



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00030
Dato: 22. februar 2019

Klager: Nerium International, LLC
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklaget: Nerium Biotechnology, Inc.
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Ordmerket NERIUM, nasjonal varemerkeregistrering nr. 281726, ble etter innsigelse opphevet ved Patentstyrets avgjørelse av 2. desember 2016.
- 3 Patentstyrets avgjørelse ble påklaget den 1. februar 2017 av Nerium International, LLC med innsiger Nerium Biotechnology, Inc som innklaget.
- 4 Saken har vært berostilt etter partenes begjæring mens partene forhandlet om en avtale vedrørende varemerket.
- 5 Klagenemnda har den 12. februar 2019 blitt meddelt fra innklagede at det er inngått avtale mellom partene som innebærer at varemerket er overdratt fra klager til innklagede. Overdragelsen er anmerket i varemerkeregisteret.
- 6 Innklagede ber etter dette om at Patentstyrets avgjørelse oppheves slik at registrering nr. 281726 NERIUM kan overføres til Nerium Biotechnology, Inc.

7 **Klagenemnda skal uttale:**

- 8 Patentstyrets avgjørelse er rettidig påklaget, og klageavgiften er innbetalt innen fakturafristens utløp. De formelle klagevilkårene er således oppfylt.
- 9 Før saken er tatt opp til behandling i Klagenemnda, er den omstridte nasjonale registrering nr. 281726 overdratt til Nerium Biotechnology, Inc som var innsiger mot registreringen i første instans. Innklagede ber om at Patentstyrets avgjørelse oppheves slik at registreringen blir opprettholdt.
- 10 Bakgrunnen for at Patentstyret fant å oppheve registreringen i sin helhet, var på grunn av at merket var egnet til å forveksles med innklagedes registrering nr. 278615 NERIUMFIRM. Den omstridte registrering nr. 281726 er nå overdratt til innehaver av det merket som utgjorde en registreringshindring, slik at varemerkeretten som følger av registrering nr. 281726 ikke lenger krenker en annens rett. Når det gjelder spørsmålet om registreringen av et varemerke er forvekselbart med en tidligere registrering, legges det til grunn at partene i saken har fri rådighet over spørsmålet.
- 11 Det foreligger etter dette ikke lenger en registreringshindring mot varemerkeregistrering nr. 281726, ordmerket NERIUM. Partene har fri rådighet over forholdet og Patentstyrets avgjørelse omgjøres slik at registrering nr. 281726 opprettholdes.

- 12 Det foreligger ikke andre grunnlag for å realitetsbehandle klagen i Klagenemnda, jf. varemerkeloven § 51. Klagesaken blir derfor å heve og Patentstyrets avgjørelse å omgjøre.
- 13 Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i Patentstyrelova § 4 første ledd fjerde pkt.

Det avses slik

KJENNELSE

1. Patentstyrets avgjørelse omgjøres.
2. Klagesaken heves.

Lill Anita Grimstad

(sign.)