



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00066
Dato: 30. oktober 2020

Klager: Fritiof Dan Strömberg
Representert ved: Zenit advokater AS

Innklagede: Aloud AB og Aloud AS
Representert ved: Bull & Co Advokatfirma AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Liv Turid Myrstad og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 31. januar 2020, hvor Patentstyret etter en administrativ overprøving opphevet norsk registrering nr. 290862, det kombinerte merket ALOUD, som ugyldig for samtlige varer og tjenester.



3 Varemerket ble registrert 27. januar 2017 for følgende varer og tjenester:

Klasse 11: Apparater og installasjoner for belysning.

Klasse 37: Installasjonsvirksomhet relatert til apparater for opptak og overføring av lyd og bilde, nettverksanlegg, passasjesystem, overvåkningssystem samt integrasjon av kontrollsystem.

Klasse 42: Teknisk design av teknikk til smarthus.

- 4 Aloud AB og Aloud AS innleverte administrativ overprøving 28. mai 2019 med krav om at registreringen må oppheves som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35 og § 40, basert på at innehaver i strid med god forretningsskikk innleverte til registrering et merke innsiger allerede hadde tatt i bruk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.
- 5 Klage innkom 31. mars 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 6. mai 2020 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom til at registrering nr. 290862, det kombinerte merket ALOUD, er egnet til å forveksles med et varemerke som en annen har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søker og fortsatt bruker, og søker kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert. Innleveringen av varemerkesøknaden må dermed anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk og registreringen må oppheves som ugyldig, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b, jf. § 35.
- De aktuelle merkene er identiske og gjelder de samme varene og tjenestene. Det er derfor ikke tvilsomt at merkene er forvekselbare.

- Videre er det klart at kravstiller har tatt merket i bruk før innehavers innlevering av søknaden, og at innehaver visste om kravstillers bruk av ALOUD i Sverige. Kravstiller hadde siden 2008 drevet selskapet Aloud AB i Sverige, og i 2011 etablerte kravstiller og innehaver, sammen med en tredjepart, selskapet Aloud AS i Norge. I denne sammenheng er det ikke avgjørende at merket ikke tidligere var brukt eller innarbeidet i Norge av kravstiller. Det er tilstrekkelig at merket er brukt i Sverige og at innehaver er kjent med denne bruken. Det er heller ikke bestridt av partene at disse vilkårene er oppfylt.
- Videre er det Patentstyrets oppfatning at innehavers fullmektig erkjenner at merket ALOUD kommer fra kravstiller, og at det norske selskapet Aloud AS kunne nyte fordeler av etablerte strukturer, samme forretningsmodell og knowhow som var utviklet av kravstiller i Sverige.
- Det avgjørende spørsmålet er om innleveringen av søknaden ble gjort i strid med god forretningsskikk. Da søknaden om registrering av det kombinerte merket ALOUD ble innlevert, eide partene selskapet Aloud AS sammen og var i et forretningsforhold. Det følger av EU-praksis at når det er en forretningsmessig forbindelse mellom partene, gjelder det et særlig krav til lojalitet (fair play).
- Ved etableringen av selskapet i Norge og i e-post av 19. november 2012 ga kravstiller klart uttrykk for at det reiste seg spørsmål rundt rettighetene til navnet ALOUD og fremmet sterke restriksjoner knyttet til navnet.
- Innehaver kunne på søknadstidspunktet ikke være trygg på at kravstiller hadde oppgitt merket, eller implisitt eller eksplisitt samtykket til registreringen. Innehaver hadde heller ikke grunn til å tro at rettighetene til navnet hadde gått over til ham, og at han fritt kunne søke om registrering på seg personlig.
- Tatt i betraktning at partene var i et forretningsforhold hvor de eide det norske selskapet sammen, burde innehaver sikret seg klarhet i de juridiske forholdene før innlevering av søknaden. I så måte har innehavers innlevering av varemerkesøknaden, av forretningspartners merke, et illojalt preg. Innehaver har ikke i tilstrekkelig grad informert om innleveringen av søknaden og innleveringen har ikke skjedd under full åpenhet og med gjensidig forståelse mellom partene.
- Dersom innehavers formål var å sikre interessene til Aloud AS, foreligger det ingen grunner til å registrere det på seg personlig, og innehaver hadde adgang til å registrere merket på selskapet vegne. Dersom søknaden i eget navn ble gjort for enkelhets skyld, kunne registreringen lett ha blitt overført til selskapet i ettertid. Dette ble imidlertid ikke gjort.
- Innleveringen av varemerkesøknaden må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.
- Kravstiller har fått medhold og tilkjennes sakskostnader. Patentstyret kom til at sakskostnader på totalt kr 86 350,- var for høye, og satte dem ned til kr 55 000,-.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets vurdering av de faktiske forhold og subsumsjon er ikke riktig, og avgjørelsen påklages.
- Klager er enig i at det avgjørende i saken er om levering av søknad om registrering må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b. De øvrige vilkår bestrides ikke.
- Klager presiserer at innklagede Aloud AS ikke er det samme Aloud AS som ble opprettet i 2011 mellom partene. Aloud AS (2011) skiftet navn til Strømberg & Sandell AS i 2018. I ettertid har innklagede opprettet et nytt selskap i Norge under navnet Aloud AS.
- Innklagede har ikke kommunisert noe eierskap til varemerket ALOUD i Norge før tvisten oppsto. Det var selskapet Aloud AS (2011) som bygde opp merket ALOUD i Norge og som har opparbeidet goodwill knyttet til dette, og som rent faktisk har opparbeidet seg retten til ALOUD gjennom innarbeidelse.
- Da partene startet sitt samarbeid i 2011 hadde innklagede ingen innarbeidede varemerkerettigheter til ALOUD i Norge, og heller ingen goodwill knyttet til dette i Norge. Klager viser blant annet til at nettadressen aloud.no først etablert etter stiftelsen av Aloud AS (2011), og innklagede har ikke dokumentert noen omsetning i Norge fra før 2011.
- Formålet med varemerkesøknaden var å sikre interessene til Aloud AS (2011). Hensikten var å hindre andres bruk av ALOUD eller lignende varemerker som kunne skape fare for forveksling og dermed illojalt forsøke å tilegne seg den kundekretsen som var opparbeidet av Aloud AS (2011), nå Strømberg & Sandell AS. Søknaden om varemerkeregistrering hadde et legitimt formål, som fortsatt støttes av selskapet.
- Det er klagers innsats som har ført til de positive assosiasjoner som kan knyttes til varemerket ALOUD i det norske markedet. Over 85 % av omsetningen til Aloud AS (2011) kan føres tilbake til klagers eksisterende kundekrets fra tidligere virksomhet, og det er derfor ikke slik at kunder har kommet til selskapet på grunn av bruken av varemerket ALOUD.
- Det var rent praktiske årsaker som lå til grunn for at søknaden ble levert personlig, og ikke gjennom Aloud AS (2011). Etter klagers syn støttes dette av at de gjenværende aksjeeierne i Aloud AS (2011) hadde flertall i selskapets styre og aksjemajoriteten i selskapet. Søknaden ble ikke levert personlig for å hindre åpenhet om forholdet. Siden hvert enkelt styremedlem hadde signatur hver for seg, kunne en søknad vært innlevert i hemmelighet i firmaets navn.
- For klager har det ikke vært noe poeng å inneha retten til ALOUD personlig, og det foreligger dermed også en forpliktelse til å overføre dette til Aloud AS (2011), nå Strømberg & Sandell AS.
- I e-post 19. november 2012 skriver innklagede at det er en sak som er «mycket viktigt och det är rättigheten till namnet Aloud och allt vad det innebär. Här har jag starka restriktioner som vi borde gjort klart innan vi körde igång men jag hyser inga tvivel om att vi kommer överens». Likevel har ikke klager foretatt seg noe for å registrere varemerket ALOUD i Norge.

- Innklagedes passivitet i saken må tillegges vekt i vurderingen av god forretningsskikk. Innklagede har utvist passivitet med hensyn til manglende registrering og manglende avtaleregulering av rettighetene til ALOUD på en slik måte at den goodwill som Aloud AS (2011) har opparbeidet til varemerket ikke kan anses som innklagedes eiendom.
- Aloud AS (2011) skiftet navn til Strømberg & Sandell AS allerede i 2018, og har dermed ikke forsøkt å utnytte goodwill knyttet til ALOUD som varemerke. Aloud AS (2011) har respektert innklagedes forutsetning om at selskapet ikke skulle utnytte ALOUD som varemerke uten at innklagede var medaksjonær i selskapet. Selskapet har byttet navn til Strømberg & Sandell AS og har orientert markedet om dette, senest i september 2018.
- Klager krever sakskostnader for både Patentstyret og Klagenemnda.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede gjør gjeldende at Patentstyrets avgjørelse er korrekt. Innleveringen av varemerkesøknaden for å registrere det kombinerte merket ALOUD skjedde i strid med varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a og varemerket må tilsidesettes som ugyldig.
- Aloud AS (2011) ble stiftet som en videreføring av virksomheten som ble drevet i Sverige under foretaksnavnet Aloud AB. Det var Aloud AB som tilførte Aloud AS (2011) sitt underliggende konsept, software og programmering. Selv om Aloud AS (2011) hadde ansvar for salg og installasjon i Norge, var tjenestene allerede utviklet og bearbeidet av Aloud AB. I tillegg ble all forretningsorganisering, alt markedsføringsmaterielt og alle strategiske beslutninger gjort i Aloud AB. I forbindelse med stiftelsen av Aloud AS (2011) var det også enighet om at organiseringen av selskapene skulle fortsette på denne måten.
- Fra innklagedes side var det en tydelig forutsetning fra starten av samarbeidet om at varemerket ALOUD innehas av Aloud AB. Innklagede viser til bilag 1 (PowerPoint-presentasjon fra advokatfirmaet Törngren Magnell KB) i klagen. Her fremgår det tydelig på side 2 og 9 at varemerket er utviklet av og innehas av Aloud AB/Lundell.
- Innklagede er eier og driver selskapene Aloud AB og Aloud Nordic Holding AB. Det er innklagede som har skapt det kombinerte merket ALOUD, og som i over 12 år har levert varer og tjenester til hele Norden og Europa under dette varemerket.
- Selv om ALOUD ikke var registrert som varemerke i Norge av Aloud AB, var klager godt kjent med innklagedes bruk og oppfatning av eierskapet til varemerket. Dette ble også kommunisert på en tydelig måte i e-posten av 19. november 2012, vedlagt klagen som bilag 3.
- Den omstendighet at partene drev virksomhet sammen i Norge og i den sammenhengen benyttet varemerket, er ikke det samme som at klager har fått rettighetene til varemerket i Norge, og det gir ikke grunnlag for å registrere varemerket på seg selv uten å innhente samtykke fra Aloud AB.

- Siden klager trekker frem opparbeidelse av goodwill til varemerket ALOUD i Norge, vil innklagede påpeke at hele forutsetningen for opparbeidelse av goodwill i det norske markedet, var på grunn av samarbeidet med Aloud AB og at Aloud AS (2011) fikk benytte varemerket ALOUD på det norske markedet.
- I alle tilfeller understreker innklagede at opparbeidelse av goodwill i Norge ikke er et vilkår etter varemerkeloven § 16 bokstav b. Heller ikke er det et vilkår at varemerket er tatt i bruk i eller innarbeidet i Norge.
- Til klagers anførsel om at registreringen støttes av selskapet, antar innklagede at det siktes til Aloud AS (2011). Siden dette selskapet ikke var innehaver av varemerket, var det heller ikke berettiget til eventuelt å samtykke til registreringen. Verken Aloud AB eller innklagede har på noe tidspunkt oppgitt rettighetene til varemerket ALOUD eller samtykket til registreringen, verken eksplisitt eller implisitt.
- Innklagede kan ikke se hvordan varemerkeregistreringen ble gjort til fordel for Aloud AS (2011). Klager har registrert varemerket på seg selv personlig, samtidig som de drev virksomhet sammen, og har således gått bak ryggen på Aloud AB og innklagede (og faktisk også Sandell). At klager unnlot å innhente samtykke til, eller i det hele tatt orientere om søknaden, vitner om at klager forstod implikasjonene av det han gjorde, og at registreringen ikke ville ha blitt akseptert av Aloud AB og Lundell. Dette må betraktes som illojal opptreden.
- Dersom formålet med registreringen var å verne selskapets interesser, var det ingen grunn til å registrere varemerket på seg personlig eller til å unnlate å informere Aloud AB. Det gir her ingen mening at det skulle være enklere å søke elektronisk som person enn på vegne av et selskap. I alle tilfeller kunne registreringen enkelt blitt overført i ettertid.
- Det er uten betydning for vurderingen at innklagede ikke hadde søkt varemerkeregistrering i Norge. Manglende registrering medfører ikke at andre kan registrere et varemerke som de har kjennskap til at allerede er i bruk. Det er tvert imot nettopp dette varemerkeloven § 16 bokstav b er ment å hindre.
- Innklagede kan heller ikke se at det har betydning at Aloud AS (2011) har skiftet navn. Det er forholdene på tidspunktet for innlevering som er avgjørende, og søknaden ble innlevert mens forretningssamarbeidet mellom partene bestod.
- Innklagede krever sakskostnader for både Patentstyret og Klagenemnda.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om klagers registrering av det kombinerte merket ALOUD, må oppheves som ugyldig fordi klager i strid med god forretningsskikk innleverte til registrering et merke som er forvekselbart med et merke som innklagede allerede hadde tatt i bruk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b, jf. § 35.

- 12 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. 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.
- 13 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 (klager), 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.
- 15 Det kreves sannsynlighetsovervekt – mer enn 50 % sannsynlighet – for at bestemmelsens vilkår er oppfylt. Det er imidlertid klager, som hevder vilkårene ikke er oppfylt, som må begrunne og dokumentere sitt krav, og som dermed i utgangspunktet har bevisbyrden, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav c og d. Vurderingen må skje på bakgrunn av konkrete og objektive bevis, ikke på antagelser og sannsynligheter.
- 16 Bestemmelsen i § 16 bokstav b gjør unntak fra «first to file»-prinsippet, og ofte omtales som vern av første bruker, Bokstav b er ment å beskytte den part som har tatt i bruk et særpreget varemerke og således har interesser i merket, men ennå ikke oppnådd rettsvern for merket (registrering eller innarbeidelse), mot at andre i strid med god forretningsskikk registrerer det samme eller lignende merke. Bestemmelsen er således en sikkerhetsventil for å beskytte mot illojale registreringer som hindrer brukeren av varemerket sine reelle interesser i det. Klagenemnda bemerker i så måte at klagers anførsler knyttet til innklagedes passivitet, manglende registrering, og innarbeidelse og opparbeidelse av goodwill, ikke er av avgjørende betydning for de vurderinger som må gjøres etter bestemmelsen.
- 17 Partene har ikke bestridt at de tre første vilkårene er oppfylt, og Klagenemnda kan heller ikke se at det fremkommer noe i saken som tilsier at vilkårene om forvekslingsfare, kjennskap eller første bruk ikke er oppfylt. Klagers registrerte varemerke, det kombinerte merket ALOUD, er identisk med innklagedes og gjelder for de samme varene og tjenestene. Det er heller ikke tvilsomt at klager gjennom forretningssamarbeidet kjente til innklagedes merke, og at innklagede var først til å ta merket i bruk.
- 18 Det avgjørende spørsmålet i saken er om innleveringen av varemerkesøknaden 20. mai 2016 av det kombinerte merket ALOUD skjedde i strid med god forretningsskikk.

- 19 Vilkåret om at innleveringen av søknaden må ha skjedd i strid med god forretningsskikk er i praksis tolket på samme måte som «bad faith» (ond tro) i varemerkedirektivet, se Klagenemndas avgjørelse i sak VM 13/053, avsnitt 19, med henvisning også til forarbeidene. Etter Klagenemndas syn er det verdt å bemerke her at ond tro i varemerkerettslig forstand «har opparbeidet seg en egen betydning på varemerkeområdet innen EU» og «har en annen betydning enn i den alminnelige formueretten, og henspiller etter EU-domstolens praksis primært på en vurdering av om søknaden utgjør en illojal handling i strid med god forretningsskikk overfor en annen næringsdrivende, jf. sak C-529/07 *Lindt Goldhase*», jf. Ot.prp.nr. 43 (2019-2020) side. 140.
- 20 Spørsmålet skal vurderes helhetlig, med subjektive momenter basert på objektive kriterier, se VM 13/053 Budweiser avsnitt 20, jf. C-320/12 Malaysia Dairy og C-529/07 Lindt Goldhase. EU-retten og EU-domstolen har pekt på ulike faktorer som kan indikere ond tro, jf. bl.a. T-321/10 Gruppo Salini og T-291/09 Pollo Tropical. Disse inkluderer tilfeller der formålet med søknaden har vært å snylte på den ene partens omdømme eller der søker ikke har hatt noen intensjon om å ta merket i bruk, og det er tydelig at søknadens formål var å hindre den andre part fra å kunne ta merket i bruk. Andre relevante faktorer kan være hvor lang tid klager har brukt merket og om det har et omdømme eller nyter goodwill i den aktuelle omsetningskretsen.
- 21 Mer spesifikt til denne saken, vil Klagenemnda særlig bemerke at det mellom forretningsforbindelser foreligger en større lojalitetsplikt når det gjelder opptreden i næringslivet, jf. VM 16/00208, CRYPTZONE, avsnitt 25. EU-retten har også trukket frem kontraktsforhold mellom partene som en relevant faktor, se sak T-773/17, Café Del Mar, avsnitt 35:
- Moreover, as indicated by EUIPO, the existence of direct contractual relations between the parties, such as those in the present case, is one of the relevant factors for the purposes of assessing bad faith (see, in this sense, judgment of 5 October 2016, TGR ENERGY DRINK, T456 / 15, EU: T.2016: 597, paragraph 33 and case-law cited).
- 22 I den aktuelle saken fra EU-retten hadde en aksjeeier fått fullmakt til å foreta handlinger på vegne av firmaet og dets interesser. En av handlingene agenten foretok seg var å søke varemerket Café Del Mar, som firmaet hadde brukt i en årrekke, i sitt eget navn, og uten å informere de andre partene i firmaet. Dette var etter EU-rettens vurdering momenter som tilsa at vedkommende hadde tilsidesatt «principles recognized as being those surrounding ethical behavior or honest practices in industrial or commercial matters, and thus acted in bad faith», jf. vurderingen i avsnitt 53-55 (oversatt fra fransk). EU-retten bemerket også at det var uten betydning at firmaet selv ikke tidligere hadde søkt registrering for å beskytte varemerket, jf. avsnitt 52.
- 23 Klagenemnda viser til at det er vedtatt en ny varemerkelov § 16 bokstav b (ikke trådt i kraft) som uttrykkelig rammer «tilfeller der en agent eller representant for innehaveren av varemerket har søkt merket registrert i sitt eget navn uten merkehaverens samtykke, og ikke kan gi en begrunnelse som rettfærdiggjør handlingen», jf. Ot.prp.nr. 43 (2019-2020) side 140

(vår understreking). Den nye bestemmelsen illustrerer betydningen av de momenter som EU-retten vektla i overnevnte sak, og kodifiserer gjeldende rett for de tilfeller som også rammes av dagens bestemmelse, jf. Ot.prp.nr. 43 (2019-2020) side 43.

- 24 Klagenemnda går så over til å vurdere de faktiske omstendighetene i saken.
- 25 Innledningsvis vil Klagenemnda bemerke at det ikke er avgjørende hvem som tok initiativet til det tidligere samarbeidet mellom partene. Dette er et punkt partene har fokusert en del på, men Klagenemnda går ikke nærmere inn på dette. Det som er av betydning er at det eksisterte et forretningsforhold mellom partene, hvor klager, innklagede og en tredjepart i 2011 etablerte selskapet Aloud AS, og at dette selskapet tok i bruk det kombinerte merket ALOUD som innklagede hadde utviklet og brukt tidligere gjennom det svenske selskapet Aloud AB.
- 26 Klager har imidlertid hevdet at innklagede ikke hadde kommunisert noe eierskap til det kombinert merket ALOUD i Norge. Klagenemnda er ikke enig i dette, og viser til at dokumentasjonen som er vedlagt klagen tilsier noe annet, særlig presentasjonen i bilag 1 og innklagedes e-post 19. november 2012 i bilag 3. De fremlagte bevis viser at innklagede overfor klager har gitt klart uttrykk for sitt syn på rettighetsforholdet rundt varemerket. Det må derfor ha vært klart for klager at en registrering av varemerket ikke ville bli akseptert uten at innklagede hadde samtykket til dette. Klagenemnda kan heller ikke se at det er fremlagt annen dokumentasjon som tilsier en holdningsendring hos innklagede hva gjelder varemerket, eller som skulle gitt klager grunn til å tro at eventuelle rettigheter til varemerket i Norge på noen måte var overført eller oppgitt av innklagede. Med den oppfordring som forelå for klager om å sikre seg klarhet i de juridiske og faktiske forhold vedrørende en varemerkesøknad i Norge, sett hen til lojalitetsplikten mellom forretningsforbindelser, er Klagenemnda av den oppfatning at innleveringen av varemerkesøknaden har et illojalt preg når klager oppførte seg selv personlig som søker, uten samtykke eller informering til de øvrige forretningspartnere, hvilket taler for at innleveringen var i strid med god forretningsskikk. Klagenemnda viser her til T-773/17, Café Del Mar, som henvist til ovenfor.
- 27 Klager har anført at søknaden ble innlevert for å verne selskapets interesser, men Klagenemnda kan ikke se at det er godtgjort hvordan innleveringen av varemerkesøknaden i eget navn og uten samtykke hadde et slikt legitimt formål som tilsier at innleveringen likevel må anses å være i tråd med god forretningsskikk. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at det ikke foreligger gode grunner for å registrere varemerket i eget navn dersom formålet var å sikre selskapets interesser. En forenklet søknadsprosess som privatperson forklarer ikke hvorfor innklagede verken ble informert om søknaden eller bedt om å samtykke. En videre overføring til selskapet umiddelbart etter søknaden kunne vært et etterfølgende moment som kunne kastet lys over forholdene på søknadstidspunktet. Dette ble imidlertid ikke gjort. I denne saken har dette uansett ikke betydning, idet innklagede, som varemerkeloven § 16 bokstav b i denne situasjonen tar sikte på å verne, ikke lenger er en del av det selskapet. I så måte er det også uten betydning hvorvidt klager har forpliktet seg til å overføre

varemerkeregistreringen til selskapet, at selskapet har endret foretaksnavnet fra Aloud AS til Strømberg & Sandell AS, og at registreringen støttes av dette selskapet.

- 28 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at klagers varemerkesøknad av det kombinerte merket ALOUD ble innlevert i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.
- 29 Villkårene i varemerkeloven § 16 bokstav b er oppfylt. På denne bakgrunn finner Klagenemnda at registreringen av det kombinerte merket ALOUD må oppheves for samtlige varer og tjenester, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b, jf. 35 første ledd. Klagen forkastes.

Sakskostnader

- 30 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvet fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 31 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som fremstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og at man ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. Prop.94 L (2011-2012) s. 12.
- 32 Innklagede har fått medhold i saken fullt ut. I kostnadsoppgaven fremgår det at det kreves sakskostnader tilkjent for både Patentstyret og Klagenemnda.
- 33 Klagenemnda finner grunnlag for å tilkjenne sakskostnader. Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets tilkjennelse av sakskostnader, og tilkjenner selv de sakskostnader som er fremmet for behandlingen i Klagenemnda. Beløpet utgjør kr 108 200,-. Beløpet anses å være rimelige og nødvendige kostnader forbundet med saken.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 I sakskostnader betaler klager kr 108 200,- til innklagede innen to uker fra avgjørelsens meddelelse.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)