker krenker innklagedes åndsverk og at registreringen dermed er i strid med varemerkeloven § 16 bokstav d.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. Registreringen av det kombinerte merket POLAR, registrering nummer 282830, oppheves for samtlige varer og tjenester.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)