



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00084
Dato: 15. oktober 2019

Klager: Ingrid Helene Håvik
Representert ved: Advokatfirmaet Arktis AS

Innklaget: Highasakite DA
Representert ved: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. august 2018, hvor ordmerket HIGHASAKITE med registreringsnummer 292841, etter innsigelse ble overført fra Ingrid Helene Håvik til Highasakite DA i medhold av varemerkeloven § 28.
- 3 Varemerket HIGHASAKITE ble den 17. januar 2017 søkt registrert for varer i klasse 9, 25 og 41 av Ingrid Helene Håvik, og registrert den 19. juni 2017.
- 4 Highasakite DA innleverte innsigelse basert på at det er innsiger som har retten til merket og at registreringen etter varemerkeloven § 28 må overføres.
- 5 Klage innkom 12. oktober 2018 og etter avsluttet skriftveksling ble det avholdt muntlig forhandling den 9. september 2019. Det vises til protokoll fra forhandlingsmøtet.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom til at saken ikke skal avvises ettersom «enhver» kan fremsette innsigelse mot en varemerkeregistrering, jf. varemerkeloven § 26. At en eller flere av innsigerne ved eget initiativ velger å innlevere innsigelse på vegne av selskapet, anses som et forhold mellom partene, og ikke et spørsmål Patentstyret har myndighet til å avgjøre.
- Til anførsel om at innsiger har manglende interesse i å få overført saken til seg, vises det til at selskapet ikke er endelig oppløst og derfor har partsevne og interesse i å få avklart rettighetsforholdet.
- Spørsmålet om hvem som er innehaveren av en rettighet medfører at all dokumentasjon som det reelle eierforholdet må vurderes. For Patentstyret er det derfor ikke avgjørende om innehaver har brukt og innarbeidet navnet på et tidligere tidspunkt, hvis de faktiske forhold senere viser at navnet har blitt kjent som et varemerke for bandet. Patentstyret finner det klart at HIGHASAKITE var godt kjent og innarbeidet i den relevante omsetningskretsen på søknadstidspunktet 17. januar 2017, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- I mangel av lovregulering og skriftlig avtale som tar stilling til eierskap og konsekvenser av interne stridigheter i bandet, er det etter praksis vanlig å benytte sameierettslige synspunkter supplert med reelle overveielser i lys av de interesser som står mot hverandre.
- Etter Patentstyrets syn har det formodningen mot seg at et varemerke som er innarbeidet som et kjennetegn for et band kan være eid av kun ett av bandmedlemmene. En slik ordning forutsetter en klar avtale og det foreligger ikke i nærværende sak.
- E-post korrespondansen mellom bandets medlemmer i november 2016 gir ikke tilstrekkelige holdepunkter for å fravike utgangspunktet om sameie.

- Når det gjelder selskapets verdier, kan det ikke tas til inntekt for at immaterielle rettigheter anses ekskludert fra selskapets verdi fordi de ikke står oppført i listen over selskapets verdier.
- Det legges derfor til grunn at rettighetene til det innarbeidede navnet og varemerket HIGHASAKITE ligger hos selskapet Highasakite DA og ikke innehaver alene. Det legges vekt på at en gruppe som opptrer med en viss kontinuitet, og under opprettholdelse av egen identitet, bør kunne fortsette å opptre med det navnet som gruppen er blitt kjent under, uten at enkeltmedlemmer som trer ut av gruppen skal kunne legge hindringer i veien for dette.
- Etter en helhetsvurdering finner Patentstyret at innsiger Highasakite DA har godtgjort retten til ordmerket HIGHASAKITE i registrering nr. 292841, og kravet om administrativ overføring tas til følge.
- Highasakite DA vil få overført rettigheten til seg, jf. varemerkeloven § 28.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det anføres feil ved Patentstyrets avgjørelse både av prosessuell og materiell art.
- Innsigelsen skulle vært avvist på grunn av manglende kompetanse. Selskapet Highasakite DA har ikke kompetanse til å innlevere innsigelse ettersom det følger av selskapsavtalen at «Deltakerne representerer i fellesskap selskapet utad og tegner dets firma». I realiteten er det Kristoffer Lo, Marte Maaland Ebersen og Øystein Skar som opptrer som enkeltpersoner.
- Bandet og varemerket HIGHASAKITE ble etablert for å fremføre Håvik sine komposisjoner og ble valgt av Håvik for dette formål. Hun er vokalist og frontfigur, og det var et svært personlig utgangspunkt for bandet ettersom hun startet bandet med sin kjæreste Trond Bersu.
- HIGHASAKITE er et distinkt og unikt varemerke, og var innarbeidet innen 2012 før andre faste medlemmer kom med i bandet.
- Etableringen av DA i oktober 2013 har ingen relevans for selve bandvirksomheten, og det er ikke uvanlig at et band bruker et annet navn på selve selskapet. Etableringen av DA endrer ikke noe fra tiden før opprettelsen, annet enn at live-virksomheten fra etableringen ble administrert gjennom DA i stedet for gjennom Trond Bersu sitt enkeltpersonsforetak.
- Det er kun to måter rettigheter i varemerket kan ha blitt overført fra Håvik til Skar, Ebersen og Lo på, og det er enten ved en form for overføring av rettigheter ved avtale eller ved en opparbeidelse på bakgrunn av felles virksomhet.
- Det må stilles krav om et konkret og entydig grunnlag for at en grunnlegger, komponist og frontfigur, hvis formål bandet har å fremføre musikken til, skal miste rettighetene til varemerket på slike grunnlag. Det er ikke fremlagt dokumentasjon til støtte for et slikt syn.

- Oversikt over eiendeler i DA viser at eierskap til immaterielle rettigheter ikke er nevnt, og det faller på sin egen urimelighet at immaterielle rettigheter skal ligge i selskapet utenfor denne oversikten og uten at det er fremlagt noen form for dokumentasjon på det.
- Da det ble vurdert å etablere et AS for live-virksomhet i slutten av 2016, var det ikke tvilsomt at alle parter var innforstått med et navn/varemerke ikke var overført til DA og heller ikke skulle overdras til et eventuelt fremtidig AS.
- Patentstyret har lagt til grunn at det var en form for tvang da Skar, Eberson og Lo trådte ut av bandet. I den grad det skulle være relevant, har Patentstyret feilaktig lagt dette til grunn og trukket slutninger fra dette. Håviks ønske om å arbeide kreativt på en annen måte fremover ble akseptert og det var enighet mellom partene at Skar, Eberson og Lo skulle tre ut av bandet. E-post korrespondanse i januar 2017 bekrefter dette.
- Det anføres å være dokumentert at det var enighet blant medlemmene i bandet om at det var Håvik som eide varemerket. Det er klart dokumentert at det ikke var noen grunn for Håvik å tro at hun ikke skulle ha rett til å registrere dette varemerket den 17. januar 2017 på bakgrunn av historikk. Enhver påstand om ond tro eller at det forelå en strid med annet foretaksnavn mv. faller på sin egen urimelighet og er fullstendig feil.
- Patentstyret har tatt feil utgangspunkt når de baserer seg på sameierettslige betraktninger i denne saken.
- Det er dokumentert hvilke forutsetninger partene hadde, og det er spesielt sterke reelle hensyn i saken til fordel for Håvik.
- Det vises til prinsippet om «naked in-naked out», som baserer seg på at et band er et dynamisk sameie bestående av de til enhver tid faste medlemmer i bandet. Det vil si at de som trer ut av bandet uansett ikke skal kunne gjøre krav om kompensasjon for varemerket ved uttreden, like lite som de må betale en kompensasjon for varemerket når de trådte inn.
- Varemerkeregistrering nr. 292841 må opprettholdes i sin helhet for Ingrid Håvik og innsigelsen kan ikke føre frem.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse stadfestes, og klagen kan ikke føre frem. Varemerkeregistrering nr. 292841 overføres til Highasakite DA, jf. varemerkeloven § 28.
- Til anførselen om avvisning pekes det på at innsigelse kan fremsettes av enhver og selskapet er registrert og har partsevne. En beslutning om innsigelse krever alminnelig flertall i henhold til selskapsavtalen og Lo, Eberson og Skar utgjør et flertall i selskapet.
- To alternative grunnlag:

- Varemerket er registrert i strid med allerede innarbeidet varemerkerettighet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a.
- Varemerket er registrert i strid med god forretningsskikk ettersom klager var kjent med at varemerket allerede var i bruk av innklagede på søknadstidspunktet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.
- KFIR skal ta stilling til om varemerket HIGHASAKITE er eid av alle fem i fellesskap eller av Ingrid Håvik alene.
- Av betydning for saken er:
 - o Bandet har bestått av fem faste medlemmer siden sommeren 2012
 - o Varemerket er eid av bandet i fellesskap med like deler på alle fem
 - o De fem er alle medeiere i et selskap som bærer navnet Highasakite, med bandvirksomhet som formål
 - o Bandet har vært drevet for felles regning og risiko av alle fem
 - o Bandet har innarbeidet rettighet til varemerket gjennom flere års intensiv bruk og har foretaksnavnet som er identisk med varemerket
 - o Dersom varemerket var eid av Ingrid Håvik, måtte foretaket ha avklart rettighetsforholdet med den reelle innehaveren, eksempelvis gjennom en lisensavtale
 - o Funksjonen som varemerke er å beskytte den eller de som har investert i merket mot etterligning. Eierskapet tilfaller den eller de som har investert i merket gjennom aktiv bruk, her i saken både gjennom arbeid og med betydelige økonomiske midler
- I en varemerkerettslig vurdering må det avgjørende være at varemerket HIGHASAKITE var innarbeidet på søknadstidspunktet 17. januar 2017 av Highasakite DA, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Highasakite DA er også et beskyttet foretaksnavn, jf. foretaksnavneloven § 3-1, jfr. § 3-2. Varemerker som er identiske med andres varemerkerettigheter kan ikke registreres, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. Søknaden er uansett innlevert i ond tro, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.
- I en avtalerettslig vurdering er spørsmålet om det foreligger en «bekreftelse» eller avtale mellom partene om at Håvik skal eie varemerket. Det er formfrihet ved avtaler og avtaler kan ha kommet i stand skriftlig, muntlig eller ved konkludent adferd. Det foreligger ingen avtale om at varemerket skal overføres til Håvik.

- Subsidiært, dersom varemerket alltid skulle ha vært Håviks, anføres det at ingen relevante personer ved noen anledning har gjort anskrik og fortalt de andre at navnet hele tiden har ligget hos Håvik. Det at det foreligger en diskusjon i seg selv er en bekreftelse på at det ikke foreligger en slik bekreftelse.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal først uttale seg om avvisningsspørsmålet, og finner ikke grunnlag for avvisning. Innsigelse i en varemerkesak kan fremsettes av enhver, jf. varemerkeloven § 26 første ledd. Highasakite DA er et registrert selskap og har partsevne. En beslutning om å fremme innsigelse er etter selskapsavtalen punkt betinget av alminnelig flertall, hvilket foreligger her. Klagenemnda peker også på at endelig avgjørelse om eierskapet til varemerket HIGHASAKITE fremstår nødvendig for å kunne fordele selskapets eiendeler før avvikling.
- 12 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om varemerket HIGHASAKITE skal overføres til Highasakite DA eller om det er Håvik som er rettmessig innehaver av varemerkeregistrering nr. 292841.

- 13 Det følger av varemerkeloven § 28 (før lovendringen 1.7.2019):

«Hvis en innsiger krever registreringen av varemerket overført til seg, skal Patentstyret overføre registreringen hvis retten til varemerket blir godtgjort.»

- 14 Highasakite DA påstår retten til registreringen overført til seg, og slik overføring er betinget av at innsigieren kan godtgjøre en bedre rett til merket.
- 15 I vilkåret om «godtgjort» kreves det mer enn vanlig bevisovervekt. Utgangspunktet er at det må legges frem klar dokumentasjon for at den som har fremmet krav om overføring, har bedre rett til varemerket.
- 16 Klagenemnda viser til forarbeidene i Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) hvor departementet peker på de typiske situasjoner som ligger til grunn for bestemmelsen. Her pekes det på at grunnlaget kan være at søkeren ikke var første bruker av merket, uklarhet om hvem som er innehaver av varemerkerettigheter etter overdragelse av deler av et foretak, eller hvis en eneagent har registrert «husets» merke for seg selv. I slike situasjoner vil bevisene sannsynligvis fremstå som mer klare, og det vises til uttalelse i forarbeidene: «Hvis Patentstyrets første avdeling finner at dette strenge beviskravet er oppfylt, indikerer dette at saken er opplyst i en slik grad at den kan være egnet for administrativ klagebehandling».
- 17 Klagenemnda finner lite støtte i ordlyden i varemerkeloven § 28 for å avgjøre saken, og de aktuelle hjemmelsgrunnlag for å vurdere hvem som er berettiget til å være innehaver av varemerket blir å utlede fra varemerkeloven § 3 tredje ledd og § 16. Basert på en konklusjon fra de aktuelle hjemmelsgrunnlag, vil det deretter tas stilling til overføringskravet etter § 28.

18 Klagenemnda vil først ta stilling til om Ingrid Håvik ved innarbeidelse har ervervet rett til varemerket HIGHASAKITE forut for søknadstidspunktet, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. I motsetning til Patentstyret, er Klagenemnda av den oppfatning at det er avgjørende for vurderingen å ta stilling til hvorvidt klager har brukt og innarbeidet varemerket forut for etableringen av Highasakite DA.

19 Det følger av varemerkeloven § 3 tredje ledd at varemerkerett

«oppnås uten registrering når merket er innarbeidet. Et varemerke anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn.»

20 Tredje ledd annet punktum bestemmer at kravet om innarbeidelse vil være oppfylt når og så lenge varemerket i den aktuelle omsetningskretsen her i riket er godt kjent som noens særlige kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder. I uttrykket «særlig kjennetegn» ligger kravet om at merket må ha særpreg som kjennetegn for de varer eller tjenester det gjelder. Med presiseringen av at beskyttelsen vil vare *så lenge* merket fortsatt er godt kjent som noens særlige kjennetegn, blir det klargjort i lovteksten at beskyttelsen ikke nødvendigvis bortfaller når bruken av merket opphører. Avgjørende for hvor lenge beskyttelsen varer, vil være hvor lenge det aktuelle merket fortsatt er godt kjent som noens varemerke i den relevante omsetningskretsen.

21 Klagenemnda kan kort konstatere det åpenbare; at HIGHASAKITE er et særpreget kjennetegn for de varer og tjenester det gjelder og har vært sammenhengende i bruk siden 2010.

22 Det sentrale spørsmålet er *om* og eventuelt *når* og for *hvem* innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 har funnet sted.

23 Omsetningskretsen vil i denne saken være kjøpere av musikk og konsertbilletter og relevante bransjeaktører i verdikjeden. Klagenemnda finner i det følgende ingen grunn til å gjøre en distinksjon mellom de ulike varer/tjenester som følger av en eventuell innarbeidelse og den foreliggende omstridte registrering nr. 292841.

24 HIGHASAKITE ble etablert av Ingrid Håvik i 2010, som sammen med Trond Bersu utgjorde bandet fra høsten 2010. Det er opplyst at Øystein Skar ble engasjert mot betaling for å medvirke på to konserter i desember 2011. Fra slutten av festivalsommeren 2012 ble Marte Eberson og Kristoffer Lo spurt om å delta i bandet. På dette tidspunktet hadde de riktignok andre spillejobber, og var medvirkende i andre band, og hadde liten tid til å delta i HIGHASAKITE siste halvdel av 2012. Ut fra bevisene er det først fra 2013 at HIGHASAKITE fremsto som et band med fast besetning på fem.

25 Klagenemnda viser til at bandet HIGHASAKITE i den aktuelle omsetningskretsen hadde en nærmest umiddelbar suksess. Allerede første året vant bandet flere priser og fikk stor oppmerksomhet. I november 2010 kommer låten «Snow Don't Fall» og i desember skrev

NRK Lydverket om låten. I januar 2011 gjennomførte bandet HIGHASAKITE sin første konsert på Månefisken i Oslo og det ble igangsatt promotering av bandet, blant annet ved å opprette egen MySpace-profil og Facebook-konto, samt profiler på YouTube, Twitter, Instagram og SnapChat. I april 2011 ble det inngått promoavtale med selskapet Indianer for hjelp med å promotere bandet. I juni 2011 vant bandet HIGHASAKITE musikkprisen på Giske og gikk av med seieren med låten «Winners Don't come easy». Samme år ble HIGHASAKITE valgt til Ukas Urørt på NRK P3, da med låten «Indian Summer». I løpet av høsten 2011 hadde bandet flere konserter, og spesielt konserten på Mono (Oslo) i desember 2011 skapte stor interesse, hvorpå Øyafestivalen booket bandet for festivalen. I februar 2012 fremgår det at bandet allerede hadde booket konserter over hele landet, og det var også på dette tidspunkt debutalbumet «All That Floats Will Rain» ble utgitt med strålende anmeldelser i flere nasjonale medier. Fra samme tidspunkt optrådte HIGHASAKITE på ByLarm, ga tv-intervju og var i tillegg blitt kjent på den internasjonale musikkscenen.

- 26 Klagenemnda finner etter en samlet vurdering av bevisene i saken at varemerkerett ble oppnådd ved innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, og at dette skjedde allerede kort tid etter at Håvik startet å bruke navnet på den musikk hun produserte, og som Bersu deltok i fremførelsen av. Klagenemnda legger til grunn at innarbeidelse må anses dokumentert senest per februar 2012.
- 27 Etter bevisføringen legger Klagenemnda videre til grunn at varemerkeretten tillå Håvik alene. Fra Trond Bersu sin forklaring for nemnda, fremgår det at Håvik var tydelig på at navnet var på hennes komposisjoner, hennes tekster og hennes visjon. Bersu ga videre uttrykk for at «hvis det ble slutt, så var det Ingrid som var HIGHASAKITE. Det var hennes univers.» Bersu forklarte også at dette snakket de to om og at det var viktig for Håvik at det var sånn. Bersu opplyste at han aldri har tenkt at han eier dette. «Det er Ingrid sitt. Fullt og helt.».
- 28 Når Klagenemnda etter dette utgangspunktet skal vurdere betydningen av innarbeidelse og hvilke rettslige utgangspunkter som følger herav, har Klagenemnda delt seg i et flertall og et mindretall.
- 29 Flertallet, førstvoterende Lill Anita Grimstad og Amund Grimstad, tar utgangspunkt i at rettigheter til varemerker ikke kan utslettes (ekstingveres) som følge av manglende registrering. Varemerkeretten til HIGHASAKITE, ervervet gjennom innarbeidelse, var etablert på Håviks hånd senest i februar 2012 og før de øvrige tre bandmedlemmene sluttet seg til bandet.
- 30 Med utgangspunkt i det grunnleggende prinsippet for hele varekjennetegnrettens område; «først i tid best i rett», finner flertallet å legge vekt på at der flere gjør krav på enerett til samme varemerke, har den med eldst rettsgrunnlag forrang for sitt krav. At tidsprioriteten er avgjørende kommer til uttrykk i varemerkeloven § 7, hvor det eneste unntaket fra prioritetsprinsippet er å finne ved henvisningen til varemerkeloven § 8, som må betegnes som svært restriktiv og uansett ikke relevant i denne saken.

- 31 Dersom varemerkeretten til HIGHASAKITE skal anses å tilhøre andre enn Håvik, må det etter flertallets syn foreligge en overgang av rettigheter fra Håvik til fordel for noen andre. Opparbeidelse av medeierskap (sameie), hel- eller delvis erverv av etablerte industrielle rettigheter – registrerte eller innarbeidede rettigheter – kan etter flertallets syn ikke forekomme på annen måte enn ved uttrykkelig avtale. Det betyr at man etter forholdene ikke stilltiende kan erverve sameie i etablerte industrielle rettigheter som sådan. En anførsel om at man har en berettiget forventning om å bli medeier i et varemerke fordi man som her – bidrar med arbeid og kunstnerisk innsats i alminnelige bandaktiviteter - kan ikke føre frem.
- 32 Partene har gitt uttrykk for at det ikke var inngått noen muntlig avtale mellom bandets medlemmer om varemerkeretten, og det er videre forklart for nemnda at det aldri har vært snakket om hvem som har retten til bandnavnet før e-postutvekslingen i november 2016.
- 33 Spørsmålet er om det foreligger dokumentbevis i saken som uttrykkelig overfører varemerkeretten fra Ingrid Håvik til Highasakite DA. Flertallet er av den oppfatning at ingen av innehavers handlinger de påfølgende årene har medført at rettighetene til navnet helt eller delvis har gått over til selskapet Highasakite DA, og vil i det følgende begrunne dette.
- 34 Det foreligger ingen bandavtale eller andre skriftlige avtaler mellom bandets medlemmer som regulerer det avtalemessige grunnlaget for rettigheten til HIGHASAKITE som varemerke. Av skriftlige dokumenter foreligger det en Managementavtale fra november 2012 og en Artistavtale/platekontrakt fra november 2012. Avtalene involverer partene, men inneholder ingen spesifikke klausuler om industriell eiendomsrett eller hvordan navnet HIGHASAKITE skal utøves av partene.
- 35 Frem til etablering av felles firma, var inntekter og utgifter i perioden 2010-2013 administrert via Trond Bersu sitt enkeltpersonforetak. Bakgrunnen for etablering av firma var et ønske fra Bersu for å fjerne «byrden fra hans skuldre og risikobildet i lys av at suksessen gikk veldig fort». Manager Glenn Larsen har i sin forklaring for nemnda opplyst at det var mye armer og bein, mange tilbud på en gang og internasjonal satsning som økte risikobildet. Blant annet var det tilbud om konserter i utlandet, det ble engasjert PR i utlandet for internasjonal satsning og større økonomiske satsninger som å lage sampler for å komme ut, showcaser i utlandet (Berlin) rundt plateslippet og andre tilsvarende aktiviteter.
- 36 Partenes forutsetninger for å etablere firmaet Highasakite DA belyses av managers forklaring. Glenn Larsen oppgir at han foreslo å endre selskapsform og lage en enhet som skulle «styre pengene». Larsen hadde en kontakt (regnskapsfører) som nylig hadde gjort tilsvarende for et annet band, og fordeler og ulemper med DA og AS ble presentert for alle. Konklusjonen var at DA var «billigst og smartest» og manager oppgir at han kopierte DA-stiftelsesdokumenter fra regnskapsførerens tidligere erfaring.
- 37 Heller ikke ved etableringen av DA ble det diskutert rettigheter til navnet, et faktum som bekreftes av Kristoffer Lo og manager Glenn Larsen, i tillegg til Håvik og Bersu. Ut fra bevisførselen kunne foretaksnavnet likegodt ha vært HAAK DA. Flertallet kan derfor ikke ut fra omstendighetene tillegge valg av foretaksnavn nevneverdig vekt.

- 38 Ved etablering av felles selskap 1. oktober 2013 ble selskapsavtale inngått. Heller ikke i denne avtalen mellom partene er varemerket HIGHASAKITE nevnt, og det er ingen klausuler som regulerer industrielle rettigheter som sådan. Flertallet finner imidlertid ikke fravær av slike reguleringer oppsiktsvekkende, all den tid partene eller øvrige personer med tilknytning til bandet ikke har hatt dette for øye.
- 39 Flertallet finner heller ikke holdepunkter for at det å drive virksomhet for felles regning og risiko skal endre rettighetsbildet for varemerket HIGHASAKITE uten særskilt avtale. Slike holdepunkter finner man heller ikke spor av i immaterialretten når en rettighet er etablert forut for etablering/stiftelse av felles virksomhet. Det skal også bemerkes at det så sent som sommeren 2014 var en diskusjon mellom selskapsdeltakerne vedrørende økonomi, som etter flertallets syn også kan stille i tvil om det reelt sett var et band som drev for «felles regning og risiko». Det fremgår av e-post korrespondanse 1. juni 2014 at Håvik sier til de øvrige i bandet at hun «dessverre ikke har råd til å betale dere for å være i studio» som et svar til Ebersson som skriver at hun «vil gjerne ha betalt for å være i studio hvis vi skal ende opp med å liten Tono-andel». Lo svarer at «det er ikke meningen at du skal betale oss noe som helst» og legger til at «vi er et band og må søke om støtte så alle kan ta ut hyre for å være i studio». Flertallet finner at gode grunner taler for at DA-selskapet var ment å være et regnskap for live-virksomheten, og at det ikke omfattet bandets øvrige virksomhetsområder.
- 40 De mer tidsnære diskusjoner har vært i anledning en mulig etablering av et AS for videre drift av live-virksomheten som erstatning for DA. Disse diskusjoner fant sted i 2016, men strandet. I stedet ble det et brudd mellom bandets besetning. Flertallet viser til at e-post korrespondansen fra november 2016 på ingen måte kaster lys over den rettslige posisjonen, annet enn at det nå bringes på det rene at partene kan ha hatt ulik oppfatning om retten til HIGHASAKITE som varemerke. Det er imidlertid ingen holdepunkter for at det er inngått bindende disposisjoner fra denne dokumentasjonen, og flertallet finner ikke å kunne tillegge den vekt i noen retning.
- 41 Til slutt nevnes at varemerket HIGHASAKITE heller ikke i forbindelse med beslutningen om å oppløse DA ble diskutert. Av dokumentasjon som er fremlagt fremstår dialogen som ryddig og positiv og bærer ikke preg av uenighet.
- 42 Det er på det rene ut fra bevisførselen at det ikke foreligger noen skriftlig eller muntlig avtale mellom bandets medlemmer om varemerkeretten.
- 43 Flertallet har etter dette kommet til den konklusjon at den etablerte innarbeidede rettigheten til varemerket HIGHASAKITE for Ingrid Håvik, ikke er bortfalt eller beskåret gjennom avtalerettslige disposisjoner med virkning for rettighetsspørsmålet. Hennes varemerkerettigheter består av et innarbeidet varemerke etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. I tillegg er varemerket registrert gjennom varemerkeregistrering nr. 292841 for varer og tjenester i klasse 9, 25 og 41.
- 44 Det følger av denne konklusjon at innsigers anførsel om at varemerkeregistreringen er i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a og/eller b ikke kan føre frem. Tvert imot har flertallet

konkludert med at Ingrid Håvik er rettmessig eier av varemerket HIGHASAKITE og Patentstyrets avgjørelse om å overføre varemerkeretten etter varemerkeloven § 28 blir å oppheve.

- 45 Mindretallet, Anne Cathrine Haug-Hustad, finner derimot at Patentstyrets avgjørelse om å overføre varemerket fra Håvik til selskapet er korrekt.
- 46 Mindretallet deler flertallets oppfatning om at varemerkerett ble oppnådd ved innarbeidelse, og at dette skjedde allerede kort tid etter at Håvik startet å bruke navnet på den musikken som hun produserte, og som Bersu deltok i fremførelsen av. Varemerkeretten tillå følgelig Håvik alene på det tidspunkt de tre øvrige bandmedlemmene ble invitert med i HIGHASAKITE i 2011/2012.
- 47 Spørsmålet er om Håvik etter dette disponerte over varemerkeretten slik at den ble overført til bandmedlemmene i fellesskap. Dette er et avtalerettslig spørsmål, som må vurderes ut fra hvordan avtalen mellom bandmedlemmene naturlig er å forstå.
- 48 Det foreligger ikke noen skriftlig eller muntlig avtale mellom bandets medlemmer om varemerkeretten. Vurderingen av om avtale foreligger må derfor ta utgangspunkt i følgende, jf. HR-2017-971-A avsnitt 36 flg:

«Utgangspunktet i norsk rett er formfrihet ved inngåelse av avtaler. Dersom det ikke foreligger en skriftlig eller en muntlig avtale, må det ses hen til andre omstendigheter som konkludent adferd og passivitet. Det skal foretas en samlet vurdering, hvor blant annet avtalens art og omfang, enighet om sentrale vilkår, godtgjørelse og partenes forutgående forhold vil være av betydning. Vurderingen kan falle ulikt ut, beroende på kontraktstype, forretningsområde, partenes forventninger mv.

Når det gjelder partenes forventninger, vil det normalt foreligge en bindende avtale dersom partene på avtaletidspunktet hadde en felles oppfatning av at det var inngått en avtale. En slik felles partsvilje kan imidlertid være vanskelig å fastslå.»

- 49 I praksis fra Høyesterett er det derfor trukket opp enkelte veiledende kriterier for vurderingen av når avtale må anses kommet i stand, blant annet i Rt-2001-1288 (Gate Gourmet). Saken gjaldt spørsmålet om en aksept av et anbud var avgitt ved konkludent adferd. Om dette uttalte Høyesterett på side 1298:

«For spørsmålet om kontrakt skal anses sluttet, er det avgjørende om innbyderen har opptrådt på en slik måte at det har gitt anbyderen rimelig grunn til å tro at han har fått oppdraget.»

- 50 Spørsmålet er om Håvik - etter en samlet vurdering av omstendighetene i saken - har opptrådt slik at det ga de øvrige bandmedlemmene «en rimelig grunn til å tro» at de hadde fått del i retten til HIGHASAKITE.
- 51 Vurderingen må skje med utgangspunkt i varemerkeloven § 28, da det er tale om en innsigelsessak hvor Highasakite DA krever varemerket overført til seg. Vilkårene for dette er

at retten til varemerket blir «godtgjort». Det ligger i dette et skjerpet krav til bevis. Highasakite DA må klart dokumentere sin rett til varemerket for at overføring skal kunne foretas. Bevisbyrden påhviler DAet.

52 Etter mindretallets syn dokumenterer bevisene i saken klart at varemerkeretten tilhører Highasakite DA, ikke Haavik alene. Det vises især til følgende:

- Lo, Skar og Emberson ble i forbindelse med sin inntreden spurt om å være med som «fullverdige medlemmer» i bandet. Allerede i dette lå det en forutsetning om at alt som tilhørte bandet, herunder varemerket HIGHASAKITE, skulle være felles. At alt skulle være felles underbygges av at det ble avtalt en lik fordeling av kostnader og inntekter knyttet til bandet.
- Håvik var på tidspunktet for de øvrige inntreden innforstått med at bandet ennå ikke var særlig inntektsbringende, og at bandets medlemmer ikke ville få særlig betaling for sin innsats. Hun forsto at hun måtte «gi dem noe» for å sikre seg at de ble med og derved påtok seg risikoen for å nedlegge arbeid som ikke i tilstrekkelig grad ble honorert. Hun ga dem derfor rettigheter i egne Tono-låter. Mye taler dessuten for at hun ved å invitere dem med som «fullverdige medlemmer» også ga dem rett i den verdi som varemerket HIGHASAKITE utgjorde.
- Opprettelsen av Highasakite DA i 2013 underbygger desto mer at retten til HIGHASAKITE tillå bandmedlemmene i fellesskap. Av selskapsavtalen fulgte at selskapets formål var å utøve musikk med alt det innebar av utøvende virksomhet og salg av effekter. Alle bandmedlemmene hadde lik eierandel i selskapet, og svarte likt for selskapets rettigheter og forpliktelser. Selskapet ble gitt navnet Highasakite DA, uten at Håvik klargjorde en eventuell formening om at bandnavnet tilhørte henne alene.
- Senest ved opprettelsen av dette selskapet hadde de øvrige bandmedlemmer en klar forventning om at HIGHASAKITE tillå alle i fellesskap. Dersom Håvik var av en annen oppfatning hadde hun en klar oppfordring til å klargjøre det. Det ble ikke gjort.
- Også i forbindelse med diskusjonene om opprettelse av Highasakite AS i november 2016 hadde Håvik en tilsvarende oppfordring. Heller ikke da ble slik klargjøring foretatt.
- Også andre forhold underbygger at merket HIGHASAKITE tillå alle bandets medlemmer i fellesskap. Highasakite DA foretok etter opprettelsen i oktober 2013 betydelige investeringer i PR. Dette medførte trolig flere oppdrag og større løpende inntekter for bandet, men økte også merket HIGHASAKITEs verdi. Det er lite trolig at slike betydelige investeringer ville blitt gjort av bandmedlemmene i fellesskap, dersom ikke varemerket ble ansett som felles.
- Også artistavtalen med Propeller Recordings AS underbygger dette. Det fremgår av punkt 11.2 at avtalen ble inngått med alle bandmedlemmene, og var bindende for alle. I avtalen defineres «artisten» med artistnavn HIGHASAKITE som alle

banddeltakerne. Det fremgår av punkt 2.3 at selskapet hadde rett til å benytte «artistens ... kunstnernavn», og dersom det anses hensiktsmessig skal «logo/artistnavn varemerkeregistreres». Avtalen samlet underbygger at varemerket tillå bandmedlemmene sammen.

- 53 Som det har fremgått, finner mindretallet at Håvik har disponert over varemerket HIGHASAKITE, og gitt de øvrige bandmedlemmene rett i dette. Det er da ikke av betydning at HIGHASAKITE opprinnelig var «hennes prosjekt», eller hvem som har lagt ned mest kunstnerisk innsats eller arbeidsinnsats i prosjektet. Ved å, iallfall senest ved opprettelsen av Highasakite DA, gi de øvrige medlemmer en likeverdig rett til merket, har Håvik disponert avtalerettslig på en slik måte at hun ikke lengre eier varemerket alene.
- 54 Mindretallet har vurdert, men finner ikke at de øvrige medlemmene har frasagt seg retten til varemerket da de trådte ut av bandet. Oppløsningen skyldtes at det kreative samarbeidet ikke fungerte, og at Håvik ønsket å styre bandet alene. De øvrige medlemmer aksepterte det, og trådte frivillig tilbake. Deres uttreden innebar imidlertid ikke at de frasa seg sine rettigheter i Highasakite DA, herunder selskapets rett til merket HIGHASAKITE. At merket ikke er tatt med i regnskapsførers oppstilling av verdier i forbindelse med oppløsningen av DAet beror på en inkurie, og medfører ingen annen løsning. Det er vurdert, men ikke funnet at bandmedlemmenes uttalelser i e-poster fra september 2017 innebærer at varemerket er overført tilbake til Håvik. E-postene oppfattes dithen at de øvrige medlemmer ikke motsetter seg at Håvik fortsetter å bruke HIGHASAKITE på sin virksomhet, men innebærer ikke frafall av deres rett til varemerket som sådan.
- 55 På bakgrunn av ovenstående votering som medfører dissens 2-1 i spørsmålet om hvem som er rettmessig eier av varemerket HIGHASAKITE, registrering nr. 292841, blir flertallets slutning lagt til grunn, og varemerkeretten blir ikke å overføre etter varemerkeloven § 28 fra Ingrid Håvik til Highasakite DA. Patentstyrets avgjørelse blir å oppheve.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Patentstyrets avgjørelse oppheves.

Lill Anita Grimstad

(sign.)

Amund Grimstad

(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad

(sign.)