



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **KJENNELSE**

---

Sak: 21/00009  
Dato: 25. mars 2021

---

Klager: Inveko AS  
Representert ved: Advokatfirma Tofte DA

---

Innklaget: Magnus Barfotsvei Eiendom AS  
Representert ved: BDO Advokater 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 23. oktober 2020, hvor krav om slettelse ved administrativ overprøving av varemerkeregistrering nr. 306812, ble tatt til følge. Innklaget/kravstiller ble tilkjent sakskostnader.
- 3 Klage er datert 14. desember 2020 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 18. januar 2021, 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, se Klagenemndas sak VM 14/068, BLENDIX, premiss 27.
  - Innehavers fullmektig har innlevert en sakskostnadsoppgave på totalt kr 36 300,-.
  - Innehaver har vunnet saken i det vesentligste, og rimelige og nødvendige kostnader skal tilkjennes. Saken gjelder spørsmål om det registrerte varemerket skal settes til side som ugyldig etter varemerkeloven § 35. Når man tar i betraktning sakens art og karakter, samt at administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling, har Patentstyret kommet til at de totale kostnadene som er krevet dekket er rimelige. Patentstyret har etter dette kommet til at sakskostnadene bør settes til kr 36 300,- og dette blir å tilkjenne.

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

- Patentstyret har valgt å ta innsigelsen til følge med begrunnelsen at varemerket mangler særpreget etter varemerkeloven § 14. Avgjørelsen synes ikke å være tvilsom.
- Søknaden om registrering av varemerket var sendt inn uten bistand av fullmektig. Patentstyret skal vurdere hvorvidt kravene for å registrere varemerket er oppfylt før varemerket registreres, jf. varemerkeloven § 20. Denne vurderingen skal omfatte om varemerket har tilstrekkelig særpreget etter varemerkeloven § 14. Dette er blant annet gjort i sak 201707513 NH Notodden Helsehus og sak 201313928 Helsehuset Moss. Patentstyret har ikke sendt noe forutgående varsel i denne saken og har ikke foretatt noen slik prøving som de skal etter varemerkeloven § 20. Det er derfor ikke rimelig at klager skal bære sakskostnadene som er påført ved at Patentstyret ikke har foretatt de undersøkelser de skal etter § 20.
- I tillegg til dette har innklagede ikke varslet at de vil bringe saken inn for Patentstyret før dette ble gjort, sml. tvisteloven § 5-2. Hensikten med denne bestemmelsen er å unngå unødvendige søksmål eller klager, og at partene skal kunne komme til en utenrettslig ordning uten å pådra kostnader. Det er ikke gjort her og kostnadene ved saken kunne vært unngått.
- Det kreves på denne bakgrunn at sakskostnadsavgjørelsen endres til at hver av partene bærer sine sakskostnader.

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

- Patentstyrets sakskostnadsavgjørelse er korrekt.
- Anførlene fra klager mangler grunnlag når de har tatt til motmæle gjennom tilsvare og flere etterfølgende brev til Patentstyret. Klager har også gjennom hele prosessen vært bistått av advokat, slik at det må legges til grunn at de var kjent med risikoen for sakskostnader.
- Innklagede anmodet om administrativ overprøving uten forutgående varsel fordi man vurderte at en minnelig løsning var uoppnåelig. Dette vurderingen ble gjort i lys av advokat Børresens brev av 10. mars 2020 hvor Inveko truet med søksmål dersom ikke MBE sluttet å bruke ordmerket.
- Klager anfører at «kostnadene ved saken kunne vært unngått» om MBE bare hadde varslet. Dette kan de ikke høres med. Det fremstår som helt usannsynlig at Inveko skulle etterkommet kravet ved et varsel, når de gjennom tilsvare og flere brev til Patentstyret imøtegår MBEs anførler og krav både faktisk og rettslig. Dersom Inveko hadde akseptert kravet i tilsvaret, eller latt være å ta til motmæle, er vi enige i at det kunne vært urimelig å ilegge Inveko sakskostnadsansvar.

- Tilsvarende kan innvendes mot Invekos argumentasjon rundt Patentstyrets påstått mangelfulle vurdering. Inveko fremhever i klagen at de ikke var bistått av fullmektig. Inveko tok imidlertid til motmæle i tilsvaret og flere brev til Patentstyret også etter at de var bistått av advokat. I Invekos første brev til Patentstyret av 27. mai 2020 skriver advokat Børresen at det «anføres at registreringen ikke er i strid med vml. § 14», og standpunktet har vært opprettholdt i etterfølgende brev frem til Patentstyrets avgjørelse.
- På denne bakgrunn er Patentstyrets kostnadsavgjørelse riktig.
- MBE krever nå i tillegg sakskostnader for arbeidet med dette tilsvaret, jf. patentstyrelova § 9. Totalt kreves dekket kr. 40 900,- (eks.mva).

**9 Klagenemnda skal uttale:**

**10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

11 Klagen er en særskilt klage over sakskostnadsavgjørelsen til Patentstyret.

12 Patentstyrelova uttaler følgende i § 9:

I sak om administrativ overprøving kan ein part som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhald, tilkjennast nødvendige sakskostnader frå motparten. Det skal mellom anna leggjast vekt på 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 innklagede kan sies å «fullt ut eller i det vesentlige ha[r] fått medhold».
- 14 Innklagede fikk for Patentstyret fullt ut medhold i realiteten i saken. Klagenemnda kan ikke se at saken bød på tvil. Patentstyret har på denne bakgrunn funnet at innklagede skal ha dekket sine sakskostnader.
- 15 Når det gjelder det forhold at Patentstyret i søknadsomgangen fant merket distinktivt og registrerbart etter varemerkeloven § 14, og at samme organ i den administrative overprøvingssaken kom til motsatt resultat, skal det bemerkes at man ved registreringsbeslutningen ikke er bundet i en senere innsigelsesak eller et krav om slettelse. Det er et lovbundet skjønn som gjøres, og både innsigelsesinstituttet og muligheten for slettelse etter administrativ overprøving, er innført for at andre næringsdrivende skal bli hørt i tilfelle man ut fra sitt ståsted oppfatter det slik at Patentstyret har foretatt en feil vurdering.
- 16 Enn videre ser Klagenemnda det ikke slik at et eventuelt varsel i forkant av kravet om slettelse ville forhindret kravet om administrativ overprøving. Klager viste gjennom sin korrespondanse med Patentstyret og sin advokat at de ikke ønsket å slette merket frivillig.

- 17 Klagenemnda finner dermed likeledes at innklagede fullt ut har fått medhold og at det er rimelig å tilkjenne sakskostnader, også når det gjelder sakskostnadene for Klagenemnda. Hva gjelder størrelsen, finner Klagenemnda etter en vurdering av kostnadsoppgaven, herunder timeantall, at kostnadene er rimelige og nødvendige i forhold sakens kompleksitet.
- 18 Totalt har innklagede krevd dekket kr 4 600,- eks. mva. for behandlingen i Klagenemnda. Innklagede tilkjennes dette beløpet i sin helhet da det anses å være nødvendige kostnader forbundet med saken. Totalt tilkjennes innklagede kr. 40 900,- (eks. mva.) for behandlingen i Patentstyret og Klagenemnda.

**Det avses slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 I sakskostnader betaler Inveko AS totalt kr 40 900,- (eks. mva) til Magnus Barfotsvei Eiendom AS innen to uker fra avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyrelova § 9.

Elisabeth Ohm  
(sign.)