



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

KJENNELSE

Sak: 21/00115
Dato: 4. januar 2022

Klager: Santinder Vir Singh
Representert ved: Ikke representert ved fullmektig

Innklaget: Kapru AS
Representert ved: Ikke representert ved fullmektig

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 30. juni 2021, hvor krav om slettelse ved administrativ overprøving av varemerkeregistrering nr. 283463, ble tatt til følge. Innklaget/kravstiller ble tilkjent sakskostnader.
- 3 Klagen er datert 21. juli 2021 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 10. september 2021, jf. varemerkeloven § 51, andre ledd, annet punktum.
- 5 Avgjørelsen blir å treffe i henhold til bestemmelsen i patentstyrelova § 9, 3. 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. Ved fastsetting av kostnadsansvaret må Patentstyret ha øye for at administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling, se Kklagenemndas sak VM 14/068, BLENDIX, premiss 27.
 - Kravstiller har krevet sakskostnader på totalt kr 15 000,-.
 - Patentstyret legger til grunn at det ikke er nødvendig å legge frem en detaljert oppgave over sakskostnadene når beløpet som kreves dekket ikke er mer enn kr 15 000, jf. tvisteloven § 20-5 fjerde ledd. Kravstiller har opplyst at han har benyttet advokattjenester og at kostnadene har vært store. Det skal også bemerkes at avgiften for å få behandlet saken for Patentstyret er på kr 4 000,-. De resterende kostnadene på kr 11 000,- fremstår som sannsynlige.

Kravstiller har vunnet saken fullt ut. Patentstyret finner at det er rimelig at nødvendige sakskostnader tilkjennes i denne saken. Saken gjelder spørsmål om det registrerte merket er tatt i reell bruk etter varemerkeloven § 37. Når man tar i betraktning sakens art og karakter, samt at administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til

domstolsbehandling, har Patentstyret kommet til at de totale kostnadene som er krevet dekket er rimelige. Patentstyret har etter dette kommet til at sakskostnadene bør settes til kr 15 000,- og dette blir å tilkjenne.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse påklages herved hva angår saksomkostninger. Jeg er pålagt å betale Kapru AS saksomkostninger med kr 15 000 hvorav 4 000 er gebyr og de øvrige kr 11 000 «nødvendige saksomkostninger» iht. Patentstyreloven § 9. Jeg ba før avgjørelsen ble tatt om dokumentasjon for motpartens kostnader, men det fikk jeg ikke.
- Kapru AS har ikke vært representert ved advokat. Kravstillers arbeide har vært en enkel henvendelse til Patentstyret. Det bestrides at kravstillers arbeid fortjener en honorering på kr 11 000. Kravstiller har opplyst til Patentstyret at advokat har vært engasjert og at «kostnadene har vært store». Jeg krever at dokumentasjon for kostnader på kr 11 000 fremlegges. Patentstyret viser til tvisteloven § 20-5, 4. ledd. Den bestemmelsen gjelder saker for domstolene og den gjelder ikke saker for Patentstyret. Dersom den gjelder, vises det til at bestemmelsen gjelder «salærutgifter», hvilket i praksis betyr advokatutgifter. Dessuten gjøres gjeldende at når klagemotparten hevder å ha hatt «store» utgifter til advokat, må han finne seg i å dokumentere disse. Ut fra klagemotpartens negative holdning mht. å fremlegge slik dokumentasjon, er det grunn til å betvile at han har hatt advokatkostnader i det hele tatt. I så fall vil han ha 11 000 kr for en enkel henvendelse til Patentstyret. Det bestrides at dette vil være i samsvar med intensjonen med Patentstyreloven § 9.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det opplyses på nytt at vi ikke har et krav på å dokumentere våre kostnader (kostnadsoppgave). Dette er bekreftet av Patentstyret 18. juni 2021 samt i avgjørelsen datert 30. juni 2021.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som 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 Innklagede fikk for Patentstyret fullt ut medhold i realiteten i saken. Klagenemnda kan ikke se at saken bød på tvil. Patentstyret har på denne bakgrunn funnet at innklagede skal ha dekket sine sakskostnader.
- 15 Klagenemnda finner dermed likeledes at innklagede fullt ut har fått medhold og at det er rimelig å tilkjenne sakskostnader. Hva gjelder størrelsen, finner Klagenemnda etter en vurdering av kostnadsoppgaven at kostnader på kr. 15 000,- som inkluderer klagegebyret er rimelige og nødvendige i forhold sakens kompleksitet. Klagenemnda finner ikke grunn for å betvile at innklagede har søkt hjelp hos advokat, og deler Patentstyrets syn om at netto kostnader på kr. 11 000 fremstår som sannsynlige.
- 16 Totalt har innklagede krevd dekket kr. 15 000,- eks. mva. Innklagede har ikke krevd dekket kostnader for behandlingen i Klagenemnda. Innklagede tilkjennes beløpet i sin helhet da det anses å være nødvendige kostnader forbundet med saken. Totalt tilkjennes innklagede kr. 15 000,- (eks. mva.).

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 I sakskostnader betaler Satinder Vir Singh totalt kr 15 000,- (eks. mva.) til KAPRU AS innen to uker fra avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyrelova § 9.

Elisabeth Ohm
(sign.)