



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00057
Dato: 13. desember 2024

Klager: Einherjar Gulating
Representert ved: Advokatfirmaet Røseid & CO

Klager: EINHERJAR ESPORT
Representert ved: Norsk Patentbyrå AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Liv Turid Myrstad og Mikkel Lassen Ellingsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. mars 2024, hvor ordmerket EINHERJAR ESPORT, med registrering nummer 326829, ble opprettholdt i sin helhet for følgende tjenester:

Klasse 41: Underholdning, sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av quizer, spill og konkurranser; organisering og tilveiebringelse av spill og konkurranser via internett; tilveiebringelse av fasiliteter for fysisk utdanning, spill og idrett; elektroniske spilltjenester, inkludert å tilveiebringe dataspill online eller via et globalt datanettverk; organisering av elektroniske spillkonkurranser; tilveiebringe interaktive dataspill beregnet til flere spillere via internettet og elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av nettbasert underholdning i form av spilleturneringer, fantasisportsligaer og spilledshow; tilveiebringelse av fasiliteter for spill og e-sport; e-sport aktiviteter.

- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Einherjar Gulating, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen var begrunnet med at varemerket er søkt registrert i ond tro, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav f. Innsigelsen var også begrunnet med at det registrerte merket er søkt registrert av en agent eller representant i eget navn uten merkehaverens samtykke, og uten at agenten eller representanten har grunnlag for sin handling, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b. Varemerket ble derfor krevet overført til innsigieren, jf. varemerkeloven § 28.
- 4 Klage kom inn den 8. april 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 4. juni 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det er ikke dokumentert at merket er søkt registrert i ond tro, eller at det er søkt registrert av en representant uten merkehaverens samtykke. Innsigieren har ikke godtgjort retten til det merket EINHERJAR ESPORT, og registreringen overføres derfor ikke.
- Partene framstår å være enige om at søkeren var den første til å ta navnet i bruk. Det framgår av stiftelsesdokumentene og registreringen av foreningen i Enhetsregisteret, at søkeren, Einherjar Esport, var først ute med registrering av sin organisasjon.

- Dokumentasjonen sier ikke noe om eierrettighetene til navnet. Innsigers forening skulle fungere som en paraplyorganisasjon, men det er ikke dokumentert at det har skjedd en rettighetsovergang for navnet fra søkeren til innsigieren.
- Søkeren ønsket ikke å fortsette samarbeidet med paraplyorganisasjonen, og trakk seg derfor ut. Søkeren mener å ha rett til å ta varemerket med seg ut, og selv råde over dette.
- Selv om det kan framstå illojalt at søkeren nekter innsigieren å bruke varemerket, virker det rimelig at de ønsker å beskytte sin navnerettighet. Dersom søkeren er eier av navnet, er det ikke illojalt å nekte andre, som man ikke lenger samarbeider med, i å bruke det.
- Søkeren var den første til å ta varemerket i bruk, og de sikrer seg dermed ikke en registrering utelukkende for å hindre andres bruk av navnet. Registreringen framstår like gjerne som en handling for å sikre egen rett til bruk av navnet.
- Det er ikke dokumentert at innsigieren er merkehaver. Derfor er det heller ikke dokumentert at varemerket er søkt registrert av en representant uten merkehaverens samtykke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- De ulike avdelingene i organisasjonen er rettslig sett uløselig tilknyttet hverandre. Søker har dermed opptrådt illojalt ved påstå at de øvrige avdelingene må slutte å bruke merket.
- Patentstyret har lagt for stor vekt på søkerens påstand om at søknaden ble innlevert for å sikre egen rett til å bruke navn og varemerke.
- Det har aldri vært et tema å endre varemerket, eller å nekte underavdelingen Einherjar eSport Stavanger (søker) bruk av varemerket. Det har heller aldri vært spørsmål om å forvalte varemerket slik at det strider mot partenes ambisjoner for organisasjonen som helhet.
- Det har aldri foreligget forhold som gir grunn til bekymring for å miste retten til å bruke varemerket. Søkens påståtte behov for å «sikre seg sine rettigheter» er derfor ikke-eksisterende.
- Vurderingen av vml. § 15 første ledd bokstav f kan ikke ses isolert fra den organisatoriske konflikten. Patentstyret har feilaktig lagt til grunn søkers anførsler om at de uten videre kunne trekke seg ut av organisasjonen som helhet.
- Forutsetningen for etableringen av Einherjar Gulating var at dette skulle være en paraplyorganisasjon med styringsansvar for de øvrige underavdelingene. Einherjar Gulating skulle lede organisasjonen som et tradisjonelt idrettslag, og underavdelingene hadde ikke anledning til å trekke seg ut.

- Einherjar eSport Stavanger ønsket å trekke seg ut på grunn av uenigheter om de nye vedtektene, men de ble nedstemt i en demokratisk prosess. De er forpliktet til å føye seg etter vedtaket fra årsmøtet i paraplyorganisasjonen. At de etter dette vil trekke seg ut vitner om mangel på respekt for den demokratiske prosessen, ettersom verken gamle eller nye vedtekter tillater dette.
- Søkers påstand om at de øvrige avdelingene må slutte å bruke merket er illojal, både overfor resten av organisasjonen og tredjeparter som Kvadrat Kjøpesenter. Det er inngått avtale med Kvadrat Kjøpesenter som er signert av personer i styret til søker. Kvadrat Kjøpesenter har investert betydelige midler i markedsføring av helheten Einherjar, med flere avdelinger i Rogaland.
- Til tross for at samarbeidet ble avsluttet fortsatte partene å bruke Einherjar Gulating sin Teams-løsning, sosiale medier, nettsted og e-post.
- Underveis i denne prosessen har søker endret navn til Fimbul. At de skal ha varemerkerettigheter til et navn og logo de ikke bruker framstår urimelig. En god løsning ville vært om Einherjar Gulating fikk rettighetene til varemerket de benytter seg av, mens søker står fritt til å søke varemerkebeskyttelse for sitt nye navn og merke.
- Det lå som en forutsetning at det skulle sendes varemerkesøknad etter at de nye vedtektene hadde trådt i kraft. Einherjar eSport Stavanger sendte varemerkesøknad så snart de ikke fikk viljen sin knyttet til de nye vedtektene. Dette kan forklare hvorfor søknaden ble levert inn på dette tidspunktet.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets grundige redegjørelse bekrefter behovet for å beskytte varemerket.
- Det er ikke Patentstyrets oppgave å ta stilling til den organisatoriske konflikten mellom partene, men kun å vurdere om varemerkesøknaden oppfyller vilkårene for registrering etter varemerkeloven.
- Klager har ikke rettslig grunnlag til å opptre på vegne av avdelingene når det gjelder krav om eierskap til ordmerke og logo. Einherjar Gulating representerer ikke de 11 avdelingene de hevder å ha under sin paraply, og mangler rettslig grunnlag for å fremme krav om rettigheter til varemerket. Det har ikke pågått en demokratisk prosess hvor avdelingene har implementert vedtekter slik Einherjar Gulating hevder. Majoriteten av avdelingene har verken implementert vedtekter eller inngått formelle avtaler om bruken av varemerket. Dessuten regulerer ikke vedtektene bruken av varemerket. Forretningsmodellen Einherjar ble skapt av Einherjar eSport Stavanger, den har stor betydning for alle som har vært involvert i dens utvikling.

- Klagers prosess har hatt negativ innvirkning på Einherjar eSport Stavanger sin virksomhet. Av den grunn ble det besluttet å innføre et midlertidig navn, Fimbul, som et tiltak for å skape klarhet og stabilitet, i påvente av en endelig juridisk avklaring. Planen er å gjeninnføre det opprinnelige navnet når situasjonen er endelig avklart.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Spørsmålet i saken er om ordmerket EINHERJAR ESPORT er registrert i strid med varemerkeloven § 15 første ledd bokstav f. Bestemmelsen forbyr registrering av et varemerke hvis det søkes registrert i «ond tro». Varemerkeloven § 16 bokstav b er ikke anført som rettsgrunnlag i klagesaken.
- 11 Varemerkeloven § 15 første ledd bokstav f trådte i kraft den 1. mars 2023 og gjennomfører varemerkedirektivet (direktiv (EU) 2015/2436) artikkel 4 nr. 2 i norsk rett. Ifølge forarbeidene er kjerneområdet for bestemmelsen de tilfellene som tidligere ble rammet av varemerkeloven § 16 bokstav b, altså der noen i strid med god forretningsskikk søker registrert et varemerke som man er kjent med at andre allerede bruker, jf. prop.43 LS (2019-2020) punkt 22.1 på side 139.
- 12 Uttrykket «ond tro» er et EU-rettslig begrep som skal tolkes likt i medlemslandene, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-320/12 Malaysia Dairy avsnitt 29. I tråd med praksis fra EU skal det vurderes om søknaden utgjør en illojal handling i strid med god forretningsskikk overfor andre næringsdrivende. EU-domstolen har slått fast at et varemerke er søkt i ond tro dersom det foreligger relevante og konsistente beviser for at søknaden er inngitt «not with the aim of engaging fairly in competition but with the intention of undermining, in a manner inconsistent with honest practices, the interests of third parties, or with the intention of obtaining, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark», jf. for eksempel C-104/18 P Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ avsnitt 46 og C-371/18 Sky PLC avsnitt 75.
- 13 Det skal foretas en helhetsvurdering av alle relevante omstendigheter i saken, jf. Malaysia Dairy avsnitt 37. Det forhold at søkeren visste eller burde visst at en tredjemann brukte et identisk eller liknende merke for samme/liknende varer er av betydning, men ikke i seg selv tilstrekkelig til å fastslå ond tro. Det må også tas hensyn til søkerens hensikt på tidspunktet for inngivelsen av søknaden. Hensikten til søkeren er en subjektiv faktor som må sannsynliggjøres ut fra de objektive omstendighetene i den konkrete saken. Hvis det for eksempel viser seg at søkerens eneste formål med søknaden er å hindre en tredjepart fra å komme på markedet, kan det etter omstendighetene tilsi at søkeren var i ond tro på søknadstidspunktet, se til dette EU-domstolens uttalelser i sak C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli avsnitt 40–43. Dersom hensikten med søknaden er

å snylte på andres gode rykte og renommé (free-riding) vil det ofte kunne konstateres ond tro, se EU-retts dom T-795/17 Neymar avsnitt 46 og 51. I den helhetlige vurderingen vil det også være relevant å se hen til det omstridte merkets karakter, opprinnelse og bruk, den kommersielle logikken bak registreringssøknaden og hendelsesforløpet fram mot søknadsdagen, jf. T-82/14 LUCEO avsnitt 32 og C-529/07 Lindt avsnitt 50.

- 14 Spørsmålet er om innklagede var i ond tro ved inngivelsen av varemerkesøknaden for ordmerket EINHERJAR ESPORT den 14. mars 2023. Faktiske forhold, slik som den organisatoriske konflikten mellom partene, vil være et høyst relevant vurderingstema for Klagenemnda.
- 15 Innledningsvis kan Klagenemnda slå fast at kjennetegnet som er søkt og kjennetegnet som er tatt i bruk er identiske, og at de er søkt/brukt for identiske tjenester i klasse 41, blant annet tjenester relatert til e-sport. Ifølge Store norske leksikon er en Einherjer i norrøn mytologi en kriger som falt i slag, og som fikk komme til Odin i Valhall. Tekstelementet EINHERJAR anses å være distinktivt.
- 16 I denne saken stiller det seg *ikke* slik at innklagede, på søknadsdagen, visste eller burde visst at navnet tilhørte en annen. Partene er enige om at det var innklagede som var først ute med å ta navnet i kommersiell bruk som varemerke, og dette legges til grunn av Klagenemnda.
- 17 Spørsmålet blir i det følgende om rettigheten til varemerket gjennom planleggingen av en felles paraplyorganisasjon, var overdratt til klager, slik at det var illojalt av innklagede å inngi varemerkesøknaden.
- 18 Hvorvidt klager, i rollen som administrator og paraplyorganisasjon, hadde en berettiget forventning om at varemerkerettigheten var overdratt til seg, må bero på en konkret vurdering blant annet av skriftlige og muntlige avtaler mellom partene, samarbeidets varighet og hvor langt man var kommet med å formalisere en ny selskapsstruktur.
- 19 Klagenemnda anerkjenner at det generelt kan være hensiktsmessig at en paraplyorganisasjon administrerer et varemerke som flere underorganisasjoner skal benytte, men har etter en helhetsvurdering kommet til at klager ikke kunne sies å ha en berettiget forventning om at varemerkerettigheten var overdratt. Det foreligger ingen skriftlige kilder som tilsier at en overdragelse har funnet sted. Dokumentasjonen viser at innklagede i en periode på et par år har tillatt at både lokale kontorer og klager har benyttet navnet EINHERJAR. Samarbeidet framstår imidlertid som «løst» og i startfasen. Klager var kjent med at det var innklagede som brakte navnet inn i et mulig samarbeid. Når samarbeidet strandet, og det ikke kan dokumenteres noen overdragelse av varemerkerettigheter, må innklagede kunne ta med seg sitt navn ut igjen fra samarbeidet.
- 20 Ettersom det ikke er klart at det har funnet sted noen overdragelse av rettigheten til varemerket hverken ved skriftlige avtaler eller partenes konkludente atferd, og innklagede

var først ute med å bruke det, faller Klagenemnda tilbake på prinsippet om «først i tid, best i rett».

- 21 Etter Klagenemndas syn er det ikke sannsynlig at hensikten med inngivelsen av varemerkesøknaden var å snylte på en annens innsats. Før søknaden ble inngitt hadde partene forsøkt å avklare eierforholdene til varemerket uten å komme til enighet. Da søknaden ble inngitt visste innklagede at de selv hadde vært først ute med å bruke varemerket. Selv om det på søknadstidspunktet kunne framstå som noe uklart om klager hadde blitt medeier i navnet gjennom oppstartsprosessen med å opprette en paraplyorganisasjon, visste innklagede at de selv *i det minste* måtte ha en posisjon som medeier til varemerket. Siden innklagede var første bruker av varemerket, framstår det legitimt å beskytte egne rettigheter til navnet ved å søke om varemerkeregistrering.
- 22 Det får ikke avgjørende betydning at innklagede i en periode har erstattet bruken av Eiherjar-varemerket med varemerket Fimbul i påvente av avklaring på den pågående tvisten mellom partene. Innklagede har gitt en troverdig og velbegrunnet forklaring for dette valget. Denne omstendigheten endrer uansett ikke Klagenemndas syn på det rettslig relevante spørsmålet i saken, nemlig om innklagedes inngivelse av varemerkesøknaden var illojal.
- 23 Klagen har etter dette ikke ført fram. Innklagedes varemerke er ikke registrert i strid med varemerkeloven § 15 første ledd bokstav f. Varemerkeregistrering nr. 326829 opprettholdes i sin helhet.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Mikkel Lassen Ellingsen
(sign.)