



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 21/00118  
Dato: 28. mars 2022

---

Klager: LaDress B.V.  
Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS

---

Innklaget: Robert Klingel OHG  
Representert ved: Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:


Elisabeth Ohm, Torger Kielland og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2021, hvor det kombinerte merket , internasjonal registrering nr. 0926240, ble slettet for samtlige varer og tjenester i klasse 25 og 35, på grunn av manglende bruk, jf. § 37, jf. § 40, og kravstiller ble tilkjent sakskostnader.

3 Klage innkom 10. august 2021.

4 Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 15. september 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40 hvis merkehaveren ikke innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, har tatt merket i reell bruk her i riket for de varer eller tjenester det er registrert for, eller hvis bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng, jf. varemerkeloven § 37.
- Kravet er begrunnet med at det registrerte merket er egnet til å forveksles med kravstillerens internasjonale registrering nr. 1189780, ordmerket Simone, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. Vilåret om at det foreligger legger rettslig interesse anses oppfylt, jf. varemerkeloven § 39.
- Den relevante perioden for reell bruk av det registrerte merket etter varemerkeloven § 37 er i denne saken 2. oktober 2015 til 2. oktober 2020.
- Merkeinnhaver har ikke innlevert noe dokumentasjon som viser bruk for varene og tjenestene i klasse 25 og 35.
- Den internasjonale registreringen blir etter dette ikke ansett for å ha blitt tatt i reell bruk for noen av de aktuelle varene og tjenestene.
- Internasjonal registrering nr. 0926240 skal derfor slettes i sin helhet, jf. varemerkeloven § 37.
- Kravstiller tilkjennes sakskostnader pålydende kr 28 000,-, jf. patentstyrelova § 9.

### 6 Klager har for Klagenemnda gjort gjeldende:

- Klager fastholder at kravet til reell bruk etter varemerkeloven § 37 er oppfylt, og har sendt inn dokumentasjon for Klagenemnda for å belyse dette.
- Partene er imidlertid uenige i spørsmålet om tildelingen av sakskostnader.
- Innklagedes krav om administrativ overprøving ble ved en feil sendt direkte til klager den 7. oktober 2020, så som en rettelse den 19. november 2020 til klagers nederlandske WIPO-fullmektig, de Merkplaats. Håmsø Patentbyrå AS, som er klagers nåværende norske fullmektig fikk beskjed fra de Merkplaats om å be Patentstyret om en fristforlengelse. Dette ble gjennomført den 17. desember 2020.
- Den 9. februar 2021 ble Håmsø informert av Onsagers om at klager hadde gitt samtykke til registrering av innklagedes internasjonale registrering nr. 1189780.
- de Merkplaats ble dagen etter informert om dette, og svarte Håmsø den 11. februar 2021 om at Håmsøs beskjed om dette ville bli videreformidlet til klager, som hadde besluttet seg for å behandle saken på egen hånd.
- Onsagers purret den 17. februar 2021 på svar, og den 23. februar 2021 formidlet Håmsø til Onsagers at klager ville behandle saken selv. Onsagers bekreftet mottak av denne beskjeden den 23. februar 2021.
- Den 4. mars 2021 meldte Patentstyret til Håmsø at saken ville bli tatt opp til avgjørelse, da ikke noe svar var kommet i saken fra klagers fullmektig. de Merkplaats ble gjort oppmerksom på dette av Håmsø. de Merkplaats svarte at de ikke helt forsto dette, da de gikk ut fra at kravet var trukket etter at samtykket var blitt sendt. Håmsø svarte til dette at det ikke fremgikk av varemerkeregisteret at kravet var blitt trukket.
- Den 29. mars 2021 informerte Håmsø de Merkplaats om at Håmsø hadde mottatt brev fra Patentstyret om Onsagers sitt krav om sakskostnader. de Merkplaats bekreftet mottak samme dag, og ville informere klienten.
- Den 10. juni 2021 fattet Patentstyret avgjørelse hvor klagers internasjonale registrering nr. 0926240 ble slettet da bruk ikke var påvist. Innklagede ble tilkjent sakskostnader.
- Det kan her dermed virke som om det kan ha oppstått misforståelser eller lignende, all den tid klager bestemte seg for å behandle saken selv, uten bistand fra hverken Håmsø eller de Merkplaats.
- Saksforløpet kan tyde på at klager anså saken som løst ved at innklagede fikk samtykke til registrering av internasjonal registrering nr. 1189780, og at man slik antok at videre aktivitet ikke var nødvendig. Det er derfor ikke rimelig å pålegge klager ansvaret for innklagedes sakskostnader, jf. patentstyrelova § 9.

- Det er heller ikke påvist noen grunn som tilsier at det var nødvendig å opprettholde kravet om slettelse etter at samtykket var mottatt. Innklagede hadde med samtykket oppnådd det man oppga som grunnlag for sin rettslige interesse i slettelleskravet for Patentstyret.
- I brev fra innklagedes hjemlandsfullmektig, Dr. W. Leitner, av 13. juli 2020, skriver Leitner at en «survey search» har blitt foretatt, som konkluderte med at klagers merke ikke har vært brukt i Norge. Dette søket er ikke dokumentert av innklagede. På bakgrunn av påvist innarbeidelse var det ikke grunn for klager til å ta denne anførselen alvorlig, all den tid man visste at denne undersøkelsen ikke stemte.
- Leitner spør i brevet av 13. juli 2020 om klager er villig til å gi et samtykke til internasjonal registrering nr. 1189780 ved daværende innehaver, K-Mail Order Invest GmbH & Co. KG. Leitner ber om svar innen den 31. juli 2020 og oppgir at uten samtykke vil Leitner være tvunget til å fremme et overprøvingskrav i Norge.
- Dette brevet er adressert direkte til klager, det vil si «Ms. Van Trojen». Bilag 7 til klagen av 10. august 2021, viser at Simone van Trojen er grunnlegger av klagers foretak, men at «Simone is no longer running the business on her own.»
- Bilag 1 viser en utskrift fra siden «Contact us» på klagers nettsted [www.ladress.com](http://www.ladress.com), som viser klagers gateadresse, som tilsvare adressen i Leitners brev av 13. juli 2020. Bilag 2 viser imidlertid til WIPOs melding av den 28. april 2016 angående «Norway», og om en endring i klagers navn eller adresse. Her fremgår det at klager endret gateadresse i Amsterdam, som gjaldt fra 27. januar 2016. Dette var klagers registrerte adresse på tiden for Leitners brev av 13. juli 2020. Adressen er en annen enn den Leitner skrev til.
- Bilag 3 er WIPOs melding av 29. juli 2021 angående «Norway», og endring i klagers navn eller adresse. Den viser at klager endret gateadresse i Amsterdam. Endringen gjaldt fra 30. juni 2021 og viser adressen som er registrert på i dag. Bilag 4 er utskrift fra Patentstyrets base, som viser de ovennevnte adresseoppføringene. Dermed er det klart at Leitners brev av 13. juli 2020 ikke var rettet til registrert adresse.
- Bilag 5 er en utskrift fra WIPO som viser at klagers internasjonale registrering nr. 0926240 har siden registreringen i 2007 har hatt de Merkplaats som representant.
- Dermed virker det ikke aktsomt av Leitner å bare adressere henvendelsen til grunnleggeren av klagers foretak, på en adresse som ikke er den registrerte for varemerket. Opplysningene Leitner brukte om adresse og personlig mottaker finnes som vist på klagers nettsted, men fantes ikke som registrerte opplysninger på datoen for Leitners brev, nemlig den 13. juli 2020. På nettstedet er det i tillegg oppgitt at klagers foretak har en annen leder.
- Patentstyrets brev til Onsagers av 9. november 2020 opplyser om at kravet nå er oversendt til de Merkplaats med forlenget frist. Overprøvingsgebyret var da allerede forfalt og betalt. Det viser Patentstyrets bekreftelse til Onsagers den 7. oktober 2020 (bilag 8), om at betalingsfrist var 7. november 2020, som er før Patentstyret sendte kravet til rett adresse den 19. november 2020. At betalingsfristen ikke ble forlenget i samsvar med klagers svarfrist –

angitt til 7. november 2020 – kan ha bidratt til at kostnader med gebyret unødvendig ble påført. Bilag 9 viser Patentstyrets oversendelse til klager av den 7. oktober 2020, som underretter om overprøvningskravet.

- Det er ikke vist at Onsagers korrigerede Leitners henvendelse til klager ved å kontakte klagers oppførte fullmektig, de Merkplaaats, før overprøvningskravet ble sendt. Dette på tross av at Onsagers i overprøvningskravet oppga den gateadressen som da var klagers aktuelle. de Merkplaaats opplyser for øvrig at man i tidligere saker har hatt kontakt med Onsagers, noe som viser at Onsagers kjente til de Merkplaaats som fullmektig.
- Fet følger av nødvendig aktsomhet å undersøke at man henvender seg til korrekt adresse. Onsagers kan derfor ikke høres med at svar fra klager ikke ble mottatt før kravet om administrativ overprøving ble innlevert. Onsagers har heller ikke påvist at såkalte påminnelser om svar ble sendt til klager. Det virker uforholdsmessig, urimelig og unødig kostnadsdrivende å gå direkte fra første henvendelse til overprøvningskrav, uten ytterligere varsel.
- Den 7. oktober 2020 (bilag 8) skriver Patentstyret til Onsagers om at overprøvningskravet er oversendt til «innehaveren» av internasjonal registrering nr. 0926240. I innledningen er klager oppgitt, mens feltet «innehavers fullmektig» står tomt.
- Det er ikke påvist hvordan Leitners brev av 13. juli 2020 ble oversendt. Det er merket oppe til venstre som «Email». Hvis det ble sendt til klager, og ikke til registrert fullmektig, hadde rekommandert post vært en betryggende og adekvat måte å sende en så viktig henvendelse på. Leitner ber i brevet om svar innen den 31. juli 2020. Leitner ber imidlertid ikke om mottaksbekreftelse eller lignende.
- Bilag 10 er klagers utskrift av e-postkorrespondanse med Leitner. Den starter med klagers melding den 15 desember 2020 om at Leitners brev av 13. juli 2020 først ble mottatt «last Friday», det vil si den 11. desember 2020. Klager protesterer mot overprøvningskravet og opplyser at man er til stede i Norge og har kunder der. Klager signaliserer også villighet til å gi det etterspurte samtykket.
- Innklagede kunne på denne måten dermed oppnå det man oppga som grunn for overprøvningskravet uten å faktisk gjennomføre kravet. Hverken Leitner eller Onsagers har nevnt noe om at motparten var interessert i å slette klagers registrering hvis samtykke ble gitt.
- Videre i e-post-dialogen som vises i bilag 10, viser Leitner i svar av 16. desember til en telefonsamtale med klager dagen før. Leitner legger ved et utkast til samtykkeerklæring og ber om at det signeres og returneres snarest. Leitner skriver at hvis signert samtykke mottas neste dag, kan overprøvningskravet trekkes før fristen 18. desember 2020.
- Den 7. januar 2021 skriver klager til Leitner at sistnevntes e-post av 16. desember 2020 havnet i spamfilteret og først ble oppdaget senere, all den tid klager ikke hadde hørt fra

Leitner. Klager skriver at samtykke-utkastet ser OK ut, men ønsker først å rådføre seg med sin fullmektig.

- Den 22. januar 2021 skriver klager igjen til Leitner og ber om at klagers rett til å bruke teksten La Dress by Simone, i internasjonal registrering nr. 0926240, blir omtalt i samtykket. Leitner svarer den 27. januar 2021 at en slik klausul ikke var tillatt, men kunne likevel bekrefte at deres klient ikke ville motsette seg bruk av omtalt tekst fra internasjonal registrering nr. 0926240. Leitner avslutter meldingen med å be om øyeblikkelig mottaksbekreftelse, siden tidligere meldinger er havnet i klagers spamfilter.
- Det virker lite betryggende å gi en slik beskjed kun gis via e-post, ettersom erfaring har vist at nettopp e-post er et problem. Håmsø bemerker at Leitner her viser til «past emails» i flertall, til tross for at det kun er én tidligere e-post, av 16. desember 2020, som havnet i spamfilteret. Leitners mail av 16. desember 2020 er dessuten den eneste tidligere e-posten som er dokumentert i saken. Det kan derfor heller ikke utelukkes at brevet av 13. juli 2020 også kan ha blitt sendt med e-post som havnet i spamfilteret, brevet er som nevnt merket «Email».
- Klager svarte så den 28. januar med signert samtykke og opplyste at også Leitners e-post av 27. januar 2021 hadde havnet i spamfilteret. Leitner svarte samme dag at man ville sende samtykket til Onsagers, at klager ville bli holdt orientert og at Onsagers ville bli bedt om å informere de Merkplaats (i eposten står det «your attorneys» - ikke konkret Onsagers), mens Leitner parallelt ville holde klager orientert.
- Deretter mottok Håmsø en e-post fra Onsagers den 9. februar 2021, med forslag om at klager skulle betale det administrative overprøvningsgebyret på kr. 4000. Håmsø sendte e-posten til de Merkplaats med forklaring. På bakgrunn av det som nå er påvist, og at det kan ha oppstått misforståelser, siden klager har behandlet saken uten bistand, anfører Håmsø at det er rimelig at klager her ikke dekker kravet fra Onsagers om betaling av overprøvningsgebyret.
- Innklagedes betaling av dette gebyret skyldes at Leitner brukte feil adresse i sin første henvendelse og at hverken Onsagers, Patentstyret eller Leitner forholdt seg til registrert fullmektig. Det samme gjelder Patentstyrets første oversendelse av kravet, og at fristen for gebyrbetaling ikke ble endret selv om oversendelsen var sendt til feil adresse.
- Klager har også påvist bruk og kravet skulle vært avvist, med den følge at klager kunne ha vunnet saken for Patentstyret. Klager kunne etter hovedregelen dermed blitt tilkjent sakskostnader. Klager har her opptrådt redelig og mer enn rimelig, ved å gi samtykke til tross for en tilstrekkelig bruk av merket, og på tross av at Patentstyret anførte forvekslingsfare.
- Klager kan ikke pålegges risikoen for at innklagede eller Leitner benytter e-post i sin kommunikasjon med klager, som attpåtil havner i spamfilter, og ikke gjør forsøk på påminnelser eller ytterligere varsler. Likeledes er det motpartens risiko når henvendelser ikke rettes til registrert fullmektig.

- I varemerkeregisteret skal eventuell fullmektig og adresse oppføres. Håmsø kan ikke se at det er gitt adgang til å behandle utenlandsk fullmektig annerledes, og at Patentstyret dermed hadde anledning til å unnlate å oppføre de Merkplaats som fullmektig.
- Håmsø meldte seg først som fullmektig i denne saken i forbindelse med klagen av den 10. august 2021. Det var derfor ikke korrekt av Patentstyret eller Onsagers i denne saken å henvende seg til Håmsø, som ikke var oppført som fullmektig.
- Leitner skrev den 10. mars 2021 til klager at man hadde blitt underrettet om at klager opptrådte uten fullmektig. Dette ble også kun sendt via e-post, til tross for klagers gjentatte opplysninger om at e-post havnet i spamfilteret. Klager svarte Leitner den 10. mai 2021 at man hadde mottatt en faktura fra Onsagers. Klager viser ikke til Leitners melding av 10. mars 2021, noe som kan indikere at også denne havnet i spamfilteret. Fakturaen var på norsk, og ikke forståelig for klager, som oppgir at man aldri har gått med på å betale Onsagers.
- Klager purret så den 18. mai 2021 på Leitner etter svar, og fikk svar to dager etter om at Leitner ikke kunne stoppe den administrative overprøvingen i Norge uten store ulemper for sin klient. Ettersom Patentstyrets avgjørelse først ble fattet den 10. juni 2021, var det sann sett fremdeles mulig å stoppe overprøvingen i slutten av mai. Den administrative overprøvingen var for øvrig overflødig på grunn av samtykket.
- Innklagede har derfor latt klagers merke bli slettet uten annen grunn enn å forsøke å kreve sakskostnader.
- Onsagers sendte samtykket fra klager til Patentstyret den 4. mars 2021. På tross av forsikringene fra Leitner, ble hverken klager eller Håmsø informert. Innklagedes internasjonale registrering nr. 1189780 ble kunngjort 23. mars 2021 – det vil si i god tid før Patentstyrets avgjørelse i overprøvingssaken. Onsagers krav om sakskostnader ble mottatt 29. mars 2021. Patentstyrets oversendelse var på norsk og ble sendt til Håmsø, som fremdeles ikke var fullmektig.
- Det foreligger dermed en rekke forhold som gjør det urimelig å pålegge klager ansvar for innklagedes kostnader. Onsagers skriver den 21. oktober 2021 at daværende innehaver av internasjonal registrering nr. 1189780 «valgte» å kontakte klager. Imidlertid er brevet som er fremlagt fra Leitner, ikke fra innehaver av merket. Onsagers skriver også at man kontaktet klagers norske fullmektig, noe som både i realiteten og ifølge registeret ikke fantes, noe registeret fortsatt viser. Onsagers anfører også til telefonhenvendelser til klager, uten å dokumentere dette.
- Innklagedes kostnader har her ikke vært nødvendige, da det fra første henvendelse 13. juli 2020 ble agert utenom og forbi oppført fullmektig, med epost-sendinger som har vist seg å ikke nå fram til vanlig innboks. Brevet fra Leitner er datert 13. juli 2020, men det er ikke påvist når det ble sendt. Datoen er dessuten midt i sommerferieperioden, det samme gjelder svarfristen som var satt til 31. juli 2020. Klagers utsalg i Amsterdam kunne på dette tidspunktet ha vært stengt. Overprøvingsskravet ble levert 2. oktober, uten ytterligere varsel.



Det tok i overkant av 7 måneder fra brevets dato til samtykke var mottatt. Som vist i Bilag 10 tok det halvannen måned fra klager mottok Leitners brev til samtykke var gitt.

- Selv om Håmsø grunnet regelmessig forretningsforbindelse har formidlet henvendelser til de Merkplaats, gjør ikke dette Håmsø til fullmektig og gir Håmsø heller ingen plikt til å gjøre profesjonelle parter oppmerksomme på at Håmsø åpenbart ikke er oppført som fullmektig.
- Onsagers e-post av 9. februar 2021 er formulert slik at innklagede anser det rimelig at klager dekker gebyret for administrative overprøvingen. Det er imidlertid ikke slik at slik dekning var et vilkår for å trekke overprøvingskravet.
- Leitners e-post som ble sendt til klager av 13. juli 2020, ble sendt til en tysk adresse «info@ladress.de». E-posten ble likevel adressert til Ms. van Trojen, som ifølge klagers nettsted har tilhold i Nederland. Bilag 1 til vårt innlegg av 17. november 2021, viser at e-postadresse som var oppgitt er «info@ladress.com». Det er sånn uklart hvorfor innklagede henvendte seg til en tysk e-postadresse. Også påminnelsen som ble sendt den 25. august 2020 ble sendt til den tyske e-postadressen. Innklagede har ikke lagt frem bevis som viser at e-postene er blitt sendt til klagers «info@ladress.com».
- Innklagede hevder at Leitner sendte flere påminnelser til klager. Håmsø kan ikke se at det er dokumentert flere enn én påminnelse fra Leitner til klager, nemlig den av 25. august 2020. Denne e-posten ble imidlertid besvart under 1 minutt etter avsendelsen. Dette mer enn antyder at e-post-svaret fra klager er et automatisk svar. At e-posten også starter på engelsk med «Dear customer», antyder at Leitners epost av 25. august 2020 ble sendt til en adresse for klagers salgsvirksomhet, opprettet for kunder. Videre er e-posten maskinelt signert av «Team LaDress» og inneholder reklamefotos, lenke til klagers «New arrivals», «Our app», «Instagram» og «Newsletter».
- Dette gir innklagede oppfordring om å forvise seg om at man virkelig hadde benyttet en relevant adresse for en så viktig henvendelse. Innklagede ber klager i e-posten av 25. august 2020 om bekreftelse at klager ikke ønsker en minnelig løsning og oppgir at man er tvunget til å reise slettelssak grunnet ikke-bruk i Norge.
- I Leitners e-post av 16. desember 2020 bes klager bekrefte at partene skal bære egne kostnader og ikke kreve sakskostnader. Leitner ba altså klager både om samtykke og garanti mot kostnadskrav i løpet av en frist på én dag. Kostnadene Leitner ville garantere seg mot, var kostnader forbundet med et unødvendig overprøvingskrav som dessuten var sjanseløst. Klager ville etter Patentstyrets praksis blitt ansett som den som hadde vunnet saken fullt og helt, hvis kravet ble trukket. Og ville også ha vunnet fullstendig frem om bruken klager bekreftet i eposten av 15. desember 2020 ble påvist.
- Innklagede ha hele tiden visst at klagers registrering var en internasjonal registrering. Enhver profesjonell fullmektig vet at man da kan finne en eventuell fullmektig gjennom WIPOs database. Man ville i så fall ha funnet klagers WIPO-fullmektig de Merkplaats. I lys av dette er det uforståelig at man i stedet bruker en tysk e-postadresse, som det ikke er



dokumentert så mye som et automatisk svar fra. Motparten har opplyst hva som gjorde at denne ble benyttet fremfor oppført fullmektig.

- De påminnelsene som innklagede skal ha rettet til klager etter e-posten av 16. desember 2020, er ikke dokumentert.
- Patentstyrets standardbrev om fristforlengelse, hvor Håmsø basert på sin søknad om fristforlengelse automatisk er blitt oppført som fullmektig, gjør ikke Håmsø automatisk til fullmektig. Oppdrag er vanlig i mange forhold, blant annet avtaleforhold, uten at disse tener å innebære noen fullmakt utover seg selv.
- Merkedelen SIMONE er vanlig i partenes hjemland. Det er elementet LaDress som er viktig for klager i klagers internasjonale registreringen. At innklagede ville få samtykke til en registrering av sin nyere internasjonale registrering, er derfor fullt mulig. Dette er med på å gjøre det rimelig at innklagede dekker klagers sakskostnader, som kunne ha vært langt lavere hvis vanlig framgangsmåte hadde vært fulgt og hvis kravet, som etter samtykket var unødvendig, hadde blitt trukket i tide.
- I e-posten som ble sendt fra Håmsø til de Merkplaats 10. februar 2021, omtaler Håmsø klager som «your client», det vil si som de Merkplaats sin klient.
- I korrespondansen mellom Håmsø og de Merkplaats den 16. desember 2020 fremkommer det at Håmsø fikk beskjed om å ikke oppnevne seg som fullmektig, noe som heller ikke ble gjort. Videre viser korrespondansen at Håmsø allerede 18 desember 2020 ga beskjed om at fristforlengelse var begjært. Håmsø bekreftet forlengelsen den 22. desember og de Merkplaats bekreftet at dette var mottatt samme dag.
- Håmsø ser det som opplagt at saken kunne fått et annet utfall dersom innklagede fra starten av hadde henvendt seg til de Merkplaats. Saken kunne da ha blitt løst før overprøvingskravet ble sendt. Dette ville også fjernet risikoen for at innklagedes (Leitners) e-post havnet i spam-filteret til klagers e-postadresse. Dette er noe innklagede må bære risikoen for, ettersom man bevisst velger å agere utenom oppført fullmektig.

#### Påstand

- Patentstyrets avgjørelse om å slette internasjonal registrering nr. 0926240 bes om at blir opphevet.
- Klagenemnda bes videre om å oppheve avgjørelsen om å ilegge klager sakskostnader pålydende kr. 28 000,- eks. mva. for Patentstyret. For Klagenemnda bes klager om å bli tilkjent sakskostnader pålydende kr 126 349,- eks. mva., jf. patentstyrelova § 9.

#### **7 Innklagede har for Klagenemnda gjort gjeldende:**

- Innklagede vil ikke kommentere nærmere rundt klagers anførsler om bruk av internasjonal registrering nr. 0926240 i Norge.

- Innklagede vil redegjøre for sitt syn på klagers varsel om å kreve seg tilkjent sakskostnader i klageomgangen.
- Det er innklagedes klare oppfatning at klager må bære sine egne kostnader forbundet med klagen på Patentstyrets vedtak – dette skal ikke belastes innklagede.
- Innklagedes varemerke, internasjonal registrering nr. 1189780, ble nektet av Patentstyret på grunn av klagers internasjonale registrering nr. nummer 0926240. Daværende innehaver av innklagedes merke, K-Mail Order Invest GmbH & Co. KG, valgte å ta kontakt med innehaver av klagers merke, LaDress B.V. med forespørsel om samtykke til bruk og registrering. Internasjonal registrering nr. 1189780 ble senere overdratt til Robert Klingel OHG, som er innklagede i foreliggende sak.
- I bilag 1 vises det til e-post fra innklagedes hjemlandsfullmektig til LaDress B.V., med forespørsel om samtykke. I e-posten fra innklagedes hjemlandsfullmektig, Leitner, datert den 13. juli 2020, ble klager informert om at innklagede ville vurdere administrative skritt dersom samtykke til registrering ikke ble gitt.
- Hverken Onsagers, innklagede eller dennes hjemlandsfullmektig mottok svar fra LaDress B.V., til tross for påminnelser. Innklagede gikk derfor til sak om administrativ overprøving av internasjonal registrering nr. 0926240 basert på ikke-bruk.
- Den 28. januar 2021 mottok innklagede signert samtykke fra LaDress B.V., hvor det ble gitt samtykke til bruk og registrering av internasjonal registrering nr. 1189780.
- Den 9. februar 2021 tok Onsagers kontakt med klagers norske fullmektig, Håmsø, og informerte om at man var forberedt på å trekke kravet om administrativ overprøving av klagers internasjonale registrering nr. 0926240. Onsagers ba i samme e-post om at klager skulle dekke avgiften på NOK 4000 for den administrative overprøvingen, ettersom slettelssprosessen kunne vært unngått dersom samtykke hadde blitt gitt på et tidligere tidspunkt.
- Da Håmsø informerte Onsagers om at klager ville håndtere saken selv, og at det «dermed ikke er mer Håmsø kan gjøre med saken», tok Leitner kontakt med klager direkte, via e-post den 10. mars 2021. Det ble her vist til Onsagers forslag til minnelig løsning i slettelssaken. Leitner ba klager om å diskutere «how to proceed further» for å «agree on a proper termination of the administrative review (cancellation request)».
- Klager besvarte ikke henvendelsen før 10. mai 2021, og skrev da at klager aldri hadde akseptert å dekke noen av innklagedes kostnader forbundet med saken. Den 20. mai 2021 ble henvendelsen fra klager besvart av Leitner, med henvisning til tilbakemeldingen fra Håmsø den 23. februar 2021.
- Det bemerkes også at innklagedes hjemlandsfullmektig flere ganger har forsøkt å oppnå kontakt med klager per telefon, men samtlige anrop ble enten avvist eller ikke besvart.

- Det følger av praksis at det foreligger mulighet til å lempe på ansvaret for sakskostnader ut fra rimelighetsbetraktninger, eller dersom andre forhold tilsier at det ikke skal tilkjennes sakskostnader.
- I denne saken foreligger forhold som tilsier at det ikke skal tilkjennes sakskostnader i klagers favør. Dette både ut fra rimelighetsbetraktninger, og ut fra at kostnadene klager krever dekket ikke kan anses som nødvendige. Klager har her hatt flere muligheter til å unngå slettellesprosessen. At klager nå velger å forsvare internasjonal registrering nr. 0926240, skyldes uryddig håndtering fra klagers side, jf. Klagenemndas avgjørelse i sak 21/00018, avsnitt 31. Klager unnlot å fremlegge dokumentasjon på bruk ved Patentstyrets behandling, selv etter en fristforlengelse. Denne klagesaken skyldes i likhet med sak 21/00018 forhold på klagers side, som enkelt kunne vært unngått og som har påført innklagede kostnader. At det kan ha oppstått misforståelser eller lignende, slik Håmsø hevder, skal ikke belastes innklagede.
- Det er også klager som må bære risikoen forbundet med å anta at slettelssaken ville avsluttes etter samtykket ble gitt. Dette underbygges av at klager ble informert om at en forutsetning for at begjæringen om slettelse skulle trekkes var at klager skulle betale innklagede NOK 4000 til dekning av slettelleskravets avgift.
- At det ifølge klager ikke lenger var nødvendig å opprettholde kravet om slettelse etter at samtykket var mottatt, skal innklagede bemerke at den administrative overprøvingen kunne vært unngått dersom innklagede hadde fått samtykke på et tidligere tidspunkt. Innklagedes forståelse er at klagers intensjon hele tiden må ha vært å avgi samtykke, hvilket underbygges av at samtykket ble avgitt til tross for klagers egen oppfatning var at bruksplikten var oppfylt i Norge.
- Det er uriktig når Håmsø hevder at hverken Onsagers eller Leitner «har nevnt noe om at motparten var interessert i å slette klagers registrering hvis samtykke ikke ble gitt.» Dette fremgår tydelig av den opprinnelige henvendelsen fra Leitner til klager den 13. juli 2020.
- Leitner mottok ikke svar på denne forespørselen, og fulgte opp med påminnelser til klager, eksempelvis den 25. august 2020. Også her gjentas det at innklagede er forberedt på å kreve klagers varemerke slettet. Denne ble ikke besvart.
- E-posten fra Leitner ble beviselig mottatt av klager, jf. bilag 5, som viser klagers bekreftelse på mottakelse, datert 25. august 2020. I mangel på respons fra klager, og i visshet om at henvendelsene var mottatt, besluttet innklagede at det var nødvendig å gå til det skritt å få det eldre merket slettet.
- At innklagede ikke har dokumentert søket som ble gjennomført forut for slettellesbegjæringen, om bruk av klagers merke, er ikke relevant, ettersom det i slettelssaker er innehaver av merket under bruksplikt (det vil si klager) som har bevisbyrden.

- Samme dag som kravet om administrativ overprøving ble levert inn til Patentstyret, den 2. oktober 2020, ble det begjært berostillelse av behandlingen av innklagedes internasjonale registrering nr. 1189780. Dette er alminnelig praksis i Norge og er fornuftig ut fra prosessøkonomiske hensyn.
- Patentstyret bekreftet den 7. oktober 2020 at slettelleskravet var blitt oversendt klager, med svarfrist 7. november 2020. Den 9. november 2020 utstedte Patentstyret bekreftelse på at den videre behandlingen av innklagedes internasjonale registrering nr. 1189780 var stilt i bero i påvente av slettellessaken.
- Den 19. november 2020, det vil si 12 dager etter utløpet av klagers frist for å besvare innklagedes slettelleskrav, mottok innklagede brev fra Patentstyret. Her fremgikk det at kravet nå var oversendt til klagers WIPO-fullmektig, De Merkplaats, og at klager hadde fått forlenget frist for å imøtegå slettelleskravet til 19. desember 2020.
- Det gikk nesten en måned før Leitner mottok henvendelse fra klager. Klager skrev i e-post av 15. desember 2020 (med sin WIPO-fullmektig, Mirjam Mollema, i De Merkplaats i kopi), at Leitners brev av 13. juli 2020 først nylig var mottatt, som vedlegg fra Patentstyret i oversendelsen av slettellesbegjæringen. Det fremgikk *ikke* av klagers e-post til Leitner at det var noe ønske eller behov for at videre korrespondanse skulle oversendes via regulær post. Det var heller ingen indikasjoner på at e-post ikke var et akseptabelt medium for kommunikasjon med klager.
- Leitner besvarte henvendelsen fra klager den 16. desember 2020, og oversendte samtykkeerklæring for klagers signatur. I lys av klagers frist for å besvare slettelleskravet, som på daværende tidspunkt ville utløpe 19. desember 2020, ba Leitner om tilbakemelding fra klager innen 18. desember 2020. Innklagedes rasjonale var her å gi klager en mulighet til å avslutte slettellesprosessen snarlig. Innklagede kan ikke se at opplysningen om at Leitners frist utløp én dag før den faktiske den 19. desember, kan ha påvirket klager nevneverdig.
- Herken Leitner, innklagede selv eller Onsagers hørte fra klager eller dennes fullmektiger, til tross for påminnelser fra Leitner, og forsøkte å oppnå kontakt via telefon, noe Esther van Bezooijen hos klager foreslo i e-posten av 15. desember 2020.
- Onsagers mottok den 22. desember 2020 fra Patentstyret et brev om at klager hadde innsendt begjæring om fristforlengelse som var innvilget. Ny frist til å imøtegå slettelleskravet var nå 19. februar 2021. Fristforlengelsesbegjæringen var innsendt av Håmsø og var begrunnet i blant annet arbeid med å fremskaffe «*nødvendig dokumentasjon*», «*den aktuelle situasjonen med pandemi*» og «*kontakt mellom partene*».
- Det er normalt slik til grunn at fullmektigen som begjærer fristutsettelse, også har et representasjonsoppdrag for den parten det begjæres fristutsettelse på vegne av.
- Håmsø har i sine anførsler brukt mye tid på å forklare hvorfor Håmsø ikke var fullmektig, og ikke skulle adresseres i kommunikasjonen i denne saken i Norge. Dette bestrides, ettersom nevnte fristutsettelsesbegjæring nødvendigvis må ha vært et resultat av et oppdrag fra klager

selv eller hjemlandsfullmektigen de Merkplaats. At Håmsø nå ble oppfattet som fullmektig bekreftes også av at Patentstyret i sitt brev til Onsagers om fristforlengelsen av 22. desember 2020, oppførte Håmsø som «Innehavers fullmektig».

- Leitner mottok først svar på samtykkeerklæringen fra klager den 7. januar 2021. Her uttrykker klager et ønske om å drøfte samtykkeerklæringen med sin fullmektig («registration advisor»), men at denne «looks fine to me».
- Den 22. januar 2021 sendte klager en ny e-post til Leitner, hvor klager uttrykte et ønske om å innta en klausul i samtykkeerklæringen. Dette ble av Leitner besvart den 27. januar 2021, hvor Leitner avviste klagers ønske, men likevel bekreftet, på vegne av innklagede, at innklagede «shall not object the use of ‘LaDress by Simone’ as given by your trademark registrations in Norway ...».
- Patentstyret er restriktive når det gjelder å akseptere samtykkeerklæringer, hvor samtykke avgis på bestemte vilkår. Dette er fordi Patentstyret ikke kan overprøve om vilkårene/forutsetningene til enhver tid er oppfylt. Prinsippet om avtalefrihet fremstår vidløftiggjørende i foreliggende sak, og ville først og fremst være relevant dersom klager ønsket å fremforhandle en sameksistensavtale.
- I motsetning til Håmsø, problematiserte ikke klager dette med samtykkeerklæringen ytterligere, og oversendte signert samtykkeerklæring den 28. januar 2021. Klagers hjemlandsfullmektig de Merkplaats var stadig satt i kopi i korrespondansen. Leitner bekreftet mottaket av klagers signerte samtykke den 1. februar 2021.
- Da samtykkeerklæringen ble mottatt, hadde det gått over seks måneder siden Leitner først tok kontakt med klager. Innklagede hadde til sammen brukt mye tid og ressurser på å opprettholde dialogen med klager, og på å innlevere begjæring om administrativ overprøving av klagers registrering.
- I lys av at samtykket nettopp ble avgitt, til tross for klagers uttalelse om at «we have a presence and customers in Norway» var, og er, innklagedes oppfatning at samtykket ville blitt avgitt uavhengig av slettelsesprosessen. At klager ga samtykke til tross for at man anså bruksplikten som oppfylt, taler for at klager ønsket å gi samtykke til registrering av innklagedes internasjonale registrering i Norge, ikke fordi klager fryktet utfallet av slettelsessaken. Slettelsessaken kunne dermed enkelt vært unngått, dersom samtykket hadde blitt avgitt på et tidligere tidspunkt enn 15. desember 2020.
- Dette er også årsaken til hvorfor Onsagers, på innklagedes vegne, tok kontakt med Håmsø den 9. februar 2021. I e-posten fremgår det at innklagede var klar «til å trekke kravet om administrativ overprøving» og at det var «rimelig at deres klient dekker det offisielle gebyret for den administrative overprøvingen.» Onsagers sendte ny påminnelse til Håmsø den 17. februar 2021.
- Den 23. februar 2021 svarte Håmsø at deres «klients» hjemlandsfullmektig hadde svart følgende: «I will pass this on to the client. They decided the handle the matter themselves.

Innklagede bemerker for ordens skyld at Håmsø i sin e-post omtaler klager som sin klient. Dette viser nok en gang at det ikke kan legges til grunn, slik klager og Håmsø anfører, at Håmsø ikke representerte klager før klagen til Klagenemnda ble utarbeidet og innsendt den 10. august 2021. Håmsø hadde en rekke muligheter til å korrigere både Onsagers og Patentstyrets oppfatning av fullmektigforholdet, men valgte i stedet å opptre som fullmektig.

- Klager anser det rimelig at overprøvningsgebyret ikke dekkes av klager, og begrunner dette med at innklagede eller dennes fullmektiger har forholdt seg til klagers WIPO-fullmektig, De Merkplaats. Klager har fått flere muligheter til å avslutte slettelssprosessen i Norge. I all e-post-korrespondanse som klager har hatt med Leitner, har de Merkplaats blitt satt i kopi, samtidig som klager ønsket å håndtere denne saken på egen hånd.
- Da Patentstyret den 4. mars 2021 tok slettelssaken opp til avgjørelse – siden man «ikke har mottatt svar fra innehaverens fullmektig innen fristen» – fikk innklagede frist til 18. mars 2021 for å sende inn krav om sakskostnader. Til tross for at Leitner tok kontakt med klager den 10. mars 2021, og viste til tilbakemeldingen Onsagers mottok fra Håmsø om at klager ville håndtere saken selv, hørte hverken Leitner eller Onsagers noe mer fra klager eller dennes fullmektiger. Den 18. mars 2021 ble det derfor besluttet å innlevere krav om dekning av sakskostnader for Patentstyret.
- Patentstyret bekreftet sakskostnadskravet fra Onsagers mottatt den 29. mars 2021, og oversendte dette til Håmsø med frist for å komme med eventuelle bemerkninger til 29. april 2021. Samme dag rapporterte Håmsø kostnadskravet til de Merkplaats. Ingen bemerkninger ble innlevert fra Håmsø, klager eller de Merkplaats innen fristen.
- Klager tok ikke kontakt med Leitner før 10. mai 2021, igjen per e-post. I sin henvendelse viste klager til mottak av en faktura på norsk som klager bestred. Håmsø skriver til dette at klager ikke viser til Leitners melding av 10. mars 2021, noe som ifølge Håmsø indikerer at e-posten sendt fra Leitner den 10. mars 2021 kan ha havnet i spamfilteret. I tillegg var fakturaen på norsk, og ikke forståelig for klager. Ifølge Håmsø oppgir klager at man aldri har gått med på å betale Onsagers.
- Dette medfører ikke riktighet. Klager fortsatte korrespondansen med Leitner som svar på e-posten av 10. mars 2021, og har derfor åpenbart mottatt e-posten. Klager viser ikke til en faktura mottatt fra Onsagers, men til sakskostnadsoppgaven Onsagers innleverte til Patentstyret av 18. mars 2021. Onsagers sender ikke ut fakturaer på norsk til utenlandske klienter eller motparter, og sender ikke fakturaer med mindre dette er avklart med mottaker på forhånd.
- Leitner besvarte klagers henvendelse den 20. mai 2021, og viste på nytt til at innklagedes fullmektiger var informert om at klager ønsket å håndtere saken selv. Leitner forklarte også bakgrunnen for hvorfor Onsagers innleverte krav om dekning av sakskostnader.
- Patentstyrets avgjørelse i slettelssaken ble fattet og oversendt 10. juni 2021.



- Til Håmsøs anførsel om at klager har påvist bruk, med den følge at kravet skulle vært avvist, klager hadde vunnet saken og blitt tilkjent sakskostnader, skal det bemerkes at klager selv må ta ansvar for håndteringen av egne frister, enten på egenhånd eller gjennom sine fullmektiger.
- Ettersom klager ikke innleverte bruksdokumentasjon innen fristen til Patentstyret, er det etter Onsagers syn ingen grunn til at klager skal tilkjennes sakskostnader. Patentstyret avgjorde den administrative overprøvingssaken basert på dokumentasjonen som var innsendt, hvilket kun var innklagedes begjæring og Håmsøs begjæring om fristutsettelse. Patentstyrets avgjørelse om å tilkjenne innklagede sakskostnader var derfor helt korrekt.
- Hvorvidt Leitners første henvendelse til klager av 13. juli 2020 ble stilet til korrekt gateadresse kan ikke være avgjørende i inneværende sak, all den tid denne henvendelsen ble sendt per e-post til klagers mailadresse. For ordens skyld nevner vi at det i Patentstyrets nektelse ikke var oppgitt noen fullmektig for klagers internasjonale registrering. Leitner undersøkte derfor klagers nettside, hvor klagers e-postadresse, gateadresse og at Simone van Trojen er administrerende direktør, fremgår. Denne informasjonen fremgår stadig av klagers nettside, og samsvarer med adressaten.
- Riktignok gjorde klager Leitner oppmerksom på at brevet av 13. juli 2020 ikke var mottatt før det ble oversendt som vedlegg i forbindelse med slettellesbegjæringen i november 2020, men også etter dette var det åpenbare muligheter for klager til å avslutte slettelssaken i Norge.
- At innklagede ikke henvendte seg til klagers WIPO-fullmektig kan ikke ha påvirket sakens utfall, ettersom Leitner hadde aktiv og direkte kontakt med klager. Onsagers ble også informert av Håmsø om at klager ønsket å håndtere saken selv. I tillegg var de Merkplaats satt i kopi på e-postutvekslingen mellom klager og Leitner, hvilket bør være tilstrekkelig ettersom klager hadde besluttet å håndtere saken selv.
- I henhold til kutyme i Norge ble klager – allerede i juli 2020 – varslet om innklagedes mulighet for å begjære slettelse av internasjonal registrering nr. 0926240 dersom samtykke ikke ble avgitt. At innklagede faktisk innsendte krav om administrativ overprøving kan vanskelig kritiseres, all den tid dette beviselig var varslet flere ganger.
- Klagers kritikk av innklagedes valg av kommunikasjonsform, det vil si e-post, kan heller ikke påvirke Klagenemndas vurdering. Det foreligger slik Onsagers ser det ingen grunn til å ikke benytte elektronisk korrespondanse i 2020/2021, som er mer praktisk og sikkert enn regulær postgang.
- Til klagers gjentatte anførsler om at e-poster fra Leitner havnet i spamfilteret i klagers e-post, er dette etter innklagedes syn utelukkende klagers risiko. Det var klagers merke som var gjenstand for slettelleskravet. Klager burde enten ha forhindret at e-post fra Leitner havnet i spamfilteret og sjekket denne mappen mer regelmessig, eller så burde man ha bedt Leitner om en alternativ kommunikasjonsform i stedet for e-post. Når klager selv besvarte



e-poster fra Leitner, fremstår det helt ubegrunnet at Leitner selv skulle ha endret kommunikasjonsformen med klager.

- Det fremstår også som svært usannsynlig at Leitners e-poster konsekvent skal ha havnet i spamfilteret hos de Merkplaats. Uansett kan ikke dette være avgjørende i foreliggende sak, all den tid innklagedes henvendelser vedrørende en avslutning av saken ikke ble besvart.
- Innklagede kan ikke se at det var noen grunn til å håndtere sakskomplekset annerledes, og i lys av klagers kostnadsdrivende håndtering, begjæres innklagedes sakskostnader dekket også for Klagenemnda.

#### Påstand

- Innklagede ber om at Patentstyrets avgjørelse om å tilkjenne innklagede sakskostnader på kr 28 000,- eks. mva. stadfestes. Videre krever å bli tilkjent sakskostnader for Klagenemnda pålydende kr 69 350,- eks. mva. Totalt krav er kr 97 350,- eks. mva., jf. patentstyrelova § 9.

#### **8 Klagenemnda skal uttale:**

- 9 Det fremstår for Klagenemnda som tydelig at partene er enige om at dokumentasjonen for bruk er tilstrekkelig for å tilfredsstille bruksplikten. For Klagenemnda reduseres dermed klagen til en klage over sakskostnadsavgjørelsen til Patentstyret, og spørsmål om sakskostnader skal tilkjennes for Klagenemnda.
- 10 Klager gjør blant annet gjeldende at klager ikke kan bebreides for tiden som gikk fra innklagede først sendte en forespørsel om samtykke, til klager ble oppmerksom på henvendelsen og svarte på denne. Ifølge klager må innklagede selv ta ansvar for å stille forespørselen til rett adresse og forsikre seg om at mottaker har mottatt forespørselen. Når innklagede i mellomtiden så innleverer krav om slettelse av klagers internasjonale varemerkerregistrering, fremstår det etter klagers syn derfor som urimelig og kunne vært unngått. For øvrig ville klager etter Patentstyrets praksis blitt ansett som den vinnende part, hvis kravet hadde blitt trukket. Klager ville attpåtil ha vunnet saken fullstendig om bruken klager omtaler i e-posten til innklagedes internasjonale fullmektig, Leitner, av 15. desember 2020 ble påvist, jf. uttalelsen om at «we have a presence and customers in Norway». På denne bakgrunn skal sakskostnader etter klagers syn ikke tilkjennes.
- 11 Klagers bedre prioriterte internasjonale registrering nr. 0926240, utgjorde eneste registreringshinder for at innklagedes nyere internasjonale registrering nr. 1189780 kunne gis virkning i Norge. Innklagede forespurte derfor klager om samtykke til registrering i juli 2020. I oktober 2020 innleverer innklagede krav om slettelse av klagers internasjonale registrering. Da innklagede omsider mottok samtykke fra klager, kontaktet Onsagers den 9. februar 2021, på vegne av innklagede, klagers norske representant, Håmsø, per e-post. Håmsø bestrider riktignok å ha vært klagers fullmektig på dette tidspunktet. Håmsø involverte seg likevel på klagers vegne i forbindelse med fristutsettelsen i desember 2020, og hadde derfor befattning med saken på vegne av klager på dette tidspunktet. I e-posten tilbød

innklagede seg å trekke slettelseskravet mot at klager dekket det offisielle gebyret for den administrative overprøvingen pålydende kr 4 000,-, hvilket innklagede anså som rimelig, all den tid slettelsesprosessen ifølge innklagede kunne ha «vært unngått dersom samtykket hadde blitt oversendt i forbindelse med de første henvendelsene fra vår klients hjemlandsfullmektig [Leitner]». Innklagede foreslo videre «at øvrige kostnader som har påløpt i forbindelse med slettelseskravet og samtykket, dekkes av partene selv.» Håmsø videreformidlet i sitt svar på e-posten, den 23. februar 2021, svaret som de fikk fra klagers hjemlandsfullmektig, de Merkplaats, om at klager ønsket «[to] handle the matter themselves». Håmsø avsluttet e-posten med å skrive: «Dermed er det ikke mer Håmsø kan gjøre med saken.»

- 12 Klagenemnda er ikke enig i at det var urimelig av innklagede å innlevere slettelseskravet. Sakens opplysninger viser riktignok at det var forhold på begge sider som nok medførte at prosessen med å få innhentet samtykke trakk ut i tid – dette skjedde først i januar 2021. På innleveringsdagen for slettelseskravet, den 2. oktober 2020, hadde det imidlertid gått nesten tre måneder siden innklagede først hadde kontaktet klager vedrørende et samtykke. Innklagede fikk strengt tatt et svar fra klager den 25. august 2020, men dette svaret var et automatisk svar, og gikk ikke nærmere inn på innklagedes forespørsel om samtykke. Når innklagede så leverer inn krav om slettelse av det eneste registreringshinderet for at innklagedes internasjonale registrering kunne gis virkning i Norge, fremstår det for Klagenemnda som det eneste alternativ innklagede hadde på tidspunktet for innleveringen av slettelseskravet.
- 13 Forslaget fra innklagede i e-posten av 9. februar 2021, fremstår videre som et rimelig forslag sett ut fra et prosessøkonomisk og kostnadsmessig perspektiv.
- 14 På samme tidspunkt, det vil si i februar 2021, beslutter klager å representere seg selv. Etter Klagenemndas syn får klagers beslutning direkte innvirkning på at det representasjonsarbeidet som de Merkplaats og Håmsø frem til nå hadde utført for klager, ble vanskeliggjort, og for at Onsagers sitt forslag om en minnelig løsning i saken, aldri ble gjennomført. Ettersom klager ikke svarte på sakens realitet innen Patentstyrets fastsatte svarfrist av 19. februar 2021, ble saken tatt opp til formell avgjørelse den 4. mars 2021. Klagers opptreden i saken fikk derfor avgjørende betydning for at saken vokste i omfang og i dag er langt mer kompleks. Dette får direkte virkning på de påløpte kostnader i saken.
- 15 Innklagede kan på sin side ikke klandres for at man ikke trakk slettelseskravet av eget tiltak, etter at samtykket var mottatt fra klager. Som nevnt, tilbød innklagede å dekke egne kostnader i e-posten av 9. februar 2021, og krevde kun at gebyret på kr 4 000,- ble dekket av motparten. Klagenemnda anser denne summen som symbolsk, og det fremstår klart at innklagede aldri hadde innlevert slettelseskravet hadde man fått svar fra klager på forespørselen om samtykket på et tidligere tidspunkt. At innklagede i e-posten tilbyr å dekke øvrige kostnader selv, viser også med tydelighet at innklagede med slettelseskravet ikke kun hadde til hensikt å forsøke å kreve sakskostnader, slik klager hevder.
- 16 For Patentstyret fikk innklagede medhold i saken fullt ut, og ble tilkjent sakskostnader.

- 17 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold i saken de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvet fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 18 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som fremstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og at man ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. Prop.94 L (2011-2012) s. 12.
- 19 Klagenemnda finner som nevnt at klager her må bære ansvaret for at slettelssaken ikke ble avgjort på et tidligere tidspunkt, og for at saken i betydelig grad har økt i omfang, kompleksitet og som et resultat i påløpte sakskostnader. Klagenemnda finner derfor at innklagede skal tilkjennes sakskostnader fullt ut, også for Klagenemnda. Klagenemnda ser ingen grunn til å lempe på ansvaret for saksomkostninger ut fra rimelighetsbetraktninger eller at det er andre forhold som tilsier at det ikke tilkjennes sakskostnader.
- 20 For Patentstyret har innklagede blitt tilkjent kr. 28 000,- eks. mva. i sakskostnader og for Klagenemnda har innklagede fremmet et krav på kr. 69 350,- eks. mva. Det totale kravet er dermed kr. 97 350,- eks. mva. Beløpet anses å være rimelige og nødvendige kostnader forbundet med saken og blir å tilkjenne i sin helhet.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Patentstyrets beslutning om å slette internasjonal registrering nr. 0926240, det kombinerte merket La Dress by Simone, i sin helhet, omgjøres.
- 2 Klagen forkastes hva gjelder spørsmålet om sakskostnader.
- 3 I sakskostnader betaler LaDress B.V. kr 97 350,- eks. mva. til Robert Klingel OHG innen to uker fra avgjørelsens meddelelse.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Torger Kielland  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)