



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00201
Dato: 24. mai 2019

Klager: FAIST Anlagenbau GmbH
Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS

Innklagede: FAIST ChemTec GmbH
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. september 2017 hvor internasjonal registrering nr. 1139161, ordmerket FAIST CHEMTEC, ble opprettholdt som gyldig registrert, jf. varemerkeloven § 35, jf. § 72 tredje ledd.
- 3 FAIST ChemTec GmbH sin internasjonale registrering ble gitt virkning i Norge den 23. mai 2014 for nærmere angitte varer i klasse 1, 7, 11, 12, 17 og 19.
- 4 FAIST Anlagenbau GmbH begjærte administrativ overprøving av nevnte registrering den 3. mars 2017 med krav om at registreringen måtte settes til side som ugyldig, jf. artikkel 4 i Varemerkedirektivet 2008/95.
- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom den 31. oktober 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 22. november 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 6 Behandlingen for Klagenemnda har vært stilt i bero etter ønske fra partene mens det ble forhandlet om en minnelig løsning. Fristen er nå utløpt uten at Klagenemnda har mottatt informasjon om at partene har kommet til enighet, og saken tas derfor opp til behandling i etterkant av at partene er varslet om dette.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Internasjonal registrering nr. 1139161, FAIST CHEMTEC, skal opprettholdes som gyldig registrert, jf. varemerkeloven § 35, jf. § 72 tredje ledd. Innehaver tilkjennes sakskostnader på kr 35 000,-, jf. patentstyrelova § 9.
- Under søknadsprosessen nektet Patentstyret å gi innehavers internasjonale registrering nr. 1139161 virkning i Norge under henvisning til kravstillers eldre internasjonale registrering nr. 1093819, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. Innehavers merke ble gitt virkning i Norge etter at kravstiller innga samtykke til dette. Patentstyret har under behandling av kravstillers internasjonale registrering nr. 1276714, anført innehavers internasjonale registrering nr. 1139161 som registreringshindring. Innehaver har ikke gitt samtykke til å la kravstiller internasjonale registrering nr. 1276714 få virkning i Norge. Kravstillers fullmektig anfører at samtykket til å gi innehavers merke virkning i Norge nå er trukket tilbake og at dette tilbakekallet aktualiserer forvekslingsfaren igjen.
- Patentstyret kan ikke se at det foreligger noe grunnlag for å sette registreringen til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35. Ordlyden er klar når den viser til at registreringen må ha skjedd i strid med blant annet § 16. Varemerkeloven § 16 tillater at varemerker kan

registreres hvis innehavere av eldre forvekselbare rettigheter samtykker til dette, jf. «... uten samtykke...». Etterfølgende forhold blir regulert av varemerkeloven §§ 36 og 37.

- Patentstyret kan ikke se at ordlyden i varemerkedirektivet eller praksis fra EU-retten eller EU-domstolen, nevner etterfølgende forhold som ugyldighetsgrunn. Heller ikke administrativ praksis som kravstiller har dokumentert, viser dette. Det fremgår av avgjørelsen fra BoA i EUIPO, R 656/2014-1, Mario Mozzetti v. Alfredo di Lelio, premiss 44, at tidligere avtaler mellom partene er irrelevante. Det rettslige grunnlaget i denne saken er varemerkeloven § 35.
- Kravstiller har ved å gi samtykke til registrering, akseptert at de forvekselbare merkene skal eksistere ved siden av hverandre i markedet. Faren for forveksling har eksistert hele tiden og påvirkes ikke av samtykket. Anførselen om at «når samtykket tilbakekalles aktualiseres forvekslingsfaren igjen.», kan derfor ikke føre frem.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er feil, og vilkårene for å kjenne motpartens merke ugyldig i Norge foreligger.
- Klagen bygger på argumentasjonen som er innlevert til Patentstyret, og som er vedlagt klagen.
- I hovedsak anføres det at Patentstyret ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til prinsippet i Varemerkedirektiv 2008/95, artikkel 4, om at et allerede registrert merke kan kjennes ugyldig grunnet etterfølgende forhold.
- Patentstyrets avgjørelse om å tilkjenne motparten sakskostnader påklages også.

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede slutter seg til Patentstyrets vurdering om at det må være selve registreringen som må være skjedd i strid med §§ 14 – 16, altså at de etterfølgende forhold klager omtaler dreier seg om en ny vurdering av eksempelvis forvekslingsfare. Det forelå på registrerings-tidspunktet et samtykke til registrering, og registreringsbeslutningen var derfor gyldig.
- Det «etterfølgende forhold» at innehaver av den eldre registreringen har gitt samtykke til den yngre registreringen, og senere ønsker å trekke dette tilbake, er ikke omfattet av bestemmelsen.
- Det vises til argumentasjon for Patentstyret som er vedlagt klagen.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 12 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt internasjonal registrering nr. 1139161, ordmerket FAIST CHEMTEC skal kjennes ugyldig, jf. varemerkeloven § 35, jf. § 72 tredje ledd.
- 13 Varemerkeloven § 35 første ledd lyder:

«En registrering av et varemerke skal helt eller delvis settes til side som ugyldig ved dom eller ved avgjørelse av Patentstyret (administrativ overprøving) etter §§ 38 til 40 hvis registreringen er skjedd i strid med §§ 14 til 16 og ikke kan bestå etter § 8 første ledd»
- 14 Bakgrunnen for klagen er at klager ga sitt samtykke til registrering da internasjonal registrering nr. 1139161, ordmerket FAIST CHEMTEC, ble gitt virkning i Norge. Klager ønsker å trekke samtykket tilbake med det resultat at de to merkene igjen må anses forvekslebare, jf. § 16 bokstav a, og at registreringen dermed kan kjennes ugyldig, jf. § 35 første ledd.
- 15 Klagenemnda viser til forarbeidene, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 66 hvor det fastslås følgende:

«Det er forholdene på registreringstidspunktet som er avgjørende ved vurderingen av registrerings gyldighet.»
- 16 Da den aktuelle internasjonale registreringen utpekte Norge, ble klagers eldre registrerte merke motholdt under behandlingen hos Patentstyret. Varemerkeloven § 16 tillater likevel at varemerker kan registreres hvis innehavere av eldre forvekslebare rettigheter samtykker til dette, jf. § 16 første ledd, første punktum. Når klager så ga sitt samtykke til registrering, forelå det ikke lenger noen hindre for registrering, og samtlige vilkår var dermed oppfylt på *registreringstidspunktet*. En tilbaketreking av samtykket på et senere tidspunkt kan ikke føre til at registreringen blir ugyldig med virkning ex nunc, og Klagenemnda er derfor av den oppfatning at klagers anførsel ikke kan føre frem.
- 17 Klagenemnda bemerker at det vil være svært uheldig dersom et samtykke skulle være gjenkallelig med den følge at registreringen kontinuerlig var åpen for å kjennes ugyldig, da mottaker av samtykket må kunne innrette seg definitivt etter situasjonen på registreringstidspunktet.
- 18 Klager anfører videre at Patentstyret ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til prinsippet i Varemerkedirektiv 2008/95, artikkel 4, om at et allerede registrert merke kan kjennes ugyldig grunnet etterfølgende forhold. Klagenemnda kan ikke se at det er noe i ordlyden i artikkel 4 i Varemerkedirektivet som åpner for en slik tolkning, og som ikke er gjennomført i varemerkeloven.
- 19 Klagenemnda finner heller ikke støtte for en slik tolkning i de avgjørelsene klager har vist til fra EUIPO. Samtlige av disse er ordinære vurderinger av ugyldighet basert på forvekselbarhet med eldre rettigheter. Ikke i noen av sakene er det gitt samtykker som senere er trukket tilbake. Etterfølgende forhold viser ikke til slike tilfeller, men er ment å fange opp

eventuelle registreringshindringer som har blitt oversett eller ikke anført i søknadsomgangen eller der forholdet først er oppdaget etter innsigelsesperiodens utløp.

- 20 Derimot åpner varemerkeloven §§ 36 og 37 for at etterfølgende forhold kan føre til at et registrert merke kan *slettes*, eksempelvis ved degenerering, manglende bruk eller at merket er blitt villedende på bakgrunn av bruken som er gjort, men dette er ikke tilfellet i den foreliggende saken.
- 21 På bakgrunn av dette, kan Klagenemnda ikke se at klagen kan føre frem, og virkningen av den internasjonale registreringen kan ikke kjennes ugyldig.

Sakskostnader:

- 22 Klager har i tillegg påklaget Patentstyrets avgjørelse om å tilkjenne motparten sakskostnader.
- 23 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.
- 24 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.
- 25 Innklagede fikk medhold i saken fullt ut, og Klagenemnda anser at Patentstyret korrekt har kommet til at sakskostnader skal tilkjennes. Patentstyret fant at beløpet på kr 56 054,14 var for høyt, og skjønnsmessig satte ned beløpet ned til kr 35 000,-. Beløpet anses å være rimelige og nødvendige kostnader forbundet med saken og blir derfor å tilkjenne. Innklagede har ikke krevd ytterligere sakskostnader dekket for behandlingen hos Klagenemnda.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Beslutningen om å gi internasjonal registrering nr. 1139161 i Norge, opprettholdes.
- 3 I sakskostnader betaler klager kr 35 000,- (eks. mva.) til innklagede innen to uker fra avgjørelsens meddelelse.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)