



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00204  
Dato: 10. april 2018

---

Klager: IT Cosmetics, LLC  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Innklaget: Star United AS  
Representert ved: Onsagers 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 31. august 2017, hvor krav om slettelse ved administrativ overprøving av varemerkeregistrering nr. 253719 delvis ble tatt til følge. Innehaver av registreringen ble tilkjent sakskostnader.
- 3 Klage innkom 30. oktober 2017 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 28. november 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd annet punktum.
- 5 Avgjørelsen blir å treffe i henhold til bestemmelsen i patentstyrelova § 9 tredje 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.
  - For å avgjøre om noen av partene kan sies å ha fått medhold «fullt ut eller i det vesentlige» må man ta utgangspunkt i opprinnelig påstand og resultat, jf. KFIR sak VM 14/100 premiss 13.
  - Kravstillers fullmektig sitt opprinnelige krav gjaldt full slettelse, og siden registreringen er slettet for to av totalt ti klasser kan kravstiller ikke sies å ha fått medhold i det «vesentlige». Kravstiller kan derfor ikke tilkjennes sakskostnader.
  - Når det gjelder innehaver sitt første svar i saken, er det naturlig å tolke det i retning av at bruksplikten er oppfylt for samtlige av varene og tjenestene som registreringen gjelder. Ettersom Patentstyret har kommet til at registreringen skal slettes for to av totalt ti klasser, har innehaver fått medhold «i det vesentlige», og kan i utgangspunktet kreve sine sakskostnader dekket.

- Innehaver har innlevert en sakskostnadsoppgave med totale kostnader på kr 48 125 som er betydelig høyere enn kravstillers krav. Ettersom kravet først og fremst var et krav om en fullstendig sletting av merket, gjenspeiler kravet tidsbruken knyttet til den fremlagte bruksdokumentasjonen.
- Tatt i betraktning det arbeid som er utført i forbindelse med saken, anses de påløpte kostnadene som rimelige. Når det gjelder posten «merverdiavgift (hvis det er nødvendig)» er den for upresist angitt til at den kan regnes som en påløpt kostnad. Det er fullmektigen som står nærmest til å vite om sin klient kan kreve fradrag for inngående avgift eller ikke, og så lenge det ikke er opplyst i sakskostnadsoppgaven, kan Patentstyret ikke vurdere om dette er en nødvendig tilleggsutgift eller ikke. Derfor tilkjennes ikke posten på kr 9625,-.
- Det tilkjennes kostnader på totalt kr 38 500,-.

#### **7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyret har feilaktig konkludert med at innklagede i det vesentlige har fått medhold. Patentstyret kan ikke utelukkende legge vekt på en sammenligning av den opprinnelige registreringen og den opprettholdte registreringen, men vurderingstemaet må knyttes opp mot klagers påstand.
- Klager må tilkjennes sakens kostnader. Klager hadde god grunn til å få saken prøvd.
- Klager begrenset i sitt innlegg av 4. april 2017 påstanden til bare å gjelde varer i klasse 3, samt tjenester i klasse 35 knyttet til disse varene i klasse 3. På bakgrunn av denne påstanden må det legges til grunn at klager har vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige.
- Ordlyden «i det vesentlige» er ment å skulle dekke tilfeller hvor det er naturlig å si at motparten har tapt fullstendig og bare vunnet frem på et mindre punkt. Den angjeldende saken har omhandlet reell bruk av varemerket for varer i klasse 3, samt tjenester knyttet til disse varene i klasse 35. Innklagede har ikke vært i stand til å fremskaffe relevant dokumentasjon for bruk av de angjeldende varene og tjenestene, og klager har derfor vunnet frem på det som må anses som sakens hovedtema.
- Subsidiært gjøres gjeldende at begge parter har fått delvis medhold og at det er rimelig at partene bærer sine kostnader.
- Atter subsidiært gjøres gjeldende at det tilkjente beløpet på kr 38 500 ikke er å anse som nødvendige kostnader da det fremstår som urimelig høyt når man ser det i sammenheng med sakens art og omfang. Kostnadene må derfor reduseres til et betydelig lavere beløp.
- Klager krever kostnader for Klagenemnda dekket.

## **8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Det gjøres gjeldende at Patentstyrets konklusjon vedrørende sakskostnader er korrekt og klagen må avvises. Innklagede har fått medhold i det vesentlige.
- Opprinnelig påstand, jf. slettelleskravet av 8. februar 2017 var «Patentstyret bes under henvisning til ovenstående og til varemerkeloven § 40 jf. §§ 37, 72 foreta slettelse av norsk registrering nr. 253719 for det kombinerte merket it's». Det var videre inntatt en setning om delvis slettelse, men dette fremstår som et forsøk på helgardering, og den reelle og prinsipale påstanden var sletting av hele innklagedes registrering. Dette bekreftes av at klager senere har begrenset sin påstand. Den begrensede påstanden er også den som omtales av klager i klagen til Klagenemnda.
- I tråd med Høyesterett og Klagenemnda sin praksis er det dermed den opprinnelige påstanden om fullstendig sletting som er relevant, slik Patentstyret korrekt har lagt til grunn.
- Innklagedes varemerke er registrert i ni klasser. Resultatet ble sletting av klasse 3 og deler av klasse 35. Når kravet var full sletting, fremstår det som klart i tråd med ordlyden at innklagede har fått medhold «i det vesentlige».
- Hovedtyngden i de reelle tvistepunktene har ikke vært i klasse 3 og 35. Dette er kun en tilpasning ut fra den begrensede påstanden som er nedlagt. Klager må selv bære risikoen for at en for bred påstand senere får negative konsekvenser for dem.
- Klager har aldri forsøkt å oppnå en minnelig løsning i saken. Innklagede fikk først høre om saken da krav om administrativ overprøving ble mottatt.
- Det er ikke rimelig å dele sakskostnadene da innklagede har fått medhold i det vesentlige. Enn videre er kostnadene fra denne side ikke høyere enn vanlig. Sett i forhold til det arbeidet som er gjort, er kostnadene som er påløpt rimelige.
- For Klagenemnda kreves sakskostnader på 2 timer advokatarbeid, samt 0.25 timer assistentarbeid, totalt kr. 5 869.

## **9 Klagenemnda skal uttale:**

### **10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

11 Klagen er en særskilt klage over sakskostnadsavgjørelsen til Patentstyret, herunder kostnadenes størrelsesorden.

12 Patentstyrelova uttaler følgende i § 9:

I sak om administrativ overprøving kan ein part som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold, tilkjennast nødvendige sakskostnader frå motparten. Det skal mellom anna leggjast vekt på om 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.

- 13 Spørsmålet blir om klager eller innklagede kan sies å «fullt ut eller i det vesentlige ha[r] fått medhold».
- 14 Patentstyret fant at innklagede fikk medhold i det vesentlige ut fra en vurdering av hvor mange klasser registreringen ble slettet for, nemlig to av ni. Klagenemnda er ikke enig i denne vurderingen, men finner derimot at partene må dekke sine egne omkostninger i tråd med klagers subsidiære påstand i klagen.
- 15 Det er korrekt at man ved tilkjennelse av sakskostnader må ta utgangspunkt i den påstand som er nedlagt og det resultat som er oppnådd, slik forarbeidene til tvisteloven gir anvisning på. Høyesterett uttaler i Rt-2005-1007, at tvistemålsloven la til grunn at man skulle ta utgangspunkt i stevningen og tilsvaret, selv om påstanden under saken ble redusert eller frafalt. Odelstingsproposisjonen til tvisteloven uttaler på sin side at når domsresultatet «skal vurderes i forhold til påstandsbeløpet, må det avgjørende være den påstand som nedlegges når retten tar saken opp til avgjørelse». Dette kunne altså tyde på at man ønsket å fravike tidligere rettsoppfatning som tok utgangspunkt i stevning og tilsvaret. Høyesterett har likevel uttalt i Rt-2010-1239 «at uttalelsen [i odelstingsproposisjonen] alene tar sikte på de tilfellene hvor påstanden utvides under sakens gang, ikke der den reduseres eller frafalles». Det er videre vist til Schei mfl. Tvisteloven I side 895-896. Dermed fraviker ikke uttalelsen i forarbeidene det som gjaldt under tvistemålsloven, og man skal ta utgangspunkt i stevning og det resultat som oppnås.
- 16 Påstanden var opprinnelig fra klagers side at hele registreringen skulle slettes. Man kan likevel ikke legge til grunn at fordi registreringen blir opprettholdt for hele åtte klasser, så har innklagede i det vesentlige vunnet frem. Faktum er at innklagede sin registrering er slettet for to klasser. De varene og tjenestene som slettelsen gjelder er videre avgjørende for at motholdet skal falle bort og for at klagers merke skal kunne fremmes for registrering.
- 17 Det er likevel rimelig å dele kostnadsansvaret ettersom klager, på bakgrunn av en bruksundersøkelse foretatt kun for klasse 3, gjort av selskapet Cerberus, valgte å kreve slettelse av hele registreringen. Innklagede måtte i det etterfølgende besvare kravet om administrativ overprøving ved å skaffe til veie og innlevere bruksdokumentasjon for alle klassene som merket var registrert for. Klager synes som en følge av dokumentasjonen å begrense sitt krav til klasse 3 og 35. Arbeidet som innklagede måtte iverksette for å forsvare registreringen, ville blitt redusert vesentlig dersom man fra starten av hadde begrenset omfanget av kravet.
- 18 Klagenemnda kan for øvrig ikke se at klager forut for kravet om administrativ overprøving har forsøkt å få merket slettet frivillig eller har kontaktet innklagede i forsøk på å få et

samtykke til registrering. Dette kunne ha avverget kravet om administrativ overprøving eller begrenset omfanget.

- 19 Klagenemnda finner det dermed etter en vurdering av forholdene ikke rimelig å pålegge noen av partene hele kostnadsansvaret, men finner at partene må dekke sine egne kostnader etter patentstyrelova § 9.
- 20 Når det til slutt gjelder sakskostnader for Klagenemnda, har ingen av partene vunnet frem med sine prinsipale påstander. Det tilkjennes dermed ikke kostnader i klagesaken, jf. patentstyrelova § 9. For øvrig har klager ikke innlevert kostnadsoppgave.

**Det avses slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Partene dekker sine respektive kostnader både for Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.

Elisabeth Ohm  
(sign.)