



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00107
Dato: 11. desember 2019

Klager: Skills Fashion AS
Representert ved: Bjerkan Stav Advokatfirma AS

Innklaget: Skills AS
Representert ved: ACAPO AS

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 17. juni 2019, hvor krav om slettelse ved administrativ overprøving av varemerkereregistrering nr. 298003, ble tatt til følge og kravstiller ble tilkjent sakskostnader.
- 3 Klage innkom 25. juli 2019 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 27. august 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd, annet punktum.
- 5 Avgjørelsen blir å treffe i henhold til bestemmelsen i patentstyrelova § 9 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 KFIR sak VM 14/068, BLENDIX, premiss 27.
 - Kravstiller fullmektig har innlevert en sakskostnadsoppgave på totalt kr 51 475.
 - Kravstiller har vunnet saken fullt ut. Vi finner at det er rimelig at nødvendige sakskostnader tilkjennes i denne saken.
 - Saken gjelder spørsmål om det registrerte merket skal settes delvis til side som ugyldig etter varemerkeloven § 35. 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 51 475,- og dette blir å tilkjenne.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Ingen av partene tilkjennes sakskostnader for Patentstyret. Skills AS betaler Skills Fashion AS sine sakskostnader for Klagenemnda.
- Patentstyreloven § 9 er en «kan-regel».
- Bakgrunnen for at saken i det hele tatt oppstod, er at motparten ikke har reagert innen innsigelsesfristen. Hadde motparten gjort det, ville det uansett ikke vært aktuelt å ilegge omkostninger, selv om Patentstyret hadde tatt innsigelsen til følge. Terskelen for at en part skal komme bedre ut av saken som følge av egen fristoversittelse bør være meget høy. Dette tilsier alene at sakskostnader ikke bør ilegges.
- Skills Fashion AS var ikke kjent med selskapet Skills AS sin eksistens eller drift. Hadde Skills Fashion AS hatt slik kjennskap, ville det likevel ikke vært mulig å avdekke at det skulle være noen konflikt mellom varemerket og Skills AS' drift i Nord-Trøndelag.
- Heller ikke Patentstyret kom til at det var en konflikt mellom den nye varemerke-registreringen og det foretaksnavnet som Skills AS hadde og den bruk som var av dette. Når Patentstyret nå går tilbake på merkeinnvilgelsen, finner min klient det meget urimelig at han som søker skal få den økonomiske belastningen med at Skills AS etter innsigelsesfristen likevel kommer med en innsigelse gjennom en administrativ overprøving, knyttet til forhold søker ikke kjente og ikke hadde forutsetninger for å avdekke.
- Saken ble vesentlig mer omfattende enn den hadde trengt å bli som følge av at kravet om administrativ overprøving var meget uklart formulert. På tidspunktet for tilsvaret var det heller ingen grunn til å tro at motparten ville kunne nå frem med saken, og dermed intet incitament til eventuelt å løse saken gjennom å trekke den aktuelle delen av varemerkekravet.
- Dersom Klagenemnda mot formodning kommer til at sakskostnader for første instans likevel skal ilegges, må disse reduseres betydelig. Kostnadsoppgaven omfatter også klientens eget tidsforbruk, og det skal etter tvisteloven svært mye til før klientens eget arbeid med saken skal dekkes som «kostnad».
- Dersom dette arbeidet skal dekkes, må det benyttes en vesentlig lavere timesats enn kr. 1500 eks mva. som nå er lagt til grunn.

- Dernest skal en administrativ overprøving være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling. Sakskostnader på over kr. 50 000,- er på ingen måte et rimelig alternativ for avgjørelsen av et meget enkelt spørsmål med begrenset bevisføring og skriftlig behandling. Til sammenligning var Skills Fashion sitt krav på kr. 18 700,- eks mva.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er riktig, og klagen må forkastes. Omkostningskravet som ble fremsatt for Patentstyret var både rimelig og nødvendig. I tillegg kreves kostnader for Klagenemnda dekket.
- Fra innklagedes side var det tvingende nødvendig å få saken prøvd for Patentstyret etter klagers pågående opptreden.
- Det foreligger ingen «fristoversittelse» fra innklagedes side. Innklagede benyttet seg av retten til å kreve administrativ overprøving og alle vilkår for å fremme saken etter varemerkeloven § 35 var oppfylt.
- Det er ikke riktig at Skills Fashion AS ikke var kjent med selskapet Skills AS. Partene har vært i kontakt med hverandre flere ganger, også i tiden da selskapet var drevet av Astrid Cecilie Olaussen, hvilket var lenge før Skills Fashion AS innleverte sin varemerkesøknad.
- Når det gjelder det vernet som Skills AS har oppnådd, skal faktisk bruk legges til grunn. Det faktum at Skill Fashion AS ikke har satt seg tilstrekkelig inn i den virksomhet som Skill AS har drevet siden 2010, er ikke et argument for klagen som gjelder sakskostnadene.
- Det faktum at Skills AS hadde snevret inn grunnlaget for kravet om administrativ overprøving i tiden mellom kravet og det senere innlegget fra Acapo AS kan heller ikke anses relevant all den tid det ikke er Skill Fashion AS sin tidsbruk og omkostninger som er et tema. Endringen fra å utelate innarbeidelsen som grunnlag var heller ikke avgjørende all den tid det er de samme faktiske forhold som er grunnlaget for vernet av foretaksnavnet tilhørende Skills AS.
- På bakgrunn av det forannevnte, kan klager ikke høres med at omkostningskravet skal falle bort eller reduseres betydelig. Skills AS sin egen tidsbruk har vært essensiell for å fremskaffe relevant informasjon. For Skills AS sin del har Cathrine Vik sitt arbeid medført at hun har måttet redusere tiden på eget fakturerbart arbeid. Det fremlegges dokumentasjon på at riktig timesats er benyttet for hennes arbeid. Timesatsen er heller ikke uvanlig høy, tatt i betraktning annet konsulentarbeid som er relevant å sammenligne med.
- Det er naturlig at Skills AS sine egne timer medregnes ettersom innklagede var uten representasjon i den innledende behandlingen av saken for Patentstyret.
- Det er ikke relevant å sammenligne med Skills Fashion AS sin tidsbruk all den tid sistnevnte ikke har måttet bruke tid på å hente inn dokumentasjon.

9 Klagenemnda skal uttale:

- 10 Klagen er en særskilt klage over sakskostnadsavgjørelsen til Patentstyret, herunder kostnadenes størrelsesorden.
- 11 Klager gjør først og fremst gjeldende at innklagede ikke har reagert innen innsigelsesfristen og at sakskostnader derfor ikke skal tilkjennes.
- 12 Klager kan ikke høres med dette. Administrativ overprøving er et alternativ til innsigelsesinstituttet. Det er innført nettopp for å unngå at man skal være tvunget til å gå til søksmål, eksempelvis der fristen for å nedlegge innsigelse er utløpt. Det er heller ingen forhold i loven som skulle tilsi at man ikke kan vente til innsigelsesfristen er utløpt for deretter å kreve slettelse etter administrativ overprøving for på dette viset å få dekket kostnader som saken medfører.
- 13 Patentstyrelova uttaler videre 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.
- 14 Spørsmålet blir om innklagede kan sies å «fullt ut eller i det vesentlige ha fått medhold».
- 15 Innklagede fikk for Patentstyret fullt ut medhold i realiteten i saken. Klagenemnda kan ikke se at saken bød på tvil, herunder ved vurderingen av bevis som skal gjøres. Patentstyret har på denne bakgrunn tilkjent sakskostnader.
- 16 Klagenemnda finner likeledes at innklagede fullt ut har fått medhold og at det er rimelig å tilkjenne sakskostnader. Klagenemnda kan ikke se at sakens karakter, styrkeforholdet mellom partene eller andre tungtveiende grunner tilser at klager skal fritas et sakskostnadsansvar.
- 17 Hva gjelder størrelsen av kravet ved benyttelsen av en profesjonell fullmektig, finner Klagenemnda etter en vurdering av kostnadsoppgaven, herunder timeantall, at kostnadene er rimelige og nødvendige sett i forhold sakens kompleksitet.
- 18 Når det så gjelder kravets totale størrelse og Skills AS sitt arbeid, herunder timeprisen, vil man som selvprosjederende på generelt grunnlag ha mindre adgang til å kreve «kostnader»

dekket, sml. tvisteloven § 20-5. Det er som regel ingen konkrete utgifter forbundet med å føre sin egen sak.

- 19 Innklagede har indikert at man har måttet redusere antall timer med arbeidet i sitt daglige virke, og videre angitt en timepris på kr. 1 500, som er den prisen vedkommende vanligvis opererer med, altså som profesjonell innenfor sitt felt.
- 20 I kostnadsoppgaven er det angitt 15 timer som «selvprosjederende», hvilket etter Klagenemndas oppfatning ikke synes å kunne ha medført en særlig reduksjon i antall timer hva gjelder utøvelse av ens ordinære arbeid. Det tilsvarer i underkant av to arbeidsdager.
- 21 Klagenemnda finner på dette grunnlag at de tilkjente kostnadene skal settes ned med kr 22.500 som tilsvarer Skills AS sitt estimerte tidsforbruk.
- 22 Når det til slutt gjelder sakskostnader for Klagenemnda, har klagen kun delvis ført frem. Klagenemnda finner dermed at partene må dekke sine egne sakskostnader i klagebehandlingen.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 I sakskostnader betaler Skills Fashion AS for Patentstyret kr 28 975 (eks. mva.) til Skills AS innen to uker fra avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyrelova § 9.
- 3 Det tilkjennes ikke sakskostnader for Klagenemnda.

Elisabeth Ohm
(sign.)