



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

-AVGJØRELSE

Sak: 19/00055
Dato: 24. oktober 2019

Klager: Botanical Software Ltd.
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Innklaget: Compositae AS
Representert ved: Codex Advokat Oslo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

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. 296068, ordmerket IrisBG, fra Botanical Software Ltd. til Compositae AS.

3 Varemerket ble registrert 30. januar 2018 med følgende varefortegnelse:

Klasse 9: Dataprogrammer og programvare. Alle de forannevnte varer kun ment for biologitjenester og biologiske tjenester.

Klasse 42: Utvikling, oppdatering, vedlikehold og installasjon av dataprogrammer og programvare; dataprogrammering og dataprogramvaredesign. Alle de forannevnte tjenester kun ment for biologitjenester og biologiske tjenester.

4 Compositae AS innleverte innsigelse basert på en bedre rett til det registrerte merket, og at registreringen derfor må overføres, jf. varemerkeloven § 28, jf. § 21.

5 Klage innkom 4. februar 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 27. mars 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Etter begjæring fra klager ble det for Klagenemnda avholdt muntlig forhandling 8. oktober 2019, jf. patentstyreloven § 7.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Etter en helhetsvurdering anses innsiger å ha godtgjort retten til det registrerte ordmerket IrisBG, jf. varemerkeloven § 28, og kravet om overføring tas til følge.
- Det kreves mer enn vanlig bevisovervekt for at retten til varemerket skal være godtgjort, og det må fremlegges klar dokumentasjon på en bedre rett til varemerket fra den som har fremmet krav om overføring.
- Som utgangspunkt for vurderingen legges til grunn at det er enighet mellom partene om at innsiger utviklet programvaren i 1996 og deretter fortsatte å utvikle produktet, og at programvaren da het IRIS – BOTANICAL GARDEN. Selv om IRIS er navnet på en planteslekt som omfatter en rekke arter, er det likevel en svært spesifikk angivelse når det brukes for programvare. Det legges derfor til grunn at IRIS – BOTANICAL GARDEN er suggestivt og særpreget, og videre at merket er tatt i bruk.
- Når det gjelder navneendringen i 2010 fra IRIS – BOTANICAL GARDEN til IrisBG, er det vanlig ved navneendringsprosesser at det kommer forslag fra samarbeidspartnere eller

kunder, uten at det er meningen at forslagsstilleren skal sitte med rettighetene til den nye varianten. Endringen av navnet i 2010 endrer derfor ikke på hvem som sitter med varemerkerettighetene.

- Den dokumenterte versjonshistorikken og den innleverte e-postkorrespondansen mellom partene taler for at det er innsiger som har utviklet og har rettigheter til produktet. En slik forståelse av eierforholdet til produktet og til kjennetegnet på produktet, IrisBG, er den logiske bakgrunnen for inngåelsen av avtalene i 2011. Det er ingen ting som tyder på en permanent overføring av rettighetene, og det er ikke nevnt noe eksplisitt om varemerket IrisBG. Avtalene er ikke er bestridt av søker.
- Patentstyret finner det etter dette dokumentert at innsigers rett til varemerket er godtgjort. Ingen av opplysningene som kommer frem i saken tyder på at søker har hatt rett til å søke varemerket registrert på egne eller innsigers vegne.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager – Botanical Software Ltd. – er uenig i Patentstyrets rettsanvendelse, og anfører at retten til varemerket ikke er godtgjort slik dette må forstås etter varemerkeloven § 28. Kravet om overføring kan følgelig ikke føre frem.
- Varemerkeloven § 16 bokstav b er en registreringshindring, og gir ikke i seg selv et krav på overføring med den begrunnelse at merket er registrert i strid med denne bestemmelsen. En overføring med § 16 som begrunnelse vil gi motparten en rettighetsposisjon som går utover bestemmelsens formål. Overføring må begrunnes etter § 28, og innklagede må derfor dokumentere en rettighet til merket. En rett til et varemerke oppstår ved registrering eller innarbeidelse. Innklagede har verken oppnådd rett ved registrering eller ved dokumentert innarbeidelse. Patentstyret har ikke hensyntatt dette. Etter klagers syn har Patentstyret forvekslet kravene etter § 3 med kravet til reell bruk etter § 37 i sin avgjørelse.
- Dersom merket anses innarbeidet, er klager av den oppfatning at dokumentasjonen kun gjelder bruk av IRIS – BOTANICAL GARDEN, og ikke klagers registrerte varemerke IrisBG. En rett til IRIS – BOTANICAL GARDEN kan ikke medføre en rett til IrisBG
- Innklagede har ikke godtgjort sitt krav med mer enn vanlig bevisovervekt, slik forarbeidene til loven krever. Bevisene, slik som de fremlagte avtalene og e-postene, gir ikke holdepunkter for å anta at innklagede har en bedre rett til varemerket IrisBG, men viser en reell uenighet knyttet til eierskapet på bakgrunn av det samarbeid som har vært og den konflikten som har oppstått.
- Utgangspunktet for samarbeidet var selskapet Digital Forvaltning AS (DIFO), opprettet i 2003, hvor klager (den gang Ordinatus Ltd.) og innklagede eide 25 % hver. Selskapet skulle fungere som en ressurspool for partene. Fra 2007 begynte partene å utvikle IrisBG, og fra samme tidspunkt har klager – gjennom markedsføring og salg – bygget opp varemerket og

etablert programpakken på det internasjonale markedet, og senere også i Norge. Klager har i dette arbeidet stått for alle kostnader og risiko forbundet med markedsføringen.

- Klager har arbeidet med utvikling av deler av programvarepakken som tilbys under navnet IrisBG, og utviklet selv IrisBG Mobile og Handheld. De to sistnevnte har vært tilbudt på markedet siden 2008.
- I 2011 ble det inngått to avtaler som formaliserte samarbeidet mellom klager, innklagede og DIFO. I den første avtalen mellom DIFO på den ene siden og klager og innklagede på den andre siden, fremgår det at klager er «eier og står for utvikling og vedlikeholde av programproduktene». Den andre avtalen gir klager salgs- og markedsføringsrettigheter til programproduktet IrisBG, og ansvar for produktets nettsider. Utskrift fra nettsidene fra 2013 og 2016 viser at klager er oppført som rettighetshaver til IrisBG.
- I den vedlagte e-post-korrespondansen, hvor innklagede krevde endringer på hjemmesiden hva gjelder merkingen av hvem som er rettighetshaver, ble det fra klager forsøkt å komme til en minnelig løsning. Da hjemmesiden ble endret i desember 2016, var dette nettopp i et forsøk på å oppnå en minnelig løsning og et hyggelig klima i forhandlingene, og ikke et uttrykk for innrømmelse av feil.
- Søknaden om varemerkere registrering ble innlevert 8. november 2016. Med hensyn til vurderingen av god forretningsskikk i § 16 bokstav b, viser klager til at søknaden ble sendt inn som del av en opprydning med hensyn til rettighetsspørsmålet, og ikke illojalitet overfor innklagede. Det foreligger ikke objektive omstendigheter som gir grunnlag – i den subjektive vurderingen – for å konkludere med at søknaden er innlevert i strid med god forretningsskikk. Når det gjelder innklagedes henvisning til HR-2006-1978-A, Vesta, bemerkes det at denne er gammel og at det har vært en rettsutvikling siden den gang. Det er ikke tilstrekkelig med kun kunnskap for å konstatere ond tro. Det bemerkes også at det er ingenting i EUIPO Guidelines som tilsier at den aktuelle situasjonen er i strid med god forretningsskikk.
- Hva gjelder forvekselbarhetsvurderingen etter § 16 bokstav b, må dette være en vurdering av merkene IrisBG og IRIS – BOTANICAL GARDEN, som er merket innklagede i høyden har retten til. Merkene er tilstrekkelig ulike visuelt, fonetisk og assosiasjonsmessig. Forvekselbarhet mellom disse to merkene kan uansett ikke begrunne en overføring etter § 28.

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets rettslige vurdering etter varemerkeloven § 28 er korrekt. Klager kan ikke få medhold i at innarbeidelse etter § 3 må foreligge som grunnlag for retten til et varemerke, og det vises til forarbeidene hvor det fremgår at «grunnlaget for en påstand om bedre rett til merket, kan for eksempel være at søkeren ikke var første bruker av merket, jf. § 16 bokstav b».

- Innklagede viser også til HR-2006-1978-A, Vesta, som tilsier at det ikke kan stilles krav til innarbeidelse. Av dommen fremgår det også at det ikke kan stilles særlig krav til hyppigheten av bruken, så lenge bruken har vært i markedssammenheng som identifikasjonskjennetegn for varen/tjenesten til virksomheten. Videre er innklagede enig med Patentstyret i at det ikke er noe krav om at den opprinnelige rettighetshaveren selv skal ha tatt merket i bruk overfor markedet. Det å overlate salget til andre, må også helt klart regnes som bruk av merket.
- Klager viser til Patentstyrets avgjørelse i sak PS-2012-8192 som begrunnelse for at innarbeidelse kreves, men denne saken gjelder et beskrivende merke, og er dermed ikke direkte overførbar til denne sak. Innklagede viser til Patentstyrets avgjørelse, hvor Iris anses som det bærende element, og at IrisBG som helhet har særpreg.
- Programvaren som selges under kjennetegnet IrisBG – tidligere IRIS - BOTANICAL GARDEN – har siden 1996 vært utviklet og levert av innklagede. Innklagede tok i bruk IRIS - BOTANICAL GARDEN senest i 2004 (som er bekreftet i e-post av en annen deltager i DIFO) og IrisBG i 2010. I 2007 fikk klager tillatelse til å selge lisenser til produktet i det britiske markedet, og i 2011 en eksklusiv rett til salg og markedsføring av IrisBG utenfor Norge.
- Navnerettighetene til produktet ble ikke overdratt. Programutvikling, som omfatter all kildekode, arkitektur, brukergrensesnitt mv., har på ingen måte forgått i samarbeid med klager. Ordinatus Ltd. – forgjengeren til klagers selskap – bidro med en søkemodul i starten, men denne er senere byttet ut. Dette utgjorde særdeles lite i kildekoden (0,0029 %). Klager har kommet med innspill på samme måte som brukerne av systemet gjør, men har på ingen måte fått noe eierskap verken til kildekode eller kjennetegn.
- Navnet IrisBG ble utviklet i diskusjon med DIFO i september 2010. Bakgrunnen var et forslag om å forenkle det tidligere IRIS - BOTANICAL GARDEN, og IrisBG er således kun en forkortelse for dette. Innklagede er enige med Patentstyret som la til grunn at en diskusjon rundt en forkortelse uansett ikke gir grunnlag for endring av eierskap til varemerkerettighetene.
- Innklagedes bruk er dokumentert gjennom avtaler, fakturaer, versjonshistorikk og e-poster som er sendt inn til Klagenemnda.
- Klager har åpenbart vært kjent med de faktiske forhold, og har med varemerkesøknaden utvist illojale intensjoner ved å registrere en annens varemerke, sml. HR-2006-1978-A, Vesta. Handlingene og søknaden/registreringen fra klager er i strid med god forretningsskikk og varemerkeloven § 16 bokstav b. Dette forsterkes ytterligere ved at søknaden ble holdt hemmelig for innklagede.
- Etter varemerkeloven § 16 bokstav b er det et krav om forvekslingsfare, hvilket åpenbart foreligger da merkene er identiske og det foreligger vareidentitet. Klager har registrert navnet på produktet som de etter handelsagentavtalen hadde rett til å selge.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til samme resultat enn Patentstyret.

- 12 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om varemerket IrisBG skal overføres til Compositae AS, eller om det er Botanical Software Ltd. som er rettmessig innehaver av varemerkeregistrering nr. 296068.
- 13 Patentstyret kom frem til at innklagede, Compositae AS, hadde godtgjort retten til varemerket og at varemerket måtte overføres. Klager påstår overfor Klagenemnda at innklagede ikke har møtt beviskravet for å godtgjøre en bedre rett til merket.
- 14 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.»

- 15 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. 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. 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.
- 16 På bakgrunn av uttalelsene i forarbeidene, finner Klagenemnda det mest hensiktsmessig å vurdere hvorvidt registreringen av ordmerket IrisBG har skjedd i strid med varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b. Hvis spørsmålet besvares bekreftende, må Klagenemnda ta stilling til om dette besvarer spørsmålet om hvem som er berettiget til å være innehaver av varemerket – overføringskravet – etter § 28.
- 17 Klagenemnda vil derfor i det følgende vurdere hvorvidt registreringen av ordmerket IrisBG har skjedd i strid med varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b.
- 18 Bestemmelsen er ment å skulle verne kjennetegn som er tatt i bruk, men som ikke er registrert eller innarbeidet og således ikke har oppnådd rettsvern som varemerker etter § 1 og § 3, jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 2011, s. 165.

- 19 Sentralt ved § 16 bokstav b er at den gjør et unntak fra «first to file»-prinsippet dersom søknaden er innlevert med objektiv kunnskap om en annens bruk av et varemerke, og en subjektiv illojal hensikt.
- 20 Bestemmelsen oppstiller fire kumulative vilkår som må være oppfylt for at en registrering skal kunne settes til side som ugyldig:
- a) Kjennetegnene må være forvekselbare.
 - b) Innklagede må ha tatt det aktuelle merket i bruk som kjennetegn før søkeren, og det må fortsatt være i bruk.
 - c) Klager må ha kjent til innklagedes bruk av merket på tidspunktet for innlevering av søknaden.
 - d) Innleveringen må ha skjedd i strid med god forretningsskikk.
- 21 Med hensyn til sakens hovedspørsmål – hvem som er berettiget til å være innehaver av varemerket – finner Klagenemnda det mest hensiktsmessig å ta stilling til punkt b) først, som gjelder om innklagede har tatt det aktuelle merket i bruk som *kjennetegn* før søkeren.
- 22 Innklagede, Compositae AS, utviklet den første versjonen av den aktuelle programvaren (som i dag går under varemerket IrisBG) for Botanisk Hage i 1996, og selskapet Compositae AS ble opprettet i 1998. Produktet gikk opprinnelige under et annet navn. Dette synes ikke partene å være uenige om. I partsforklaringen til innklagede ble det forklart at varemerket IRIS – BOTANICAL GARDEN ble tatt i bruk senest i 2004 i forbindelse med utviklingen av andre versjon av programvaren. Videre er partene enige om at IrisBG, i kortform, først var i bruk i 2010.
- 23 Videre er partene enige om at de kom i kontakt med hverandre første gang i 2003/2004 med opprettelsen av Digital Forvaltning AS (DIFO), som var ment å være en ressurspool for fire små selskaper, herunder Compositae AS og Ordinatus Ltd. (nåværende Botanical Software Ltd.). I sin partsforklaring ga innklagede uttrykk for at han gikk inn i dette samarbeidet for å få solgt og markedsført andre versjon av programvaren som på dette tidspunkt begynte å bli klar. Ut fra dokumentasjonen i saken, herunder partenes forklaring, er det ved opprettelsen av DIFO at klager blir kjent med IRIS – BOTANICAL GARDEN. Ved opprettelsen av DIFO ble det inngått en avtale (ikke skriftlig) om at dette selskapet hadde tillatelser til å selge lisenser til programvareproduktet under navnet IRIS – BOTANICAL GARDEN. Senere fikk Botanical Software Ltd. rett til å selge lisenser internasjonalt, en avtale som ble skriftlig formalisert i 2011.
- 24 Selv om innklagede selv ikke drev med markedsføring og salg av den aktuelle programvaren forut for opprettelsen av DIFO, er Klagenemnda av den oppfatning at innklagede har tatt i bruk IRIS – BOTANICAL GARDEN som varemerke, jf. Høyesterett i HR-2006-1978-A, Vesta, hvor det uttales det «neppe [kan] stilles særlige krav til hyppigheten av den

førstnevnte bruken». Salg og markedsføring var årsaken til at Compositae AS gikk inn i DIFO, og ved å tilby rettigheter til salg av lisenser av programvaren, har innklagede tatt i bruk merket som varemerke.

- 25 Saken gjelder imidlertid det registrerte ordmerket IrisBG. Klager har hevdet at det var de som tok initiativet til og sto for navneendringen, siden de kjente markedet gjennom sin oppbygning av et kundenettverk. Klager hadde stått for all økonomisk risiko i dette arbeidet, og produktet eksisterte i all hovedsak på grunn av klager sin innsats, da det norske markedet var uttømt. Klager har også vist til e-post-korrespondanse hvor innklagede uttaler at «... jeg trekker meg fra denne diskusjonen nå og beholder dagens «Iris – Botanical Garden», og synes å mene at innklagede med dette forlot sin interesse for det som da må anses som et nytt og uavhengig merke, nemlig IrisBG.
- 26 I denne sammenheng mener Klagenemnda det er av betydning hvem som sto bak den første bruken av IRIS – BOTANICAL GARDEN, jf. vurderingen rett ovenfor. På bakgrunn av sakens dokumentasjon, fortrinnsvis e-postene som begge parter har sendt inn hvor navnet IrisBG diskuteres, er Klagenemnda av den klare oppfatning at IrisBG kun er ment som forkortelse av det opprinnelige IRIS – BOTANICAL GARDEN, og at det således er snakk om en navneendring og ingen opprettelse av et nytt og uavhengig merke. En slik endring av varemerket endrer ikke på hvem som skulle ha varemerkerettighetene.
- 27 For Klagenemnda er det ikke avgjørende hvem som tok initiativ til navneendringen. Klagenemnda er på dette punkt enige med Patentstyret at det er vanlig ved navneendringsprosesser at det kommer forslag fra samarbeidspartnere eller kunder, uten at det er meningen at forslagsstilleren skal sitte med rettighetene til den nye varianten. Heller ikke uttalelsene om at innklagede trakk seg fra diskusjonen kan anses som en oppgivelse av rettighetene til merket, men kun at han på daværende tidspunkt trakk seg fra selve diskusjonen.
- 28 Klagenemnda har derfor kommet til at innklagede tok i bruk IrisBG som varemerke først, og at merket – slik saken er dokumentert – fortsatt er i bruk. Da det er en forutsetning for anvendelsen av § 16 bokstav b, jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 53, vil Klagenemnda tilføye at IrisBG fremstår som et særpreget merke. På dette punkt er Klagenemnda enig i Patentstyrets vurdering.
- 29 Det neste spørsmålet er om merkene er forvekselbare. Dette skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd.
- 30 Dette er, på bakgrunn av vurderingene ovenfor, ikke et spørsmål om IrisBG er forvekselbart med IRIS - BOTANICAL GARDEN. Merket som innklagede har brukt og det registrerte merket består begge av merketeksten IrisBG, og registreringen gjelder for de samme varer som innklagede har utviklet og solgt lisensrettigheter til. Følgelig foreligger det både kjennetegn- og vareidentitet, og merkene er derfor egnet til å forveksles.

- 31 Med hensyn til vilkåret i punkt c), kan det videre konstateres at klager må ha kjent til innklagedes bruk av merket på tidspunktet for innlevering av søknaden.
- 32 Det avgjørende blir følgelig om leveringen kan anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk.
- 33 Vilkåret om at innleveringen av søknaden må ha skjedd i strid med god forretningsskikk er i praksis tolket på samme måte som «bad faith» i varemerkedirektivet, se Klagenemndas avgjørelse i sak VM 13/053, avsnitt 19, med henvisning også til forarbeidene. Spørsmålet skal vurderes helhetlig, med subjektive momenter, basert på objektive kriterier, se VM 13/053 Budweiser [KFIR-2013-53] avsnitt 20, jf. C-320/12 Malaysia Dairy og C-529/07 Lindt Goldhase.
- 34 EU-retten og EU-domstolen har pekt på ulike faktorer som kan indikere «ond tro», jf. bl.a. T-321/10 Gruppo Salini og T-291/09 Pollo Tropical. Disse inkluderer tilfeller der formålet med søknaden har vært å snylte på den ene partens omdømme eller der søker ikke har hatt noen intensjon om å ta merket i bruk, og det er tydelig at søknadens formål var å hindre den andre part fra å kunne ta merket i bruk. Andre relevante faktorer kan være hvor lang tid klager har brukt merket og om det har et omdømme eller nyter goodwill i den aktuelle omsetningskretsen.
- 35 Klagenemnda har fastslått at klager kjente til innklages bruk av merket gjennom samarbeidet i DIFO og avtalene som ga klager eksklusiv rett til salg og markedsføring av produkter under varemerket IrisBG. For tidligere forretningsforbindelser foreligger det en større lojalitetsplikt hva gjelder opptreden i næringslivet. Dette må være tilfelle i foreliggende sak, da klager i flere år har vært innklagedes eksklusive salgsrepresentant internasjonalt og senere også i Norge, jf. Klagenemndas avgjørelse VM 16/00208, CRYPTZONE.
- 36 Et tilsvarende synspunkt fremgår i Høyesteretts tolkning av vilkåret i HR-2006-1978-A, Vesta. I førstvoterendes gjennomgang av praksis fra EUIPO (OHIM) vises det til en avgjørelse fra Board of Appeal, hvor det uttales at «there is bad faith in circumstances where the CTM applicant intends, through registration, to «lay his hands» on the trade mark of a third party with whom he has had contractual or precontractual relations».
- 37 I denne saken vil Klagenemnda også vise til EUIPO guidelines, da klager under den muntlige høringen ga uttrykk for at disse ikke talte for at det forelå ond tro. Klagenemnda kan ikke se at dette er tilfellet.
- 38 I punkt 3.3.2.1 «Factors likely to indicate the existence of bad faith», under «Part D Cancellation, Section 2 Substantive Provisions», fremgår det at kunnskap om bruk av et identisk eller lignende merke, eksempelvis fordi partene «have been in a business relationship with each other and, as a result thereof, ‘could not ignore, and was probably aware that the invalidity applicant had been using the sign for a long time», er en viktig faktor i bedømmelsen av om søknaden er levert i strid med god forretningsskikk.

- 39 Avtalene har anvendt begrep som «handelsagent». Klagenemnda vil her bemerke at «handelsagent», slik partene har brukt det i saken overfor Klagenemnda, ikke samsvarer med agenturlovens definisjon (§ 1) av begrepet, da markedsføringen og salget har skjedd på klagers egen regning. Slik Klagenemnda forstår det, gjelder avtalene eneforhandlerforhold med enerett i et bestemt område til å selge lisenser til programvare til sluttbrukere. Klagenemnda vil derfor bruke begrepet eneforhandler i stedet for «handelsagent».
- 40 Klagenemnda kan ikke se at dokumentasjonen gir noen holdepunkter for at klager, Botanical Software Ltd., har vært noe annet enn en eneforhandler, som gjennom avtalene med DIFO og innklagede har hatt eneretten til å markedsføre og selge lisenser til programvaren under varemerket IrisBG.
- 41 Når det gjelder formuleringen i den ene avtalen av 2011 som klager har vist til – «Avtalen er inngått mellom Compositae AS og Ordinatus Ltd (deltakerselskapene), som eier og står for utvikling og vedlikehold av programproduktene» – vil Klagenemnda bemerke at denne avtalen gjelder både «programproduktene IrisBG, IrisBG Mobile og Corema, samt ev. tilleggsmoduler». Så vidt Klagenemnda kan se, er det ikke uenighet mellom partene at det er klager som har utviklet programvaren («add on») som selges under navnet IrisBG Mobile. I så måte er det naturlig, slik Klagenemnda ser det, at Ordinatus Ltd også står oppført som «eier» i avtalen, uten at dette medfører at de er eier av samtlige produkter *med tilhørende varemerker* som avtalen regulerer.
- 42 Av den fremlagte dokumentasjonen fremgår det at partene kom i en konflikt i 2016, da innklagede ønsket at klager skulle endre hvordan varemerket ble profilert av klager, nemlig som deres eget, eksempelvis på deres nettsider og i «End User License Agreement». Klager gikk med på å endre/fjerne bruken av varemerket, angivelig for å skape et bedre forhandlingsklima. Likevel hadde de på dette tidspunktet søkt Patentstyret om varemerkeregistrering.
- 43 Etter en helhetsvurdering av sakens faktum, slik den er dokumentert, kan ikke Klagenemnda se at det foreligger holdepunkter som skulle tilsi at klager hadde en berettiget forventning om at de hadde noe eierskap til varemerket IrisBG. Avtalene av 2011 utløper i 2021, og for Klagenemnda fremstår dette som et tilfelle hvor eneforhandleren har forsøkt å få kontroll («lay his hands») på innklagedes varemerke gjennom å søke varemerket registrert, uten at Klagenemnda kan se at det foreligger noe som tilsier at dette er gjort for å opptre ryddig og lojalt overfor sin forretningspartner.
- 44 Klagenemnda har derfor kommet til at varemerkesøknaden er innlevert i strid med god forretningsskikk.
- 45 Vilkårene i § 16 bokstav b er dermed oppfylt. Spørsmålet blir da om dette utgjør grunnlaget for at retten til varemerket er godtgjort, det vil si begrunner at innklagede er berettiget til å være innehaver av varemerket, jf. § 28.

- 46 Som påpekt ovenfor er § 16 bokstav b nevnt som en situasjon som kan utgjøre grunnlag for en bedre rett. Det er dokumentert at innklagede, Compositae AS, skapte varemerket og var første bruker, og at klager, Botanical Software Ltd., i mange år har fungert som eneforhandler med ansvar for salg og markedsføring av produkter under varemerket IrisBG.
- 47 Utgangspunktet må derfor være at merket ligger til innklagede, med mindre det foreligger holdepunkter eller dokumentasjon i saken for noe annet.
- 48 Slik Klagenemnda vurderer dokumentasjonen i saken – det vil si avtalene om salg og markedsføring, partsforklaringene, og den dokumentert historikken til merke – har Botanical Software Ltd., som eneforhandler, kun hatt en lisens til varemerket gjennom sitt virke med salg og markedsføring. En lisens til å selge og markedsføre produkter, herunder dets varemerke, innebærer ingen overdragelse av immaterielle rettigheter. Selv om eneforhandleren påtar seg et økonomisk ansvar og risiko ved å investere tid og penger i markedsføring, nettverksbygging av kundenettverk og salgsvirksomhet, og fungerer som kommunikasjonsledd mellom produktutvikleren og kundebasen, endrer ikke dette rettighetsbildet for varemerket uten at det foreligger konkrete holdepunkter for dette.
- 49 Som allerede nevnt er det ikke dokumentert noe avtale som gir klager rett til varemerket som innehaver. Klagenemnda kan heller ikke se at klager gjennom sine bidrag – slik som innspill til navneendring, innspill ved produktutvikling, og utviklingen av en mobilplattform – kan erverve en enerett (eller et sameie i merket for den saks skyld) i industrielle rettigheter som sådan. Dette kan i høyden gi opphavsrettigheter til enkelte av produktene, men dette er ikke det samme som å erverve en rett til varemerket.
- 50 Etter en helhetsvurdering av dokumentasjonen i saken, og på bakgrunn av vurderingen av § 16 bokstav b) ovenfor, fremstår det som godtgjort for Klagenemnda at det er Compositae AS som utviklet og tok i bruk varemerket IRIS – BOTANICAL GARDEN, og senere IrisBG, og som derfor er rettmessig innehaver av merket, og at det ikke foreligger holdepunkter som endrer dette rettighetsbildet.
- 51 Uten at det er nødvendig for å begrunne resultatet, vil Klagenemnda også vise til Paris-konvensjonen art. 6septies som gir den rettmessige merkehaver en rett til å forhindre, kansellere eller kreve som sitt eget, uautoriserte registreringer av deres merker som er foretatt av sine agenter eller representanter. Denne retten til å motsette seg registreringen er blant annet inntatt i art. 8 (3) EUTMR, som bestemmer at «Upon opposition by the proprietor of the trade mark, a trade mark shall not be registered where an agent or representative of the proprietor of the trade mark applies for registration thereof in his own name without the proprietor's consent».
- 52 Klagenemnda finner derfor at retten til varemerket er «godtgjort» med mer enn vanlig bevisovervekt, jf. § 28.
- 53 Varemerket med reg.nr. 296068, IrisBG, blir etter dette å overføre etter varemerkeloven § 28.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Varemerkeregistrering nr. 296068, IRIS BG, overføres.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)