



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00148
Dato: 31. august 2022

Klager: SKODA INVESTMENT a.s.
Representert ved: Onsagers AS

Innklaget: SKODA AUTO a.s.
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Det kombinerte merket ŠKODA, internasjonal varemerkeregistrering nr. 1493775, med søknadsnummer 201914031, ble etter innsigelse delvis opphevet ved Patentstyrets avgjørelse av 20. september 2021.
- 3 Patentstyrets avgjørelse ble påklaget den 1. februar 2017 av SKODA INVESTMENT a.s. med innsiger SKODA AUTO a.s. som innklaget.
- 4 Saken har vært berostilt etter partenes begjæring mens partene forhandlet om en avtale vedrørende varemerket.
- 5 Klagenemnda har den 25. juli 2022 blitt meddelt i felles skriv fra partenes fullmektiger at det er funnet en minnelig løsning i det omtvistede forhold hvorved klagen trekkes og Patentstyrets avgjørelse oppheves og internasjonal registrering nr. 1493775, det kombinerte merket ŠKODA, opprettholdes for samtlige varer omfattet av den gjeldende varefortegnelsen.

6 **Klagenemnda skal uttale:**

- 7 Patentstyrets avgjørelse er rettidig påklaget, og klageavgiften er innbetalt innen fakturafristens utløp. De formelle klagevilkårene er således oppfylt.
- 8 Før saken er tatt opp til behandling i Klagenemnda, har partene inngått en avtale om minnelig løsning vedrørende varemerket. I felles skriv ber partene om at Patentstyrets avgjørelse oppheves slik at registreringen blir opprettholdt i sin helhet.
- 9 Bakgrunnen for at Patentstyret fant å delvis oppheve registreringen, var at merket var egnet til å forveksles med innklagedes registreringer etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Når det gjelder spørsmålet om registreringen av et varemerke er forvekselbart med tidligere registreringer etter innsigelse, legges det til grunn at partene i saken har fri rådighet over spørsmålet.
- 10 Det foreligger etter dette ikke lengre en registreringshindring mot internasjonal varemerkeregistrering nr. 1493775, det kombinerte merket ŠKODA. Partene har fri rådighet over forholdet og Patentstyrets avgjørelse omgjøres slik at internasjonal registrering nr. 1493775 opprettholdes.
- 11 Det foreligger ikke andre grunnlag for å realitetsbehandle klagen i Klagenemnda, jf. varemerkeloven § 51. Klagesaken blir derfor å heve og Patentstyrets avgjørelse å omgjøre.

12 Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i Patentstyrelova § 4, 1. ledd, 4. pkt.

Det avsies slik

KJENNELSE

1. Patentstyrets avgjørelse omgjøres.
2. Klagesaken heves.

Lill Anita Grimstad

(sign.)