



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00026
Dato: 10. oktober 2025

Klager: Paradox Rettigheter AS
Representert ved: Bull & Co Advokatfirma AS

Innklaget: Paradoxon Holdings Ltd
Representert ved: Ro Sommernes advokatfirma DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter ved:

Sarah Wennberg Svendsen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. desember 2024. I Patentstyrets administrative overprøving ble registreringen av varemerket Paradox, med registreringsnummer 300236, slettet for noen av tjenesteangivelsene i klasse 41 på grunn av manglende reell bruk, jf. varemerkeloven §§ 37 og 38, og kravstilleren Paradoxon Holdings Ltd ble tilkjent 60.000 kr i sakskostnader, jf. patentstyreloven § 9.
- 3 Klagen, som kun gjelder de tilkjente sakskostnadene, kom inn 13. februar 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 24. mars 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

4 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- I en sak om administrativ overprøving kan Patentstyret tilkjenne sakskostnader til en part som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold.
- Om sakskostnader skal tilkjennes, må avgjøres etter en rimelighetsvurdering. Patentstyret skal blant annet legge vekt på om det har vært god grunn til å få prøvd saken fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra sakstypen og forholdene hos motparten. En administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling, se KFIR sak VM 14/068 BLENDEX avsnitt 27.
- Kravstillers fullmektig har innlevert en kostnadsoppgave på 173.650 kr, mens innehavers fullmektig har krevd 48.000 kr.
- Kravstiller har vunnet saken fullt ut. Derfor er det rimelig at nødvendige sakskostnader tilkjennes. Saken gjaldt spørsmålet om et registrert merke var tatt i reell bruk etter varemerkeloven § 37 og om varefortegnelsen skulle nedskrives etter § 38. Med hensyn til sakens karakter og at administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling, har Patentstyret kommet til at sakskostnadene som er krevd av kravstiller er for høye. Etter en skjønnsmessig vurdering settes kostnadene ned til 60.000 kr.

5 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

Saksgangen for Patentstyret

- Dersom Patentstyret velger å tilkjenne sakskostnader, skal det foretas en vurdering av hva som er «nødvendige sakskostnader». Det skal blant annet legges vekt på «om det var god grunn til å få saka prøvd fordi ho var tvilsam, og om det er rimelig ut frå typen sak og

tilhøva hos motparten å påleggje kostnadsansvar», jf. patentstyrelova § 9 første ledd andre punktum.

- Paradoxon Holdings Ltd. krevde 173.650 kr og arbeidet tok 48 timer. Dette er langt over det som anses nødvendig. Til sammenlikning krevde klager, Paradox Rettigheter AS, 48.000 kr for arbeid av totalt 16 timer.
- Patentstyret har gjort en skjønnsmessig vurdering av Paradoxon Holding sitt krav og tilkjent 60.000 kr. Dette beløpet er fortsatt for høyt, og sakskostnadene må reduseres betydelig.
- Rådgivning og kontakt for mulige forhandlinger er en post i motpartens kostnadsoppgave som eksempelvis klart faller utenfor hva som skal dekkes av sakskostnader. Tiden som gjelder forhandlinger, er ikke knyttet til selve saken om administrativ overprøving. Paradoxon har ikke lagt frem rettskilder som støtter at slikt arbeid faller innenfor.
- Arbeid knyttet til begjæringen om administrativ overprøving og etterfølgende uttalelser, gjennomgang av tilsvarende og etterfølgende uttalelse, arbeid med omkostningsoppgave og estimert etterarbeid er relevant. Men timeantallet er svært høyt, sett i forhold til Paradox sine timer. Tidsbruken fremstår som urimelig, og Patentstyret har ikke vurdert betydningen av dette.
- Paradoxon må selv bære kostnader knyttet til oversettelse av dokumenter. Patentstyret har ikke tatt stilling til om kostnadene knyttet til oversettelse er «nødvendige». Funksjonalitet i Windows og AI-verktøy åpner for rask, enkel og rimelig oversettelse av dokumenter.
- Spørsmålet om bruksplikten er oppfylt reiser relativt enkle rettsspørsmål. Det er sjeldent behov for omfattende søk og gjennomgang av rettskilder. Arbeidet består erfaringsmessig i å innhente, vurdere og sammenstille dokumentasjon for at bruksplikten er oppfylt.
- Partene er enige om at Paradox la frem omfattende dokumentasjon i saken. Men dokumentasjonen ble stort sett lagt frem før saken ble brakt inn for Patentstyret. Tid brukt for å gjennomgå dokumentasjonen på nytt bør derfor være begrenset.
- Paradoxon argumenterer med at saken gjelder «nedskrivning», men dette er ikke korrekt. Saken gjelder administrativ overprøving av om bruksplikten var oppfylt, og nedskrivning er bare et resultat av at bruksplikten delvis ikke var oppfylt. Den faktiske vurderingen av nedskrivning er Patentstyret ansvarlig for.
- Administrativ overprøving skal være en enkel og rimelig ordning. Beløpet på 60.000 kroner er for høyt. Det er 10.000 kroner mer enn sakskostnadene Paradox, som har hatt den høyeste arbeidsbyrden, har krevd dekket.

Saksgangen for Klagenemnda

- Klager har inngitt en omkostningsoppgave til Klagenemnda på totalt 26.050 kr, hvorav 4.400 kr er klagegebyr. Arbeidet (5,5 timer) knytter seg til gjennomgang av Patentstyrets avgjørelse, rådgivning til klient, rettskildesøk, arbeid med klage og replikk, arbeid med sakskostnadsoppgave, estimert etterarbeid ifm. mottak av Klagenemndas vedtak, gjennomgang av denne og tilbakemelding til klient.
- Klagenemnda bes legge vekt på at Paradox Rettigheter gjentatte ganger har forsøkt å komme til en minnelig løsning. Første henvendelse ble sendt 19. juni 2024.

6 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

Saksgangen for Patentstyret

- Patentstyret kom til at innklagede, Paradoxon, vant saken fullt ut, og fant det rimelig å tilkjenne 60.000 kr i sakskostnader. Innklagede er enig i at 60.000 kr er rimelige og nødvendige sakskostnader. Rent faktisk har det imidlertid påløpt mer sakskostnader enn dette. Innklagede bestrider ytterligere reduksjon av de tilkjente sakskostnadene.
- Paradoxon forsøkte først å opprette kontakt mellom partene og finne en minnelig løsning, men invitasjonen ble ikke besvart. Paradoxon gjorde egne undersøkelser i tilgjengelige kilder av om bruksplikten var oppfylt. Deretter ble det inngitt begjæring om administrativ overprøving.
- Innklagede er ikke enig med klager i at saken reiser «relativt enkle rettsspørsmål». Den juridiske problemstillingen var hvorvidt Paradox hadde en mer omfattende registrering enn reell bruk skulle tilsi, og om merket skulle slettes delvis. Spørsmålet var om tjenesteangivelsene skulle *nedskrives*. Dette krever at kravstiller gjør en vurdering av rettspraksis og sammenlikner med den konkrete situasjonen i denne saken.
- Klager hevder å ha hatt den «høyeste arbeidsbyrden», noe innklagede er uenig i. Innklagede er imidlertid enig i at klagers innlegg har vært mer omfattende enn innklagedes. Klager sendte inn svært mye dokumentasjon, hvor brorparten ikke viste reell bruk i den relevante perioden. Dette ble bemerket i Patentstyrets avgjørelse. En god del av klagers innlegg og bilag var altså ikke relevante, men måtte like fullt gjennomgås, noe som medførte tid og kostnader for innklagede.
- Rådgivning og kontakt for mulige forhandlinger var nødvendige i en sak om administrativ overprøving. Kontakt mellom partene er den del av rimelighetsvurderingen etter patentstyreloven § 9 første ledd.

Saksgangen for Klagenemnda

- Klager skal ikke tilkjennes sakskostnader i klagesaken. Tvert imot bør innklagede tilkjennes saksomkostninger i klageomgangen. Sakskostnader på 14.000 kr kreves dekket. Arbeidet gjelder gjennomgang av motpartens klage, rettslig vurdering og rådgivning til klient og dokumentutarbeidelse.
- Det var ikke Paradox Rettigheter som først tok initiativ til minnelig løsning. Deres forslag kom først 19. juni 2024, etter at begjæring om administrativ overprøving var inngitt til Patentstyret. Paradoxon forsøkte å opprette kontakt mellom partene og finne en minnelig løsning allerede 3. april 2024.

Klagenemnda skal uttale:

7 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 8 Ifølge patentstyreloven 9 første ledd kan en part som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold, tilkjennes nødvendige sakskostnader fra motparten. Ved Patentstyrets avgjørelse fikk innklagede Paradoxon fullt ut medhold. Det fremgår av forarbeidene at bestemmelsen er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader, jf. Prop.94 L (2011-2012) side 12. I vurderingen skal det blant annet legges 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».
- 9 Partene er enige om at innklagede har vunnet saken fullt ut og synes også å være enige om at sakskostnader bør tilkjennes i denne type sak. Problemstillingen i saken er utelukkende knyttet til beløpets størrelse, altså hva som skal anses som «nødvendige sakskostnader» etter patentstyrelova § 9. Klagenemnda skal ta stilling til om det var riktig å sette sakskostnadene skjønsmessig ned fra 173.650 kr til 60.000 kr, eller om beløpet skal settes ytterligere ned. I saker om administrativ overprøving er Klagenemnda bundet av partenes påstander og krav, jf. varemerkeloven § 51 fjerde ledd tredje punktum. Klagenemnda legger til grunn at det samme gjelder for klage over sakskostnader i saker om administrativ overprøving, slik at det ikke kan tilkjennes mer enn 60.000 kr.
- 10 Klagenemnda er av den oppfatning at innklagede hadde god grunn til å få saken prøvd. Deres initiativ til en minnelig løsning førte ikke frem. For å få fastslått om bruksplikten var oppfylt for varemerkere registreringen, jf. varemerkeloven § 37, var klager nødt til å inngi krav om administrativ overprøving til Patentstyret.
- 11 Administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling, jf. Prop.94 L (2011–2012) s. 12. I denne konkrete saken kan likevel ikke Klagenemnda se at dette skulle resultere i at kostnadskravet settes ytterligere ned, slik klager har argumentert for.

- 12 Selv om innklagede ikke hadde arbeidsbyrden med å fremskaffe selve bruksdokumentasjon, måtte de likevel besvare klagers omfattende uttalelser og vurdere den fremlagte dokumentasjonen. I tillegg måtte innklagede sette seg inn i rettspraksis vedrørende nedskrivning av varefortegnelser i brukspliktsaker.
- 13 Klagenemnda kan være enig med klager i at det fremstår uklart om kostnader til oversettelse var nødvendige. Klagenemnda er imidlertid ikke uten videre enig i klagers anførsel om at rådgivning og kontakt for mulige forhandlinger også er en post i kostnadsoppgaven som faller utenfor det som kan kreves dekket. Rådgivning knyttet til forhandlinger kan lede til en minnelig løsning, som igjen kan medføre at administrativ overprøving ikke blir nødvendig.
- 14 Det fremgår ikke uttrykkelig av Patentstyrets avgjørelse hvilke poster i kostnadsoppgaven som er kuttet ned eller strøket, eller hvilken vurdering Patentstyret har gjort vedrørende timebruken. Det fremstår heller som at Patentstyret har satt totalbeløpet på 173.650 kr ned til 60.000 kr etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, noe det er anledning til etter patentstyrelova § 9.
- 15 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret, slik at innklagede tilkjennes 60.000 kr i sakskostnader knyttet til den administrative overprøvingen hos Patentstyret. Disse kostnadene fremstår som rimelige og nødvendige ut fra sakens karakter.
- 16 Innklagede har fått medhold, og tilkjennes sakskostnader på 14.000 kr i klagesaken for Klagenemnda. Timebruken og det samlede kostnadskravet fremstår som rimelig og nødvendig med tanke på den skriftveksling som har funnet sted.
- 17 Avgjørelsen er truffet av Klagenemndas leder alene, jf. Patentstyreloven § 9 tredje ledd tredje punktum.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. Innklagede, Paradoxon Holdings Ltd., tilkjennes 14.000 kr i sakskostnader.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)