



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00052
Dato: 17. desember 2018

Klager: AIWA CO., LTD.
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklaget: AIWA Corporation
Representert ved: Advokatfirmaet Schjødt AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. mars 2018 hvor registrering nr. 152511, det kombinerte merket AIWA, ble slettet på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 jf. § 40.
- 3 Det følgende kombinerte varemerket ble registrert den 24. september 1992:

aiwa

Klasse 9: Hele vareklassene.
Klasse 11: Hele vareklassene.
Klasse 14: Hele vareklassene.
Klasse 15: Hele vareklassene.
Klasse 16: Hele vareklassene.
Klasse 28: Hele vareklassene.

- 4 Aiwa Corporation (tidligere Hale Devices, Inc. Ltd.) begjærte administrativ overprøving av nevnte registrering den 24. august 2017 med krav om slettelse på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.
- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 9. mai 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 12. juni 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Registrering nr. 152511, det kombinerte merket AIWA, skal slettes på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37.
- Det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Det er ikke registrert noen lisensavtaler, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd annet punktum. De formelle vilkårene etter varemerkeloven § 40 og varemerkeforskriften § 27 er oppfylt.
- Registreringen kan slettes hvis bruken har vært avbrutt i perioden 24. august 2012 til 24. august 2017.
- Det er ikke innlevert noe dokumentasjon som viser bruk av det aktuelle merket for varene i varefortegnelsen. Utgangspunktet er dermed at det registrerte merket skal slettes, jf. varemerkeloven § 37.

- Sony Corporation meldte overdragelse av registreringen den 10. oktober 2017 til AIWA CO. LTD. Det anføres at den nye innehaveren er i gang med å forberede salg av produktene, men Patentstyret kan ikke se at bildet som er innsendt viser bruk av merket i Norge. Sentralt i bildene er skrifttegn som fremstår som japanske eller kinesiske, og de er ikke datert. Heller ikke lenkene som er lagt ved brevet kan tillegges vekt.
- Det er ikke dokumentert at det er tilbudt servicetjenester for de tidligere solgte varene under det samme merket i den relevante bruksperioden angitt ovenfor, jf. C-40/01, MINIMAX. Dokumentasjonen viser ikke bruk av merket for tjenestene. Det foreligger ingen beskrivelse av dokumentasjonen eller en forklaring av hva den skal vise. Dokumentasjonen viser ikke varemerkebruk og den synes å være datert mot slutten av 90-tallet og i 2002-2003.
- En økonomisk interesse i overdragelsen av et varemerke, eller en varemerkeportefølje, er ikke et relevant hensyn som kan få betydning i saken. Det foreligger fast praksis som viser at det kun er bruk av et varemerke i overenstemmelse med dets grunnleggende funksjon, garantifunksjon, som er relevant for vurderingen av om merket er tatt i reell bruk, jf. C-689/15, W.F. Gözze Frottierweberei GmbH.
- At et registrert merke er et ikonisk og velkjent merke, medfører ikke at innehaver er fritatt fra kravet om å dokumentere reell bruk, se EU-retten T-638/14, Frinsa del Noroeste, SA. V. EUIPO. Registrerte og velkjente merker er selvstendige rettigheter som hviler på forskjellige rettsgrunnlag.
- Patentstyret kan ikke se at nåværende og tidligere innehavers valg av forretningsstrategi under forhandlingen om overføringen av varemerkene, kan anses som en hindring utenfor innehavers kontroll. Det kan heller ikke anses som urimelig vanskelig for partene å komme til en enighet om bruken av merket i løpet av den relevante perioden som strekker seg over fem år. Det foreligger ingen rimelig grunn for unnlåtelsen eller avbrytelsen.
- Patentstyret har kommet til at sakskostnadene samlet for denne og søstersaken 18/00051 bør halveres til kr 45 000,-. Dette blir fordelt med kr. 22 500,- i hver sak og dette blir å tilkjenne.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets bevisvurdering og konklusjon, og det gjøres gjeldende, gitt det lave kravet til dokumentasjon for bruk, at merket har vært i kommersiell bruk de siste fem år.
- Sony KK (Sony) lanserte på 70-tallet stereoanlegg under varemerket AIWA. AIWA-produktene ble raskt kjent for sin unike kvalitet og design. I tiårene som fulgte ble en rekke nyskapende og unike produkter lansert under AIWA-navnet, herunder videospillere, farge-tv-er, og mobiltelefoner. Det er vedlagt en utskrift fra Digitalt museum som viser ett av AIWA kompakt-anleggene som er utstilt på det velrennomerte museet på Maihaugen.

- Sony har senere overdratt den globale AIWA-varemerkeporteføljen til selskapet AIWA CO., LTD. Overdragelsen ble endelig gjennomført 1. februar 2017. Forhandlingene om salg av porteføljen har pågått en god stund før overdragelsen. Frem til overdragelsen har imidlertid Sony, gjennom lokal representasjon i Norge, fortsatt påtatt seg i oppdrag å utføre service på produktene solgt under AIWA-varemerkene, selv om det i denne perioden ikke har vært naturlig å selge nye produkter påført varemerket. Det siste er også av hensyn til ny varemerkeinnhaver. Det vedlegges en erklæring fra innehaveren som dokumenterer overdragelsen og tidspunktet for denne. Erklæringen inneholder også en oversikt/liste over de varemerkene som nå er overdratt til ny eier.
- Allerede fra oktober 2017 ble det lagt konkrete planer om en revitalisering av AIWA-merket. Nærmere detaljer om dette fremgår av en erklæring fra direktøren i Aiwa Co. Ltd, Tomonori Mitsui, vedlagt i original på japansk med engelsk oversettelse.
- Det er i lengre tid planlagt og investert i varemerket AIWA i store deler av verden, herunder i Norge. Det vises til at klager hadde stand på den kjente IFA-messen i Berlin tidligere i år.
- Klager har i lengre tid hatt sterke økonomiske interesser knyttet til varemerket AIWA, også i Norge. Det er foretatt betydelige investeringer i å relansere produktet, og relanseringen er nært forestående. Dette kommer i tillegg til den bruk som har vært av merket i Norge gjennom en årrekke.
- Det er ikke omtvistet at merket har vært i utstrakt bruk i Norge gjennom mange år. Sakens rettslige hovedspørsmål er derfor prinsipielt om klagers bruk av AIWA-merket har vært avbrutt i fem år i sammenheng, og subsidiært om det foreligger rimelig grunn til avbrytelsen.
- Det gjøres gjeldende fra denne side at bruken ikke har vært avbrutt i fem år i sammenheng, og det vises i all hovedsak til de beviser og anførsler i den forbindelse som er fremmet i klagers tilsvaer til begjæringen, inngitt til Patentstyret 19. oktober 2017.
- Det er lagt frem følgende bevis:
 - Bilag 1: Utskrift fra Digitalt museum som viser ett av AIWA kompakt-anleggene som er utstilt på museet på Maihaugen.
 - Bilag 2: Eksempler på salg av AIWA-produkter på norske nettsteder.
 - Bilag 3: Diskusjonsforum som omtaler reparasjon av AIWA-produkter.
 - Bilag 4: Navnnetts oversikt over HIFI-produsenter der AIWA inngår.
 - Bilag 5: Sonys side for AIWA-produkter tilgjengelig via lenke på Navnnett.
- Det er senere fremlagt:
 - Oversikt over brukspliktenes begynnelse i en rekke land.
 - En tidslinje for de aktivitetene som er gjennomført av innehaver.

- AIWA CO har gjort forberedelser til lansering på det norske markedet både før og etter oppkjøpet av AIWA-porteføljen ble slutført.
- Når det gjelder det subsidiære spørsmål om det finnes en rimelig grunn til avbrytelsen, vises til tidligere inngitte anførsler.
- Klager krever sakskostnader dekket for Klagenemnda og Patentstyret. Subsidiært gjøres gjeldende at sakskostnader ikke tilkjennes for noen instanser. Atter subsidiært gjøres gjeldende at de tilkjente sakskostnadene under enhver omstendighet er for høye i forhold til innklagedes innsats knyttet til saksbehandlingen for Patentstyret.
- Klager krever å bli tilkjent sakskostnadene fra innklagede pålydende kr 78 464,69 inkl. mva.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede fastholder at kravet til reell bruk av varemerket etter varemerkeloven § 37 ikke er oppfylt. Det er ikke noe som fremgår av klagen som tilsier at Patentstyrets avgjørelse er uriktig, og klagen må derfor forkastes.
- Det henvises til den argumentasjon og dokumentasjon som ble fremlagt for Patentstyret, og det er fremlagt kopier av partenes korrespondanse i forbindelse med Patentstyrets saksbehandling.
- Sony produserte i 2006 sitt siste produkt under varemerket AIWA og la ned virksomheten knyttet til AIWA. I 2013 valgte Sony ikke å fornye varemerket i USA fordi det ikke lenger var i bruk. Deretter valgte Sony ikke å fremme noen innsigelser mot innklagedes varemerkesøknader i USA eller andre steder. Innklagede kontaktet Sony en rekke ganger, men mottok aldri noen tilbakemelding.
- Sony har aldri adressert innklagedes registreringer direkte, men i 2017, etter over et tiår uten bruk og etter mer enn tre år med ignorering av innklagedes henvendelser, overdro angivelig Sony det Sony trodde de fremdeles eide i form av rettigheter til AIWA til klager.
- Det lokale selskapet som angivelig skulle ha tilbudt reparasjonstjenestene for Sony under AIWA-varemerket, Siggerud Pro Service AS, ble slettet fra Enhetsregisteret i begynnelsen av 2011. Dette selskapet kan derfor umulig ha tilbudt reparasjonstjenester i løpet av de siste fem årene før begjæringen om administrativ overprøving ble innlevert.
- Klagens bilag 1 er en utskrift fra «Maihaugen/DigitaltMuseum» der et gammelt AIWA stereoanlegg er utstilt. Det er på det rene at en museumsutstilling ikke utgjør varemerkebruk etter varemerkeloven § 37. Museumsutstillingen er heller ikke knyttet til klager og er følgelig heller ikke gjort med klagers samtykke.
- Klagens bilag 2 er diverse utskrifter fra online markeds plasser. Privatpersoners salg av brukte produkter er først og fremst ikke varemerkebruk i lovens forstand, da varemerkeretten knytter seg til bruk i næringsvirksomhet.

- Klagens bilag 3 er en utskrift fra et diskusjonsforum på internett. En privatpersons omtale av et produkt i et diskusjonsforum er først og fremst ikke varemerkebruk, og omtalen er heller ikke tilknyttet klager.
- Klagens bilag 4 er en utskrift fra navnett.com som blant annet inneholder en liste over ulike Hifi-produsenter, herunder Aiwa. En tredjeparts opplisting av produsenter på en samleside utgjør ikke reell bruk av varemerket.
- Klagens bilag 5 er en utskrift fra den globale nettsiden aiwa.com datert 13. mars 2018. Siden inneholder en link til Sonys hjemmesider, og varemerket AIWA er ikke å gjenfinne noen steder på Sonys hjemmesider. At AIWA-logoen fremgår på den globale aiwa.com-siden er ikke varemerkebruk som kan tjene til å oppfylle bruksplikten.
- Klager anfører at det er gjort forberedelser til lansering på det norske markedet. Dette underbygger i seg selv at merket ikke har vært i bruk på det norske markedet i den relevante femårsperioden, ettersom det er tale om «lansering» av en ny portefølje. Klager har ikke fremlagt dokumentasjon av noen art som viser lanseringsforberedelser på det norske markedet. Oktober 2017 er utenfor den relevante femårsperioden, slik at en eventuell dokumentasjon av lanseringsforberedelser fra oktober 2017 uansett ikke er relevant i vurderingen av om merket er tatt i reell bruk. Udatert interndokumentasjon fra klager har svært liten bevisverdi i vurderingen av reell bruk av varemerker.
- Deltakelse på en produktmesse i 2018 viser ikke reell bruk av varemerket i den relevante femårsperioden.
- Innklagede krever å bli tilkjent sakskostnadene fra klager pålydende kr 47 701 eks. mva.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt det kombinerte merket AIWA, registrering nr. 152511, skal slettes for varene i klasse 9,11, 14, 15, 16 og 28, se punkt 3 over, på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd.
- 12 Klagenemnda konstaterer at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Dette er heller ikke omstridt.
- 13 Etter varemerkeloven § 37 første ledd skal en registrering av et varemerke helt eller delvis slettes dersom bruken av merket har vært avbrutt i fem år i sammenheng. For å oppfylle bruksplikten er det nødvendig at merket har vært i reell bruk her i riket. Bestemmelsen i varemerkeloven § 37 bygger på varemerkedirektivets artikkel 12 nr. 1. Praksis fra EU-domstolen er dermed relevant ved fastleggelsen av brukspliktens nærmere innhold.

- 14 For at et varemerke skal ha vært i reell bruk må det ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, og ikke bare for å reservere rettighetene til et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-40/01, MINIMAX, C- 259/02, LA MER TECHNOLOGY og C-416/04 P, VITAFRUIT.
- 15 Varemerket må være brukt overfor omsetningskretsen på en måte som er reell sammenlignet med det som er vanlig for tilsvarende typer varer og tjenester. Klagenemnda vil presisere at bruksplikten praktiseres relativt lempelig av EU-domstolen, og at det ikke er noe krav om at bruken må være i omfattende kommersiell skala, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-40/01, MINIMAX. Bruken må likevel være tilstrekkelig til å vise at registreringshaver har reelle kommersielle interesser i merket, og dermed et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten, vurdert opp mot tredjepersoners interesse i å ta merket i bruk.
- 16 I vurderingen av om bruksplikten av et varemerke er oppfylt, skal Klagenemnda foreta en helhetlig vurdering hvor det tas hensyn til det geografiske området, tidsperioden, omfanget og merkebruken, samt hvorvidt merket er dokumentert brukt for de aktuelle varer og tjenester.
- 17 Det avgjørende etter varemerkeloven § 37 første ledd er om merket har vært i reell bruk de siste fem år forut for innleveringen av slettelsesbegjæringen. Kravet om slettelse ble inngitt til Patentstyret 24. august 2017. Dette er mer enn fem år etter registreringsdato, og klager må dokumentere reell bruk av merket fem år forut for dette tidspunktet. Den aktuelle perioden varemerket AIWA må ha vært i bruk er derfor 24. august 2012 til 24. august 2017.
- 18 Spørsmålet i saken er etter dette om den fremlagte dokumentasjonen er tilstrekkelig for å vise at bruksplikten er oppfylt for ordmerket AIWA i klasse 9, jf. varemerkeloven § 37.
- 19 Klager har i all hovedsak vist til bevis og anførsler som er fremmet for Patentstyret i brev datert 19. oktober 2017, men uten at klager selv har fremlagt dokumentet for Klagenemnda. Det vises i den anledning til Klagenemndas retningslinjer der det fremgår:

«Klagen må være tilstrekkelig begrunnet og inneholde de bevis som Klagenemnda skal ta i betraktning ved vurderingen av klagen. Klagenemnda forholder seg til de dokumenter som fremmes i klagesaksbehandlingen og klager/innklagede må i tilstrekkelig grad redegjøre for sine anførsler og innsende de bevis som anses relevante for klagesaksbehandlingen, uavhengig av om disse har blitt fremmet under Patentstyrets behandling av saken. Klagenemnda foretar en ny vurdering av saken slik denne bringes inn for Klagenemnda og tidligere sakskorrespondanse vil ikke automatisk bli innhentet fra Patentstyret.»
- 20 Klagenemndas beslutning vil fattes på bakgrunn av den argumentasjon og dokumentasjon som er fremmet av partene i forbindelse med klagen.

- 21 Klager har fremlagt en utskrift fra Digitalt museum som viser et AIWA kompaktanlegg som ble kjøpt privat av familien Jeistad i 1977 og som skal være utstilt på Maihaugen. Klagenemnda kan vanskelig se hvordan dette skal underbygge påstanden om at bruken av merket ikke har vært avbrutt i den aktuelle tidsperioden, og finner ikke å kunne legge vekt på dette.
- 22 Videre er det innsendt et utvalg annonser for AIWA-utstyr som selges brukt på diverse rubrikknettsteder. Annonsene viser at det finnes et brukmarked for eldre utstyr av denne typen, men uten at det innebærer at bruken er gjort i næringsvirksomhet og dermed medfører en oppfyllelse av bruksplikten. Den merkantile interessen kan ikke sies å oppebæres ved salg i brukmarkedet ettersom dette er forhold som rettighetshaver ikke har kontroll over.
- 23 Klagenemnda har også blitt forelagt en utskrift fra et diskusjonsforum der tråden omhandler firmaer som tilbyr deler og reparasjon av såkalt vintage utstyr. Det ligger i dette at det er snakk om utstyr av eldre årgang. En av brukerne kommenterer med henvisning til et AIWA-produkt at han «mistenker at det kan bli vanskelig å få tak i reservedeler til Aiwa». I likhet med ovennevnte rubrikkannonser, viser heller ikke dette at det har foreligget et tilbud om salg av nye AIWA-produkter i den aktuelle tidsperioden, og at det ligger lenger tilbake i tid.
- 24 Den fremlagte listen fra nettsiden Navnnett inneholder en oversikt over HIFI-produsenter og der også AIWA inngår. Den viser heller ikke at det har foreligget et tilbud om levering av AIWA-produkter i den aktuelle perioden. Listen inneholder både historiske og nåværende produsenter, og det fremkommer ingen informasjon som viser at disse har hatt produkter tilgjengelige for salg i Norge i brukspliktperioden.
- 25 Klagenemnda oppfatter hovedargumentet til klager for å være at de har gjort forberedelser til lansering på det norske markedet både før og etter oppkjøpet av AIWA-porteføljen ble slutført, og at dette må medføre at bruksplikten er oppfylt. Som dokumentasjon på dette har klager fremlagt en tidslinje som skal vise de aktivitetene som er gjennomført i forbindelse med gjenopptagelsen av merket og en erklæring fra direktøren i AIWA CO., LTD., Tomonori Mitsui.
- 26 Klagenemnda bemerker at reell bruk må vise til varer som allerede er markedsført eller der det er gjort forberedelser for å sikre at en kundemasse er underveis, spesielt i form av reklamekampanjer, jf. C-40/01 MINIMAX, avsnitt 37. Forberedelsene ble ifølge klager igangsatt i oktober 2017, og det vises blant annet til at man har deltatt på IFA-messen i august/september 2018. Klagenemnda kan ikke utelukkende legge vekt på bruk eller forberedelser til bruk som har skjedd etter at kravet om administrativ overprøving ble fremmet 24. august 2017. De av forberedelsene som eventuelt har skjedd før denne datoen er i så fall kun til intern bruk, og ikke bruk som er gjort i næringsvirksomhet. Avslutningsvis kan Klagenemnda ikke se at noe av dokumentasjonen er spesielt rettet mot norske forbrukere, og klagers påståtte forberedelser til lansering kan ikke medføre at vilkårene for bruk er oppfylt.

- 27 Det foreligger ingen salgstall, fakturaer eller markedsføringsmateriell, og Klagenemnda finner det klart at det ikke er omsatt eller har foreligget et tilbud om salg av slike produkter som omfattet av registreringen under det kombinerte merket AIWA rettet mot norske forbrukere i den aktuelle perioden.
- 28 EU-domstolens sak C-40/01, MINIMAX åpner for at bruksplikten også kan anses oppfylt «såfremt innehaveren af varemærket faktisk bruker dette under de samme betingelser for varer eller tjenesteydelser, der ikke indgår i de allerede markedsførte produkters sammensætning eller struktur, men har en direkte forbindelse med disse produkter og skal tilfredsstille behov i disse produkters kundekreds. Dette kan være tilfældet i forbindelse med servicevirksomhed efter salget, såsom salg af tilbehørsartikler eller beslægtede varer, eller i forbindelse med levering af vedligeholdelses- eller reparationservice.»
- 29 Klager hevder at Sony, gjennom lokal representasjon i Norge, fortsatte å påta seg å utføre service på produktene solgt under AIWA-varemerkene. Det er en forutsetning for at bruksplikten skal anses oppfylt også for varene, at reparasjonstjenesten tilbys under samme varemerke, noe som ikke synes å være tilfelle i den foreliggende saken. Det er ikke tilstrekkelig at det tilbys reparasjon av produktene som bærer merkenavnet, så lenge service- eller salgstjenestene tilbys under et helt annet kjennetegn.
- 30 Klagenemnda kan ikke se at dokumentasjonen samlet sett viser noen bruk av det kombinerte varemerket her i riket eller at det er påbegynt forberedelser til slik bruk, og kravet om bruk er dermed ikke tilfredsstilt. Klagenemnda finner etter dette at registrering nr. 152511, det kombinert merket AIWA må slettes, jf. varemerkeloven § 37 første ledd
- 31 Klagenemnda vil så gå over til å vurdere klagers subsidiære anførsel om at merket ikke kan slettes da det foreligger rimelig grunn for at merket er unnlatt tatt i bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd siste punktum.
- 32 I henhold til EU-domstolens avgjørelse i sak C-246/05, LE CHEF DE CUISINE, foreligger det «rimelig grunn for unnlåtelsen» hvis en omstendighet utenfor merkeinnhavers kontroll gjør det umulig eller urimelig vanskelig å ta varemerket i bruk. I henhold til Stenvik/Lassen, Kjennetegnsrett, 3. utgave, s. 221, er det på det rene at dette omfatter forhold som rammer bransjer som helhet, herunder importforbud eller krigshandlinger, men også individuelle forhold som utilsiktet produksjonsstans som følge av for eksempel fabrikkbrann.
- 33 Det fremgår videre av TRIPS-avtalens artikkel 19 1. at «omstendigheter som ligger utenfor varemerkeinnhaverens kontroll og som utgjør en hindring for varemerkets bruk, f.eks. importrestriksjoner eller andre krav fra det offentlige i forbindelse med varer eller tjenester som kommer inn under beskyttelsen av varemerket, skal anerkjennes som gyldig grunn til manglende bruk.»
- 34 Praksis viser at det er en høy terskel for å kunne finne at det foreligger rimelig grunn for unnlåtelsen. Det kan ikke stilles krav om at det er objektivt umulig, men på den andre siden må det foreligge tungtveiende grunner for unnlåtelsen.

35 Klager har også hva gjelder denne anførselen kun vist til det som ble fremmet for Patentstyret. Slik Klagenemnda forstår det, begrunnes unnlattelsen med at det har foreligget forhandlinger over lang tid om salg av AIWA-portefølje, og at dette har medført at utstrakt bruk av merket ikke har vært praktisk eller ønskelig. Klagenemnda kan ikke se at slike forhandlinger er særlig godt dokumentert. Uansett er det ikke et forhold som medfører en gyldig grunn for den unnlatte bruken. Slik som skissert overfor, gjelder et slikt unntak fra regelen fortrinnsvis der omstendigheter rundt utelattelsen ligger utenfor merkeinnhavers kontroll. Et eventuelt fremtidig salg av porteføljen som gjør bruk av merket upraktisk eller lite ønskelig, faller ikke inn under unntaket fra brukspliktregele da dette er forhold som klager selv er herre over.

Sakskostnader

- 36 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, 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 prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 37 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 ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må man 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.
- 38 Innklagede har fått medhold fullt ut og Klagenemnda finner at sakskostnader skal tilkjennes. Innklagede har krevet dekket kr 47 701,- (eks. mva) for behandling av saken hos Klagenemnda. Dette er identisk sum til det som er krevd dekket i søstersaken 18/00051 som gjelder ordmerket AIWA.
- 39 Innklagede har fått dekket sine kostnader i søstersaken i sin helhet, men Klagenemnda finner det ikke rimelig å tilkjenne samme sum i begge sakene, sett hen til at dokumentasjon og argumentasjon fremstår som tilnærmet identisk. Kostnadene settes skjønnsmessig til kr 10 000,- (eks.mva).
- 40 Klagenemnda finner også at sakskostnader for Patentstyret skal tilkjennes, jf. § 9 tredje ledd. Patentstyret har skjønnsmessig fastsatt sakskostnadene til kr 22.500,- og Klagenemnda finner ikke grunn til å endre beløpet. Totalt får innklagede dekket kr 32 500,- (eks. mva) i sakskostnader.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 152511, det kombinerte merket AIWA, slettes i sin helhet.
- 3 I sakskostnader for behandlingen for Patentstyret og Klagenemnda betaler AIWA CO., LTD. kr. 32 500,- (eks. mva) til AIWA Corporation innen to uker fra avgjørelsens meddelelse, jf. patentstyrelova § 9

Elisabeth Ohm
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)