



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

KJENNELSE

Sak: 21/00028
Dato: 26. august 2021

Klager: Northern Light AS
Representert ved:

Innklaget: Northern Lights International AS
Representert ved: Protector IP AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Liv Turid Myrstad og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

KJENNELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. februar 2021, hvor innsigelse ble avvist da den ble ansett å bli innlevert etter fristen.
- 3 Klage på Patentstyrets vedtak innkom rettidig til Klagenemnda den 12. februar 2021 med påstand om at varemerket med reg.nr. 304330 må kjennes ugyldig da det er forvekselbart med foretaksnavnet Northern Light AS, org.nr. 968966278.

4 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Patentstyret varslet innsiger i brev av 5. oktober 2020 om at innsigelsen var innlevert etter innsigelsesfristens utløp og at den av denne grunn må avvises, jf. varemerkeloven § 27 første ledd. Innsiger ble i samme brev informert om muligheten til å levere inn et krav om administrativ overprøving, jf. varemerkeloven § 40.

- Etter varemerkeloven § 26 første ledd må innsigelsen være kommet inn til Patentstyret innen tre måneder fra kunngjøringsdagen. Hvis innsigelsen kommer inn etter fristens utløp, skal innsigelsen avvises, jf. varemerkeloven § 27 første ledd annet punktum.

- I denne saken ble registreringen kunngjort 24. juni 2019, noe som medfører at innsigelsesfristen utløp 24. september 2019. Innsigelse ble innlevert 22. september 2020 og skal dermed avvises.

- Denne avgjørelsen kan påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter, jf. varemerkeloven § 49 annet ledd første punktum. Stadfester Klagenemnda avvsningsbeslutningen, vil avgjørelsen ikke kunne bringes inn for domstolene. Dersom innsiger likevel ønsker å angripe registreringen, må det fremmes krav etter reglene om ugyldighet eller sletting i varemerkeloven kapittel 5.

5 **Klager har for Klagenemnda gjort gjeldende:**

- Det klages på stor forvekslingsfare med mitt eksisterende firma Northern Light AS som ble etablert i 1994 og registrert i Brønnøysundregistrene i 1995 med org.nr. 968966278. Vi har ikke på noe tidspunkt blitt orientert av Patentstyret om at de ville tildele varemerke som var svært likt mitt firmanavn, så denne saksbehandlingen er svært mangelfull, og jeg forlanger at saken blir omgjort, og godkjennelsen av varemerket trekkes tilbake.

- Det er meget slett saksbehandling og stor forvekslingsfare mellom varemerket og mitt firma. Kun én bokstav skiller Northern Light AS og Northern Lights.

6 **Innklagede har for Klagenemnda gjort gjeldende:**

- Patentstyrets avgjørelse om å avvise innsigelsen på grunn av fristoversittelse er korrekt, og vi ber Klagenemnda om å avvise klagen på samme grunnlag.

7 Klagenemnda skal uttale:

- 8 Patentstyrets avgjørelse er rettidig påklaget, og klageavgiften er innbetalt innen fakturafristens utløp. De formelle klagevilkårene er dermed oppfylt, jf. varemerkeloven § 50.
- 9 En innsigelse må etter varemerkeloven § 26 være kommet inn til Patentstyret innen tre måneder fra kunngjøringsdagen. Hvis innsigelsen kommer inn etter fristens utløp, skal innsigelsen avvises, jf. varemerkeloven § 27 første ledd annet punktum.
- 10 Det fremstår klart at selve innsigelsesfristen var utløpt da klager leverte inn en «protest» den 22. september 2020, og at en innsigelse i tilfelle må avvises ettersom det er ett år etter innsigelsesfristens utløp.
- 11 Det som derimot ikke fremstår klart for Klagenemnda, er hvorfor Patentstyret valgte å behandle det klager har kalt en «protest» som en innsigelse fremfor et krav om administrativ overprøving etter varemerkeloven kapittel 5, særlig når innsigelsesfristen var utløpt med ett år da «protesten» kom inn. Gjennom en administrativ overprøving ville klager fått en materiell vurdering av sin sak, fremfor at den kun ble avvist som for sent innkommet.
- 12 Klager ble så i Patentstyrets avgjørelse av 4. februar 2021 opplyst i to anledninger om muligheten for å inngi krav om administrativ overprøving. Til tross for dette, leverte klager inn det han selv har kalt «klage på vedtak fra Patentstyret». Klager har også opplyst at han har blitt bistått av advokat. Selve klagen på Patentstyrets vedtak, kan dermed ikke forstås som noe annet enn nettopp det.
- 13 Når det gjelder klagen på Patentstyrets vedtak, har Klagenemnda ikke noe annet valg enn å stadfeste Patentstyrets vedtak ettersom innsigelsesfristen var utløpt med ett år, jf. varemerkeloven § 27 første ledd, jf. § 26. Innsigelsen må derfor avvises og klagen forkastes.
- 14 For ordens skyld gjøres oppmerksom på at krav om administrativ overprøving etter varemerkeloven kapittel 5 kan innleveres på et hvilket som helst tidspunkt, og at dette rettsmiddelet fortsatt er i behold dersom klager skulle ønske å benytte seg av det.

Det avsies slik

SLUTNING

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)