



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00051
Dato: 10. desember 2019

Klager: Geir Arne Dale

Innklaget: Humbucker Rockband DA
Representert ved: Advokatene Kåsa og Nilsen AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang Ree og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. januar 2019, hvor Patentstyret etter innsigelse besluttet å overføre registrering nr. 298215, det kombinerte merket HUMBUCKER.



- 3 Varemerket ble registrert 11. mai 2018 med følgende varefortegnelse:

Klasse 35: Salg av innspilt musikk.

Klasse 41: Orkester/musikkfremføring.

- 4 Humbucker Rockband DA innleverte innsigelse basert på at de har retten til det registrerte merket, og at registreringen derfor må overføres, jf. varemerkeloven § 28, jf. § 21. Retten til merket er prinsipalt begrunnet med at det er innarbeidet som innsigernes varemerke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 3 tredje ledd, og subsidiært at innehaver har registrert merket i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b. Innsigelsen er også begrunnet med at innsigerne har retten til varemerket ved at HUMBUCKER må anses å tilhøre bandet som sådan og de til enhver tid faste medlemmer av bandet i henhold til et «naken inn naken ut»-prinsipp, basert på sameierettslige betraktninger
- 5 Klage innkom 1. februar 2019. Patentstyret har den 20. mars 2019 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at innsiger hadde godtgjort retten til det kombinerte merket HUMBUCKER, jf. varemerkeloven § 28, og kravet om overføring ble derfor tatt til følge.
- Patentstyret tar utgangspunkt i spørsmålet om hvem som var rettighetshaver på det aktuelle søknadstidspunktet 27. mars 2018. Nærmere bestemt er spørsmålet om innsiger har godtgjort at de har oppnådd retten til navnet, på bekostning av innehaver alene, på søknadstidspunktet for varemerkeregistreringen.

- Dette vurderes etter sameierettslige prinsipper, supplert med reelle overveielser i lys av de interesser som står mot hverandre. Det må legges særlig vekt på at en gruppe, som opptrer med en viss kontinuitet og under opprettholdelse av en 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.
- Partene er enige om at innehaver var en av grunnleggerne av bandet i 1998, og at bandet var mest aktiv i perioden 2010 til 2016. I 2016 valgte innehaver frivillig å tre ut av bandet, da han skulle videre til andre prosjekter. I perioden 2011 til 2016 var bandet organisert under foretaksnavnet Humbucker Rocks DA, der innehaver hadde 28 % eierandel og de resterende medlemmene hadde 18 % hver.
- Det foreligger ingen skriftlig bandavtale som regulerer det avtalemessige grunnlaget for rettigheten til navnet HUMBUCKER.
- Innehaver har hatt en mer fremtredende rolle som oppstarter, manager, låtskriver, trommeslager og primus motor i bandet. Den innsendte dokumentasjonen viser imidlertid at gruppen utad har fremstått som et band, for eksempel i avisartikler, på forsiden av CD-er, og på konsertplakater. Innehaver uttaler også flere ganger at han ser på gruppen som et band/en enhet, og at det ikke er han som er bandet. Dokumentasjonen tyder på at navnet HUMBUCKER utad har vært brukt som et navn for bandet, og ikke for innehaver alene, i flere år forut for innleveringen av varemerkesøknaden. Det vises også til innehavers uttalelse fra 2016 på Facebook, hvor det blant annet uttales at «(...) it's not my band! And I am out, so they are free to do whatever they think is best. Some say the band is all about ME which IT IS NOT!»
- Etter en helhetsvurdering er Patentstyret av den oppfatning at rettighetene til navnet HUMBUCKER ligger hos innsiger, selskapet Humbucker Rockband DA.
- Selv om det ikke er nødvendig for resultatet i saken, vurderer Patentstyret også anførselene om ond tro etter varemerkeloven § 16 bokstav b.
- Det er klart ut ifra dokumentasjonen at innsiger hadde tatt i bruk merket forut for søknadstidspunktet for tjenestene omfattet i klasse 35 og 41, og at det søkte merket er forvekselbart med det merket som allerede var tatt i bruk, da merkene og tjenestene er identiske. Videre er det klart at innehaver kjente til bruken.
- På bakgrunn av dokumenterte uttalelser fra innehaver, foreligger det objektivt sett fra innehavers side en objektiv illojal hensikt på søknadstidspunktet. Det fremstår som at innehaver med varemerkesøknaden ikke har tenkt å bruke merket selv, men kun har hatt til hensikt å hindre innsiger i å fortsatt bruke HUMBUCKER som sitt bandnavn fordi vedkommende ikke likte retningen bandet hadde tatt etter hans fratreden.
- Innleveringen av søknaden har derfor skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

- Det er ikke nødvendig for Patentstyret å vurdere innarbeidelse etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd andre punktum.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er ikke representert med profesjonell bistand. Anførsleane er ikke knyttet opp mot konkrete rettsgrunnlag, men Klagenemnda anser likevel klagen som tilstrekkelig begrunnet etter varemerkeloven § 50 første ledd bokstav d. Nedenfor gjengis i korte trekk de anførsler som kan knyttes til de rettslige grunnlagene som Patentstyrets avgjørelse bygger på.
- Anførsler som kan knyttes til vurderingen av retten til varemerket etter varemerkeloven § 28, jf. § 21:
- Klager bestrider Patentstyrets vurderinger, og anfører at det var han som sto for merkevarebyggingen, både mens bandet holdt på i perioden 2010 til 2016, og etter at han trådte ut av selskapet Humbucker Rocks DA (nå Humbucker Rockband DA).
- Når det gjelder merkevarebyggingen som klager anfører å ha stått for, vises det til at det er han som har bidratt økonomisk ved bruk av egne penger, det var han som sto for det meste av låtskrivingen og produseringen av musikken (oppgitt til ca. 80 %), det er han som har stått for det meste av markedsføringen av bandet, og det var han som sikret bandet en femårs platekontrakt med Hell's Bells Records/Tylden & Co, samt ordnet distribusjonen og sto for det meste av omtalen i pressen. I tillegg var det klager som sto for booking og godkjennelser av opptredener. Resultatet er at det er klager som blir assosiert med det søkte varemerket HUMBUCKER.
- Klager selger fortsatt CD-er via det amerikanske plateselskapet Perris Records, driver markedsføring av musikk og lager/produserer artikler under navnet HUMBUCKER (slik som t-skjorter) og er derfor avhengig av at varemerket forblir hos klager. Det er således feil når innklagede anfører at klager har forholdt seg passiv. Det er innklagede som hele veien har forholdt seg passiv og nytt fordelene av klagers innsats.
- Etter klagers fratreden i 2016 har de resterende medlemmene ikke produsert noen plater, kun utgitt to sanger digitalt. De har heller ikke spilt noen større konserter, men kun opptrådt som et lokalt hobbyprosjekt og spilt på diverse barer. Det har heller ikke vært noen aktiv markedsføring. Det vises blant annet til at bandets Facebook-side som i dag har liten til ingen aktivitet, og til deres Youtube-side som kun har noen få avspillinger, i motsetning til klagers Youtube-side som har flere tusen avspillinger.
- Uttalelser fra innklagede om at bandet utad har fremstått som et kollektiv uten en dominerende frontfigur i varemerkehenseende, fremstår som en grov undergraving av klagers arbeid.
- Sakene som gjelder Gorgoroth og The Black Sheeps er ikke sammenlignbare med denne saken. Ingen av partene i disse sakene hadde et ønske om å kun bruke varemerket for moro skyld i lokalsamfunnet. Sakene kan derfor ikke tillegges vekt.

- Registreringen av selskapet Humbucker Rockband DA, og det vedtektsfestede formålet med dette selskapet, kan heller ikke tillegges betydning. Dette har ingenting med merkevarebyggingen å gjøre.
- Uttalelsene på Facebook i forbindelse med klagers fratreden i 2016 som innklagede har vist til, var gitt under forutsetning av at bandet skulle drive videre seriøst, og ikke for moro skyld på pub-basis. Hadde klager visst hvordan bandet ville drive videre, ville klager satt en umiddelbar stopp for dette.
- Anførsler som kan knyttes til vurderingen om varemerkesøknaden ble innlevert i strid med god forretningsskikk etter varemerkeloven § 16 bokstav b:
- Varemerkesøknaden var ikke innlevert i ond tro. Forutsetningen for videre drift av bandet under navnet HUMBUCKER var at bandet ble drevet seriøst. De gjenværende medlemmene av bandet ble gitt en sjanse til å fortsette med bandnavnet om de gjorde det på en seriøs måte og jobbet hardt for varemerket, men dette har ikke vært tilfellet. Varemerket har blitt brutt ned med useriøs opptreden. Siden klager, gjennom sitt bidrag, blir assosiert med HUMBUCKER, har klager gjennom varemerkesøknaden tatt ansvar og beskyttet denne. Dette var viktig for å beskytte klagers videre musikalske virke, og det er prinsipielt svært viktig for andre band-gründere som tenker å søke beskyttelse av varemerket sitt når det bærer galt av sted med denne. Det ble heller ikke forsøkt hemmeligholdt at klager søkte om varemerkeregistrering. Klager selv varslet motparten om varemerkesøknaden, og dette ble gjort for å opptre mest mulig ryddig og for å sikre bandnavnets omdømme.
- Når det gjelder spørsmålet om varemerket var innarbeidet før tidspunktet for varemerkesøknaden, er klager uenig i dette og det vises til at klager fortsatt driver med innarbeidelse av varemerket HUMBUCKER.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede fastholder argumentasjonen som er fremsatt i innsigelsen for Patentstyret. Innsigelsen og øvrige saksdokument som ble sendt inn til Patentstyret, fremlegges for Klagenemnda. Utover dette har ikke innklagede nye anførsler. Hovedargumentasjonen i innsigelsen er som følger:
- Innklagede krever at retten til varemerket overføres til innklagede etter varemerkeloven § 28, og begrunner dette med at varemerket var godt kjent som bandets særlige kjennetegn (innarbeidet) forut for søknadstidspunktet. Det er fremlagt dokumentasjon på plateutgivelser, markedsføring og konsertvirksomhet.
- For innklagede fremstår spørsmålet om varemerket var innarbeidet før registrering å være uomtvistet i saken.
- Videre er overføringskravet begrunnet med at varemerkesøknaden er innlevert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b, da varemerket i søknaden er forvekselbart med varemerket som bandet allerede har tatt i bruk, og som klager kjente til på søknadstidspunktet, og at

varemerkesøknaden ble innlevert i strid med god forretningsskikk da hensikten synes å være å «låse» varemerket heller enn å sikre seg enerett til bruken av merket. Dokumentasjon som underbygger dette, er fremlagt.

- Innklagede ønsker ikke å underslå klagers arbeid med varemerket og hans viktige funksjon og pådriverrolle i bandet. Dette er bakgrunnen for at klager eide 28 % av det tidligere selskapet Humbucker Rocks DA, mens de øvrige medlemmene kun eide 18 % hver. Dette var for å kompensere for klagers merarbeid med det administrative arbeidet som manager.
- Varemerkerettighetene til det registrerte varemerket HUMBUCKER må anses å tilhøre bandet som sådant og de til enhver tid faste medlemmer av bandet i henhold til et «naken inn, naken ut»-prinsipp, basert på sameierettslige betraktninger.
- Omstendighetene rundt klagers fratreden, uttalelser han kom med i den forbindelse, og etterfølgende passivitet, vel vitende om den fortsatte virksomheten til de resterende bandmedlemmene, tilsier at klager frivillig trådte ut av bandet og dermed frasa seg sin andel i de varemerkerettigheter som bandet som sådant hadde opparbeidet. Det at Dale (klager) på et senere tidspunkt «innser» at bandet ikke framstår som det han hadde håpet på, og opplever det som hemmende for sitt nye prosjekt og sin kunstneriske karriere, kan ikke få avgjørende betydning.
- Det faktum at Humbucker Rocks DA ble avsluttet, og Humbucker Rockband DA ble opprettet som formell organisering av de gjenværende faste medlemmer av bandet, kan heller ikke få avgjørende betydning i forhold til bandets eierskap til varemerket HUMBUCKER, da selskapsorganiseringen først og fremst knytter seg til inntekter og utgifter.
- Videre vises det til Indre Finnmark tingretts avgjørelse i THE BLACKSHEEPS-saken, hvor spørsmål knyttet til retten til å bruke bandnavnet THE BLACKSHEEPS ble løst ut ifra reelle hensyn - herunder kulturlivets behov. Det ble lagt avgjørende vekt på at vokalisten i bandet var en tydelig frontfigur og at de bandmedlemmene som motsatte seg hennes bruk av bandnavnet sammen med et annet bandmedlem, ikke reelt sett var i posisjon til å videreføre bandet.
- I denne saken ønsket de øvrige bandmedlemmene å videreføre bandet, noe de også rent faktisk har gjort etter at klager sluttet. Ut ifra klagers uttalelser i forbindelse med fratredelsen og forholdene for øvrig, var de berettiget til å forvente at dette ikke stred mot klagers oppfatning av hvem som var innehaver av varemerkerettighetene til HUMBUCKER. Av det dokumenterte framstår det klart som at klager fra sin uttreden i 2016, ønsket å satse fullt på et annet prosjekt.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om det kombinerte merket HUMBUCKER skal overføres til Humbucker Rockband DA, eller om det er Geir Arne Dale som er rettmessig innehaver av varemerkeregistrering nr. 298215.
- 12 Det er varemerkeloven § 28 som regulerer spørsmålet om overføring av en varemerkerett. Bestemmelsen lyder som følger:

«Hvis en innsiger krever registreringen av varemerket overført til seg, skal Patentstyret overføre registreringen hvis retten til varemerket blir godtgjort.»
- 13 Ordlyden i seg selv sier ikke så mye om hva som kreves for at retten skal være godtgjort. Av forarbeidene fremgår det at bestemmelsen «tilsvarer § 21 første ledd» og at «[b]estemmelsene skal forstås på samme måte», jf. Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 63. Videre fremgår det at «det kreves mer enn vanlig bevisovervekt» for at retten skal være godtgjort. Utgangspunktet må være at den som har fremmet krav om overføring, må legge frem klar dokumentasjon for en bedre rett til varemerket.
- 14 I forarbeidene til bestemmelsen i § 21 har departementet vist til typiske situasjoner som ligger til grunn for bestemmelsen. Her pekes det på at grunnlaget kan være at søkeren ikke var første bruker av merket, jf. § 16 bokstav b, 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.
- 15 Humbucker Rockband DA (innklagede) ønsker at retten til det registrerte varemerket skal overføres til dem. For å få medhold i dette, må innklagede med klar dokumentasjon godtgjøre en bedre rett til merket enn det innehaver (klager) har.
- 16 Innklagede har i den forbindelse anført flere grunnlag for sin rett til varemerket. I denne saken finner Klagenemnda det mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt i innklagedes hovedanførsel. Slik Klagenemnda forstår innklagede, er det prinsipielt anført at det kombinerte merket HUMBUCKER var innarbeidet som et varemerke for bandet før klager søkte og fikk det aktuelle merket registrert, og at sameierettslige betraktninger tilsier at det er bandets medlemmer som har retten til merket, men at denne retten bortfaller ved fratredelse.
- 17 Når det gjelder innarbeidelse, påpeker Klagenemnda at dette spørsmålet ikke er uomtvistet, slik innklagede legger til grunn. Det bemerkes at klagers anførsel om fortsatt innarbeidelse tilsynelatende gjelder merkevarebygging, og ikke innarbeidelse i varemerkerettslig forstand. Spørsmålet om innarbeidelse av varemerkeretten får imidlertid ikke avgjørende betydning for Klagenemndas vurdering i denne saken. Slik Klagenemnda ser det, er det ikke nødvendig å ta stilling til hvorvidt varemerkeretten til HUMBUCKER var innarbeidet forut for søknadstidspunktet. Det vises til at første bruker av merket er nevnt som eksempel i forarbeidene på grunnlag for å godtgjøre retten til varemerket (se avsnitt 14), hvilket tilsier at et varemerke ikke må være innarbeidet for at retten til merket kan anses godtgjort. I

motsetning til Klagenemndas avgjørelse i sak VM 18/00084, HIGHASAKITE, er det her heller ikke et spørsmål om innehaver (klager) alene har innarbeidet en varemerkerett til HUMBUCKER på et tidligere tidspunkt (forut for etableringen av Humbucker Rocks DA).

- 18 Spørsmålet om hvem som har retten til et varemerke som er brukt i en sammenslutning – i denne saken et musikkband – som det skjer personendringer i, er ikke regulert i loven. I denne saken er det heller ikke fremlagt noe stiftelsesdokument for det opprinnelige selskapet Humbucker Rocks DA eller annen skriftlig avtale som regulerer spørsmålet om eierskap til varemerket, eller hva som skjer dersom et medlem fratrer.
- 19 Når det ikke foreligger lov eller slik avtale som tar stilling til hvem som eier et varemerke, har det i rettspraksis vært vanlig å ta utgangspunkt i sameierettslige synspunkter, supplert med reelle overveielser på grunnlag av de interesser som står mot hverandre, samt kulturlivets behov. Det vil også kunne sees hen til selskaps- eller foreningsrettslige grunnprinsipper.
- 20 Det skal her legges særlig vekt på at en gruppe, som opptrer med en viss kontinuitet og under opprettholdelse av en 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. Dette er kjent som «*naken inn, naken ut*»-prinsippet, det vil si at rettighetene til navn og varemerke tilligger de til enhver tid faste medlemmer i bandet (sammenslutningen). En gruppes identitet og retten til bruk av navn og merker må imidlertid bedømmes konkret, og det kan tenkes tilfeller hvor ett av medlemmene er gruppens frontfigur og bærende kraft, hvor det etter omstendighetene vil kunne fremstå som urimelig at de gjenværende i bandet bruker navnet videre. Dette må imidlertid anses som særtilfeller som ikke må overskygge det berettigede behov som vil gjøre seg gjeldende i de fleste tilfeller, nemlig det å kunne fortsette gruppens virksomhet under det etablerte navn.
- 21 Disse momentene er trukket frem i dommen fra Oslo tingrett med referansen TOSLO-2008-08-140784TVI-OTIR/03, *Gorgoroth*, og dommen fra Indre Finnmark tingrett med referansen TINFI-2011-19521, *The Blacksheeps*, samt Patentstyrets annen avdeling i sak nr. 7344, *Strings Unlimited*.
- 22 Klager har påpekt at faktum i de nevnte sakene ikke er fullt ut sammenlignbare med denne saken. Klagenemnda kan til dels være enig i dette. Den rettslige vurderingen og de momenter som fremheves i disse sakene, se avsnitt 19-20, er imidlertid relevant og treffende for denne saken.
- 23 Klagenemnda går så over til den konkrete vurderingen av hvem som har retten til det aktuelle varemerket. Innledningsvis i denne vurderingen vil Klagenemnda bemerke at det ikke kan tillegges nevneverdig vekt – med hensyn til hvem som er rette eier av varemerket – at klager var en av to opprinnelige medlemmer som grunnla bandet i 1998, noe partene er enige om. I *Gorgoroth*-avgjørelsen påpeker tingretten at det ikke er sannsynlig at det i musikkretser er en praksis eller rettsoppfatning som tilsier at originalmedlemmer «eier» bandnavnet. Klagenemnda er enig i dette.

- 24 Av den innsendte dokumentasjonen fremgår det at bandet var mest aktiv mellom 2010 til 2016. I denne perioden deltok bandet på flere konserter, festivaler og turneer, og ble ved flere anledninger omtalt og intervjuet i ulike medier, med påfølgende økt popularitet både innen- og utenlands. Selv om det ikke er nødvendig for å begrunne resultatet i saken, bemerker Klagenemnda at i den grad varemerket HUMBUCKER er innarbeidet, skjedde dette i løpet av denne perioden.
- 25 På dette tidspunktet var bandet organisert under selskapet Humbucker Rocks DA. I dette selskapet eide klager 28 %, mens de øvrige medlemmene eide 18 % hver. Det synes å være enighet mellom partene at den økte andelen var en form for kompensasjon for klagers merarbeid med det administrative arbeidet som manager. Innklagede har heller ikke benektet at klager hadde en viktig funksjon og pådriverrolle i bandet. Klager har presisert at hans innsats blant annet har vært økonomisk bidrag ved bruk av egne penger, at han har stått for det meste av markedsføringen av bandet, ordnet distribusjonen av bandets musikkmateriale, og at han har stått for det meste av presseomtalen.
- 26 I den grad det er uenighet mellom partene med hensyn til hvilke funksjoner og hvilke arbeidsoppgaver klager konkret har hatt, ser ikke Klagenemnda at det er nødvendig å ta nærmere stilling til dette. Det er liten tvil, og heller ikke omtvistet, at klager har hatt en fremtredende pådriverrolle i bandet. Som det fremgår ovenfor kan det være et relevant moment i den konkrete vurderingen at et bandmedlem har vært en bærende kraft. Klagenemnda er imidlertid enig med Patentstyret i at den innsendte dokumentasjonen i saken viser at gruppen utad i all hovedsak har fremstått som et band. Det vises her til omtaler i media av bandet, bandets markedsføring av seg selv, promotering av bandet i forbindelse med konserter og festivaler. I tillegg fremgår det av dokumentasjonen at det ikke bare er klager som har blitt intervjuet, men at også andre bandmedlemmer har vært intervjuobjekt på vegne av bandet.
- 27 På dette punkt har saken likheter med STRINGS UNLIMITED-saken hvor det medlemmet som frivillig trådte ut av gruppen, var den som hadde stått for det administrative arbeidet og opprinnelig brakt frem navneforslaget. Dette var imidlertid ikke tilstrekkelig til at varemerkeretten lå hos vedkommende. I den aktuelle saken kom Patentstyrets Annen avdeling frem til at varemerket lå i et sameie tilhørende de faste medlemmene av kvartetten, og at vedkommende hadde mistet sin sameierett til varemerket STRINGS UNLIMITED ved fratredelsen.
- 28 Den omstendighet at gruppen utad har fremstått som et band, og at navnet HUMBUCKER utad har vært brukt som et navn for dette bandet, underbygges av de uttalelser som klager kom med på Facebook i 2016 i forbindelse med sin fratredelse. Her uttales det blant annet at «(...) it's not my band! And I am out, so they are free to do whatever they think is best». Klagenemnda er enig med Patentstyret i at de dokumenterte uttalelsene tilsier at klager selv, på fratredelsestidspunktet, var av den oppfatning at retten til bandnavnet og varemerket lå hos de gjenværende medlemmene i gruppen.

- 29 Ut ifra det som er gjennomgått ovenfor, fremstår bandet som sådant som en gruppe som har opptrådt med en viss kontinuitet og under opprettholdelse av en egen identitet, og som etter forholdene bør anses å ha et berettiget behov til å fortsette gruppens virksomhet under det etablerte bandnavnet HUMBUCKER. Selv om klager har vært en bærende kraft i bandet og stått for mye av arbeidet med oppbyggingen av både band og bandnavnet, er det ikke holdepunkter for at dette utgjør et slikt særtilfelle hvor det vil være urimelig at de gjenværende medlemmene i bandet får bruke navnet videre. Det er antageligvis ikke uvanlig at enkeltmedlemmer i et band bidrar mer enn andre, eksempelvis når det gjelder frembringelsen av tekst og musikk, uten at dette automatisk kan medføre at disse personene har en større rett til bandnavnet. Heller ikke den delen av arbeidet som har hatt en administrativ karakter, kan gi en rett til varemerket. Det er opplyst at klager har fungert som manager, og at kompensasjonen for dette arbeidet ble gitt gjennom en større eierandel – og dermed en større andel av utbyttet – i selskapet Humbucker Rocks DA. Ut ifra den nevnte praksis fremstår ikke dette som typetilfellet som omfattes av det som må antas å være en snever unntaksregel, nemlig at ett bandmedlem har enerett til bandets navn og varemerke som følge av egen innsats. I denne sammenheng vil Klagenemnda trekke inn et annet moment som er relevant, nemlig hensynet til kulturlivets behov.
- 30 Momentet om kulturlivets behov gjelder i stor grad verdien av å kunne videreføre et bandnavn som har opparbeidet seg en fan-base og et visst renommé. De gjenværende medlemmene har vist at de har vært og er i en posisjon der de kan videreføre bandet og utnytte bandnavnet til egen fremtidig nytte, om enn i en mindre skala enn tidligere. Dette tilsier at de gjenværende i bandet må anses å ha et berettiget behov til å fortsette gruppens virksomhet under det etablerte bandnavnet HUMBUCKER.
- 31 I mangel av lov og avtale i motsatt retning, legger Klagenemnda etter en helhetlig vurdering til grunn at retten til bandnavnet og varemerket HUMBUCKER ligger til de enhver tid faste medlemmene i bandet i henhold til et «*naken inn, naken ut*»-prinsipp. Klagenemnda finner å ha støtte for denne konklusjonen i de avgjørelsene det er vist til ovenfor i avsnitt 21, og i de praktiske og begrunnede behov som oppstår i et band som har opptrådt under samme navn over tid.
- 32 Klager har anført at det var en forutsetning fra hans side for at de gjenværende i bandet skulle få beholde navnet at de opprettholdt et visst nivå. Klagenemnda kan ikke se at dette er dokumentert. Dette er likevel ikke avgjørende, da en slik betingelse ikke kan anses ha noen rettslig innvirkning siden bandnavnet og varemerket tilligger bandet som sådant, og ikke klager alene. Klager mistet sin andel i sameieretten til varemerket og bandnavnet ved sin fratredelse, og var derfor ikke i en rettslig posisjon til stille vilkår for videre bruk av varemerket/navnet.
- 33 Etter dette har Klagenemnda etter en helhetsvurdering kommet til at retten til varemerket, det kombinerte merket HUMBUCKER, er tilstrekkelig godtgjort i henhold til det som må kreves etter varemerkeloven § 28. Av den grunn er det ikke nødvendig for Klagenemnda å ta stilling til anførselene som knytter seg til varemerkelovens § 16 bokstav b.

34 Retten til registrering nr. 298215, det kombinerte merket HUMBUCKER, blir derfor å overføre til innklagede, Humbucker Rockband DA. Klagen må derfor forkastes, og Patentstyrets avgjørelse blir å stadfeste.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Retten til registrering nr. 298215, det kombinerte merket HUMBUCKER, blir derfor å overføre til innklagede, Humbucker Rockband DA.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang Ree
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)